

专利法常设委员会

第三十六届会议

2024年10月14日至18日，日内瓦

关于客户 - 专利顾问特权的法院案件汇编

秘书处编拟的文件

1. 在2023年10月16日至20日举行的第三十五届会议上，专利法常设委员会（SCP）议定，秘书处根据从成员国收到的信息更新文件 SCP/25/4（关于客户-专利顾问特权的法院案件汇编）。基于上述决定，2023年12月7日，SCP成员被邀请通过通函 C.9199 向国际局提交有关信息。
2. 秘书处收到了澳大利亚和大韩民国提交的文件，其中提供了与国家法院案件有关的信息。因此，本文件载有关于这两个成员国国家法院案件的信息。¹
3. 由于产权组织网页“关于客户 - 律师特权范围及其对专利顾问适用性的法律和实践汇编”²已经包含了从成员国收集的与客户 - 专利顾问特权有关的国家法院案件信息，秘书处也将把本文件的内容纳入上述网页。

澳大利亚

4. 客户 - 专利顾问特权对于确保客户获得高质量的知识产权咨询至关重要。1990年专利法（澳大利亚联邦）第200条（1995年商标法（澳大利亚联邦）第229条也有相应规定）对此作了规定。澳大利亚的立法条款规定，外国创新者在澳大利亚寻求保护时，对于与本国专利律师和澳大利亚专利律师的通信享有特权。2012年知识产权法修正案（提高律师资格）（澳大利亚联邦）

¹ 从成员国收到的信息公布于 SCP 电子论坛网站：

https://www.wipo.int/scp/en/meetings/session_36/comments_received.html。

² https://www.wipo.int/scp/en/confidentiality_advisors_clients/national_laws_practices.html。

对第 200 条（和第 229 条）进行了修改，明确将特权扩展至根据另一国家或地区的法律被授权从事专利工作或商标工作的个人，只要该个人被授权提供其所提供的知识产权咨询。

5. 澳大利亚联邦法院认为，第 200 条的早期版本将法规规定的特权限制在“与在澳大利亚注册的专利律师的通信”范围内（Eli Lilly & Company 诉 Pfizer Ireland Pharmaceuticals (No 2) [2004] FCA 850）。

6. 然而，自这一修正案之后，联邦法院在 Australian Mud Co Pty Ltd 诉 Coretell Pty Ltd [2014] FCA 200 一案中认定，第 200 条“保护专利律师与其客户之间为向客户提供知识产权建议这一主要目的而进行的通信，其保护程度与法律从业者与其客户之间的通信所受保护程度相同”。

大韩民国

7. 尽管案件涉及刑事诉讼中的律师特权，但最高法院于 2012 年 5 月 17 日作出的 2009Do6788 号全体法官判决与刑事诉讼中的客户 - 专利顾问特权间接相关，因为根据刑事诉讼法第 149 条，在律师和其他从事特定职业的人员中，专利律师原则上可以拒绝就其在职业过程中接受委托而了解的事实作证。

背 景

8. 该案涉及一项贿赂指控，根据下级法院判决和记录的论证，检察官提交了一份从被告处缴获的数字存储介质中打印出来的文件作为证据。该文件是负责该案的律师事务所的一名律师撰写的法律意见书，而被告不同意将该法律意见书作为证据使用。该律师在庭审中援引刑事诉讼法第 149 条，拒绝就该法律意见书作证。

9. 刑事诉讼法第 313 条第(1)款规定，“由被告人或任何其他人员准备的陈述（前两条所述的协议书除外）或书面陈述，如果有制作人或声明人的笔迹、签名或印章，如果制作人或声明人在预备听证会或公开审判中通过其证言或声明证明其真实性，则可作为证据：但载有被告陈述的文件，只有在其制作人或声明人在预备听证会或公开审判中的证言证明其真实性，且该陈述是在使其具有特殊可信度的情况下作出时，方可作为证据提出，而不论被告在预备听证会或公开审判中作出了何种陈述”。

10. 刑事诉讼法第 314 条规定了上述证据可采性原则的例外情况，指出“在第 312 条或第 313 条的情况下，如果被要求在预备听证或审判中作出陈述的人因死亡、患病或居住在国外、下落不明或任何其他类似事由而无法作出陈述，相关的协议书和其他文件应被采纳为证据：但只有在证明该陈述或准备是在特别可靠的状态下作出时，方可采纳”。

11. 下级法院维持了一审法院的判决，该判决拒绝接受律师的法律意见书作为证据。其理由是，宪法第 12 条第(4)款承认的律师权利中包括律师与其客户之间为法律咨询目的而进行的保密通信；因此，尽管现行成文法没有明确规定，但客户享有拒绝提供与法律咨询有关的保密通信的特权。随后，下级法院裁定，本案的法律意见书不具有可采性，除非律师证实其真实性，即便如此，基于律师 - 客户特权，该意见书仍不得用作对被告进行定罪的证据，无论缴获过程是否违法。

最高法院判决

12. 最高法院认为，下级法院以律师 - 客户特权为由拒绝采信本案法律意见书的判决理由是不恰当的。

13. 法院提及宪法第 12 条第 (4) 款，其中规定“任何被逮捕或拘留的人都有权迅速获得律师的协助”，并提及刑事诉讼法第 34 条，其中规定“辩护律师或希望成为辩护律师的人可以与刑事被告或受到人身限制的犯罪嫌疑人进行面谈，可以递交或接收任何文件或物品[……]”。此外，法院还指出，刑事诉讼法第 112、219 和 149 条在一定程度上保护了律师 - 客户保密性。

14. 下级法院的判决认为，由于刑事诉讼程序（如调查或听证）尚未开始而尚未被视为嫌疑人或被告的人，仍可在其日常生活中就法律咨询行使律师-客户特权，或未经客户同意缴获的物品不得在刑事审判中用作证据（无论缴获过程是否违法），根据这些规定以及宪法和刑事诉讼法的基本宗旨，这一判决是不可接受的。

15. 然而，最高法院得出结论认为，下级法院拒绝采信法律意见书并且不将其作为证据的判决是合理的，理由如下。

- 根据刑事诉讼法第 313 条第 (1) 款，本案的法律意见书构成“陈述或文件，包括被告以外的人所作的陈述”。
- 然而，由于律师的陈述并未证明该法律意见书的真实性，因此不能确认其可采性。根据刑事诉讼法第 149 条，律师拒绝作证具有合理性。
- 从立法历史来看，现行刑事诉讼法第 314 条应严格适用，强调直接询问原则和庭审导向原则。有鉴于此，以刑事诉讼法第 148 条和第 149 条为由合法拒绝作证不构成第 314 条规定的“任何其他类似事由”。因此，根据第 314 条，不能确认该法律意见书的可采性。

16. 法院因此得出结论，尽管下级法院的判决理由存在错误，但只要拒绝采信法律意见书的裁定具有合理性，就不能认为它影响了判决的结论。

[文件完]