

## Comité permanent du droit des brevets

**Vingt-neuvième session**  
**Genève, 3 – 6 décembre 2018**

### RÉSUMÉ DU DOCUMENT SCP/29/5 – CONFIDENTIALITÉ DES COMMUNICATIONS ENTRE LES CLIENTS ET LEURS CONSEILS EN BREVETS : RECUEIL DE LOIS, PRATIQUES ET AUTRES INFORMATIONS

*Document établi par le Secrétariat*

1. Le présent document est un résumé du document SCP/29/5 intitulé “Confidentiality of Communications between Clients and Their Patent Advisors: Compilation of Laws, Practices and Other Information”.
2. Conformément aux décisions prises par le Comité permanent du droit des brevets (SCP) à sa vingt-huitième session tenue à Genève du 9 au 12 juillet 2018, le document SCP/29/5 est une mise à jour du document SCP/20/9 (Confidentiality of Communications between Clients and Their Patent Advisors: Compilation of Laws, Practices and Other Information). Le document a été établi principalement sur la base des informations recueillies dans le cadre des activités menées par le SCP de sa vingtième à sa vingt-neuvième session. Ce recueil ne contient aucune recommandation ou indication à l’intention des États membres quant à l’adoption d’un mécanisme quelconque mentionné dans le document SCP/29/5.
3. Informations générales : il est fréquent qu’un déposant fasse appel à un conseil en brevets local dans son pays d’origine pour la préparation et le traitement d’une demande de brevet selon les règles et pratiques nationales. Afin de protéger son invention au niveau international, il dépose ensuite des demandes de brevet nationales dans d’autres pays en faisant appel à des conseils en brevets dans les pays concernés, et des brevets peuvent être délivrés. Dans certains pays, lorsque le déposant (ou le titulaire du brevet) ou un tiers est partie à une procédure en matière de brevets, les tribunaux peuvent ordonner à une partie de divulguer des documents contenant des éléments issus de communications confidentielles entre la partie et son conseil en brevets, notamment son conseil en brevets local dans son pays d’origine. Cela peut se produire, par exemple, dans le cadre de la communication des pièces dans un litige en matière de brevets dans les pays de *common law*. Bien que la partie soit protégée dans son pays d’origine par les règles et pratiques relatives à la confidentialité des

communications avec son conseil en brevets, il est possible que ce rapport de confidentialité ne soit pas reconnu et protégé à l'étranger.

4. Lorsqu'un client sollicite un avis auprès d'un conseil ayant une formation de juriste, les communications entre eux sont en principe couvertes par la confidentialité des communications, ce qui signifie qu'elles ne doivent pas être divulguées devant un tribunal ou qu'elles sont protégées contre tout risque de divulgation par un devoir de réserve. La préservation de la confidentialité de ces communications vise à encourager celui qui sollicite un avis et celui qui le fournit à faire preuve d'une totale transparence et d'honnêteté dans la procédure. Le premier doit communiquer à son conseil en brevets toutes les informations pertinentes pour obtenir le meilleur avis, notamment des éléments contraires à sa position. Le conseil, quant à lui, doit être capable d'une franchise absolue. Pour garantir un avis juridique de qualité, l'échange de consignes et d'avis ne doit donc pas être freiné par la peur de divulguer les informations communiquées.

5. Les conseils en brevets ne sont en principe pas seulement des experts techniques qui déposent des demandes de brevet mais également des experts en droit des brevets qui donnent des avis juridiques sur le traitement des demandes et les litiges. Étant entendu que les clients doivent pouvoir communiquer dans un climat franc et ouvert avec leurs conseils en brevets, certains pays protègent également contre la divulgation forcée les avis confidentiels des conseils en brevets, que ces derniers aient ou non une formation de juriste. D'autres pays en revanche ne prévoient pas un tel mécanisme ou n'ont prévu aucune règle spécifique à cet égard. Même si la confidentialité des avis du conseil en brevets est préservée, la portée des communications visées et la mesure dans laquelle les avis d'un conseil en brevets étranger sont couverts diffèrent d'un pays à l'autre. Par conséquent, même si la confidentialité des communications entre les conseils en brevets et leurs clients est assurée dans leur pays d'origine, il existe un risque de divulgation forcée de ces communications dans une autre juridiction durant la communication des pièces ou des procédures similaires.

6. Cadre international : la préservation de la confidentialité des communications entre les conseils en brevets et leurs clients n'est expressément régie par aucun traité international de propriété intellectuelle. Cependant, la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris), l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC) et l'Accord général sur le commerce des services (AGCS) de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) contiennent des dispositions intéressantes à cet égard. En ce qui concerne la Convention de Paris, la question semble s'inscrire dans le cadre des exceptions admises au principe général du traitement national, bien que la Convention de Paris n'interdise pas à ses parties contractantes d'accorder un traitement identique aux conseils en brevets nationaux et étrangers. L'Accord sur les ADPIC, à l'instar de la Convention de Paris, ne fait pas directement référence à cette question mais contient des règles sur la production d'éléments de preuve qui se trouvent sous le contrôle de la partie adverse et la protection des renseignements confidentiels (voir l'article 43). Les questions liées à la préservation de la confidentialité dans le cadre des procédures judiciaires dépassent le champ d'application de l'AGCS.

7. Plusieurs approches au niveau national : l'annexe III du document SCP/29/5 contient un recueil des lois et pratiques nationales relatives à la portée de la confidentialité des communications entre les clients et leurs conseils et à son application aux conseils en brevets dans 56 pays (y compris des pays de *common law* et des pays de droit romain) et dans trois cadres régionaux. S'agissant des aspects nationaux de la préservation de la confidentialité des communications avec les conseils en brevets, les législations nationales ont, dans la mesure du possible, été examinées sur la base des éléments suivants : i) l'origine de la confidentialité des communications et du devoir de réserve; ii) les professionnels tenus de respecter la confidentialité des communications ou le devoir de réserve; iii) la portée de la confidentialité des communications et du devoir de réserve; iv) les exceptions et limitations

relatives à la confidentialité des communications et au devoir de réserve; v) les sanctions prévues en cas de manquement au devoir de réserve; et vi) les qualifications requises pour les conseils en brevets. De plus, en ce qui concerne les pays de droit romain, des informations peuvent être fournies sur la façon dont le devoir de réserve interagit avec l'obligation de répondre ou de produire des pièces dans le cadre de procédures judiciaires. S'agissant des aspects transfrontières, des informations sont également recueillies en ce qui concerne la reconnaissance de la confidentialité des communications avec les conseils en brevets étrangers.

8. La plupart des pays imposent des obligations de confidentialité aux conseils en brevets, soit en vertu des législations nationales, soit au titre de codes de déontologie établis par des associations professionnelles ou conformément à la réglementation nationale. Le plus souvent, en vertu de ce devoir de confidentialité, il est demandé aux conseils en brevets de ne pas communiquer les informations en rapport avec leurs avis qu'ils ont recueillies lors de l'exercice de leurs activités professionnelles. Il existe toutefois quelques pays dans lesquels cette obligation n'est pas prévue. Quant à la question de savoir comment et dans quelle mesure les communications confidentielles avec les conseils en brevets sont préservées de la divulgation au public, il est important de tenir compte des spécificités des procédures judiciaires dans les pays de *common law* et les pays de droit romain.

9. Dans la première catégorie de pays, les enjeux concernent intrinsèquement une forme particulière de confidentialité des communications lors de procédures judiciaires liées à la recherche d'éléments de preuve.

i) Certains pays de *common law* reconnaissent la confidentialité des communications entre conseils en brevets sans formation de juriste et clients, qui est similaire à la confidentialité des communications entre clients et conseils.

ii) Toutefois, dans quelques pays de *common law*, ces communications ne sont pas protégées.

10. Dans la seconde catégorie, la question est réglée par une obligation de réserve. Le non-respect de l'obligation de confidentialité peut se traduire par des poursuites pénales et donne généralement lieu à une sanction sévère.

i) Dans certains pays de droit romain, le droit de refuser de témoigner au tribunal sur toute question couverte par le devoir de réserve, ou de produire des documents contenant des informations couvertes par cette obligation, n'est pas applicable aux conseils en brevets sans formation de juriste.

ii) En revanche, dans certains pays de droit romain, la législation en matière de procédure civile ou pénale prévoit qu'en principe les communications avec des conseils en brevets sans formation de juriste sont également protégées de toute divulgation pendant la procédure judiciaire.

11. En outre, il existe également des différences et des incertitudes dans les législations nationales en ce qui concerne la confidentialité des avis donnés par les conseils en brevets étrangers et la manière de traiter les avis donnés par les conseils en brevets locaux. Dans certains pays, les communications avec un conseil en brevets agréé agissant dans l'exercice de ses fonctions professionnelles, qu'il soit national ou étranger, sont protégées contre la divulgation dans le cadre de procédures devant un tribunal administratif ou une commission d'appel.

12. Approches relatives aux questions transfrontières : La plupart des pays ne possèdent aucune loi ou réglementation spécifique traitant des aspects transfrontières de la confidentialité des communications entre clients et conseils en brevets étrangers.

i) Pour certains des pays dans lesquels la confidentialité des communications avec les conseils en brevets nationaux est admise au niveau national, la confidentialité des communications avec les conseils en brevets étrangers n'est pas préservée au motif que, par exemple, ces conseils ne sont pas agréés en vertu de la législation nationale applicable ou qu'ils ne sont pas inscrits au barreau.

ii) Toutefois, dans quelques pays, les dispositions législatives prévoient que les communications avec les conseils en brevets étrangers, même sans formation de juriste, sont également protégées de toute divulgation forcée. Dans d'autres, les tribunaux reconnaissent parfois le caractère confidentiel de ces communications en vertu du principe du choix des règles de droit.

iii) La plupart des pays de droit romain ont une expérience pratique très limitée des aspects transfrontières de la confidentialité des communications entre clients et conseils en brevets du fait qu'il n'y a pas ou très peu d'instructions qui pourraient imposer la divulgation des informations confidentielles. Toutefois, les conseils en brevets dans ces pays de droit romain peuvent être exposés à une divulgation transfrontière dans certains pays de *common law*, même si la protection de la confidentialité est assurée dans leur propre pays. Dans certains pays de droit romain, les dispositions législatives ont été modifiées et prévoient que les conseils en brevets (même sans formation de juriste) ont en principe le droit de refuser de témoigner sur des questions couvertes par l'obligation de réserve ou de produire un document contenant des informations sur de telles questions devant un tribunal. Ces modifications semblent motivées par l'espoir qu'elles faciliteraient la reconnaissance de la confidentialité des communications devant les tribunaux de certains pays de *common law*.

13. Questions traitées au niveau national et international : établi sur la base des informations figurant à l'annexe III du document SCP/29/5 et des débats qui ont eu lieu au sein du SCP, le document contient d'autres éléments d'information sur plusieurs questions pertinentes en rapport avec la préservation de la confidentialité des communications des conseils en brevets. Il passe en revue les arguments en faveur ou contre la préservation de la confidentialité des avis donnés par les conseils en brevets, et notamment ses effets sur l'administration de la justice, les intérêts publics et privés qui sous-tendent la réglementation et la question du développement.

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

15. Solutions possibles en ce qui concerne les aspects transfrontières : une solution possible en ce qui concerne les aspects transfrontières pourrait consister à prévoir, par l'intermédiaire des législations nationales, le même traitement pour les communications entre les clients et leurs conseils en brevets nationaux et les communications entre les clients et certains conseils en brevets étrangers, provenant tant de pays de droit romain que de pays de *common law*. Cette démarche permettrait aux pays de conserver une marge de manœuvre concernant le droit matériel attaché à la confidentialité des communications et au devoir de réserve et de maintenir l'asymétrie relative à la protection transfrontière des avis confidentiels en matière de propriété intellectuelle.

16. Une autre solution consisterait à chercher à établir une norme minimale ou une convergence des règles nationales de droit matériel entre les pays. D'une part, si un ensemble commun de règles de droit matériel s'appliquait aux conseils en brevets nationaux et étrangers dans tous les pays, la confidentialité des avis fournis en matière de propriété intellectuelle serait reconnue au-delà des frontières. D'autre part, compte tenu des divergences existant entre les législations nationales dans ce domaine, qui pourraient être en rapport non seulement avec le droit des brevets mais également avec le droit général, notamment la législation en matière de procédure, une certaine marge de manœuvre serait nécessaire pour permettre aux pays d'appliquer une norme internationale.

17. Une autre solution pourrait consister à reconnaître la confidentialité des avis prévue dans d'autres pays, en application du principe du choix des règles de droit, et à accorder la même prérogative dans le cadre d'une procédure judiciaire nationale. Dans les pays de droit romain, le fait de préciser dans la législation nationale la nature du devoir de réserve des conseils en brevets pourrait, dans une certaine mesure, faciliter la reconnaissance de la confidentialité sur la base du choix de la loi applicable.

18. Une autre solution, proposée par une organisation non gouvernementale, pourrait consister à créer un dispositif international étendant la reconnaissance de la confidentialité des communications aux conseils en brevets étrangers désignés par les autorités étrangères compétentes.

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

[Fin du document]