

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

**Vingtième session**  
**Genève, 27 – 31 janvier 2014**

**RÉSUMÉ DU DOCUMENT SCP/20/9 – CONFIDENTIALITÉ DES COMMUNICATIONS  
ENTRE LES CLIENTS ET LEURS CONSEILS EN BREVETS : RECUEIL DE LOIS,  
PRATIQUES ET AUTRES INFORMATIONS**

*Document établi par le Secrétariat*

### **INTRODUCTION**

1. Le présent document contient un résumé du document SCP/20/9 “Confidentialité des communications entre les clients et leurs conseils en brevets : recueil de lois, pratiques et autres informations”.
2. Conformément à la décision prise par le Comité permanent du droit des brevets (SCP) à sa dix-neuvième session tenue du 25 au 28 février 2013 à Genève, le document SCP/20/9 contient un recueil des informations et des données d’expérience sur les lois et pratiques relatives à la confidentialité des communications entre les clients et leurs conseils en brevets, établi sur la base des informations transmises par les États membres. Ce document s’appuie principalement sur les informations contenues dans les documents soumis durant les précédentes sessions du SCP (voir l’annexe I du document SCP/20/9). Ce recueil ne contient aucune recommandation ou indication à l’intention des États membres quant à l’adoption d’un mécanisme quelconque mentionné dans le présent document.
3. Dans le document SCP/20/9 et dans le présent document, le terme “conseil en brevets” est utilisé pour décrire toute personne désignée en tant que mandataire professionnel pour les questions de brevet. On trouve également le terme “agent de brevets” dans de nombreux pays. Souvent, sous réserve de la réussite d’un examen d’aptitudes, cette personne est enregistrée

auprès d'une autorité nationale<sup>1</sup>. La portée exacte des activités professionnelles et les qualifications requises pour les conseils en brevets sont définies par les législations nationales ou régionales applicables. L'objet du présent document étant de réunir les informations existantes et non pas de présenter des projets de normes internationales ou un instrument juridique international, il n'a pas été jugé nécessaire de fournir une définition exacte de ce terme. Cependant, aux fins du présent document, il convient de noter qu'un conseil en brevets peut être un conseil avec une formation de juriste ou, si le droit applicable le permet, un conseil sans formation de juriste.

4. Le "secret professionnel" en ce qui concerne les conseils avec une formation de juriste (ce qu'il est convenu d'appeler "le secret des communications entre client et conseil", "le secret des communications entre client et avoué", "le secret des consultations juridiques" ou "le secret des communications entre client et conseil"), est un principe bien établi dans les pays de common law. Le secret professionnel protège uniquement la source de l'information, c'est-à-dire la communication entre un client et son conseil pour obtenir un avis professionnel, et non pas l'information en soi<sup>2</sup>. On trouve dans un dictionnaire juridique la définition suivante pour l'expression "secret des communications entre client et conseil" (traduction du Bureau international) :

En droit de la preuve, le droit du client de refuser de divulguer des communications confidentielles échangées avec son conseil ou d'empêcher toute autre personne d'agir de la sorte. Ce droit protège les communications entre conseil et client visant à fournir ou à obtenir un avis ou une aide juridique professionnel.<sup>3</sup>

5. Dans le présent document, l'expression "secret des communications entre client et conseil en brevets" est utilisée pour désigner un droit similaire accordé au client d'un conseil en brevets (avec ou sans formation de juriste). La notion que l'on se retrouve principalement dans les pays de droit romain, à savoir le devoir de réserve imposé à certaines professions, est exprimée par le terme d'"obligation de secret professionnel". La question examinée par le SCP ne se limitant pas à un seul système juridique, des expressions plus générales telles que "sauvegarde de la confidentialité" ou "maintien de la confidentialité des communications avec les conseils en brevets" ont été utilisées dans le présent document pour couvrir la question au sens large.

## GÉNÉRALITÉS

6. Lorsqu'un client sollicite un avis auprès d'un conseil avec une formation de juriste, les communications entre ce dernier et son client sont en principe couvertes par le secret professionnel, ce qui signifie qu'elles ne doivent pas être divulguées devant un tribunal ou qu'elles sont protégées contre tout risque de divulgation par un devoir de réserve. Le secret professionnel et le devoir de réserve visent à encourager les personnes qui souhaitent obtenir un avis et celles qui les fournissent à faire preuve d'une totale transparence et d'honnêteté au cours du processus. Pour garantir un avis juridique de qualité, l'échange de consignes et d'avis ne doit pas être freiné par la peur de divulguer les informations communiquées.

7. La notion de secret dans les pays de common law est étroitement liée à la procédure civile dite de "recherche des éléments de preuve" (ou divulgation) durant l'instruction. Durant cette phase, il peut être exigé des parties au litige de divulguer des documents pertinents et des éléments de preuve en leur possession. Ce système a été mis au point afin que toutes les

---

<sup>1</sup> Dans de nombreux pays, seuls les conseils en brevets agréés sont habilités à fournir les services professionnels définis. Cependant, dans certains pays, les personnes qui ne sont pas agréées peuvent accomplir tout ou partie des fonctions qui sont normalement accomplies par les conseils en brevets.

<sup>2</sup> Voir Cross, John T., *Evidentiary Privileges in International Intellectual Property Practice* (20 décembre 2008). Disponible à l'adresse <http://ssrn.com/abstract=1328481> ou <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1328481>.

<sup>3</sup> Black's Law Dictionary, (6th ed. 1990), ISBN 0-314-76271-X.

preuves soient portées à l'attention du tribunal et que la vérité puisse ainsi être faite. Par ailleurs, il existe également un besoin de maintenir la confidentialité de certaines informations vis-à-vis du public. Par exemple, les informations que les avocats, les médecins ou les prêtres reçoivent dans le cadre de leurs fonctions devraient demeurer confidentielles. En ce qui concerne l'intérêt public au sens large, les pays de common law ont élaboré une notion de "secret" en vertu duquel un client a le droit d'interdire la divulgation forcée de certaines communications ou de certains documents confidentiels. Parallèlement au devoir de réserve, le secret des communications entre client et conseil vise à promouvoir l'intérêt public au sens large dans le respect du droit et l'administration de la justice en créant une exception spécifique à la divulgation d'informations dans un litige.

8. Contrairement aux pays de common law, les pays de droit romain ne disposent pas d'une procédure de découverte ou de divulgation qui oblige les parties à divulguer toute information pertinente en leur possession. C'est pourquoi les notions interdépendantes de divulgation et de secret professionnel que peuvent faire valoir les clients en tant qu'exception à la divulgation sont peu courantes dans les pays de droit romain. Cependant, ces pays sont également conscients de la nécessité de protéger la confidentialité de certains avis professionnels dans le but d'assurer des communications franches et ouvertes nécessaires à l'accomplissement des tâches professionnelles. Par conséquent, ils ont élaboré la notion d'"obligation de secret professionnel" selon laquelle certains professionnels, tels que les avocats, les médecins et les prêtres sont tenus de maintenir la confidentialité des informations qu'ils ont reçues dans le cadre de leurs fonctions. Cette façon de procéder donne aux clients la garantie que les informations communiquées à ces professionnels ne seront pas divulguées à des tiers.

9. En ce qui concerne les brevets, les clients demandent souvent conseil auprès de conseils en brevets avec ou sans formation de juriste. Les avis donnés par les conseils en brevets comportent souvent des éléments techniques étroitement liés à des questions juridiques. Étant entendu que les clients doivent pouvoir communiquer dans un climat franc et ouvert avec leurs conseils en brevets, dans certains pays, le secret professionnel s'applique également aux conseils en brevets sans formation de juriste. En revanche, dans d'autres pays, le secret professionnel ne s'applique pas à ces derniers ou alors aucune règle spécifique n'est prévue à cet égard. Même s'il existe une obligation de secret professionnel à l'égard du conseil en brevets, la nature des communications couvertes par le secret professionnel et l'étendue du droit dont jouissent les conseils en brevets étrangers diffèrent d'un pays à l'autre. Afin de préserver la confidentialité des avis émis, en général, les conseils en brevets sont également tenus à l'obligation de secret professionnel.

10. Deux éléments connexes mais distincts entrent en compte dans la sauvegarde de la confidentialité des avis émis par les conseils en brevets. Le premier concerne la façon dont les communications confidentielles sont traitées dans le cadre de la législation nationale applicable. Le second concerne la façon dont les avis confidentiels émis par des conseils en brevets dans un pays sont traités dans un autre pays. S'agissant du premier élément, il convient tout d'abord de se demander quelles sont les communications qui sont couvertes par le secret professionnel. Le secret professionnel s'applique-t-il aux conseils en brevets locaux et notamment aux conseils sans formation de juriste? S'applique-t-il également aux juristes d'entreprise? S'applique-t-il aux conseils en brevets étrangers qui ne sont pas agréés dans le pays concerné? Le cas échéant, selon quels critères les conseils en brevets étrangers devraient-ils être protégés? En outre, compte tenu de la complexité des avis professionnels émis en matière de brevets, qui comportent à la fois des éléments juridiques et techniques, il est possible que non seulement un conseil en brevets avec une formation de juriste, mais également des tiers, jouent un rôle dans les avis fournis au client. Dans les cas susmentionnés, le secret professionnel s'applique-t-il à toutes les personnes qui donnent des instructions à des fins de conseil et à celles qui donnent des avis? Le secret professionnel devrait-il être étendu à toute personne donnant des avis en matière de propriété intellectuelle, agréée à ce titre dans le pays concerné, et aux tiers (par exemple, des experts) qui jouent un rôle dans les avis donnés? Une autre question essentielle concerne le type de communication qui devrait être couverte par le secret

professionnel. Le secret professionnel pourrait s'appliquer uniquement aux communications visant principalement à donner un avis juridique, ou il pourrait couvrir toutes les communications en rapport avec des questions de propriété intellectuelle. Naturellement, la portée du secret professionnel correspond à celle des activités professionnelles des conseils en brevets, prescrite par la législation applicable.

11. S'agissant du deuxième élément, et notamment la sauvegarde transfrontière de la confidentialité, certains praticiens ont fait part de leur préoccupation en ce qui concerne la perte de confidentialité des communications avec les conseils en brevets liée aux différences qui existent d'un pays à l'autre entre les règles applicables en matière de secret professionnel. Du fait de la territorialité des droits de brevet, un brevet est octroyé, en général, dans chacun des pays dans lesquels la protection est recherchée, et ses effets doivent être révoqués dans chacun des pays dans lesquels un brevet est détenu. Par conséquent, un client doit demander l'avis de conseils en brevets étrangers pour toute demande de brevet ou brevet étranger. Dans certains pays, notamment dans les pays de common law, le tribunal peut ordonner, dans le cadre de la communication des pièces dans un litige en matière de brevets, la divulgation forcée des communications confidentielles entre un client et ses conseils en brevets locaux ou étrangers. Bien que le client soit protégé dans son pays par les règles et pratiques applicables relatives à la protection de la confidentialité des avis concernant les brevets, il est possible que ce rapport de confidentialité ne soit pas reconnu et protégé dans d'autres pays. S'il ne connaît pas les pratiques en vigueur dans les différents pays, le client peut se retrouver dans une situation dans laquelle il est obligé de divulguer des communications confidentielles avec ses conseils en brevets devant un tribunal étranger.

## **CADRE INTERNATIONAL**

12. La question du secret professionnel n'est expressément régie par aucun traité international de propriété intellectuelle. Cependant, la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris), l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC) et l'Accord général sur le commerce des services (AGCS) de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) contiennent des dispositions intéressantes à cet égard.

13. Dans la Convention de Paris, le principe du traitement national prévoit que chaque État contractant doit accorder aux ressortissants des autres États contractants la même protection que celle accordée à ses propres ressortissants, sans être autorisé à exiger la réciprocité<sup>4</sup>.

14. En outre, l'article 2.3) de la convention prévoit une exception relative au traitement national :

“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.”

15. La question du secret professionnel semble s'inscrire dans le cadre des exceptions admises quant à la règle générale de non-discrimination autorisant les États contractants à réglementer le secret professionnel de la façon qu'ils jugent appropriée. Néanmoins, la

---

<sup>4</sup> L'article 2.1) de la Convention de Paris énonce ce qui suit : “Les ressortissants de chacun des pays de l'Union jouiront dans tous les autres pays de l'Union, en ce qui concerne la protection de la propriété industrielle, des avantages que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux, le tout sans préjudice des droits spécialement prévus par la présente Convention. En conséquence, ils auront la même protection que ceux-ci et le même recours légal contre toute atteinte portée à leurs droits, sous réserve de l'accomplissement des conditions et formalités imposées aux nationaux.”

Convention de Paris n'interdit pas à un État contractant d'accorder le même traitement en ce qui concerne le secret professionnel à ses propres ressortissants et aux ressortissants d'autres pays.

16. Dans l'Accord sur les ADPIC, l'article 3 prévoit le principe du traitement national, sous réserve des exceptions prévues dans la Convention de Paris. Le recours à ces exceptions en ce qui concerne les procédures judiciaires et administratives est limité aux cas où ces exceptions sont nécessaires pour assurer le respect des lois et réglementations qui sont compatibles avec les dispositions de l'Accord sur les ADPIC et où de telles pratiques ne sont pas appliquées de façon à constituer une restriction déguisée au commerce (article 3.2). De fait, il semblerait que les membres de l'OMC puissent décider librement de la façon de traiter la question du secret professionnel, pour autant que leurs politiques soient compatibles avec les conditions stipulées à l'article 3.2.

17. L'article 4 de l'Accord sur les ADPIC, sur le traitement de la nation la plus favorisée, énonce ce qui suit : "En ce qui concerne la protection de la propriété intellectuelle, tous avantages, faveurs, privilèges ou immunités accordés par un Membre aux ressortissants de tout autre pays seront, immédiatement et sans condition, étendus aux ressortissants de tous les autres Membres [...]." Par conséquent, il apparaît que la reconnaissance du secret professionnel dans un pays (membre de l'OMC) pourrait être étendue à tous les autres pays membres de l'OMC, selon les critères spécifiques et les circonstances de fait pris en considération pour la reconnaissance du secret professionnel entre clients et conseils en brevets étrangers.

18. En outre, l'article 43 de l'Accord sur les ADPIC, sur les "Éléments de preuve" en ce qui concerne les procédures et mesures correctives civiles et administratives, stipule que :

"Les autorités judiciaires seront habilitées, dans le cas où une partie aura présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles suffisants pour étayer ses allégations et précisé les éléments de preuve à l'appui de ses allégations qui se trouvent sous le contrôle de la partie adverse, à ordonner que ces éléments de preuve soient produits par la partie adverse, sous réserve, dans les cas appropriés, qu'il existe des conditions qui garantissent la protection des renseignements confidentiels."

19. Les questions liées au secret des communications entre client et conseil en brevets dans le cadre des procédures judiciaires dépassent le champ d'application de l'AGCS. À cet égard, il convient de noter également que la question du secret professionnel en ce qui concerne les conseils en brevets étrangers vise également les conseils en brevets locaux qui ne fournissent pas de services transfrontières, et que la question se pose également lorsque le service est fourni uniquement dans le pays d'origine.

## **RÉSUMÉ DES LOIS ET PRATIQUES NATIONALES**

20. L'annexe III du document SCP/20/9 présente un recueil des lois et pratiques nationales relatives à la portée du secret des communications entre client et conseil et à ses possibilités d'application aux conseils en brevets dans 41 pays (y compris des pays de common law et des pays de droit romain) et dans trois cadres régionaux. S'agissant des aspects nationaux de la sauvegarde de la confidentialité des communications avec les conseils en brevets, les législations nationales ont été examinées sur la base des éléments suivants : i) l'origine du secret professionnel et du devoir de réserve; ii) les professionnels tenus au secret professionnel ou au devoir de réserve; iii) la portée du secret professionnel et du devoir de réserve; iv) les exceptions et limitations relatives au secret professionnel et au devoir de réserve; v) les sanctions prévues en cas de manquement au devoir de réserve; et vi) les qualifications requises pour les conseils en brevets. De plus, s'agissant des procédures civiles, des informations ont également été fournies, si celles-ci sont disponibles, sur la façon dont le

devoir de réserve interagit avec l'obligation de répondre ou de produire des pièces. S'agissant des aspects transfrontières, des informations ont été réunies en ce qui concerne la reconnaissance de la confidentialité des communications avec les conseils en brevets étrangers.

21. On trouvera ci-après un résumé des lois et pratiques nationales figurant dans cette annexe.

#### *Origine et portée*

22. Le besoin du client de divulguer l'ensemble des faits à son conseiller juridique afin de bénéficier des meilleurs conseils juridiques est le même dans tous les pays. La plupart des pays imposent un devoir professionnel de confidentialité aux avocats et conseils en brevets, soit en vertu des législations nationales, soit au titre de codes de déontologie établis par des associations professionnelles ou conformément à la réglementation gouvernementale.

23. Les pays de common law et les pays de droit romain adoptent cependant des approches différentes en ce qui concerne la protection des communications confidentielles. Les pays de droit romain imposent un devoir de réserve aux professionnels. Ces obligations sont instituées par la réglementation régissant le métier d'avocat, entre autres. En général, les conseils en brevets et les agents de brevets sans formation de juriste ont également un devoir de réserve. En règle générale, un avocat peut refuser de divulguer devant un tribunal des informations communiquées par son client dans le cadre de ses fonctions, et peut refuser de produire des pièces contenant des informations confidentielles. Dans certains pays, les conseils en brevets sans formation de juriste peuvent également refuser de divulguer devant un tribunal des éléments couverts par le devoir de réserve, alors que dans d'autres pays, aucune immunité de la sorte n'est accordée aux conseils en brevets sans formation de juriste. Dans certains pays, les détenteurs de telles pièces, qu'il s'agisse de conseils en brevets, de leurs clients ou d'une tierce personne, peuvent refuser de produire ces pièces devant un tribunal.

24. Selon les informations récoltées sur les lois et pratiques nationales, dans les pays de droit romain, le devoir de réserve est lié aux informations et aux pièces fournies par les clients dans le cadre des rapports professionnels entre un avocat ou un conseil en brevets et son client. Il ne s'applique pas dans d'autres situations, par exemple lorsque des avocats agissent en dehors du cadre de leurs fonctions, notamment en tant que directeur, conseiller d'affaires ou partenaire commercial auprès du client.

25. Dans les pays de common law, certains types de professionnels doivent veiller à la confidentialité des informations concernant leurs clients. Il existe deux fondements juridiques au secret professionnel : le secret professionnel dans le cadre de la common law et le secret professionnel réglementaire. Le premier s'applique uniquement aux communications entre les conseils avec une formation de juriste, y compris les avocats d'entreprise, et les clients. Toutefois, cette façon de faire propre à la common law a été modifiée dans certains pays de common law tels que l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni, de manière à étendre le champ d'application du secret professionnel aux conseils en brevets et aux agents de brevets sans formation de juriste. Dans les pays de common law, le secret professionnel s'applique aux communications portant sur des avis juridiques, qu'il y ait litige ou non, et est subordonné à l'examen de la fin dominante, aux exceptions prévues dans la common law (par exemple en matière de crime et de délit) et aux prescriptions. Comme le droit au secret professionnel appartient aux clients, ce sont eux qui peuvent renoncer au secret professionnel et permettre ainsi que des communications confidentielles soient divulguées devant un tribunal. La renonciation expresse ou tacite est réglementée dans certains pays, alors que dans d'autres, seule la renonciation expresse du client est reconnue.

26. Les types de communications couvertes par le secret professionnel varient selon le pays, car la portée des activités professionnelles dans certaines professions (notamment en ce qui concerne le traitement des questions de droit d'auteur) diffère d'un pays à l'autre. La question notamment de savoir si le secret professionnel s'applique ou non aux communications entre avocats et tierces personnes ou entre clients et tierces personnes est traitée différemment selon le pays de common law concerné.

27. Le devoir de réserve perdure au-delà de la fin des rapports professionnelles entre l'avocat et son client et découle généralement de règles de conduite professionnelle établies par l'instance appropriée chargée de réglementer la profession à l'échelle nationale. Dans les pays de droit romain étudiés à l'annexe III du document SCP/20/9, le devoir de réserve perdure y compris au-delà de la fin des rapports professionnels entre les conseils en brevets ou les agents de brevets et leurs clients.

28. Il ressort également des lois et pratiques nationales examinées qu'il existe, à la fois dans les pays de droit romain et dans les pays de common law, une exception au devoir de réserve et au secret professionnel qui s'applique lorsque des communications confidentielles sont liées à des actes dolosifs ou criminels.

29. Tout manquement au devoir de réserve dans un pays de droit romain peut s'accompagner de poursuites pénales. À la fois dans les pays de droit romain et dans les pays de common law, tout manquement au devoir de réserve ou toute divulgation en ce qui concerne des informations confidentielles peut être sanctionné par des mesures disciplinaires.

30. Les qualifications requises pour devenir conseil en brevets ou agent de brevets varient d'un pays à l'autre. De nombreux pays, tels que l'Allemagne et le Royaume-Uni, requièrent des agents de brevets et des conseils en brevets qu'ils possèdent des compétences techniques. Aux États-Unis d'Amérique, les conseils sans formation de juriste, mais qui possèdent des compétences techniques ou scientifiques, peuvent devenir agents de brevets, à l'inverse des conseils en brevets qui doivent avoir des compétences juridiques. Dans certains pays, tels que l'Afrique du Sud, le Brésil et la Malaisie, autant les juristes ne possédant pas de compétences techniques que les conseils sans formation de juriste, mais qui possèdent des compétences techniques, peuvent devenir agents de brevets.

#### *Aspects transfrontières*

31. Les aspects transfrontières concernent la confidentialité des communications entre clients et conseils en brevets à travers les frontières nationales, notamment la reconnaissance des dispositions d'autres pays relatives au secret professionnel et au devoir de réserve. La plupart des pays ne possèdent aucune loi ou réglementation spécifique traitant des aspects transfrontières de la confidentialité des communications entre clients et conseils en brevets étrangers. Lorsqu'une règle existe, les lois nationales adoptent des approches différentes.

32. Certains pays de common law reconnaissent le secret professionnel étranger au titre du choix de la loi applicable. La règle suivie par les tribunaux de certains pays lorsqu'ils déterminent si le secret professionnel devrait s'appliquer aux communications avec des conseils en brevets étrangers consiste à déterminer si ces communications auraient été couvertes par le secret professionnel en vertu du droit du pays concerné (courtoisie).

33. D'autres pays de common law appliquent la loi nationale de la preuve (*lex fori*) pour déterminer si le conseil en brevets étranger est couvert par le secret professionnel. Le cas échéant, le conseil en brevets étranger risque souvent une perte de confidentialité des communications dès lors qu'il n'est pas agréé dans ce pays.

34. Dans deux pays de common law, le droit national de la preuve (Nouvelle-Zélande) ou le droit des brevets (Australie) permet d'étendre le principe de fond du secret professionnel aux conseils en brevets étrangers. Pour reconnaître la confidentialité des communications entre clients et conseils en brevets, les tribunaux de ces pays doivent examiner : i) si les fonctions des conseils en brevets étrangers "correspondent" à celles d'un conseil en brevets agréé (Nouvelle-Zélande); ou ii) si un conseil en brevets étranger est habilité à donner des avis concernant les brevets en vertu de la législation de son pays (Australie). Au Royaume-Uni, la loi de 1988 sur le droit d'auteur, les dessins et modèles et les brevets stipule que le secret professionnel s'applique à un champ plus restreint de conseils en brevets étrangers<sup>5</sup>.

35. La plupart des pays de droit romain n'ont que très peu d'expérience pratique des aspects transfrontières de la confidentialité des communications entre clients et conseils en brevets du fait qu'il n'y a pas ou très peu de recherche d'éléments de preuve durant l'instruction qui pourrait obliger de révéler des informations confidentielles. Toutefois, les conseils en brevets dans ces pays de droit romain peuvent être exposés à une divulgation transfrontière dans certains pays de common law, même si la protection de la confidentialité est assurée dans leur propre pays. Certains pays de droit romain ont réglementé expressément le devoir de réserve des conseils en brevets, notamment le refus de témoigner devant un tribunal et de produire des documents, afin de faciliter la reconnaissance du secret des communications devant les tribunaux de certains pays de common law.

## EXAMEN DES QUESTIONS PERTINENTES

36. Le document SCP/20/9 contient également des données complémentaires tirées des informations réunies et des débats qui ont eu lieu au sein du SCP, sur un certain nombre de questions concernant la sauvegarde de la confidentialité des communications avec les conseils en brevets. Ces données concernent la raison d'être de la confidentialité des communications entre client et conseil en brevets et notamment ses effets sur l'administration de la justice, les intérêts publics et privés derrière la réglementation et la question du développement. Selon les informations qui figurent à l'annexe III du document SCP/20/9 et les résultats du questionnaire de l'AIPPI<sup>6</sup>, les lois en vigueur en ce qui concerne le secret professionnel et le devoir de réserve semblent profondément ancrées dans la tradition juridique de chaque pays et le niveau de développement technique ou économique ne semble pas être un facteur déterminant. Il convient de tenir compte des situations particulières des pays à différents stades de développement. Toutefois, sur ce sujet particulier, les différentes traditions juridiques pourraient être plus pertinentes pour l'examen de la flexibilité dans le système international.

37. En ce qui concerne les aspects transfrontières, les questions suivantes ont été traitées : i) perte de confidentialité dans certains pays du fait de l'absence de reconnaissance de la confidentialité des communications avec les conseils en brevets sans formation de juriste; ii) insécurité juridique quant à la reconnaissance du secret professionnel et du devoir de réserve étrangers; et iii) absence de mesures juridiques et pratiques concrètes pour éviter la divulgation forcée des communications confidentielles dans un contexte transfrontière. Bien qu'il ne soit pas réaliste de chercher à établir une règle uniforme nécessitant une modification en profondeur des systèmes judiciaires nationaux, l'insécurité juridique entourant le traitement des communications confidentielles entre les conseils en brevets et leurs clients pourrait nuire à la qualité du système des brevets au niveau international.

<sup>5</sup> Le secret professionnel s'applique aux agents de brevets agréés au Royaume-Uni ou qui sont inscrits sur la liste des conseils en brevets européens.

<sup>6</sup> <https://www.aippi.org/download/onlinePublications/AIPPISubmissiontoWIPOonConfidentialityofCommunicationsBetweenClientsandtheirPatentAdvisorsSeptember6-FINAL.pdf>.



## **SOLUTIONS POSSIBLES RECENSÉES EN CE QUI CONCERNE LES ASPECTS TRANSFRONTIÈRES**

38. Tout avis confidentiel en matière de propriété intellectuelle donné par un conseil en brevets et gardé secret dans certains pays peut être exposé à une divulgation forcée dans d'autres pays lorsque les deux conditions suivantes sont simultanément réunies :

- i) le droit processuel national prévoit un mécanisme (procédure relative à la découverte ou toute autre procédure similaire) qui oblige les conseils en brevets à produire devant un tribunal des informations relatives à un avis confidentiel en matière de propriété intellectuelle; et
- ii) le droit national ne reconnaît pas pleinement le secret professionnel ou la confidentialité des avis en matière de propriété intellectuelle fournis par des conseils en brevets étrangers.

39. Pour remédier à cette situation, différents mécanismes pourraient être envisagés. Aux fins de la reconnaissance transfrontière de la confidentialité, les deux aspects suivants peuvent être considérés :

- i) les normes régissant le droit matériel du secret professionnel des conseils en brevets; et
- ii) les normes appliquées à la reconnaissance des lois étrangères sur le secret professionnel.

40. L'une des solutions possibles en ce qui concerne les aspects transfrontières consisterait à appliquer, par l'intermédiaire des lois nationales, le secret professionnel prévu pour les communications entre les conseils en brevets nationaux et leurs clients, aux communications avec des conseils en brevets étrangers, qu'ils proviennent d'un pays de droit romain ou d'un pays de common law (une démarche que l'on retrouve dans la législation de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande). Cette démarche permettrait aux pays de conserver une marge de manœuvre en ce qui concerne le droit matériel attaché au secret professionnel et au devoir de réserve et de maintenir l'asymétrie en ce qui concerne la protection transfrontière des avis confidentiels en matière de propriété intellectuelle.

41. Une autre solution consisterait à parvenir à une convergence des règles nationales de fond en matière de confidentialité entre pays. Si un ensemble commun de règles de fond s'appliquait à la fois aux conseils en brevets nationaux et étrangers dans tous les pays, la confidentialité des avis fournis serait reconnue au-delà des frontières. En revanche, compte tenu des divergences existant entre les législations nationales dans ce domaine, une certaine marge de manœuvre serait nécessaire pour que les pays puissent appliquer une norme internationale.

42. Une proposition conjointe de création d'une norme minimale de protection contre la divulgation forcée des conseils confidentiels de propriété intellectuelle a été élaborée à cette fin par l'Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (AIPPLA), l'Association

internationale pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPI) et la Fédération internationale des conseils en propriété intellectuelle (FICPI)<sup>7</sup>. La partie principale de cette proposition conjointe<sup>8</sup> a la teneur suivante (traduction du Bureau international) :

1. Aux fins du présent Accord,

“conseil en propriété intellectuelle” s’entend d’un juriste, d’un conseil en brevets ou d’un agent de brevets, d’un conseil en marques ou d’un agent de marques, ou de toute autre personne reconnue officiellement comme étant habilitée à donner un avis professionnel en matière de droits de propriété intellectuelle;

les “droits de propriété intellectuelle” incluent tous les secteurs de la propriété intellectuelle qui font l’objet de l’Accord sur les ADPIC, et toute question en rapport avec ces droits;

“communication” s’entend de toute note verbale, écrite ou électronique transmise à une autre personne habilitée ou non à recevoir cette communication; et

“avis professionnel” s’entend des vues ou des opinions subjectives ou analytiques d’un conseil en propriété intellectuelle et ne vise pas à inclure les simples exposés factuels.

2. Sous réserve de la clause suivante, toute communication faite aux fins de la fourniture par un conseil en propriété intellectuelle d’un avis professionnel relatif à des droits de propriété intellectuelle à un client, ou en rapport avec celle-ci, est confidentielle pour le client et est protégée contre toute divulgation à des tiers, à moins que celle-ci n’ait déjà été rendue publique avec le consentement du client.

3. Les pays peuvent prévoir et appliquer des limitations, des exceptions ou des variations spécifiques en ce qui concerne le champ d’application ou les effets de la disposition figurant à la clause n° 2 à condition que ces exceptions et limitations, chacune pour ce qui la concerne et d’une manière générale, n’annulent pas ou ne réduisent pas substantiellement les effets objectifs de la clause n° 2 compte dûment tenu de la nécessité de soutenir les intérêts publics et privés décrits dans le préambule du présent Accord que les effets de la disposition figurant à la clause n° 2 visent à défendre, et de la nécessité pour les clients que la protection s’applique avec certitude.

43. Une autre solution consisterait à reconnaître le secret professionnel qui existe dans d’autres pays au titre du choix de la loi applicable, et d’accorder la même prérogative dans le cadre d’une procédure judiciaire nationale si ces communications sont couvertes par le secret professionnel dans le pays concerné (une démarche adoptée aux États-Unis d’Amérique). Dans les pays de droit romain, le fait de préciser dans la législation nationale la nature du devoir de réserve des conseils en brevets pourrait dans une certaine mesure faciliter la reconnaissance de la confidentialité sur la base du choix de la loi applicable (une démarche que l’on retrouve dans la législation de la France, du Japon et de la Suisse et dans la Convention sur le brevet européen (CBE)). L’application du principe du choix de la loi applicable n’exigerait aucune modification des règles de fond nationales sur le secret professionnel. Néanmoins, même si une norme commune relative au choix de la loi applicable était établie, il ne serait pas possible d’empêcher totalement la divulgation forcée des avis confidentiels en matière la propriété intellectuelle.

<sup>7</sup> <https://www.aippi.org/?sel=publications&sub=onlinePub&cf=colloquium>

<sup>8</sup> La proposition conjointe comprend un préambule et un accord. Voir la note de bas de page n° 25 du document SCP/20/9 pour le texte complet de la proposition conjointe.

44. En outre, la Chambre de commerce internationale (CCI) a proposé de créer un dispositif international qui étende la reconnaissance du secret professionnel aux conseils en brevets étrangers désignés par les autorités étrangères respectives. Ce dispositif permettrait au minimum, du moins dans les pays y participant, d'harmoniser la reconnaissance transfrontière des conseils en brevets étrangers désignés. Chaque pays est libre de décider quelles sont les catégories professionnelles couvertes par ce dispositif international. En outre, le droit matériel du secret professionnel peut être défini *lato sensu* dans la législation nationale.

45. En l'absence d'un cadre juridique international qui reconnaisse expressément la confidentialité des avis en matière de propriété intellectuelle à l'échelle mondiale, un certain nombre de solutions pratiques, telles que la coopération avec les juristes et une utilisation accrue des communications verbales, ont été recherchées par des praticiens pour éviter toute divulgation forcée des avis confidentiels en matière de propriété intellectuelle aux niveaux national et international.

[Fin du document]