

Comité permanent du droit des brevets

Trente-huitième session
Genève, 2 – 6 novembre 2026

ÉTUDE SUR LES CATEGORIES PROFESSIONNELLES BENEFICIANT D'UNE PROTECTION CONTRE LA DIVULGATION FORCEE DES COMMUNICATIONS CONFIDENTIELLES ENTRE LES CLIENTS ET LEURS CONSEILS EN BREVETS DANS LE CADRE DE PROCEDURES JUDICIAIRES EN VERTU DES LEGISLATIONS NATIONALES OU REGIONALES

Document établi par le Secrétariat

1. Lors de sa trente-sixième session, qui s'est tenue à Genève du 14 au 18 octobre 2024, le Comité permanent du droit des brevets (SCP) a décidé qu'une étude portant sur les catégories professionnelles bénéficiant d'une protection contre la divulgation forcée des communications confidentielles entre les clients et leurs conseils en brevets dans le cadre de procédures judiciaires en vertu des lois nationales ou régionales sur les brevets serait élaborée par le Secrétariat et présentée à la trente-huitième session du SCP.

2. En application de cette décision, les États membres et les offices régionaux des brevets ont été invités, au moyen de la circulaire C.9304 datée du 30 janvier 2026, à communiquer au Bureau international des informations sur les éléments précités en s'appuyant sur leur législation applicable. Pour établir l'étude, le Secrétariat a utilisé les informations fournies par les États membres¹ ainsi que d'autres informations recueillies par le SCP dans le cadre de ses diverses activités. Le Secrétariat a en outre consulté d'autres sources d'informations afin de réunir des éléments complémentaires sur la question.

[L'annexe suit]

¹ Les informations reçues des États membres sont publiées sur le site Web du forum électronique du SCP à l'adresse https://www.wipo.int/scp/en/meetings/session_36/comments_received.html. Au total, 14 États membres ont transmis leurs observations en réponse à la circulaire C. 9304.

ÉTUDE SUR LES CATEGORIES PROFESSIONNELLES BENEFICIANT D'UNE PROTECTION
CONTRE LA DIVULGATION FORCEE DES COMMUNICATIONS CONFIDENTIELLES ENTRE
LES CLIENTS ET LEURS CONSEILS EN BREVETS DANS LE CADRE DE PROCEDURES
JUDICIAIRES EN VERTU DES LEGISLATIONS NATIONALES OU REGIONALES

Table des matières

I.	Introduction, champ d'application et terminologie	3
A.	Champ d'application de l'étude	3
B.	Terminologie	4
II.	Considérations fondamentales relatives à la protection contre la divulgation forcée des communications confidentielles entre les clients et leurs conseils en brevets dans le cadre de procédures judiciaires	5
III.	Cadre juridique international	7
IV.	Cadre régional	7
V.	Catégories de professionnels bénéficiant d'une protection contre la divulgation forcée des communications confidentielles entre les clients et leurs conseils en brevets	10
A.	Avocats compétents	11
B.	Conseils en brevets, agents de brevets ou autres avocats ou agents spécialisés en propriété industrielle	14
C.	Personnes bénéficiant d'une protection au-delà des catégories des conseils en brevets, des agents de brevets, des avocats ou des agents spécialisés en propriété industrielle	25
D.	Conseillers juridiques internes et conseillers en propriété intellectuelle internes	26
VI.	Conclusions	30

I. INTRODUCTION, CHAMP D'APPLICATION ET TERMINOLOGIE

1. La présente étude porte principalement sur les catégories de conseils en brevets dont les communications confidentielles avec leurs clients bénéficient d'une protection contre la divulgation forcée dans le cadre de procédures judiciaires, en vertu des législations nationales ou régionales sur les brevets. Ce sujet revêt une grande importance, car la clarté juridique et réglementaire concernant les différentes catégories de conseils en brevets reconnus comme étant protégés contre une telle divulgation est essentielle pour fournir des conseils de qualité aux clients et pour assurer le bon fonctionnement de la justice. La divulgation forcée dans le cadre de procédures judiciaires peut porter atteinte aux intérêts des clients (à savoir les inventeurs, les déposants de demandes de brevet ou les titulaires de brevet). Par ailleurs, la confidentialité des communications dans le cadre du conseil en matière de brevets soulève des questions spécifiques qui vont au-delà des obligations générales de confidentialité envers les clients dans le cadre du conseil juridique, car ces communications revêtent souvent un caractère non seulement juridique ou commercial, mais également technique. Le cycle de vie en plusieurs phases de la protection et de l'application des droits de brevet (depuis la divulgation initiale de l'invention jusqu'à la phase préparatoire des demandes de brevet et de la procédure d'examen, puis à la délivrance, au maintien en vigueur, à l'analyse de la liberté d'exploitation, à l'octroi de licences et, éventuellement, aux litiges) nécessite des interactions avec un large éventail de conseils, au-delà des avocats traditionnels. Toute communication du client avec un acteur non protégé intervenant dans la chaîne d'obtention, de monétisation ou d'application des droits de brevet peut avoir un impact significatif sur la position du titulaire du brevet dans le cadre de procédures judiciaires et peut avoir des répercussions commerciales plus larges.

2. L'étude examine la manière dont différents ressorts juridiques protègent les avocats, les conseils en brevets et les agents de brevets habilités, ainsi que l'étendue de cette protection. Il met en évidence un clivage entre les ressorts juridiques qui ne protègent que les communications entre avocats et clients et ceux qui étendent une protection équivalente aux spécialistes des brevets sans formation de juriste. Par conséquent, des communications identiques peuvent être traitées différemment selon les pays, en fonction de la situation professionnelle du conseil. L'étude examine également si cette protection s'étend à d'autres catégories de spécialistes des brevets, outre les agents de brevets et les avocats au sens strict, à savoir les autres personnes qui fournissent des services liés aux brevets. L'étude aborde en outre les conditions de protection au sein de chaque catégorie, qui varient selon les ressorts juridiques, notamment l'enregistrement ou la qualification, l'obligation d'exercer à titre professionnel et la fourniture de conseils dans le cadre des activités protégées.

3. Cette étude compare différents mécanismes de protection : d'une part, les dispositions légales assimilant les communications des conseils en brevets au secret professionnel entre avocat et client dans les pays de *common law*; d'autre part, les obligations de secret professionnel associées au droit de refuser de témoigner ou de produire des documents dans les pays de droit civil. L'étude examine également le traitement des communications échangées avec des spécialistes étrangers du droit des brevets dont la situation est reconnue dans un ressort juridique, mais pas dans celui où la divulgation est demandée dans le cadre de procédures judiciaires.

A. CHAMP D'APPLICATION DE L'ETUDE

4. En ce qui concerne le champ d'application de l'étude, on entend par "procédures judiciaires" les procédures qui se déroulent en dehors des offices de propriété intellectuelle : devant les cours, les tribunaux ou d'autres instances judiciaires. Les règles générales en matière de confidentialité et de secret d'affaires ne relèvent pas du champ d'application de la présente étude, mais cette protection vient souvent compléter celle dont bénéficient les conseils en brevets reconnus par la loi. La protection générale des secrets d'affaires peut s'avérer

particulièrement utile pour certaines catégories de conseils en brevets qui ne bénéficient pas d'une protection contre la divulgation. Bien que ces règles puissent offrir une protection supplémentaire aux communications entre les clients et leurs conseils en brevets, leur application repose généralement sur la nature de ces communications ou sur des dispositions contractuelles, plutôt que sur le statut professionnel du conseil ou sur la relation client-conseil².

5. Le document SCP/29/5 présentait une vaste compilation de textes législatifs, de pratiques et d'informations concernant, de manière générale, la confidentialité des communications entre les clients et leurs conseils en brevets³. Elle a notamment examiné comment et dans quelle mesure la confidentialité des communications entre les clients et leurs conseils en brevets est garantie dans différents systèmes juridiques. Elle a également examiné les aspects transfrontaliers de la confidentialité, y compris les solutions possibles pour surmonter les difficultés qui se posent dans ce contexte. Cette étude s'appuie, le cas échéant, sur les informations et les analyses contenues dans le document SCP/29/5 et d'autres documents pertinents du SCP.

6. Cette étude se concentre toutefois expressément sur les catégories professionnelles dont les communications confidentielles entre les clients et leurs conseils en brevets sont protégées contre toute divulgation forcée dans le cadre de procédures judiciaires en vertu des lois nationales ou régionales sur les brevets, ainsi que sur les conditions dans lesquelles cette protection s'applique.

B. TERMINOLOGIE

7. Aux fins de la présente étude, le terme "conseils en brevets" est utilisé au sens large pour désigner une personne exerçant la fonction de mandataire agréé dans le domaine des brevets. Dans un grand nombre de pays, une telle personne est dénommée "conseil en brevets" ou "agent de brevets". Souvent, cette personne doit passer un examen probatoire et être inscrite auprès d'un organisme national ou être membre d'une chambre professionnelle. Le champ d'activité et les qualifications des conseils en brevets sont définis avec précision dans les lois nationales ou régionales applicables sur les brevets. Il est important de noter qu'un conseil en brevets peut être un avocat compétent ou, si la législation applicable le permet, une personne sans formation de juriste.

8. La notion de "secret professionnel" dans le cadre de la relation entre les avocats compétents et leurs clients (dénommée "secret des communications avocat-client", "secret des communications avoué-client", "secret des consultations juridiques" ou "secret des communications entre client et avocat") est bien établie dans les pays de *common law*. Un dictionnaire juridique définit le terme "secret des communications entre client et avocat" comme suit :

"Le droit du client de refuser de divulguer et d'empêcher toute autre personne de divulguer des communications confidentielles entre le client et son avocat – également dénommé '*secret des communications avocat-client*' ou '*privilège du client*'"⁴.

² Voir la contribution transmise par l'Espagne en réponse à la circulaire C.9304, dans laquelle il est expliqué que d'autres types de protection, tels que les règles régissant les secrets d'affaires, peuvent également venir compléter les obligations de secret professionnel applicables aux conseils en brevets ou aux agents de brevets, notamment en ce qui concerne les entreprises et les autres spécialistes avec lesquels les déposants de demandes de brevet peuvent être amenés à interagir.

³ Voir le document SCP/29/5 intitulé "Confidentialité des communications entre les clients et leurs conseils en brevets : recueil de lois, pratiques et autres informations".

⁴ Black's Law Dictionary (12^e éd., 2024).

Il ressort clairement de la définition ci-dessus que ce privilège appartient au client, et non à l'avocat, et que, par conséquent, seul le client a le pouvoir d'y renoncer. Il s'agit d'un concept principalement utilisé dans les pays de *common law*.

9. L'expression "obligation de secret professionnel" est utilisée dans le sens qui lui est communément donné dans les pays de droit civil et désigne, de manière générale, l'obligation légale imposée aux conseils en brevets de ne pas divulguer les communications échangées avec leurs clients dans le cadre de leur activité professionnelle.

10. Dans la présente étude, l'expression "avocat compétent" désigne une personne ayant acquis les qualifications professionnelles requises en vertu de la législation applicable et qui est admise, inscrite ou autrement autorisée à exercer en cette qualité devant les tribunaux de la juridiction concernée, quel que soit le titre professionnel utilisé en droit national (tel que "lawyer", "attorney-at-law", "advocate", "avocat" ou "abogado").

11. Les termes "conseiller juridique interne" et "conseil en brevets interne" sont utilisés dans cette étude pour désigner les conseillers juridiques ou les conseils en brevets employés au sein d'une entreprise, par opposition à ceux qui exercent à titre indépendant en tant que conseillers juridiques ou conseils en brevets externes.

12. L'expression "protection contre la divulgation forcée de communications confidentielles" désigne le statut juridique en vertu duquel les autorités ne peuvent exiger la divulgation d'une communication confidentielle, que cette situation résulte de l'application de la règle du secret professionnel ou d'obligations découlant du secret professionnel.

II. CONSIDERATIONS FONDAMENTALES RELATIVES A LA PROTECTION CONTRE LA DIVULGATION FORCEE DES COMMUNICATIONS CONFIDENTIELLES ENTRE LES CLIENTS ET LEURS CONSEILS EN BREVETS DANS LE CADRE DE PROCEDURES JUDICIAIRES

13. En règle générale, lorsqu'un client sollicite l'avis d'un avocat compétent, les échanges entre l'avocat et son client restent confidentiels. L'objectif de la mise en place et du respect de cette confidentialité est d'encourager une communication ouverte et franche entre les clients et leurs conseils. Les clients doivent pouvoir communiquer toutes les informations pertinentes, y compris celles susceptibles d'être considérées comme défavorables à leur situation, et les conseils doivent pouvoir prodiguer leurs avis sans craindre que ces informations ne soient divulguées ultérieurement. Ainsi, la confidentialité contribue à la qualité du conseil juridique et au bon fonctionnement de la justice⁵.

14. Il existe toutefois un autre aspect important lié à l'intérêt général, à savoir la nécessité que toutes les informations pertinentes soient disponibles dans le cadre des procédures judiciaires. Il en résulte donc une nécessité inhérente de trouver un équilibre entre ces intérêts contradictoires.

15. Des mécanismes ont donc été mis en place au niveau national afin de garantir la protection des communications confidentielles avec certaines catégories professionnelles sans entraver le bon fonctionnement de la justice.

16. En *common law*, le mécanisme de protection des communications confidentielles s'inscrit dans un cadre probatoire spécifique. Dans le cadre d'un litige, les parties sont généralement tenues de recenser et de communiquer au tribunal, ainsi qu'à la partie adverse, toutes les informations dont elles disposent et qui se rapportent aux points litigieux. La procédure de

⁵ The Attorney-Client Privilege ("Le secret professionnel entre l'avocat et son client"), Thomas C. Dawson Jr., John T. Tucker III et Kevin J. Whyte, University of Richmond Law Review, 1985, volume 19, numéro 3, article 9.

communication des pièces est appelée “discovery”. Lorsqu’un litige donne lieu à une procédure de communication préalable au procès (ou “discovery”), la notion de “secret professionnel” a été étendue afin de conférer au client le droit d’empêcher que certaines communications confidentielles ou certains documents confidentiels ne fassent l’objet d’une divulgation forcée. En d’autres termes, le secret professionnel fait office de bouclier contre la divulgation d’informations dans le cadre d’un litige⁶. Dans les pays de *common law*, les communications confidentielles entre un client et son avocat sont protégées contre toute divulgation en vertu du secret professionnel. Dans les pays de *common law*, le secret professionnel appartient au client et joue en sa faveur.

17. Dans les pays de droit civil, aucune procédure de communication préalable ou de divulgation n’oblige les parties à divulguer toutes les informations pertinentes en leur possession au cours des procédures judiciaires. Les concepts étroitement liés de la divulgation et du secret professionnel accordé aux clients à titre d’exception à celle-ci ne sont donc pas courants dans ces pays. La protection des communications confidentielles est garantie par l’obligation de secret professionnel, en vertu de laquelle certains spécialistes, notamment les avocats, sont tenus de préserver la confidentialité des informations dont ils ont eu connaissance dans le cadre de leur activité professionnelle. Il est communément admis que les avocats ne peuvent jouer correctement leur rôle que s’il existe une relation de confiance entre eux et leurs clients. Par conséquent, la relation entre l’avocat et son client est protégée par le secret professionnel. Afin de se conformer à cette obligation légale, les avocats sont en droit de refuser de coopérer dans le cadre de procédures judiciaires dans la mesure où cela entraînerait une violation de leur obligation de secret professionnel⁷. La violation du secret professionnel constitue généralement une infraction pénale et peut également engager la responsabilité civile.

18. Bien qu’ils s’inscrivent dans des traditions juridiques différentes, le secret professionnel entre client et avocat et le secret professionnel poursuivent des objectifs comparables. Ces deux dispositions visent à garantir la confidentialité des communications entre les clients et leurs conseillers juridiques, favorisant ainsi la divulgation complète et franche des informations pertinentes. Cette confidentialité permet aux conseillers juridiques d’apporter une assistance juridique efficace. Lorsqu’on examine cette protection selon les différentes catégories de conseillers, il convient de garder à l’esprit cet objectif sous-jacent.

19. Les clients doivent pouvoir communiquer tous les éléments pertinents à leurs conseils en brevets, y compris les informations sensibles et les détails susceptibles de porter préjudice, sans craindre que les communications confidentielles faites dans le but d’obtenir des conseils professionnels ne fassent l’objet d’une divulgation. Lorsque les conseils en brevets fournissent des conseils techniques et juridiques, cette communication complète et franche leur permet de proposer des évaluations fiables quant à la validité ou à la contrefaçon. Si les clients ne peuvent pas compter sur la confidentialité de leurs communications avec leurs conseils en brevets, la qualité des conseils, la représentation et le respect du droit des brevets risquent d’en pâtir. La protection des communications confidentielles entre les conseils en brevets et leurs clients profite non seulement à la relation professionnelle, mais aussi à l’ensemble du système de la propriété intellectuelle et au grand public, car une communication ouverte entre un client et son mandataire, associée aux obligations professionnelles et aux responsabilités du conseil, garantit le respect des lois en vigueur.

20. Lorsque la protection des communications confidentielles entre les clients et leurs conseils en brevets est garantie, les conditions liées à la reconnaissance de la catégorie

⁶ Voir le paragraphe 32 du document SCP/29/5 intitulé “Confidentialité des communications entre les clients et leurs conseils en brevets : recueil de lois, pratiques et autres informations”, qui explique en quoi consistent, de manière générale, les procédures de “discovery” dans les pays de *common law*.

⁷ Voir les paragraphes 33 à 35 du document SCP/29/5 intitulé “Confidentialité des communications entre les clients et leurs conseils en brevets : recueil de lois, pratiques et autres informations”, qui expose le cadre général applicable dans les pays de droit civil.

professionnelle, telles que les obligations d'inscription ou les exigences en matière de capacité professionnelle, serviront d'outils de régulation permettant de trouver un juste équilibre entre la protection et l'intérêt public en matière de divulgation.

21. Dans un contexte transfrontalier, le fait de veiller à ce que la protection des communications confidentielles avec des conseils en brevets, garantie dans une juridiction, soit reconnue dans un autre ressort juridique permet de réduire le risque qu'une communication confidentielle protégée dans un pays fasse l'objet d'une divulgation forcée dans un autre. Une plus grande prévisibilité quant au traitement de ces communications d'un ressort juridique à l'autre contribue à la sécurité juridique et à l'objectif de favoriser une communication ouverte et franche entre les clients et leurs mandataires.

III. CADRE JURIDIQUE INTERNATIONAL

22. La question de la confidentialité des communications entre les clients et leurs conseils en brevets n'est expressément régie par aucun traité international relatif à la propriété intellectuelle. Comme l'indique le document SCP/29/5, certaines dispositions de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et de l'Accord sur les ADPIC, ainsi que, dans une mesure plus limitée, de l'Accord général sur le commerce des services (AGCS), peuvent néanmoins s'avérer pertinentes en l'espèce. Le cadre juridique international ayant déjà fait l'objet d'un examen approfondi dans le document SCP/29/5, la présente étude ne reproduit pas cette analyse⁸.

23. Toutefois, ces instruments internationaux ne définissent pas les catégories de conseils en brevets dont les communications avec leurs clients sont protégées contre toute divulgation forcée dans le cadre de procédures judiciaires. La détermination des catégories professionnelles dont les communications confidentielles bénéficient d'une telle protection, les conditions d'application de cette protection et ses effets dans le cadre des procédures judiciaires restent principalement régies par le droit national et, le cas échéant, par les cadres juridiques régionaux.

IV. CADRE REGIONAL

24. En Europe, la Charte des droits fondamentaux de l'Union⁹ européenne et l'Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet (JUB) sont pertinents en matière de protection des communications confidentielles entre les clients et leurs conseillers professionnels.

Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

25. Dans le cadre de l'Union européenne, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne protège les droits fondamentaux dont jouissent les citoyens au sein de l'Union européenne (UE).

26. L'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne porte sur le respect de la vie privée et familiale.

Il stipule que :

Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications.

⁸ Voir les paragraphes 52 à 73 du document SCP/29/5 "Confidentialité des communications entre les clients et leurs conseils en brevets : recueil de lois, pratiques et autres informations".

⁹ Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (2016/C 202/02).

27. Bien qu'elle ne se soit pas prononcée sur la divulgation forcée de communications confidentielles entre clients et conseils en brevets dans le cadre de procédures judiciaires, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a estimé que l'article 7 de la Charte garantissait le secret des consultations juridiques, tant en ce qui concerne leur contenu que leur existence, en plus de la protection accordée à l'activité de protection juridique¹⁰.

Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet

28. Au niveau régional, la Juridiction unifiée du brevet (JUB) est un ressort juridique commun aux États membres contractants. Elle dispose d'une compétence exclusive en matière de brevets européens et de demandes de brevet européen relevant de la compétence de la Juridiction, de brevets européens à effet unitaire, ainsi que de certificats complémentaires de protection (CCP).

29. L'Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet définit le cadre institutionnel de ce ressort juridique, notamment sa compétence, son organisation, sa composition, le droit applicable et les principes de procédure. Elle régit également les conditions d'habilitation des mandataires des parties devant la Cour et contient des dispositions relatives aux droits et immunités de ces mandataires, notamment en matière de protection des communications confidentielles.

30. Le règlement de procédure de la Juridiction unifiée du brevet constitue un ensemble complet de règles de procédure adoptées en application de l'Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet. Elles régissent le déroulement des procédures devant la Juridiction unifiée du brevet.

31. L'accord et le règlement de procédure établissent et protègent le secret professionnel dans le cadre de toutes les procédures devant la Juridiction unifiée du brevet.

32. L'article 48 de l'accord porte sur la représentation devant la Juridiction unifiée du brevet et la protection des communications professionnelles qui y est liée.

33. Cet article stipule notamment ce qui suit :

"1. Les parties doivent être représentées par des avocats habilités à plaider devant un tribunal d'un État membre contractant.

"2. Les parties peuvent également se faire représenter par des mandataires en brevets européens habilités à agir en tant que mandataires agréés devant l'Office européen des brevets en vertu de l'article 134 de la CBE et titulaires de qualifications appropriées, telles qu'un certificat européen en contentieux des brevets.

"[...]"

"5. Les représentants des parties jouissent des droits et immunités nécessaires à l'exercice indépendant de leurs fonctions, y compris le privilège de non-divulgation, dans le cadre des procédures devant la Cour, en ce qui concerne les communications entre un représentant et la partie ou toute autre personne, dans les conditions prévues par le règlement de procédure, à moins que la partie concernée n'y renonce expressément.

"[...]"

34. L'article 287 du règlement de procédure de la Juridiction unifiée du brevet définit les modalités d'application du secret professionnel entre l'avocat et son client devant ce ressort

¹⁰ Voir, par exemple, Cour de justice de l'Union européenne, affaire C-694/20, *Orde van Vlaamse Balies et autres c. Vlaamse Regering*, 8 décembre 2022.

juridique. Elle protège les communications confidentielles entre un client et un avocat ou entre un client et un conseil en brevets contre toute divulgation dans le cadre d'une procédure devant la Juridiction ou d'une procédure d'arbitrage ou de médiation devant le Centre.

35. La règle 287 stipule :

"1. Lorsqu'un client sollicite les conseils d'un avocat ou d'un conseil en brevets qu'il a mandaté à titre professionnel, que ce soit dans le cadre d'une procédure devant la Juridiction ou à tout autre titre, toute communication confidentielle (écrite ou orale) entre eux relative à la sollicitation ou à la fourniture de ces conseils est protégée contre toute divulgation, tant qu'elle reste confidentielle, dans le cadre de toute procédure devant la Juridiction ou de toute procédure d'arbitrage ou de médiation devant le Centre.

"2. Ce privilège s'applique également aux communications entre un client et un avocat ou un conseil en brevets employé par ce client et chargé d'agir à titre professionnel, que ce soit dans le cadre d'une procédure devant la Juridiction ou dans tout autre contexte.

"3. Ce secret professionnel s'étend aux travaux réalisés par l'avocat ou le conseil en brevets (y compris les communications entre avocats et conseils en brevets employés au sein du même cabinet ou de la même entité, ou entre avocats et conseils en brevets employés par le même client) ainsi qu'à tout document relatant une communication couverte par le secret professionnel.

"4. Ce secret professionnel empêche l'avocat ou le conseil en brevets et son client d'être interrogés ou entendus sur le contenu ou la nature de leurs communications.

"5. Le client peut renoncer expressément à ce secret professionnel.

"6. Aux fins des articles 287 et 288 :

"a) le terme 'avocat' désigne une personne telle que définie à la règle 286.1, ainsi que toute autre personne habilitée à exercer la profession d'avocat et à fournir des conseils juridiques en vertu de la législation de l'État dans lequel elle exerce, et qui est mandatée à titre professionnel pour fournir ces conseils.

"b) l'expression 'conseil en brevets' désigne toute personne reconnue comme habilitée, en vertu de la législation de l'État dans lequel elle exerce, à fournir des conseils en matière de protection d'une invention ou de procédure ou de contentieux relatifs à un brevet ou à une demande de brevet, et qui est sollicitée à titre professionnel pour fournir ces conseils.

"7. L'expression 'conseil en brevets' désigne également un mandataire agréé auprès de l'Office européen des brevets, conformément à l'article 134.1) de la CBE".

36. Le texte de cette disposition établit le principe selon lequel toute communication confidentielle relative à la sollicitation ou à la fourniture de conseils dans le cadre d'une procédure devant la Juridiction, mais également dans tout autre contexte (qu'elle soit écrite ou orale), entre un client et un avocat ou un conseil en brevets, est protégée contre toute divulgation devant la Juridiction unifiée du brevet ou le Centre de médiation et d'arbitrage en matière de brevets. Deux conditions doivent être remplies pour que l'exonération de l'obligation de divulgation s'applique : la communication doit rester confidentielle et le client doit avoir fait appel à ces conseillers dans le cadre de leur activité professionnelle. Ces dispositions étendent le secret professionnel aux communications entre un client et un avocat ou un conseil en brevets employé par ce client (conseillers internes) et chargé d'agir à titre professionnel. Étant donné que le client peut renoncer expressément à ce secret professionnel, celui-ci appartient en substance au client en vertu de la Juridiction unifiée du brevet.

37. La règle 287.6.a) définit en outre le terme “avocat” au sens large, de manière à inclure, outre les avocats visés à la règle 286.1), toute autre personne habilitée à exercer la profession d’avocat et à fournir des conseils juridiques en vertu de la législation de l’État dans lequel elle exerce, et qui est chargée, dans le cadre de ses fonctions, de fournir ces conseils. Par conséquent, cette disposition ne limite pas la protection aux communications avec des avocats exerçant dans un État membre signataire de la Juridiction unifiée du brevet. Les communications avec un avocat exerçant dans un autre ressort juridique peuvent être protégées à condition que cet avocat satisfasse aux exigences professionnelles énoncées à l’article 287.6.a) de la législation de l’État dans lequel il exerce et que ces communications s’inscrivent dans le cadre de la mission de conseil professionnel pour laquelle il a été mandaté. Aux fins de ce privilège, la règle 287.6.b) prévoit que la définition du terme “conseil en brevets” inclut toute personne reconnue comme habilitée, en vertu de la législation de l’État dans lequel elle exerce, à fournir des conseils relatifs à la protection de toute invention ou à la procédure d’obtention ou au contentieux concernant tout brevet ou toute demande de brevet, et qui est sollicitée à titre professionnel pour fournir ces conseils. Cette disposition adopte également une définition large de la notion de “conseil en brevets” aux fins du secret professionnel.

38. Par ailleurs, la règle 287.7 précise que le terme “conseil en brevets” désigne également un mandataire agréé auprès de l’Office européen des brevets, conformément à l’article 134.1) de la CBE.

39. L’article 288 du règlement de procédure de la Juridiction unifiée du brevet prévoit un secret professionnel similaire lorsqu’une partie (ou son avocat ou son conseil en brevets) communique de manière confidentielle avec un tiers afin d’obtenir des informations ou des éléments de preuve de toute nature destinés à être utilisés dans le cadre d’une procédure, y compris devant l’Office européen des brevets.

40. La règle 288 stipule :

“Lorsqu’un client, ou un avocat ou un conseil en brevets tel que visé aux règles 287.1, .2, .6 et .7, agissant sur instruction d’un client dans le cadre de ses fonctions professionnelles, communique de manière confidentielle avec un tiers afin d’obtenir des informations ou des éléments de preuve de quelque nature que ce soit en vue d’une procédure ou d’une utilisation dans le cadre d’une procédure, y compris devant l’Office européen des brevets, ces communications sont protégées contre toute divulgation de la même manière et dans la même mesure que celles prévues par la règle 287”.

41. L’Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet harmonise la protection des communications entre les clients et leurs conseils en brevets dans le cadre des procédures devant la Juridiction unifiée du brevet. Ce cadre coexiste néanmoins avec les régimes nationaux de protection des États membres de l’Union européenne, qui peuvent prévoir des normes et un champ d’application différents en matière de protection.

V. CATEGORIES DE PROFESSIONNELS BENEFICIANT D’UNE PROTECTION CONTRE LA DIVULGATION FORCEE DES COMMUNICATIONS CONFIDENTIELLES ENTRE LES CLIENTS ET LEURS CONSEILS EN BREVETS

42. La nature à la fois technique et juridique du système des brevets implique que les conseils juridiques en matière de brevets peuvent souvent être fournis par différentes catégories professionnelles. Selon la législation applicable, certaines catégories professionnelles peuvent bénéficier d’une protection de leurs communications dans un ressort juridique, mais pas dans un autre. Les catégories professionnelles dont les communications avec leurs clients peuvent bénéficier d’une protection contre la divulgation forcée varient d’un ressort juridique à l’autre. Ces différences reflètent le cadre juridique et la tradition des pays concernés, ou la manière dont les professions en question sont réglementées.

43. En vertu de la législation nationale de certains pays, la protection ne s'applique qu'aux communications entre un client et un avocat compétent, ce qui a pour conséquence que les communications confidentielles entre un client et un conseil en brevets qui n'est pas avocat ne bénéficient pas de cette protection. Dans certains autres pays, cette protection s'applique également aux communications confidentielles entre les clients et les conseils en brevets qui ne sont pas des avocats compétents.

44. Une autre question concerne la reconnaissance transfrontalière de la protection accordée aux communications confidentielles entre les clients et les conseils en brevets. Les législations nationales divergent sur le point de savoir si, et dans quelles conditions, la protection accordée aux communications avec un conseil en brevets en vertu de la législation d'un pays est reconnue dans le cadre de procédures judiciaires dans un autre pays. Par conséquent, même lorsqu'une communication bénéficie d'une protection dans un ressort juridique donné, une protection équivalente n'est pas nécessairement reconnue dans un autre ressort juridique. Cela engendre une insécurité juridique pour les titulaires de droits de propriété intellectuelle, en particulier dans un contexte où les procédures de dépôt de demandes de brevet et les litiges impliquent des spécialistes et des procédures relevant de plusieurs ressorts juridiques.

45. Ces questions – à savoir les différences entre les législations nationales en matière de protection contre la divulgation forcée des communications confidentielles entre les clients et leurs conseils en brevets, ainsi que le traitement de cette protection dans les situations transfrontalières – font depuis longtemps l'objet de débats au sein du SCP et parmi les organisations non gouvernementales internationales¹¹.

46. Dans les précédents documents SCP, le terme “conseils en brevets” était utilisé comme terme générique pour désigner les spécialistes fournissant des conseils en matière de brevets. La présente section examine plus en détail les différentes catégories professionnelles dont les communications avec leurs clients peuvent bénéficier d'une protection contre la divulgation forcée en vertu des législations nationales et régionales.

A. AVOCATS COMPETENTS

47. Les avocats compétents (ou désignés sous d'autres appellations telles que “attorneys-at-law”, “advocates”, “solicitors” ou “barristers”) constituent l'une des catégories professionnelles dont les activités peuvent inclure la fourniture de conseils juridiques en matière de brevets. Un avocat compétent peut se spécialiser dans le droit des brevets et fournir des conseils sur la brevetabilité, les stratégies de protection des droits, y compris les questions de validité ou de contrefaçon, les questions de titularité, les licences ou les litiges. Les avocats compétents sont généralement autorisés à représenter leurs clients devant les tribunaux dans les affaires liées aux brevets.

48. La base juridique régissant la protection des communications confidentielles entre les clients et les avocats compétents varie d'un ressort juridique à l'autre. Dans les pays de *common law*, les règles régissant le secret professionnel peuvent découler de la *common law*,

¹¹ Consultez les informations fournies concernant le travail mené par les organisations non gouvernementales internationales, disponibles ici : https://www.wipo.int/documents/d/scp/docs-en-confidentiality-advisors-clients-docs-07_work_undertaken_international_ngos.pdf, qui retrace l'historique des discussions et contient une proposition conjointe de l'AIPPLA, de l'AIPPI et de la FICPI visant à établir une norme minimale de protection contre la divulgation forcée de conseils confidentiels en matière de propriété intellectuelle. Les activités du SCP sur ce thème sont disponibles à l'adresse suivante : <https://www.wipo.int/en/web/patents/topics/confidentiality>. Le groupe B+ mène des discussions sur un projet d'accord relatif aux aspects transfrontaliers du secret professionnel entre le client et son conseil en brevets, dans le but de garantir, dans chaque ressort juridique, le même niveau minimal de protection pour les communications entre les clients et les conseils en propriété intellectuelle en rapport avec le droit des brevets.

de dispositions législatives ou d'une combinaison des deux¹². Dans ces pays, c'est le client qui bénéficie de la priorité.

49. Dans les pays de droit civil, la protection repose généralement sur l'obligation de secret professionnel, qui interdit aux avocats compétents de divulguer les informations obtenues auprès de leur client. Les obligations relatives au secret professionnel peuvent trouver leur origine dans diverses sources de droit, notamment dans des dispositions constitutionnelles ou dans des lois régissant la profession d'avocat¹³. Dans certains pays de droit civil, les règles de procédure prévoient des dispositions visant à garantir le respect des obligations de secret professionnel¹⁴. Plusieurs législations nationales prévoient également des sanctions pénales en cas de manquement aux obligations de secret professionnel.

1. *Conditions de protection*

50. Les avocats habilités à fournir des conseils juridiques en matière de brevets bénéficient généralement d'une protection contre la divulgation forcée de leurs communications dans le cadre de procédures judiciaires.

51. Dans certains pays, la protection des communications contre toute divulgation forcée est réservée exclusivement aux avocats. Bien que les activités liées aux brevets puissent être exercées tant par des avocats que par des spécialistes de la propriété intellectuelle sans formation de juriste, ces derniers ne bénéficient d'aucune protection dans ces pays. Au Chili, par exemple, les spécialistes de la propriété intellectuelle ne sont pas reconnus en tant que catégorie professionnelle distincte et protégée, et ils ne sont pas soumis à un examen ou à une qualification professionnelle spécifique. Dans la pratique, toutefois, selon les observations formulées par le Chili, un grand nombre de spécialistes de la propriété intellectuelle sont des avocats compétents. Par conséquent, lorsqu'un spécialiste de la propriété intellectuelle est avocat, le devoir de confidentialité et le droit de refuser de divulguer des informations obtenues dans le cadre de son activité professionnelle s'appliquent tous deux¹⁵.

52. Les conditions dans lesquelles sont protégées les communications confidentielles entre les clients et les avocats compétents varient d'un ressort juridique à l'autre. Toutefois, les aspects suivants ont été mis en évidence.

53. Les avocats compétents doivent généralement être admis au barreau, inscrits au tableau de l'ordre des avocats et autorisés à exercer en tant que membres de la profession. Cela

¹² Voir, par exemple, les informations fournies par Singapour, disponibles à l'adresse suivante : https://www.wipo.int/documents/d/scp/docs-en-confidentiality-advisors-clients-docs-03_singapore.pdf, qui mentionnent la loi de 1983 sur la preuve (Evidence Act 1983) comme principale source juridique du secret professionnel en matière de conseil juridique, ou les informations fournies par l'Australie, disponibles à l'adresse suivante : https://www.wipo.int/documents/d/scp/docs-en-confidentiality-advisors-clients-docs-australia_2.pdf, qui mentionne la loi de 1995 sur la preuve (Cth).

¹³ Voir, par exemple, les contributions transmises par l'Équateur en réponse à la circulaire C.9304, qui font référence à la fois au cadre constitutionnel et aux lois organiques (Code organique de la fonction judiciaire; Code organique général de procédure; Code organique général pénal). Voir, par exemple, les contributions reçues du Salvador en réponse à la communication C.9304 concernant le Code de déontologie judiciaire. Voir également, par exemple, les contributions reçues de l'Algérie, du Chili, de la Colombie, de la République tchèque, de la France, de la Géorgie, de la Slovaquie et de l'Espagne en réponse à la circulaire C.9304, ainsi que les informations fournies par le Brésil, disponibles à l'adresse suivante : https://www.wipo.int/documents/d/scp/docs-en-confidentiality-advisors-clients-docs-03_brazil.pdf.

¹⁴ Voir, par exemple, les contributions reçues du Japon en réponse à la circulaire C.9304, où la protection est assurée par la loi sur les avocats et le Code de procédure civile, ou celles de la Suède, qui font référence au Code de procédure judiciaire suédois et à la Charte du Barreau suédois. Voir également les contributions de la Suisse concernant le Code de procédure civile suisse, le Code de procédure pénale suisse et la loi fédérale sur la procédure administrative, qui protègent la confidentialité des communications avec des avocats inscrits au barreau contre toute divulgation forcée.

¹⁵ Voir, par exemple, les informations fournies par le Chili, disponibles à l'adresse suivante : https://www.wipo.int/documents/d/scp/docs-en-confidentiality-advisors-clients-docs-03_chile.pdf.

signifie que, lorsque le droit national limite la protection du secret professionnel entre l'avocat et son client aux personnes admises au barreau, inscrites ou autrement autorisées à exercer en tant que membres de la profession d'avocat, une personne qui a simplement suivi une formation juridique ou qui fournit des informations juridiques ne relève pas nécessairement de la catégorie protégée.

54. Les avocats compétents doivent généralement agir dans le cadre de leur activité professionnelle, et les communications doivent avoir pour objet de solliciter ou de fournir des conseils juridiques. En conséquence, cette protection est liée à l'exercice des fonctions professionnelles de l'avocat. Lorsqu'un avocat intervient à un titre autre que celui de conseiller juridique, par exemple à titre personnel ou à des fins purement professionnelles, cette protection ne s'applique pas.

55. Dans certains ressorts juridiques, la confidentialité permanente des communications entre les clients et les avocats compétents constitue en soi une condition.

56. La protection des communications confidentielles entre un client et un avocat compétent peut faire l'objet d'exceptions, dont la portée varie d'un pays à l'autre, notamment (mais sans s'y limiter) lorsque le client renonce au secret professionnel ou lorsque la communication entre l'avocat et le client a pour but de commettre un délit ou une fraude.

57. En résumé, les avocats habilités à fournir des conseils juridiques en matière de brevets constituent une catégorie professionnelle largement reconnue, dont les communications confidentielles avec leurs clients peuvent bénéficier d'une protection contre la divulgation forcée en vertu d'un grand nombre de législations nationales.

2. *Avocats étrangers*

58. Étant donné que la confidentialité des communications entre les clients et les avocats compétents est protégée par la législation nationale d'un grand nombre de pays, la question se pose de savoir dans quelle mesure cette protection s'applique aux avocats étrangers.

59. La législation nationale de certains pays étend expressément le secret professionnel ou impose des obligations en matière de secret professionnel aux avocats étrangers.

60. Dans certains pays, l'inscription au barreau ou l'autorisation d'exercer sur le territoire national constitue un fondement juridique interne permettant de reconnaître aux spécialistes étrangers le droit à une protection contre la divulgation forcée de leurs communications.

61. Par exemple, en Australie, le secret professionnel s'applique aux avocats étrangers inscrits au barreau australien, conformément à l'article 117 de la loi de 1995 sur la preuve (Commonwealth (Cth))¹⁶. Au Japon, l'obligation de confidentialité s'applique aux avocats étrangers inscrits au barreau japonais. Ils figurent, au même titre que les avocats, parmi les spécialistes habilités à refuser de témoigner sur tout fait dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions¹⁷. En Allemagne, l'obligation de confidentialité prévue à l'article 43a du Code fédéral des avocats s'applique aux avocats étrangers originaires de pays non membres de l'Union européenne qui sont habilités, en vertu de la législation de leur pays

¹⁶ Voir les informations fournies par l'Australie, disponibles à l'adresse suivante : https://www.wipo.int/documents/d/scp/docs-en-confidentiality-advisors-clients-docs-australia_2.pdf, concernant l'article 117 de la loi de 1995 sur la preuve (Evidence Act 1995).

¹⁷ Voir, par exemple, les contributions du Japon en réponse à la circulaire C.9304.

d'origine, à exercer leur profession dans ce pays et qui ont été admis par le barreau allemand compétent à exercer leur profession en Allemagne¹⁸.

62. L'absence d'enregistrement national n'empêche pas nécessairement la protection dans certains pays.

63. En Australie, en vertu de l'article 117 de la loi de 1995 sur la preuve (Cth), la définition du terme "avocat" inclut expressément un avocat étranger inscrit dans un pays étranger ou une personne physique qui, en vertu de la législation de ce pays étranger, est autorisée à exercer la profession d'avocat dans ce pays. Le secret professionnel s'applique aux communications entre un client et des avocats étrangers inscrits à l'étranger, à condition que celles-ci répondent aux critères habituels de protection du secret professionnel.

64. Selon la jurisprudence britannique, le secret professionnel ne s'applique qu'aux communications entre les clients et leurs avocats, et non aux autres conseillers du simple fait qu'ils fournissent des conseils juridiques. En ce qui concerne les avocats étrangers, il convient de déterminer si la communication est établie avec un avocat étranger agissant en sa qualité d'avocat, dans le cadre de la prestation de conseils juridiques. Lorsque cette condition est remplie, la communication bénéficie du même secret professionnel que les communications avec des avocats anglais¹⁹.

B. CONSEILS EN BREVETS, AGENTS DE BREVETS OU AUTRES AVOCATS OU AGENTS SPECIALISES EN PROPRIETE INDUSTRIELLE

65. Le droit des brevets est un domaine spécialisé dans lequel les compétences juridiques et techniques ou scientifiques sont étroitement liées. Dans un grand nombre de pays, les conseils en brevets sont reconnus comme jouant un rôle important dans le fonctionnement du système des brevets. Ils conseillent et aident généralement les inventeurs et les déposants à obtenir et à maintenir la protection par brevet. Ils peuvent également représenter des parties dans le cadre de procédures d'opposition, de nullité ou d'autres procédures devant les offices des brevets et, dans certains pays, devant les tribunaux. En outre, ils peuvent conseiller leurs clients sur l'ensemble des options disponibles en matière de protection et d'application des droits de propriété intellectuelle. De ce fait, leurs conseils portent généralement sur un large éventail de questions juridiques et techniques.

66. Les clients ont souvent besoin de communiquer ouvertement avec leurs conseils en brevets, notamment au sujet des détails techniques et des perspectives de brevetabilité de leurs inventions, des stratégies en matière de dépôt de demandes de brevet ou d'autres procédures (comme l'opposition), ou encore d'autres options technologiques qui ne figurent pas actuellement dans une demande de brevet. Dans ces situations, ils ont besoin d'avoir l'assurance que toute communication échangée avec les conseils en brevets restera

¹⁸ Voir les informations fournies par l'Allemagne, disponibles à l'adresse suivante : https://www.wipo.int/documents/d/scp/docs-en-confidentiality-advisors-clients-docs-03_germany.pdf, concernant l'article 207.3) du *Bundesrechtsanwaltsordnung* (BRAO), qui applique, entre autres, la disposition relative au secret professionnel prévue à l'article 43, point a), aux spécialistes visés à l'article 206. Voir également les informations fournies par l'Allemagne concernant l'application de l'obligation de confidentialité aux avocats inscrits au barreau d'un pays européen et exerçant leur profession en Allemagne, telle que prévue aux articles 6 et 27 de la "*Gesetz über die Tätigkeit europäischer Rechtsanwälte in Deutschland*" (EuRAG), en liaison avec l'article 43.a de la BRAO.

¹⁹ Voir les informations fournies par le Royaume-Uni, disponibles à l'adresse suivante : https://www.wipo.int/documents/d/scp/docs-en-confidentiality-advisors-clients-docs-03_united_kingdom.pdf. Voir également l'affaire *PJSC Tatneft c. Bogolyubov et autres* [2020] EWHC 2437 (Comm) : le tribunal de commerce anglais a jugé que le secret professionnel en matière de conseil juridique prévu par le droit anglais s'étend aux communications avec des juristes d'entreprise étrangers, à condition que ceux-ci agissent en leur qualité d'avocats. La Cour a estimé que le secret professionnel s'étend aux avocats étrangers, quelles que soient les normes et réglementations locales, à condition qu'ils agissent en qualité d'avocat.

confidentielle et ne sera divulguée ni à un tiers, ni devant un tribunal, ni rendue publique d'une quelconque autre manière.

67. Les raisons justifiant la protection des communications confidentielles avec les conseils en brevets sont similaires à celles qui s'appliquent aux communications avec les avocats. Cette protection favorise une communication ouverte et franche entre les clients et leurs conseils, renforce la confiance dans les relations professionnelles et contribue à une administration efficace de la justice dans les affaires liées aux brevets.

68. Dans un grand nombre de pays, les conseils professionnels en matière de brevets peuvent être dispensés par des professionnels désignés, *entre autres*, sous les appellations de "conseils en brevets", "agents de brevets" ou "avocats ou agents spécialisés en propriété industrielle".

69. Dans un certain nombre de pays, ils doivent satisfaire aux conditions de qualification professionnelle et aux exigences réglementaires fixées par la législation nationale pour être autorisés à exercer. Ces conditions varient d'un ressort juridique à l'autre et peuvent inclure des examens de qualification ainsi que l'inscription auprès de l'office national de la propriété intellectuelle ou d'une autre autorité compétente ou d'un organisme professionnel. Ils sont également tenus de respecter des normes rigoureuses en matière de déontologie professionnelle.

70. Bien qu'ils puissent tous prodiguer des conseils en matière de brevets, les activités autorisées associées à chaque catégorie professionnelle varient d'un ressort juridique à l'autre, et aucune catégorie ou appellation ne se voit attribuer un ensemble uniforme de fonctions. Dans certains pays, les conseils en brevets et les agents de brevets constituent des catégories distinctes de spécialistes dont le statut juridique et les qualifications diffèrent (par exemple, aux États-Unis d'Amérique, *les conseils en brevets* sont des avocats diplômés, inscrits au barreau et habilités à plaider devant les tribunaux dans toutes les affaires, tout en étant également autorisés à exercer en matière de brevets auprès de l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique (USPTO), tandis que *les agents de brevets* sont eux aussi autorisés à exercer en matière de brevets auprès de l'USPTO, mais ne sont pas des avocats diplômés). Un même titre professionnel ne désigne pas nécessairement des spécialistes ayant le même statut juridique, les mêmes qualifications ou les mêmes fonctions dans un autre ressort juridique. Par exemple, dans certains pays, les agents de brevets peuvent représenter des parties dans le cadre de procédures judiciaires sous certaines conditions, tandis que dans d'autres, leur rôle se limite davantage à apporter une expertise technique en tant que consultants, et non en tant que mandataires.

71. Les différentes catégories de conseils en brevets constituent souvent des catégories professionnelles distinctes, différentes de celle des avocats habilités. En l'absence d'uniformité tant au niveau de la dénomination que du statut, ce sont les législations nationales qui déterminent les qualifications requises, les conditions d'enregistrement et les fonctions autorisées pour ces spécialistes, ainsi que la protection de leurs échanges avec leurs clients.

72. En règle générale, lorsqu'une obligation de secret professionnel s'applique à un conseil en brevets ou à un agent de brevets, cette obligation subsiste même après que le spécialiste a cessé d'exercer, sauf si le client ou, le cas échéant, son successeur, y renonce.

73. Les législations nationales d'un certain nombre de pays régissent expressément la protection des communications confidentielles échangées avec des conseils en brevets, des agents de brevets ou des avocats ou agents spécialisés en propriété industrielle, en les distinguant clairement de la catégorie des avocats habilités. Les approches nationales restent toutefois variées quant à la manière dont cette protection est définie et aux conditions dans lesquelles les communications confidentielles sont protégées.

1. *Conseils en brevets, agents de brevets, avocats ou agents spécialisés en propriété industrielle dans un contexte national*

1.1 Lois nationales prévoyant une protection

74. En Australie, le secret professionnel des conseils en brevets a été étendu à ces derniers par la loi. L'article 200 de la loi de 1990 sur les brevets (Cth) prévoit que les communications (dossiers et documents) des conseils en brevets, faites dans le but principal de fournir des conseils en matière de propriété intellectuelle à un client par un conseil en brevets agréé, bénéficient du secret professionnel "de la même manière et dans la même mesure qu'une communication faite dans le but principal de fournir des conseils juridiques à un client par un avocat"²⁰.

75. De même, à Singapour, les communications avec un agent de brevets qui remplit les conditions énoncées à l'article 95.1) de la loi sur les brevets sont exemptées de toute obligation de divulgation, au même titre que les communications entre une personne et un avocat²¹.

76. Au Canada, l'article 16.1.1) de la loi sur les brevets, entrée en vigueur en 2016, instaure un secret professionnel couvrant les communications confidentielles entre les clients et leurs agents de brevets²². Il stipule qu'"une communication qui remplit les conditions suivantes bénéficie du même secret professionnel qu'une communication soumise au secret professionnel entre avocat et client ou, en droit civil, au secret professionnel des avocats et des notaires, et nul ne peut être contraint de divulguer cette communication ni de témoigner à son sujet dans le cadre d'une action ou d'une procédure civile, pénale ou administrative".

77. En République tchèque, en Géorgie, en Hongrie, au Japon et en Suisse, par exemple, la législation nationale reconnaît les conseils en brevets comme une catégorie professionnelle dont les communications avec les clients bénéficient d'une protection. En République slovaque, la législation nationale reconnaît les mandataires en brevets comme une catégorie professionnelle dont les communications peuvent bénéficier d'une protection.

78. En Afrique du Sud, les conseils en brevets et les agents de brevets constituent des catégories professionnelles distinctes, mais étroitement liées. Les agents de brevets sont des professionnels spécialisés dans le domaine des brevets, tandis que les conseils en brevets possèdent à la fois une qualification en matière de brevets et des compétences d'avocat. L'article 24.9) de la loi de 1978 sur les brevets prévoit que les communications faites par ou à l'intention d'un agent de brevets dans le cadre de ses fonctions sont protégées contre toute divulgation dans le cadre d'une procédure judiciaire, au même titre que les communications faites par ou à l'intention d'un avocat dans le cadre de son activité professionnelle. L'article 24.9) de la loi sur les brevets régit les communications impliquant un conseil en brevets agissant en qualité d'agent de brevets²³.

79. Aux États-Unis d'Amérique, le secret professionnel entre client et avocat prévu par la *common law* a été généralement étendu aux conseils en brevets américains²⁴. Le secret professionnel a été reconnu, dans des circonstances limitées, aux agents de brevets qui fournissent des conseils juridiques à leurs clients dans le cadre de leur activité autorisée. Il s'agit de décisions rendues par les tribunaux des États-Unis d'Amérique, tant au niveau fédéral

²⁰ Voir les contributions fournies par l'Australie en réponse à la circulaire C.9304.

²¹ Voir l'article 95.1) de la loi de 1994 sur les brevets de Singapour (modifiée jusqu'au 9 mars 2025), ainsi que les informations fournies par ce pays, disponibles à l'adresse suivante : https://www.wipo.int/documents/d/scp/docs-en-confidentiality-advisors-clients-docs-03_singapore.pdf.

²² Voir l'article 16.1.1) de la Loi sur les brevets du Canada, L.R.C. (1985), chap. P-4.

²³ Voir les informations fournies par l'Afrique du Sud, disponibles à l'adresse suivante : https://www.wipo.int/documents/d/scp/docs-en-confidentiality-advisors-clients-docs-03_south_africa.pdf.

²⁴ Voir les informations fournies par les États-Unis d'Amérique, disponibles à l'adresse suivante : https://www.wipo.int/documents/d/scp/docs-en-confidentiality-advisors-clients-docs-03_united_states_of_america.pdf.

qu'au niveau des États, qui reconnaissent cette protection. Toutefois, le traitement des communications avec un agent de brevets sans formation de juriste n'est pas uniforme et dépend de la manière dont le tribunal traite une telle demande de confidentialité²⁵.

80. En France, les *conseils en propriété industrielle* sont des professionnels soumis à une obligation de secret professionnel en vertu de l'article L. 422-11 du Code de la propriété intellectuelle (CPI).

81. De même, en Espagne, les agents spécialisés en propriété industrielle constituent une catégorie professionnelle dont les communications sont protégées contre toute divulgation forcée.

82. En République de Moldova, les avocats spécialisés en propriété intellectuelle agréés sont soumis à une obligation de confidentialité en vertu de l'article 3 de la décision n° 541 du 18 juillet 2011 du Gouvernement de la République de Moldova portant approbation du règlement relatif aux conseils en brevets.

83. Dans certains pays, bien que la profession d'agent de brevets soit réglementée, la protection est liée au statut d'avocat habilité; ainsi, les agents de brevets ne peuvent bénéficier d'une protection contre la divulgation forcée de leurs communications confidentielles que s'ils sont également avocats et si ces communications relèvent du champ d'application de la loi en vigueur²⁶.

1.2 Conditions de protection

84. Un certain nombre de législations nationales régissent les conditions de reconnaissance de la protection des communications confidentielles avec les conseils en brevets, les agents de brevets ou les avocats ou agents spécialisés en propriété industrielle.

a. Inscription et autorisation d'exercer

85. En règle générale, pour pouvoir bénéficier d'une protection, il convient d'effectuer les démarches auprès d'un conseil en brevets, d'un agent de brevets, d'un avocat ou d'un agent spécialisé en propriété industrielle habilité à fournir les services professionnels définis et requis par la législation applicable. Cela inclut les professionnels inscrits et habilités à exercer auprès des offices de propriété intellectuelle.

86. Par exemple, en Australie, le secret professionnel s'applique aux communications confidentielles entre un client et un conseil en brevets agréé, c'est-à-dire inscrit au registre des conseils en brevets tenu par le responsable désigné en vertu de l'article 198 de la loi de 1990 sur les brevets (Cth) (en particulier, le conseil en brevets doit posséder les qualifications requises et se conformer aux normes professionnelles).

87. Au Canada, l'article 16.1.1) de la loi sur les brevets s'applique aux communications avec un agent de brevets. Le terme "agent de brevets" est défini à l'article 2 de la loi sur l'Ordre des agents de brevets et de marques (CPATA) comme une personne titulaire d'une licence d'agent de brevets ou d'une licence d'agent de brevets stagiaire délivrée par cet ordre. Les agents de brevets agréés sont habilités à exercer devant l'office des brevets. La CPATA tient un registre dans lequel sont inscrits les agents de brevets agréés.

88. Au Japon, l'obligation de secret professionnel s'applique aux conseils en brevets. Les conseils en brevets sont des professionnels qui ont réussi l'examen en matière de brevets

²⁵ Voir les informations fournies par les États-Unis d'Amérique, disponibles à l'adresse suivante : https://www.wipo.int/documents/d/scp/docs-en-confidentiality-advisors-clients-docs-03_united_states_of_america.pdf.

²⁶ Voir, par exemple, les informations fournies par la Malaisie, disponibles à l'adresse suivante : https://www.wipo.int/documents/d/scp/docs-en-confidentiality-advisors-clients-docs-03_malaysia.pdf.

organisé par l'Office des brevets du Japon, ont suivi la formation pratique requise et ont été inscrits au registre tenu par l'Association japonaise des conseils en brevets avant de pouvoir exercer en tant que conseils en brevets. En Espagne, l'obligation de secret professionnel s'applique aux agents de propriété industrielle, c'est-à-dire aux professionnels inscrits au Registre spécial des agents de l'Office espagnol des brevets et des marques, tandis qu'en France, cette obligation s'applique aux conseils en propriété industrielle, professionnels figurant sur la liste des professionnels qualifiés en matière de propriété industrielle et inscrits auprès de l'office de propriété intellectuelle afin d'exercer leur profession.

89. En Suède, seuls les conseils en brevets agréés sont soumis à une obligation de confidentialité et bénéficient d'une protection contre la divulgation forcée de leurs communications dans le cadre de procédures judiciaires. À cet égard, la contribution de la Suède précise que les personnes qui fournissent des conseils en matière de brevets sans être officiellement habilitées en vertu du système suédois ne bénéficient pas d'une protection légale équivalente. Elles peuvent être soumises à des obligations contractuelles de confidentialité, mais ces obligations n'empêchent pas en elles-mêmes un tribunal d'ordonner la divulgation d'informations ou un témoignage²⁷.

b. Qualité professionnelle et nature de la communication

90. Même si une communication est établie avec un spécialiste des brevets dont les échanges sont protégés, dans certains pays, elle doit porter sur des conseils relevant du champ d'activité de ce spécialiste pour lesquels cette protection est accordée. En outre, les conseils en brevets, les agents de brevets, les avocats ou les agents spécialisés en propriété industrielle doivent agir à titre professionnel. Les paragraphes suivants illustrent ces éléments.

91. En Australie, les communications confidentielles et les documents bénéficient du secret professionnel en vertu de l'article 200 de la loi de 1990 sur les brevets (Cth) s'ils ont été établis dans le but principal de permettre à un conseil en brevets agréé de fournir des conseils en matière de propriété intellectuelle à un client²⁸. Les conseils en brevets doivent agir en leur qualité de conseil en brevets et non à titre purement commercial ou technique. Par ailleurs, ce secret professionnel ne s'applique qu'aux "conseils en matière de propriété intellectuelle" tels que définis au paragraphe 200.2C) de la loi sur les brevets (Cth)²⁹.

92. Au Canada, l'application du secret professionnel prévu à l'article 16.1.1), de la loi sur les brevets est limitée aux communications confidentielles faites dans le but de solliciter ou de donner des conseils sur toute question relative à la protection d'une invention. Par conséquent, le secret professionnel ne s'applique pas lorsque les communications d'un agent de brevets avec un client ou les travaux qui s'y rapportent ne concernent pas la protection d'une invention.

²⁷ En Suède, les conseils en brevets ne sont pas légalement tenus d'être agréés pour exercer, mais ils peuvent, s'ils le souhaitent, demander un agrément officiel auprès d'une autorité publique indépendante. Les conseils en brevets qui obtiennent cette autorisation sont des conseils en brevets agréés et sont soumis à des règles déontologiques, notamment à l'obligation de confidentialité.

²⁸ L'article 200.2C) de la loi australienne de 1990 sur les brevets stipule que "par conseil en matière de propriété intellectuelle, on entend tout conseil portant sur : a) les brevets; b) les marques; c) les dessins et modèles; d) les droits d'obtenteur; ou e) toute autre question connexe".

²⁹ Dans l'affaire *Australian Mud Company Pty Ltd c. Coretell Pty Ltd* [2014] FCA 200, la Cour fédérale d'Australie a déclaré que les modifications apportées à l'article 200 de la loi sur les brevets visaient à "aligner le libellé de la loi sur les brevets sur celui de l'article 118 de la loi sur la preuve". Elle a ajouté que "par conséquent, la communication, le dossier ou le document doit avoir pour objectif 'principal' la fourniture de conseils en matière de propriété intellectuelle par un conseil en brevets pour que cette communication, ce dossier ou ce document puisse bénéficier du secret professionnel. Cela permettra de garantir que le critère applicable au secret professionnel entre client et avocat corresponde à celui applicable au secret professionnel relatif aux 'conseils' prodigués par l'avocat à son client". Par ailleurs, la Cour a précisé que "l'amendement comprend également une définition de la notion de 'conseil en matière de propriété intellectuelle'". Cela limite la portée du secret professionnel aux seuls domaines dans lesquels les conseils en brevets possèdent des qualifications et des connaissances spécialisées.

93. À Singapour, le secret professionnel s'applique aux communications (concernant toute question relative aux brevets) faites dans le but d'obtenir des informations, ou en réponse à une demande d'informations, qu'une personne sollicite afin de donner des instructions à son agent de brevets ou à un agent de brevets étranger agréé. En utilisant la formulation "informations qu'une personne recherche afin de donner des instructions à son agent de brevets", cette disposition semble également protéger les communications faites dans le but d'obtenir les informations nécessaires pour donner des instructions à l'agent de brevets.

94. Dans les pays où le secret professionnel est lié au statut d'un professionnel, les informations obtenues ou communiquées dans le cadre de l'exercice des fonctions qui lui sont confiées sont protégées. Par exemple, en France, l'obligation de secret professionnel s'étend à toutes les informations, dans tous les domaines et concernant tous les services confiés au conseil en propriété industrielle. L'article 176 de la loi espagnole n° 24/2015 du 24 juillet 2015 relative aux brevets utilise une formulation similaire pour étendre l'obligation de secret professionnel aux questions relevant de la compétence de l'agent de propriété industrielle et énumère certaines questions couvertes par cette obligation³⁰.

95. Dans certains pays, le secret professionnel ne s'applique que si la communication est confidentielle ou est destinée à l'être. Cela signifie que cette protection ne s'applique pas à l'ensemble des communications entre le conseil et le client, mais uniquement à celles qui ont eu lieu à titre confidentiel, dans le but spécifique de partager des informations destinées à rester secrètes.

1.3 Fondement de la protection

96. Les législations nationales recourent à différents mécanismes juridiques pour protéger la confidentialité des communications des conseils en brevets et des agents de brevets.

97. Dans les pays de droit civil, la protection découle généralement de différentes sources de droit³¹. Cette protection repose généralement sur une obligation de secret professionnel. Un grand nombre de pays ont adopté des dispositions légales en vertu desquelles les conseils en brevets, les agents de brevets, les avocats ou les agents spécialisés en propriété industrielle ont l'obligation de ne pas divulguer les communications échangées avec leurs clients dans le cadre de l'exercice de leur profession. Dans certains pays, cette protection s'accompagne également du droit de refuser de témoigner devant un tribunal sur toute question relevant du secret professionnel ou de produire des documents contenant des informations couvertes par ce secret professionnel.

98. Par ailleurs, cette protection est renforcée dans certains pays par des dispositions prévoyant des sanctions en cas de manquement à l'obligation de confidentialité de la part des conseils en brevets, des agents de brevets, des avocats ou des agents spécialisés en propriété industrielle.

99. Par conséquent, dans les pays de droit civil, il n'existe pas d'approche uniforme quant à la manière dont la protection contre la divulgation forcée des communications confidentielles entre les clients et leurs conseils ou agents de brevets est encadrée par la loi. La base juridique, le

³⁰ Voir les observations reçues de l'Australie en réponse à la circulaire C.9304. La législation espagnole fournit une liste indicative des communications ou documents soumis à l'obligation de confidentialité, parmi lesquels figurent notamment : a) l'évaluation de la brevetabilité d'une invention ou de la possibilité d'enregistrer un dessin ou modèle industriel, une marque ou une dénomination commerciale; b) l'établissement ou le traitement d'une demande de brevet, de modèle d'utilité, de dessin ou modèle industriel, de marque ou de dénomination commerciale; et c) tout avis concernant la validité, l'étendue de la protection ou une atteinte à l'objet d'un brevet, d'un modèle d'utilité, d'un dessin ou modèle industriel, d'une marque ou d'une dénomination commerciale, ainsi que d'une demande relative à l'un de ces types de propriété intellectuelle.

³¹ Voir, par exemple, les contributions reçues de l'Espagne en réponse à la circulaire C.9304.

champ d'application et les mécanismes par lesquels cette protection est assurée varient en fonction du cadre juridique et de l'approche législative de chaque pays.

100. En France, l'article L. 422-11 du Code de la propriété intellectuelle précise la portée de l'obligation de confidentialité à laquelle sont soumis les conseils en propriété industrielle. Cette disposition instaure une obligation de secret professionnel pour les conseils en propriété industrielle, dont le champ d'application est similaire à celui applicable aux avocats³². C'est ce qu'a confirmé la Cour d'appel de Paris, qui a estimé qu'une lettre envoyée à titre confidentiel par le conseil en propriété industrielle aux avocats de la partie adverse relevait du secret professionnel et ne pouvait donc pas être produite dans le cadre de procédures judiciaires³³.

101. Dans la législation nationale d'autres pays, les dispositions relatives à l'obligation de confidentialité et au droit de refuser de témoigner ou de produire des documents figurent toutes deux dans la loi sur les brevets ou dans la loi sur les conseils en brevets.

102. En Espagne, les agents spécialisés en propriété industrielle sont tenus de respecter la confidentialité concernant les dossiers dont ils s'occupent et ont le droit de refuser de divulguer les communications échangées avec leurs clients ou des tiers au sujet des procédures engagées devant l'Office espagnol des brevets et des marques, conformément à l'article 176.5 de la loi n° 24/2015 du 24 juillet 2015 relative aux brevets. L'article 371 du Code de procédure civile (LEC) définit la procédure applicable dans le cadre d'une procédure civile lorsqu'un témoin invoque, en raison de son statut ou de sa profession, une obligation de confidentialité concernant les faits sur lesquels il est interrogé. Le témoin doit exposer les motifs de son refus de témoigner, et c'est au tribunal qu'il revient de décider s'il est dispensé de répondre³⁴.

103. La loi hongroise sur les conseils en brevets prévoit une obligation de confidentialité et impose à toute personne exerçant des activités de conseil en brevets l'obligation de refuser de témoigner ou de fournir des informations relatives aux secrets professionnels dans le cadre de toute procédure administrative ou judiciaire³⁵.

104. Un autre exemple est celui de la Belgique, où les conseils en brevets sont soumis à une obligation de secret professionnel et où des dispositions ont été introduites dans le Code belge

³² Voir les observations reçues de la France en réponse à la circulaire C.9304.

³³ Voir l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 24 novembre 2015, n° 14/16359. Rappelant le caractère absolu de l'obligation de secret professionnel, analogue à celle applicable aux avocats, en vertu de l'article L. 422-11 du Code de la propriété industrielle, la cour a estimé que la correspondance adressée par un conseil en propriété industrielle à un avocat relevait du secret professionnel dès lors qu'elle avait été transmise à titre confidentiel et qu'elle faisait expressément référence à l'article L. 422-11 du Code de la propriété intellectuelle. La cour a rejeté l'argument selon lequel l'avocat destinataire pouvait divulguer librement cette correspondance au motif que l'obligation de confidentialité applicable aux conseils en propriété industrielle ne s'appliquait pas à cet avocat. Elle a estimé qu'une telle interprétation compromettrait l'efficacité de cette obligation, qui vise à protéger les intérêts du client concerné (traduction non officielle).

³⁴ Voir les contributions de l'Espagne en réponse à la circulaire C.9304. L'article 371 de la loi n° 1/2000 relative à la procédure civile dispose que : "1. Lorsque, en raison de sa qualité ou de sa profession, le témoin est tenu au secret concernant les faits sur lesquels il est interrogé, il expose son avis motivé et le tribunal, après avoir examiné les motifs du refus de témoigner, statue par voie d'ordonnance sur la conduite à tenir en droit. Si le témoin est dispensé de répondre, cela sera consigné dans le procès-verbal. 2. Si le témoin fait valoir que les faits sur lesquels il est interrogé relèvent d'une affaire légalement déclarée ou classée comme confidentielle ou secrète, le tribunal, lorsqu'il le juge nécessaire pour servir les intérêts de l'administration de la justice, demandera d'office, par voie d'ordonnance, à l'autorité compétente le document officiel attestant ce caractère.

"Après avoir vérifié le bien-fondé de l'allégation relative au caractère confidentiel ou secret, le tribunal ordonnera que le document soit versé au dossier, en précisant les éléments concernés par le secret officiel".

³⁵ L'article 15 de la loi n° XXXII de 1995 relative aux conseils en brevets (texte de référence du 1^{er} janvier 2018) dispose : 2) Toute personne exerçant des activités de conseil en brevets est tenue au secret professionnel, sauf disposition contraire de la présente loi. Cette obligation de confidentialité s'étend aux documents et autres supports d'information du conseil en brevets qui contiennent des secrets professionnels; et 3) la personne exerçant des activités de conseil en brevets doit refuser de témoigner ou de fournir des informations relatives à des secrets professionnels dans le cadre de toute procédure administrative ou judiciaire, sauf si le détenteur du secret professionnel l'a délié de son obligation de confidentialité.

du droit économique qui confère à quiconque le droit de refuser de rendre publiques certaines communications entre le conseil en brevets et son client, dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives, et interdisent à quiconque de rendre publiques ces communications sans le consentement du client du conseil en brevets³⁶.

105. Dans d'autres pays, notamment en République tchèque, en Géorgie, en République de Moldova et en Slovaquie, les lois relatives aux conseils en brevets ou aux agents de brevets prévoient des obligations de secret professionnel en vertu desquelles les conseils en brevets ou les agents de brevets sont tenus de préserver la confidentialité des informations et des faits obtenus dans le cadre de la prestation de services de conseil en brevets³⁷.

106. Dans certains pays, l'obligation de secret professionnel des conseils en brevets ou des agents de brevets s'accompagne de dispositions prévues par le droit de la procédure civile ou pénale³⁸.

107. Au Japon, l'article 30 de la loi sur les conseils en brevets impose une obligation de confidentialité aux conseils en brevets (et aux anciens conseils en brevets). L'article 197.1)ii) du Code de procédure civile inclut les conseils en brevets, aux côtés des avocats, parmi les professionnels autorisés à refuser de témoigner sur des faits dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions et qui sont soumis au secret professionnel. L'article 220.iv) du Code de procédure civile régit en outre la production des pièces. En vertu de cette disposition, toute personne en possession d'un document contenant des informations soumises à l'obligation de confidentialité visée à l'article 197.1)ii), ou des informations constituant un secret technique ou professionnel au sens de l'article 197.1)iii), peut refuser de produire ce document, à condition que l'obligation de confidentialité en question n'ait pas été levée. La personne en possession du document peut être le professionnel concerné, le client ou un tiers.

108. En Suède, un conseil en brevets agréé en vertu de la loi sur l'agrément des conseils en brevets est soumis à une obligation de confidentialité conformément à l'article 6 de cette loi. En outre, les conseils en brevets ne peuvent être contraints de témoigner sur des questions qui leur ont été confiées dans le cadre de leur activité professionnelle, ni de produire un document écrit dont le contenu est tel qu'ils ne peuvent être entendus en tant que témoins à ce sujet, conformément au Code de procédure judiciaire suédois³⁹.

109. En Suisse, l'article 10 de la loi sur les conseils en brevets régit les obligations de secret professionnel des conseils en brevets. Ils sont tenus de respecter la confidentialité concernant tous les secrets qui leur sont confiés dans le cadre de leurs fonctions ou dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs activités professionnelles. Par ailleurs, un conseil en brevets n'est pas tenu à l'obligation de coopérer dans le cadre d'une procédure civile en vertu de l'article 160.1)b), du Code de procédure civile et est autorisé à refuser de produire un document couvert par le secret professionnel. Conformément à l'article 171 du Code de procédure pénale suisse, un conseil en brevets peut refuser de témoigner dans le cadre d'une

³⁶ Voir les informations fournies par la Belgique, disponibles à l'adresse suivante :

https://www.wipo.int/documents/d/scp/docs-en-confidentiality-advisors-clients-docs-03_belgium.pdf.

³⁷ Voir les contributions reçues de la République tchèque, de la Géorgie, de la République de Moldova et de la Slovaquie en réponse à la circulaire C.9304. La législation nationale d'autres pays a instauré une obligation de secret professionnel pour les conseils en brevets ou les agents de brevets, comme c'est le cas notamment en Argentine et en Autriche. Pour consulter les informations relatives à ces pays, rendez-vous sur :

https://www.wipo.int/en/web/SCP/electronic-forum/confidentiality_advisors_clients/national_laws_practices.

³⁸ Voir les contributions reçues du Japon, de la Suède et de la Suisse en réponse à la circulaire C.9304. Voir également les informations fournies par l'Allemagne, disponibles à l'adresse suivante :

https://www.wipo.int/documents/d/scp/docs-en-confidentiality-advisors-clients-docs-03_germany.pdf.

³⁹ Voir les observations transmises par la Suède en réponse à la circulaire C.9304, se référant à l'article 6 de la loi relative à l'agrément des conseils en brevets (2010:1052) et au chapitre 36 du Code de procédure judiciaire suédois (1942:740). Voir également le chapitre 38, section 2, du même code concernant la production de pièces.

procédure pénale au sujet d'informations confidentielles qui lui ont été confiées ou dont il a eu connaissance dans l'exercice de son activité professionnelle⁴⁰.

110. Dans certains pays de *common law*, notamment l'Australie, le Canada, Singapour, l'Afrique du Sud et le Royaume-Uni, les dispositions de la loi sur les brevets régissent le secret professionnel applicable aux communications entre un client et un conseil en brevets ou un agent de brevets.

111. Dans la législation nationale de plusieurs pays, des sanctions pénales sont également prévues en cas de violation du secret professionnel par les conseils en brevets, les agents de brevets ou les avocats ou agents spécialisés en propriété industrielle, afin de faire respecter la loi et de sanctionner la divulgation non autorisée de communications confidentielles avec les clients⁴¹.

2. *Conseils en brevets européens*

112. En Europe, un conseil en brevets européen constitue une catégorie de professionnels distincte de celle des conseils en brevets nationaux ou des agents de brevets. Un conseil en brevets européen dispose d'un statut professionnel qui lui est propre et est soumis à des règles de qualification spécifiques.

113. L'article 134 de la Convention sur le brevet européen (CBE) régit la profession de conseil en brevets européen. En vertu de cette disposition, ils sont inscrits sur la liste des mandataires agréés établie par l'Office européen des brevets (OEB). Ils sont habilités à représenter les inventeurs et les entreprises devant l'OEB et sont tenus, en vertu du secret professionnel, de ne pas divulguer les informations qui leur ont été confiées à titre confidentiel dans l'exercice de leurs fonctions, à moins d'être déliés de cette obligation⁴².

114. Les conseils en brevets européens bénéficient du secret professionnel en ce qui concerne les communications échangées avec leurs clients et toute autre personne dans le cadre des procédures devant l'Office européen des brevets, conformément à la règle 153 de la CBE.

115. Toutefois, la question de savoir si les conseils en brevets européens, inscrits sur la liste des mandataires agréés auprès de l'OEB, bénéficient d'une protection contre la divulgation forcée de leurs communications dans le cadre de procédures judiciaires nationales relève du droit interne.

116. Certains pays européens et la JUB reconnaissent, dans leur législation applicable, ces professionnels comme bénéficiant d'une protection de la confidentialité de leurs communications confidentielles avec leurs clients dans le cadre des procédures judiciaires nationales.

117. Au Danemark, par exemple, les conseils en brevets européens peuvent généralement refuser de témoigner sur des informations acquises dans le cadre de leur activité

⁴⁰ Voir les contributions transmises par la Suisse en réponse à la circulaire C.9304 ainsi que les informations fournies par ce pays, disponibles à l'adresse suivante : https://www.wipo.int/documents/d/scp/docs-en-confidentiality-advisors-clients-docs-03_switzerland.pdf. Il convient de noter que, contrairement aux avocats, les communications avec les conseils en brevets ne relèvent pas de l'exception à l'obligation de coopérer prévue à l'article 13 de la loi fédérale sur la procédure administrative.

⁴¹ Voir, par exemple, les informations fournies par l'Allemagne et la Suisse, disponibles aux adresses suivantes : https://www.wipo.int/documents/d/scp/docs-en-confidentiality-advisors-clients-docs-03_switzerland.pdf ainsi que les contributions reçues de la France et de l'Espagne en réponse à la circulaire C.9304 (dans ces pays, toutefois, les sanctions pénales ne visent pas expressément les conseils en brevets ou les agents de brevets, mais s'appliquent aux atteintes à la confidentialité commises par des professionnels soumis au secret professionnel).

⁴² Voir l'article 2 du règlement du 21 octobre 1977 relatif à la discipline à l'intention des mandataires agréés.

professionnelle⁴³. En Belgique, les conseils en brevets européens bénéficient de la même protection que les conseils en brevets membres de l'ordre national des conseils en brevets, ce qui leur confère le droit de refuser la divulgation de certaines communications dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives, ainsi que l'obligation de ne pas rendre publiques ces communications sans le consentement du client⁴⁴. Au Royaume-Uni, la confidentialité prévue à l'article 280 de la loi de 1988 sur le droit d'auteur, les dessins et modèles et les brevets s'applique aux communications avec une personne figurant sur la liste européenne (c'est-à-dire un conseil en brevets européen), conformément à l'article 280.3).

3. Conseils en brevets, agents de brevets ou avocats ou agents spécialisés en propriété industrielle étrangers

118. La protection par brevet fait généralement l'objet d'une demande dans plusieurs ressorts juridiques, et la procédure d'obtention d'un brevet implique souvent des spécialistes des brevets situés dans différents pays. Les déposants de demandes et les titulaires de brevet peuvent donc faire appel aux services de spécialistes du droit des brevets établis ou habilités dans différents ressorts juridiques. Dans ce contexte, le degré de protection dont bénéficient les communications confidentielles avec des spécialistes étrangers du droit des brevets dans un ressort juridique donné, ainsi que la mesure dans laquelle la protection accordée aux communications avec des spécialistes nationaux du droit des brevets est reconnue lorsqu'une divulgation est demandée dans un autre ressort juridique, peuvent revêtir une importance particulière pour les déposants de demandes et les titulaires de brevet.

119. Seules quelques législations nationales abordent le traitement des communications impliquant des spécialistes étrangers du droit des brevets.

120. La législation nationale de certains pays reconnaît expressément les conseils en brevets ou agents de brevets étrangers comme des spécialistes dont les communications confidentielles peuvent bénéficier d'une protection contre la divulgation forcée dans le cadre de leur ressort juridique.

121. Par exemple, l'article 200.2B) de la loi australienne de 1990 sur les brevets stipule :

"200.2B) Toute référence, à l'alinéa 2 ou à l'alinéa 2A), à un conseil en brevets agréé inclut une référence à toute personne physique habilitée à exercer des activités en matière de brevets en vertu de la législation d'un autre pays ou d'une autre région, dans la mesure où cette personne est habilitée à fournir des conseils en matière de propriété intellectuelle du type de ceux fournis".

122. Cette disposition élargit la définition du terme "conseil en brevets" afin d'y inclure toute personne habilitée à exercer des activités en matière de brevets en vertu de la législation d'un autre pays ou d'une autre région. Le secret professionnel s'applique dans la mesure où l'avocat est habilité à fournir des conseils en matière de propriété intellectuelle similaires à ceux prodigués par les conseils en brevets agréés en Australie.

123. L'article 16.1.4) de la loi sur les brevets du Canada contient également une disposition concernant les communications avec des agents de brevets de pays autres que le Canada :

"4) Une communication entre une personne autorisée à agir en tant qu'équivalent d'un agent de brevets en vertu de la législation d'un pays autre que le Canada et le client de cette personne, qui est protégée par le secret professionnel en vertu de la législation de

⁴³ Voir les informations fournies par le Danemark, disponibles à l'adresse suivante : https://www.wipo.int/documents/d/scp/docs-en-confidentiality-advisors-clients-docs-03_denmark.pdf, concernant l'article 170 de la loi codifiée relative à l'administration de la justice (loi codifiée n° 1284 du 14 novembre 2018).

⁴⁴ Voir les informations fournies par la Belgique à l'adresse suivante : [docs-en-confidentiality-advisors-clients-docs-03_belgium.pdf](https://www.wipo.int/documents/d/scp/docs-en-confidentiality-advisors-clients-docs-03_belgium.pdf)

cet autre pays et qui serait protégée par le secret professionnel en vertu de l'alinéa 1) si elle avait eu lieu entre un agent de brevets et son client, est réputée être une communication qui remplit les conditions énoncées aux alinéas 1)a) à c)".

124. En vertu de la législation nationale canadienne, le secret professionnel relatif aux communications avec des agents de brevets étrangers s'applique si la communication : i) entre une personne habilitée à agir en tant qu'équivalent d'un agent de brevets en vertu de la législation d'un pays et son client; ii) dont le caractère confidentiel est prévu; iii) établie dans le but de solliciter ou de fournir des conseils sur toute question relative à la protection d'une invention; et iv) protégée par le secret professionnel en vertu de la législation du pays étranger.

125. L'article 54 de la loi néo-zélandaise sur la preuve prévoit que le secret professionnel peut s'appliquer aux conseils en brevets étrangers, que les fonctions de ces derniers correspondent ou non à celles d'un conseil en brevets agréé.

126. La plupart des législations nationales n'abordent toutefois pas la question du traitement des communications confidentielles entre les clients et les conseils en brevets ou agents de brevets étrangers.

127. En l'absence de disposition législative expresse, certains tribunaux de *common law* reconnaissent les mécanismes juridiques relatifs à la confidentialité des communications entre les clients et les conseils en brevets établis dans un autre ressort juridique, en tant que "secret professionnel à l'étranger", conformément aux règles de choix de la loi applicable.

128. La jurisprudence des États-Unis d'Amérique a élaboré différentes approches pour déterminer si le secret professionnel s'applique aux conseils en brevets étrangers, en s'appuyant sur différentes doctrines. Dans le cadre de l'approche dite "de non-choix de la loi applicable", aucun secret professionnel n'est reconnu à un spécialiste des brevets étranger, car celui-ci n'est ni un conseil américain, ni l'agent, ni le subordonné direct d'un conseil. Cependant, une autre approche, appliquée par plusieurs tribunaux fédéraux des États-Unis d'Amérique, est celle dite du "touching base".

129. Pour déterminer si une communication confidentielle avec des conseils en brevets étrangers est protégée contre la divulgation, les tribunaux des États-Unis d'Amérique commenceront par établir si cette communication relève du droit américain ou étranger, ou si elle "touche de près" à l'un ou l'autre, puis examineront si le droit applicable ainsi déterminé reconnaît le secret professionnel pour la communication en question. Les communications concernant les États-Unis d'Amérique sont généralement régies par le droit américain en matière de secret professionnel, tandis que celles portant principalement sur des questions de brevets étrangers peuvent être régies, par souci de courtoisie internationale, par le droit du pays étranger concerné. Ainsi, les communications avec un mandataire en brevets étranger concernant l'assistance dans le cadre de la procédure de dépôt de demandes de brevet à l'étranger peuvent bénéficier du secret professionnel si ce dernier s'applique en vertu de la législation du pays étranger dans lequel la demande de brevet est déposée et si cette législation n'est pas contraire à l'ordre public des États-Unis d'Amérique (voir *Duplan Corp. c. Deering Milliken, Inc.*, 397 F. Supp. 1146, 1169-71 (D.S.C. 1975)). Les tribunaux ont également fait référence à l'approche dite de la "comity plus fonction", selon laquelle le tribunal se conformera à la décision dictée par la courtoisie internationale lorsque l'agent de brevets étranger fournit des services juridiques indépendants. Dans l'affaire *Mendenhall c. Barber-Greene Co.*, 531 F. Supp. 951, 952 (N.D. Ill. 1982), le tribunal a estimé que lorsqu'un client américain sollicitait un brevet étranger par l'intermédiaire de son avocat américain, ce dernier ne jouait qu'un rôle d'intermédiaire pour la transmission d'informations entre le client et l'agent étranger. Par conséquent, la communication s'est effectivement déroulée entre un client américain et un agent étranger, et elle n'était couverte par le secret professionnel que si le droit étranger reconnaissait un tel secret. Les tribunaux ont également fait référence à l'approche

dite de “l'intérêt le plus direct et le plus impérieux”, selon laquelle le tribunal évalue les intérêts concurrents de tous les États concernés et détermine lequel d'entre eux a le plus grand intérêt à ce que sa propre loi soit appliquée⁴⁵.

130. En Afrique du Sud, la législation nationale n'étend pas expressément le secret professionnel aux agents de brevets étrangers ni aux conseils en brevets étrangers. Toutefois, les informations fournies par l'Afrique du Sud indiquent que, conformément à la *common law*, les tribunaux peuvent reconnaître le secret professionnel applicable aux communications entre un client et un agent de brevets étranger ou un conseil en brevets étranger agissant en qualité d'agent de brevets (par exemple, pour donner des conseils sur la brevetabilité d'une invention ou pour rédiger, déposer et traiter une demande de brevet) soit i) si le conseil étranger est un conseiller juridique sollicité dans le but d'obtenir des conseils juridiques, soit ii) si ces communications sont protégées par le secret professionnel en vertu de la législation du pays étranger concerné⁴⁶.

131. Au niveau européen, le règlement de procédure de la Juridiction unifiée du brevet donne une définition large de la notion de “conseil en brevets” et précise que “l'expression ‘conseil en brevets’ désigne toute personne reconnue comme habilitée, en vertu de la législation de l'État dans lequel elle exerce, à fournir des conseils en matière de protection de toute invention ou de procédure d'obtention ou de contentieux relatifs à tout brevet ou demande de brevet, et qui est sollicitée à titre professionnel pour fournir ces conseils” (voir la règle 287.6.b), du règlement de procédure).

132. En l'absence de règles uniformes régissant la protection transfrontalière des communications confidentielles entre les clients et les conseils en brevets, les voies de recours juridiques possibles et les approches pratiques relatives aux questions transfrontalières figurent dans le document SCP/29/5, aux paragraphes 144 à 169. Il est en outre fait référence aux documents présentés lors de la séance d'échange d'informations consacrée aux aspects transfrontaliers de la confidentialité des communications entre les clients et leurs conseils en brevets, qui s'est tenue en 2022, et notamment au projet d'accord du groupe B+ sur les aspects transfrontaliers du secret professionnel entre le client et son conseil en brevets⁴⁷.

C. PERSONNES BENEFICIAIRE D'UNE PROTECTION AU-DELA DES CATEGORIES DES CONSEILS EN BREVETS, DES AGENTS DE BREVETS, DES AVOCATS OU DES AGENTS SPECIALISES EN PROPRIETE INDUSTRIELLE

133. Si la protection s'applique généralement aux communications établies avec les catégories professionnelles décrites ci-dessus, il peut également être pertinent de se demander si elle s'étend aux personnes qui n'appartiennent pas à ces catégories professionnelles.

134. L'Espagne est un exemple de pays où la protection ne se limite pas aux agents spécialisés en propriété industrielle. L'article 176.6) de la loi n° 24/2015 du 24 juillet 2015 relative aux brevets impose l'obligation de confidentialité et confère le droit de refuser de divulguer les communications relatives aux procédures menées devant les offices de propriété intellectuelle en Espagne aux personnes qui ne sont pas des agents spécialisés en propriété industrielle, mais qui sont des parties intéressées ayant la capacité d'agir devant ces offices, conformément à l'article 175.1)a), de ladite loi. L'article 175.1)a), étend la protection aux personnes qui ne possèdent pas le statut d'agent spécialisé en propriété industrielle, mais qui,

⁴⁵ Voir les informations fournies par les États-Unis d'Amérique, disponibles à l'adresse suivante : https://www.wipo.int/documents/d/scp/docs-en-confidentiality-advisors-clients-docs-03_united_states_of_america.pdf.

⁴⁶ Voir les informations fournies par l'Afrique du Sud, disponibles à l'adresse suivante : https://www.wipo.int/documents/d/scp/docs-en-confidentiality-advisors-clients-docs-03_south_africa.pdf.

⁴⁷ La retransmission en ligne de la séance est disponible ici : https://webcast.wipo.int/video/SCP_34_2022-09-28_116794 et le projet d'accord du Groupe B+ sur les aspects transfrontaliers du secret professionnel entre client et avocat est disponible à l'adresse suivante : https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_34/scp_34_b_cap.pdf.

dans les conditions fixées par la loi applicable, peuvent agir en tant que mandataires devant l'Office espagnol des brevets et des marques.

135. Dans certains pays, la protection des communications confidentielles relevant de la compétence du conseil en brevets peut s'étendre aux salariés, aux assistants ou à d'autres personnes travaillant sous la supervision de ce conseil en brevets. La nature et l'étendue de la couverture varient.

136. Par exemple, l'article 6.2) de la loi estonienne sur les conseils en brevets stipule que "les informations confiées à un conseil en brevets sont confidentielles. "Un conseil en brevets ou un collaborateur d'un cabinet de conseils en brevets ne peut être interrogé en tant que témoin ni être tenu de fournir des explications concernant des faits dont il a eu connaissance dans le cadre de la prestation de services juridiques".

137. En Suisse, l'article 10.2 de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets impose aux conseils en brevets de veiller à ce que les personnes qui les assistent respectent le secret professionnel.

138. Les questions relatives aux brevets peuvent nécessiter le recours à d'autres personnes fournissant des services liés aux brevets, notamment des experts techniques ou scientifiques apportant des connaissances spécialisées sur la technologie sous-jacente à une invention, des spécialistes de la recherche en brevets chargés d'effectuer et d'analyser des recherches sur l'état de la technique ou d'autres recherches liées aux brevets, des responsables du transfert de technologie travaillant dans des universités, des instituts de recherche ou d'autres organismes similaires et qui coordonnent la protection et la commercialisation des inventions, des consultants en gestion de portefeuille de brevets qui apportent leur aide à la gestion stratégique des actifs de brevets, des spécialistes des licences impliqués dans l'exploitation commerciale et le transfert de technologie brevetée, ainsi que des prestataires de services administratifs en matière de brevets, par exemple des personnes chargées d'organiser le paiement des taxes de renouvellement ou des annuités.

139. De telles activités ne font pas automatiquement entrer ces personnes dans une catégorie professionnelle dont les communications bénéficient, à titre autonome, d'une protection contre la divulgation forcée.

140. Le fait qu'elles relèvent ou non du champ d'application de la protection dépendra de la question de savoir si la personne appartient à la catégorie dont les communications sont protégées en vertu de la loi applicable et si la communication ou le conseil relève du champ d'application de la protection.

141. En l'absence d'une telle protection légale, la confidentialité peut être établie par accord entre les parties; toutefois, ces obligations contractuelles ne constituent pas, en elles-mêmes, une protection contre la divulgation dans le cadre de procédures judiciaires.

D. CONSEILLERS JURIDIQUES INTERNES ET CONSEILLERS EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE INTERNES

142. Les entreprises, les universités et autres entités qui souhaitent obtenir une protection par brevet pour leurs innovations peuvent faire appel à des conseillers pour bénéficier de conseils juridiques au quotidien, notamment sur les questions liées aux brevets. Ces conseillers jouent un rôle important en aidant ces entités à gérer les obligations juridiques et pratiques liées à la protection, à la gestion et à l'application des droits de brevet. Dans de nombreux cas, ces entités font appel à des conseils en brevets pour la rédaction et le suivi de leurs demandes de brevet.

143. La question de savoir si la protection de la confidentialité des communications doit être étendue aux communications entre les conseillers juridiques internes et leurs clients (leur employeur) a déjà été examinée par le SCP. Certains ont fait valoir que, en tant que salariés de l'entreprise qu'ils conseillent, les juristes d'entreprise ne jouissent pas du même statut d'indépendance qu'un avocat exerçant à titre libéral et que, par conséquent, le secret professionnel ne devrait pas s'appliquer⁴⁸. En revanche, notamment lorsqu'un conseiller juridique interne est un avocat diplômé, celui-ci est tenu d'exercer ses fonctions juridiques en totale conformité avec le code de déontologie professionnelle, au même titre que les autres avocats exerçant en cabinet privé. Cela vient étayer l'argument selon lequel les conseillers juridiques internes devraient bénéficier du secret professionnel au même titre que les avocats indépendants diplômés.

144. De même, dans le domaine de la propriété intellectuelle, la question de savoir si les communications entre un conseiller en brevets interne (par exemple, un conseil en brevets officiellement agréé) et son client, c'est-à-dire un employeur, doivent bénéficier du même niveau de protection de la confidentialité des conseils que dans le cas des spécialistes des brevets indépendants a été abordée sur la base d'arguments similaires⁴⁹.

145. Le statut des conseillers juridiques internes varie d'un pays à l'autre. Dans certains pays, il n'existe pas de statut professionnel distinct pour les conseillers juridiques internes, et les membres de cette profession peuvent exercer soit en tant qu'indépendants, soit en tant que salariés d'une entreprise. Dans d'autres pays, l'exercice de la profession au sein d'une entreprise est soumis à des règles professionnelles spécifiques régissant l'exercice de la profession. Dans d'autres pays encore, la profession réglementée à laquelle sont soumis les conseillers juridiques externes ne peut être exercée dans le cadre d'une relation de travail ordinaire avec l'entreprise bénéficiaire des conseils. Dans ces pays, les personnes qui fournissent des conseils juridiques au sein d'une entreprise ne bénéficient pas du même statut professionnel que les conseillers juridiques externes. Il convient toutefois de noter que le secret professionnel dont bénéficient les avocats habilités ou les conseils en brevets peut s'appliquer de manière distincte aux conseillers internes et aux conseils en brevets internes, à moins que la législation locale n'impose une interdiction ou ne présume une suspension volontaire de l'exercice de leur profession en raison de leur statut de salariés d'une entreprise. Par exemple, en Inde, la Cour suprême a fait valoir que la dépendance économique d'un conseiller interne et les liens étroits qu'il entretient avec son employeur ne lui permettent pas de bénéficier d'un niveau d'indépendance comparable à celui d'un avocat externe. Toutefois, les communications du conseiller interne bénéficient d'une protection dans la mesure où elles sont adressées au conseiller juridique externe de son employeur⁵⁰.

146. Différentes approches ont été adoptées en matière de protection contre la divulgation forcée des communications confidentielles entre un client et un conseiller juridique interne.

147. Dans certains ressorts juridiques de *common law*, le fait qu'un avocat soit salarié d'un client n'empêche généralement pas, en soi, l'application du secret professionnel entre l'avocat et son client. Toutefois, une importance particulière est accordée au statut sous lequel le conseiller interne agit ainsi qu'à la nature ou à l'objet de la communication. Sous réserve de la législation applicable, le secret professionnel peut protéger les communications confidentielles

⁴⁸ Voir le paragraphe 143 du document SCP/29/5 intitulé "Confidentialité des communications entre les clients et leurs conseils en brevets : recueil de lois, pratiques et autres informations".

⁴⁹ La question de la protection de la confidentialité des communications entre un conseil en brevets interne et son client, c'est-à-dire un employeur, a été abordée lors de la vingt et unième session du SCP, notamment dans les exposés [SCP/21/REF/A/CAP/DESAI](#) : Protection de la confidentialité dans le conseil en propriété intellectuelle : le point de vue du conseiller juridique interne et [SCP/21/REF/A/CAP/BLOECHLE](#) : Le point de vue du client : le rôle du secret professionnel. Cette question a également été abordée au paragraphe 143 du document SCP/29/5 "Confidentialité des communications entre les clients et leurs conseils en brevets : recueil de lois, pratiques et autres informations" ainsi qu'aux paragraphes 50 à 52 du document SCP/13/4 "Le privilège du secret professionnel".

⁵⁰ Requête d'office (pénale) n° 2 de 2025.

lorsque le conseiller interne agit à titre professionnel et que la communication répond aux critères applicables et est faite dans le but de fournir ou d'obtenir des conseils juridiques⁵¹.

148. L'article 128A de la loi sur la preuve de Singapour impose une obligation de confidentialité aux conseillers juridiques d'une entité⁵². Par ailleurs, l'article 131 de cette même loi dispose que "nul ne peut être contraint de divulguer au tribunal une communication confidentielle qui a eu lieu entre lui-même et son conseiller juridique", le terme "conseiller juridique" désignant notamment un juriste employé au sein d'une entité (article 131.2b)).

149. Dans certains pays, les conseillers internes sont soumis aux mêmes règles déontologiques, ou à des règles sensiblement identiques, y compris en matière d'obligation de secret professionnel, que les avocats exerçant en cabinet privé. Par conséquent, les conseillers internes sont soumis à une obligation de confidentialité au même titre que les avocats externes.

150. Par exemple, en Espagne, un conseiller interne est soumis aux mêmes obligations de secret professionnel qu'un avocat externe. L'article 39 du décret royal n° 135/2021 du 2 mars 2021, réglementant la profession d'avocat, prévoit que les avocats peuvent exercer leur profession en tant que conseillers internes dans le cadre d'une relation de travail. Nonobstant leur relation de travail, ils doivent exercer leur profession en toute liberté, en toute indépendance et dans le respect du secret professionnel. L'article 21 du même décret s'applique à tous les spécialistes du droit, quelle que soit la forme sous laquelle ils exercent leur activité, y compris lorsqu'ils agissent dans le cadre d'une relation de travail. Elle instaure une obligation de confidentialité concernant tous les faits et informations dont les spécialistes du droit ont connaissance dans le cadre de leurs activités professionnelles, ainsi que le droit de ne pas divulguer ces informations.

151. Une autre approche consiste à mettre en place un régime spécifique visant à protéger contre la divulgation forcée des communications confidentielles entre les clients et leurs conseillers juridiques internes.

152. L'article 167a) a récemment été introduit dans le Code de procédure civile suisse. Il permet à une partie à une procédure judiciaire qui travaille au sein d'un service juridique interne de refuser de coopérer avec le tribunal et de refuser de produire des documents liés aux activités de son service juridique interne si :

- la société est inscrite en tant que personne morale au Registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent;
- le service juridique est dirigé par une personne titulaire d'une autorisation cantonale d'exercer le droit ou qui remplit les conditions professionnelles requises pour exercer le droit dans son pays d'origine; et
- cette activité serait considérée comme propre à la profession d'avocat.

La protection dont bénéficient ces conseillers internes se limite aux procédures judiciaires⁵³.

⁵¹ Voir les informations fournies par l'Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis d'Amérique, disponibles à l'adresse suivante : https://www.wipo.int/en/web/SCP/electronic-forum/confidentiality_advisors_clients/national_laws_practices.

⁵² L'article 128A de la loi sur la preuve de Singapour stipule : "Il est interdit aux conseillers internes, sauf avec le consentement exprès de leur entité, de divulguer toute communication qui leur a été adressée dans le cadre et aux fins de leur emploi en tant que conseiller interne, ou de révéler le contenu ou la nature de tout document dont ils ont pris connaissance dans le cadre et aux fins de leur emploi en tant que conseillers internes, ou de divulguer tout conseil juridique qu'ils ont donné à l'entité, ou à tout dirigeant ou salarié de cette entité, dans le cadre et aux fins de cette fonction".

⁵³ Voir les observations reçues de la Suisse en réponse à la circulaire C.9304.

153. En France, l'article 58-1 a été introduit dans la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques par un amendement prévu par la loi du 23 février 2026, l'entrée en vigueur de cette loi étant reportée à une date qui sera fixée par décret. En vertu de cette nouvelle loi, les avis juridiques, définis comme "un service intellectuel personnalisé visant à fournir un avis ou un conseil fondé sur l'application d'une règle de droit", émis par des conseillers internes sont considérés comme confidentiels s'ils remplissent certaines conditions. Le caractère confidentiel s'applique aux communications émanant de conseillers internes (ou, à leur demande et sous leur supervision, d'un membre de leur équipe placé sous leur autorité), à condition que les conditions relatives aux qualifications du conseiller interne, à la nature des conseils juridiques et à la désignation formelle de ces communications comme confidentielles soient remplies. En vertu de cette nouvelle règle, les avis juridiques protégés ne peuvent faire l'objet d'une saisie ni être invoqués dans le cadre de procédures civiles, commerciales ou administratives. Le secret professionnel lié aux conseils juridiques fournis par un conseiller interne ne peut être invoqué dans le cadre de procédures pénales ou fiscales, ni dans le cadre des pouvoirs d'enquête ou de contrôle des autorités de l'Union européenne⁵⁴.

154. En ce qui concerne les conseils en brevets et les agents de brevets, dans certains pays, le fait qu'un conseil en brevets ou un agent de brevets exerce au sein d'une entreprise n'empêche pas en soi ce professionnel de bénéficier de cette protection.

155. Par exemple, l'article 200 de la loi de 1990 sur les brevets (Cth) de l'Australie prévoit un privilège en faveur des conseils en brevets agréés. Selon les informations fournies par l'Australie, le secret professionnel s'applique aux communications avec un conseil en brevets interne, à condition que celui-ci remplisse les conditions énoncées à l'article 200 de la loi : a) le conseil en brevets est inscrit conformément à la loi sur les brevets; b) le conseil en brevets agit en sa qualité de conseil en brevets et non à titre commercial ou technique; c) le secret professionnel s'applique "de la même manière et dans la même mesure" que pour les communications, dossiers ou documents établis principalement dans le but par un spécialiste du droit de fournir des conseils juridiques à un client (paragraphes 200.2) et 200.2A) de la loi de 1990 sur les brevets); d) le secret professionnel ne s'applique qu'aux "conseils en matière de propriété intellectuelle" tels que définis au paragraphe 200.2C) de la loi de 1990 sur les brevets⁵⁵.

156. En Allemagne, les conseillers internes inscrits au barreau en tant que "*Syndikusrechtsanwälte*", ainsi que les conseils en brevets internes inscrits en tant que "*Syndikuspatsentanwälte*", sont soumis au secret professionnel applicable aux avocats et aux conseils en brevets. En vertu des articles 43a et 46c du Code fédéral des avocats (BRAO) et des articles 39a et 41d du Code des conseils en brevets (PAO), l'obligation de confidentialité applicable aux avocats et aux conseils en brevets s'applique également aux conseillers internes et aux conseils en brevets internes. Cette obligation de confidentialité s'accompagne de règles de procédure régissant le droit de refuser de témoigner au sujet d'informations relevant du secret professionnel dans le cadre d'une procédure civile.

157. Comme indiqué au paragraphe 35, la règle 287.2) du règlement de procédure de la Juridiction unifiée des brevets étend le secret professionnel entre avocat et client aux communications entre un client et un avocat ou un conseil en brevets employé par le client et chargé d'agir à titre professionnel.

⁵⁴ Voir les observations reçues de la France en réponse à la circulaire C.9304.

⁵⁵ Consultez les informations fournies par l'Australie, disponibles à l'adresse suivante : https://www.wipo.int/documents/d/scp/docs-en-confidentiality-advisors-clients-docs-australia_2.pdf.

VI. CONCLUSIONS

158. Les sections précédentes de la présente étude ont montré qu'il n'existe pas d'approche uniforme dans les lois nationales ou régionales sur les brevets en ce qui concerne les catégories de spécialistes des brevets dont les communications confidentielles avec leurs clients sont protégées contre toute divulgation forcée.

159. Les avocats habilités constituent l'une des principales catégories professionnelles dont les communications confidentielles bénéficient généralement d'une protection dans un grand nombre de ressorts juridiques. Lorsqu'un avocat fournit des conseils juridiques en matière de brevets, la protection découle généralement des règles générales régissant le secret professionnel entre avocat et client ou le secret professionnel des avocats. Toutefois, les fondements, l'application et l'étendue de la protection conférée par le secret professionnel varient d'un pays à l'autre.

160. Le traitement réservé aux conseils en brevets, aux agents de brevets ou aux avocats ou agents spécialisés en propriété intellectuelle est plus varié. Dans certains pays, les règles relatives au secret professionnel ne s'appliquent qu'aux avocats agréés avec, pour conséquence, que les conseils en brevets qui ne sont pas avocats ne bénéficient pas d'une protection équivalente. Dans d'autres pays, la législation nationale reconnaît expressément les conseils en brevets, les agents de brevets (ainsi que les avocats et agents spécialisés en propriété intellectuelle) comme des catégories professionnelles dont les communications confidentielles bénéficient d'une protection contre toute divulgation forcée.

161. Les mécanismes juridiques par lesquels cette protection est assurée varient également. Malgré ces différences, on peut observer certaines caractéristiques communes. En particulier, cette protection implique généralement que le conseil en brevets, l'agent de brevets ou l'avocat ou l'agent spécialisé en propriété intellectuelle est habilité à fournir des services liés aux brevets en vertu du cadre juridique applicable et agit dans le cadre de ses fonctions professionnelles. Par ailleurs, la communication doit généralement porter sur des conseils ou des services relevant du champ d'application des activités professionnelles bénéficiant d'une protection.

162. La situation se complique encore davantage lorsque le conseil en brevets revêt une dimension transfrontalière. Les différences entre les approches nationales ont une incidence sur la prévisibilité de la protection dans les situations transfrontalières.

[Fin du document]