

## 专利法常设委员会

### 第二十届会议

2014年1月27日至31日，日内瓦

文件 SCP/20/9 《客户与其专利顾问间的通信保密：  
法律、实践及其他信息汇编》概要

*秘书处编拟的文件*

### 导 言

1. 本文件载有文件 SCP/20/9 《客户与其专利顾问间的通信保密：法律、实践及其他信息汇编》的概要。
2. 根据 2013 年 2 月 25 日至 28 日在日内瓦举行的专利法常设委员会 (SCP) 第十九届会议决定，文件 SCP/20/9 载有关于客户与其专利顾问间的通信保密问题方面的法律和实践汇编以及成员国在此方面经验的信息概要。本文件主要利用了向 SCP 前几次会议提交的文件所载的信息(参见文件 SCP/20/9 附件一)。这些信息的汇编并不意味着建议或引导成员国通过本文件中所载的任何特定机制。
3. 文件 SCP/20/9 和本文件中，术语“专利顾问”是指某个作为专利相关问题专业代表的人。在许多国家，这类人被称为“专利律师”或“专利代理人”。他/她通常在通过资格考试后会在国家机关进行登记<sup>1</sup>。专利顾问的专业活动和资质范围在各国/地区的适用法律中有规定。由于本文件旨在对现有信息进行汇编，而不是要提供一份国际规范草案或国际法律文书，因此本文件似无需包含该术语的简要定义。但是，本文件需要指出的是，专利顾问可以是具有资质的律师，而如果适用法律允许，也可以是非律师。

---

<sup>1</sup> 在许多国家，只有注册的专利顾问才有权提供所规定的专业服务。但是在一些国家，未经注册人员同样也能执行专利顾问通常所执行的所有或某些职能。

4. 普通法国家对与具有资质的律师相关的术语“特权”(所谓“律师-客户特权”、“法律顾问特权”或“客户-律师特权”)已经作了完善的规定。该特权仅保护信息来源,即客户与其律师之间出于专业咨询目的所进行的通信,而不保护信息本身<sup>2</sup>。一部法律词典对“律师-客户特权”这一术语的定义如下:

“证据法中,客户拒绝披露和防止任何他人披露他与他的律师之间保密通信的特权。此类特权能够保护律师和客户之间出于提供或获得专业法律建议或援助目的所进行的通信。”<sup>3</sup>

5. 本文件采用术语“客户-专利顾问特权”来描述赋予专利顾问(其可能是非律师的专利顾问)客户的类似特权。这一在成文法国家盛行的概念——某些职业必须履行保密义务——通过“专业保密义务”这一代表术语来加以表述。由于 SCP 所讨论的问题并不限于某一种法律制度,因此本文件采用了诸如“保持机密性”以及“保持与专利顾问的通信机密性”这样更为概括性的表述,以便更普遍地涉及该问题。

## 背 景

6. 总体而言,如果客户需要具备资质的律师提供意见,律师与其客户间的通信被赋予“特权”,能够不按照规定在法庭上进行披露,或这些通信能够得到保密义务的保护而免于公开。规定这种特权或保密义务的目的在于鼓励那些寻求建议和提供建议的人在此过程中保持完全透明和诚信。为了确保法律建议的高质量,指示和建议的交流不应受限于对披露其通信的担忧。

7. 普通法国家对于特权的概念与其审理前阶段被称为“开示”(或披露)的民事程序紧密相关。在这些国家,诉讼各方都可被要求披露相关文件及其所持有的其他证据。制定这种开示制度是要将所有的证据提供给法庭,以便能够探明真相。另一方面,也有必要将某些信息对公众保密。例如,律师、医生或牧师在其专业职权内所得到的信息就应加以保密。考虑到整体公众利益,普通法司法管辖区规定了“特权”这一概念,客户因此有权不让某些保密通信或文件强制披露。除了职业保密义务,客户-律师特权还旨在在遵纪守法过程中,通过对诉讼中信息开示规定特别例外情形来促进更广泛的公共利益。

8. 与普通法国家不同,成文法国家没有规定开示或披露程序来要求诉讼各方披露其所持有的所有相关信息。因此,开示和作为开示的例外情形而授予客户的特权,这两个相互关联的概念在成文法国家是不普遍的。但是,成文法国家也承认有必要对某些专业意见加以保护,以确保完成其专业任务所必需的坦诚公开的通信。因此,这些国家规定了“专业保密义务”这一概念,某些专业人员,诸如律师、医生和牧师,就必须对其在专业活动中所得到的信息保密。这转而就会保证客户向这些专业人员所传达的信息最终不会向第三方披露。

9. 关于专利,客户往往会请专利顾问提出建议,而专利顾问可能是具备资质的律师,也可能不是。专利顾问提供的建议往往包含有与法律问题密切相关的技术问题。客户应能够坦诚公开地与其专利顾

---

<sup>2</sup> 参见 Cross, John T., 《Evidentiary Privileges in International Intellectual Property Practice》(2008 年 12 月 20 日)。可查询 SSRN : <http://ssrn.com/abstract=1328481> 或 <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1328481>。

<sup>3</sup> 《Black's Law Dictionary》(1990 年第六版), ISBN 0-314-76271-X。

问进行通信，在理解这一点的基础上，各国将法律专业特权扩展到并非是具备资质的律师的专利顾问身上。但是，其他一些国家则没有作此扩展规定或未对此问题制定具体规则。即便专利顾问享有特权，该特权所涉及的通信范围以及外国专利顾问所享有的特权范围在各个国家也不尽相同。为了保护建议的机密性，专业保密义务一般也会涉及到专利顾问。

10. 保护专利顾问意见的机密性涉及到两个相关但不同的问题。第一个方面涉及各国适用法律是如何来处理这类保密通信的。第二个方面则涉及一国如何来处理另一国专利顾问的保密建议。关于前者，主要的问题在于该特权会涉及哪些人的通信。该特权是否应适用于当地专利顾问，特别是那些非律师的顾问？是否应将特权扩展到企业内部专利顾问？是否应扩展到在相关国未注册登记的外国专利顾问？如果是的话，应根据哪项标准来对外国专利顾问加以保护？此外，鉴于专利建议同时涉及法律和技术方面，较为复杂，具有资质的专利顾问和其他各方都可参与对客户提供的建议。在这些情况下，该特权是否应扩展到这些参与为建议提供指导以及参与提供建议的所有人？对于那些提供建议的人，特权是否应扩展到在该国具有资质并进行如是操作的、任何提供知识产权建议的人以及为所提供的建议做出贡献的第三方(如专家)？另一个关键性的问题就是该特权应涵盖哪种通信？该特权仅可适用于出于提供法律建议这一主要目的所进行的通信，或其可涵盖所提供的与知识产权问题相关的所有通信。自然，该特权范围与适用法律所规定的专利顾问的专业活动范围相对应。

11. 至于后者，即对机密性的跨境保护，一些从业者曾提出过担忧，由于各国对特权的規定不同，会导致与专利顾问的通信泄密。由于专利权的地域性，一般而言，应在希望得到保护的每个国家都获得专利授权，且在专利有效的每个国家，都必须导致专利权无效。因此，只要涉及到国外专利申请和专利，客户就需要获得国外专利顾问的建议。在某些海外国家，特别是普通法国家，法庭会在专利诉讼的“开示”程序中要求强制披露客户与其本地和国外专利顾问间的保密通信内容。尽管客户在其本国可以得到专利建议机密性保护方面的规定和作法的保护，但此类保密关系可能在国外得不到承认和保护。客户并不了解不同国家的所有做法，因此他会发现自己在国外法庭将不得不披露与其专利顾问的保密通信，而这是他不希望看到的。

## 国际框架

12. 国际知识产权条约中并未对客户 - 专利顾问特权这一问题加以明确规定。但是，《保护工业产权巴黎公约》、《与贸易有关的知识产权协定》(TRIPS 协定)以及《世界贸易组织(WTO)服务贸易总协定》(GATS)的规定都与这一紧迫的问题相关。

13. 关于《巴黎公约》，国民待遇原则规定，每个缔约国必须在法律上给予其他缔约国相同于其该国国民的保护，无需要求互惠<sup>4</sup>。

14. 《巴黎公约》第 2 条第 3 款对国民待遇原则例外规定如下：

“(3) 本联盟每一国家法律中关于司法和行政程序、管辖权、以及指定服务地址或委派代理人的规定，工业产权法中可能有要求的，均明确地予以保留。”

---

<sup>4</sup> 《巴黎公约》第 2 条第 1 款规定如下：“(1) 本联盟任何国家的国民，在保护工业产权方面，在本联盟所有其他国家内应享有各该国法律现在授予或今后可能授予各该国国民的各种利益，一切都不应损害本公约特别规定的权利，因此，他们应和各该国国民享有同样的保护，对侵犯他们的权利享有同样的法律上的补救手段，但是以他们遵守对各该国国民规定的条件和手续为限。”

15. 客户 - 专利顾问特权问题似乎属于非歧视性总原则的可允许例外范围内，该例外允许缔约国酌情对该问题加以规定。另一方面，《巴黎公约》并未禁止缔约方给予其国民和外国国民相同的客户 - 专利顾问特权。

16. 《TRIPS 协定》第 3 条规定了国民待遇原则，但要遵照《巴黎公约》规定的例外。使用司法和行政程序方面的此类例外仅限于那些必须符合与《TRIPS 协定》规定相符的法律和细则的情况，且这种做法的实施不会对贸易构成变相限制(第 3(2)条)。因此，世界贸易组织成员国似乎在客户 - 专利顾问特权问题的处理上享有自由度，条件是其政策符合第 3(2)条规定的条件。

17. 《TRIPS 协定》第 4 条规定了最惠国(MFN)原则，如下：“在知识产权保护方面，一成员给予任何其他成员国民的任何利益、优惠、特权或豁免，应无条件地给予所有其他成员的国民[……]。”因此，(世界贸易组织成员国的)国外司法管辖区对客户 - 专利顾问特权的认可似乎可以根据外国对客户 - 专利顾问特权的具体标准和实际条件，扩展到其他世界贸易组织成员国的所有司法管辖区。

18. 此外，《TRIPS 协定》第 43 条“证据”涉及民事和行政程序和补救，其规定如下：

“当一方当事人提供了足以支持其赔偿要求的并能够合理获得的证据，并且指出了处于另一方当事人控制之下的与支持其赔偿要求有关的证据时，司法机关应有权责令另一方当事人提供这样的证据，但是在必要的情况下应满足保守机密信息的条件。”

19. 客户 - 专利顾问特权问题与司法诉讼程序相关，似乎不属于 GATS 的范围。在此背景下，还应指出的是，外国专利顾问特权问题还涉及到并未跨境提供服务的当地专利顾问，如果服务仅在起源国提供，该问题也还存在。

## 国家法和实践的概要

20. 文件 SCP/20/9 附件三提供了 41 个国家(包括了普通法国家和成文法国家)和三个地区框架关于客户 - 律师特权的范围及其对专利顾问的适用性方面的国家法和实践汇编。关于保护与专利顾问的通信机密性的国家方面，其回顾了各国国家法中相关以下要素：(i)特权和/或保密义务的起源；(ii)受特权和/或保密规定约束的专业人员；(iii)特权和/或保密义务的范围；(iv)特权/保密义务的例外与限制；(v)违反保密义务的处罚；以及(vi)专利顾问的资质。此外，还提供了与民事诉讼相关的关于此类专业保密义务如何与作证责任或出示文件相互关联的信息。关于跨境方面，还收集了关于认可与外国专利顾问通信机密性方面的信息。

21. 下文提供了附件三中汇集的国家法和实践的概要。

### 起源与范围

22. 客户需要向其法律顾问披露所有的事实情况，以便能够获得最佳建议并尊重法律，这一点是所有国家的共识。大多数国家在国家立法或专业协会设立的行为守则或政府规定中规定了针对律师和专利顾问的专业保密责任。

23. 但是，普通法国家和成文法国家在保护保密通信方面采取了不同的处理办法。成文法国家规定专业人员有保密义务。这些义务来自对律师和其他许多专业人员进行监管的法规。总体而言，非律师专利顾问和专利代理人也受到专业保密业务的约束。原则来讲，专职律师可拒绝在法庭上就履行专业职责期间从客户处获得的任何信息作证，也可拒绝出示包含此类信息的文件。在一些国家，非律师专

利顾问也可拒绝就专业保密义务所涵盖的问题作证，而在另一些国家，非律师专利顾问并不享有此类豁免。在一些国家，此类保密文件的所有者可能是专利顾问，其客户或任何第三方，他们都可拒绝在法庭上出示此类保密文件。

24. 根据所收集的关于国家法和实践的信息，成文法国家规定的专业保密义务针对的是在律师或专利律师与客户间的专业关系期间从客户处获得的信息和文件。其不适用于其他情形，例如律师在发挥其非专业职能期间的行为，诸如作为客户的主管、商业顾问或商业合作伙伴。

25. 在普通法国家，要求某些专业人员对客户信息进行保密。特权有两种法律依据：普通法特权和法定特权。前者仅适用于具有资质的律师，包括内部律师与客户间的通信。但是，这一普通法的处理办法在一些普通法国家已经通过法令得到修改，如澳大利亚、新西兰和联合王国，修改后已将客户律师特权扩展到无律师资质的专利律师和专利代理人。无论是否进行诉讼，普通法国家的特权都适用于法律建议相关的通信，仅仅受限于主要目的测试和任何已有的普通法例外情形(诸如犯罪/欺诈)以及任何法定限制。由于特权属于客户，因此客户可以决定放弃特权从而允许在法庭上披露享有特权保护的通信。一些国家规定了明示或默示放弃，而另外一些国家则只认可客户的明示放弃。

26. 各国规定的客户 - 专利顾问特权所涵盖的通信类型不尽相同，因为各国对这些专业人员的专业活动范围的规定也不同(例如，是否会涉及著作权问题)。特别是律师和客户是否将这种特权扩展到与第三方的通信这一问题，各普通法国家对此的处理也不尽相同。

27. 保密义务在客户 - 律师关系结束之后仍有效，这往往是根据在任何既定司法管辖区负责监管法律行业的相关机构所设立的专业行为准则的规定。文件 SCP/20/9 附件三中，成文法国家规定，即便专利律师和专利代理人与其客户间的专业关系终结后，保密义务依旧有效。

28. 国家法和实践的汇编还表明，无论是在成文法国家还是在普通法国家，如果此类保密通信涉及欺诈或犯罪行为，该保密义务和特权都存在例外情形。

29. 在汇编涉及各个国家里，在成文法国家违反保密义务将面临刑事指控。而在成文法国家和普通法司法管辖区，违反保密义务披露受特权保护信息会导致专业纪律处分。

30. 各国对专利律师或专利代理人的资质要求各不相同。许多国家，如德国和联合王国，规定专利代理人 and 专利律师需要在技术上具备资质。美利坚合众国则允许在技术和科学方面具备资质的非律师成为专利代理人，而专利律师则必须具备法律资质。在巴西、马来西亚和南非等一些国家，不具备技术资质的律师和具备技术资质的非律师都可成为专利代理人。

#### *跨境方面的处理办法*

31. 跨境方面涉及客户与专利顾问间跨越国境的通信机密性，特别是对外国特权和保密义务的认可。大多数国家并未指定专门的法律和规定来处理客户与外国专利顾问间通信机密性的跨境方面的问题。如果存在任何规定的话，各国国家法会采取不同的处理办法。

32. 作为法律选择的结果，一些普通法国家对外国特权予以认可。一些国家的法院在裁决特权是否应适用于与外国专利顾问间的通信时所采用的标准是考虑此类通信在相关国家的对外法律中是否享有特权(礼让)。

33. 其他一些普通法国家在确定该特权是否涵盖外国专利顾问时采用国内证据法(*lex fori*)。在这种情况下，外国专利律师时常面临着与其通信的泄密，因为他或她在该国未经注册。

34. 在两个普通法国家，国内专利法(澳大利亚)或证据法(新西兰)规定将特权实体原则扩展到外国专利顾问。这些国家的法庭在认可外国客户 - 专利顾问特权时必须审查：(i) 外国专利顾问的职责是否与经注册的专利律师的职责“相对应”(新西兰)；或(ii) 外国专利顾问是否根据其国家法律规定“得到授权”来从事专利工作(澳大利亚)。联合王国 1988 年《著作权、外观设计和专利法》规定，特权适用于外国专利顾问的范围更为有限<sup>5</sup>。

35. 大多数成文法国家在客户与专利顾问间通信机密性的跨境方面并没有太多实际经验，因为几乎没有或很少会有要求对保密信息进行强制公开的审判前的开示程序。但是，这些成文法国家的专利顾问在某些普通法国家会受制于跨境开示程序，即便在其祖国机密性是得到保护的。一些成文法国家通过法令明确规定了专利顾问的保密义务，包括拒绝出庭作证以及拒绝出示文件，以便促进某些普通法国家的法庭对该特权加以认可。

### 对相关问题的讨论

36. 根据所收集的信息以及SCP所开展的讨论，文件SCP/20/9 还详细描述了一系列保护专利顾问通信机密性相关的问题。该文件对客户 - 专利顾问特权的原理进行审查，特别是对该特权对司法管理、规定背后的公共利益和私人利益、以及发展问题的影响进行了审查。根据文件SCP/20/9 附件三所载的信息以及AIPPI调查问卷的结果<sup>6</sup>，有关特权和专业保密义务的现行法律似乎深深地根植于各国的法律传统，经济或技术发展水平似乎并非决定性因素。我们须考虑各国在不同发展阶段的特定国情。但是，关于这一特定主题，不同的法律传统在考虑国际制度的灵活性时则更为相关。

37. 关于跨境方面，已涉及到以下问题：(i) 由于对与非律师专利顾问的通信机密性不予认可而在外国泄密；(ii) 关于对外国特权和保密义务予以认可的法律不确定性；以及(iii) 缺乏全面的法律和实际措施来防止跨境情况下对保密通信的强制披露。由于寻求一种统一的规则来对国家司法体系进行基础性改变并不现实，因而对专利顾问及其客户间保密通信的处理方面存在的法律不确定性会对国际层面专利制度的质量产生影响。

### 有关跨境方面可能的补救

38. 在以下两种条件同时具备的情况下，专利顾问提供的机密性知识产权建议可以在一些司法管辖区得到保密，但在其他一些司法管辖区则会面临强制披露的风险：

(i) 国家程序法规定了一种机制(开示程序或任何其他类似的程序)，这种机制规定必须向法庭提交专利顾问提供的机密性知识产权建议的信息；以及

(ii) 国家法律并不完全认可外国专利顾问提供的知识产权建议的保密特权。

39. 为了对这种情况加以补救，可以建立多种机制。在实现机密性跨境认可的过程中，可对以下两个方面加以考虑：

(i) 对专利顾问特权实体法律进行监管的标准；以及

---

<sup>5</sup> 特权适用于在联合王国注册的专利代理人 and 名列欧洲专利律师名单的专利代理人。

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

(ii) 对有关特权的外国法律的认可的标准。

40. 对于跨境方面，一种可能补救形式包括，通过国家法律将国家专利顾问与其客户间通信提供的法律专业特权扩展到与某些外国专利顾问的通信，包括成文法国家和普通法国家的专利顾问(澳大利亚和新西兰法律中所规定的处理办法)。该处理办法会使各国在有关特权或专业保密义务的实体法律方面保留其灵活性，但同时机密性知识产权建议的跨境保护依旧存在不对等。

41. 另一种处理办法可以是寻求各国针对特权国家实体法规的最低标准或最小交集。一方面，如果对国内专利顾问和所有国家的外国专利顾问采用一套共同的实体法规，知识产权建议的机密性将会超越国界得到认可。另一方面，考虑到此领域各国国家法的现有差异，如果各国执行一种国际标准的话，那么各国会需要一定的灵活性。

42. 为此，美国知识产权法律协会(AIPLA)、国际保护知识产权协会(AIPPI)和国际知识产权律师联合会(FICPI)提出了一项联合提案，为机密性知识产权建议免受强制披露设立一项最低保护标准<sup>7</sup>。该联合提案<sup>8</sup>关键性的协议部分如下：

“1. 本协议中，

‘知识产权顾问’是指被正式认可有资格提供知识产权相关专业建议的律师、专利律师或专利代理人、或商标律师或商标代理人、或其他人。

‘知识产权’包括作为《TRIPS 协定》主题的所有各类知识产权以及此类权利相关的任何主题。

‘通信’包括任何口头、书面或电子记录，无论其是否向其他有权接收此类通信的人员发送。

‘专业建议’是指知识产权顾问提供的主观或分析性观点或意见，而不包括对事实的单纯陈述。

“2. 根据下述条款，知识产权顾问关于知识产权向客户提供专业建议，为此目的或与此相关的通信对客户而言应是机密性的，也应受到保护免于向第三方披露，除非经客户授权公开或已公开了该通信。

“3. 各司法管辖区针对第 2 条规定的效力范围制定并采用了具体的限制、例外和变化，条件是此类限制和例外在个别和总体上的效力不会否定或极大降低第 2 条的客观效力，同时酌情考虑需要对本协议中所述的且第 2 条规定的效力也意在支持的公共和私人利益予以支持，并考虑客户有确定性地适用保护的需要。”

43. 另一种可能的机制就是如果此类通信在相关国家的对外法律中已被认可，那么作为法律选择规则的一部分对他国已有特权加以认可，并在本国法庭程序中对此予以同样的特权(美利坚合众国采用的处理办法)。在成文法国家，通过国家立法来澄清专利顾问保密义务，能够便于通过在某种程度上应用法律选择规则来对机密性加以认可(法国、日本、瑞士和《欧洲专利公约》(EPC)所采用的处理办法)。一方面，应用法律选择规则不需要对有关特权的国内实体法规加以修改。另一方面，即便实现了一种通用的法律选择规则，仍无法完全避免对机密性知识产权建议的强制披露。

---

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

<sup>8</sup> 联合提案包含序言部分和协议部分。联合提案全文请参见文件 SCP/20/9 脚注 25。

44. 此外，国际商会 (ICC) 也建议建立一种国际框架，来将特权认可扩展到由相应外国机构所指定的外国专利顾问。该框架将至少在参与该框架的各个国家中实现各国指定的某些外国专利顾问的特权无缝跨境认可。各国继续自主地决定哪(些)职业被该国际框架所涵盖。此外，特权的实体法主要可由各国国家法来确定。

45. 由于在全球层面缺少有效认可知识产权建议机密性的国际法律框架，从业者们已经探索了众多的实用补救措施，诸如与律师开展合作和更多地采用口头通信等，以避免在国家层面和国际层面上机密性知识产权建议被强制披露。

[文件完]