

专利法常设委员会

第三十二届会议

2020年12月7日至10日，日内瓦

关于客户及其专利顾问之间通信保密性方面近期发展和经验交流会的报告

秘书处编拟的文件

1. 根据2019年12月2日至5日在日内瓦举行的专利法常设委员会（SCP）第三十一届会议的决定，本文件载有2019年12月4日举行的从业人员和成员国交流会的报告，内容涉及客户及其专利顾问之间通信保密性的近期发展和经验。交流会上的演示报告可查阅：https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=50453。自动生成的WIPO Speech-to-Text[®]交流会文字本可查阅：https://www.wipo.int/s2t/SCP31/SCP_31_2019-12-04_PM_1_mp4.html。

演示报告

加拿大代表团

2. 加拿大承认与律师的通信享有律师-当事人特权。2016年，向与知识产权代理人的通信赋予立法性特权的法律修正案生效。这项立法旨在以与保护律师-当事人特权相同的方式保护专利代理人与其客户之间的通信。相关条款是专利法第16.1条。

3. 如果客户明示或默认放弃该特权，则该特权不适用（第16.1条(2)）。此外，律师-当事人特权的例外，或者在民法中，律师和公证人职业性保密的例外，适用于符合第16.1条(1)(a)至(c)所规定条件的通信。此外，根据第16.1条(4)，与外国专利代理人通信的特权可得到承认，如果通信是：(i) 根据一国法律获得授权作为专利代理人的一方与其客户之间的通信；(ii) 意图保密；(iii) 为就任何与保护发明有关的事项寻求或提供咨询意见而作出的；及(iv) 根据外国法律享有特权。

4. 做出上述修订是因为：(i)该特权使客户能够与其专利顾问进行充分和坦率的讨论；(ii)它增进了客户和顾问之间的信任，这对不一定熟悉专利制度且往往依赖商业秘密的小企业和发明人尤为重要；(iii)客户提供给他/她的专利代理人的信息越多，他/她获得的咨询意见就更有用。专利的质量和整个专利制度的质量也因此得到提高。

5. 此外，2018 年，加拿大通过了《专利代理人 and 商标代理人学院法》。与针对律师的法律规定类似，该法案设立了一个独立学院，以公共利益的名义管理专利代理人。2019 年夏天，任命了一个由三名公共利益成员和两名知识产权代理人组成的董事会来管理该学院。在学院开始运行后，将再任命两名成员。所有加拿大知识产权代理人将须遵守学院的规则，并符合专业行为和标准。泄露保密信息的代理人可能会受到学院的处罚。处罚包括罚款、暂停或吊销代理执照。

6. 《职业行为准则》将要求代理人以客户的最佳利益为重，并对客户信息保密。此外，利益冲突规则将确保保密信息不会无意中用于为其他客户谋利。学院将能够调查疑似行为不当的代理人，并可以为规范该职业的有限目的查看保密信息。这将确保该特权不被用来隐瞒现有技术，或从事欺诈或以其他方式欺骗公众。但是，提供给学院的任何信息只能用于规范该职业，并且仍为保密信息。

史蒂文·B·加兰先生，国际保护知识产权协会（AIPPI）当事人-律师特权委员会成员

7. AIPPI 的目标是创建统一的国际方法，以保护保密的客户-专利顾问通信免受强制披露，例如在国内和跨境诉讼期间。问题是某些国家对此类通信，以及在跨境的情形中对涉外通信，缺乏国内保护。

8. 保护专利所有人及其专利顾问之间保密通信的目的是为了鼓励这两者之间进行充分和坦率的沟通，从而促进遵守和管理法律的更广泛的公共利益。基于客户的充分披露提供的中肯的知识产权咨询意见最终会使国内和国际专利制度得到更适当的运用，从而更好地服务于这些制度的目的和整体公共利益。这包括降低一方寻求和/或获得过于宽泛、模糊或不适当的专利权的可能性，从而提高专利质量，减少无效或无根据的专利。它还帮助专利所有人做出更适当的实施决定。

9. 所寻求的保护类似于普通法国家律师与其当事人之间存在的保护类型。重要的是，“特权”保护的是专利代理人给出的咨询意见不被披露：披露公有领域的事实或文件（现有技术）以及专利权人向专利局披露相关现有技术的义务都不受影响。据 AIPPI 所知，在各司法管辖区中不存在任何诉讼当事人或申请人试图避免披露相关现有技术的滥用情况。在很多司法管辖区中，诉讼期间提出的特权主张可由相关法院质疑和审查。

10. 在很多司法管辖区，专利顾问不是律师。通常情况下，客户和非律师专利顾问之间的国内和/或国外通信通常不受免于强制披露的保护，例如在某些国家的诉讼期间。这可能导致专利所有人的这些保密通信和保密信息被强制披露给竞争对手。而这会使得专利所有人不向其知识产权顾问充分披露，也无法从后者那里获得适当的知识产权咨询意见。

11. 因此，为了避免产生这种结果，一些国家已采取积极措施保护此类通信。在英国，客户和英国/欧洲非律师专利代理人之间的通信受法律保护。在英国受到保护的通信在其他司法管辖区不一定受到保护。英国的保护是否延伸至“外国”非律师知识产权顾问也具有不确定性。

12. 在澳大利亚，客户和澳大利亚非律师专利代理人之间的通信受法律保护。在礼来诉辉瑞爱尔兰制药（2004 年）137 FCR 573 一案中，法院认为与“注册专利代理人”的通信这一特权仅限于澳大利亚专利代理人，因此，辉瑞与英国专利代理人之间的通信被认为不享有特权。2013 年，法定特权扩大到根据另一国/地区的法律获得提供知识产权咨询授权的外国从业人员。

13. 在新西兰，客户和新西兰非律师专利代理人之间的通信受法律保护。2008 年，该保护延伸至其职责“相对于”新西兰代理人的外国从业人员。

14. 在加拿大，客户和加拿大非律师专利代理人以及外国非律师知识产权顾问之间的通信最初不受保护。在礼来艾科思诉辉瑞爱尔兰制药（2006 年）FC 1465 一案中，与英国专利代理人的通信尽管在英国受到保护，但在加拿大诉讼中不享有特权，并被要求提供给法院。因此，客户需要采用耗时且昂贵的变通解决方案，包括更多地使用律师。如上文加拿大代表团所解释的那样，《专利法》在 2016 年得到了修订。

15. 在美国，很多法院认为，律师-当事人特权适用于与在该国注册的非律师知识产权顾问的通信。在其中一些案件中，此类通信最初被认定不享有特权，但这一裁定在上诉中被推翻。美国法院保护客户与其外国非律师知识产权顾问之间的“享有保密特权”的通信，如果它们认定该通信在相关外国司法管辖区存在免于强制披露的特权。然而，这不是法律的绝对状态，因为这方面的案例刚刚开始出现。2017 年，美国专利商标局实行了一项新规¹，规定在专利审判和上诉委员会（PTAB）的程序中，律师-当事人特权适用于与美国和外国专利代理人/律师的通信。

16. 在一件 1992 年的美国诉讼案²中，法院要求提供客户与日本专利代理人之间的通信，在此之后，日本于 1998 年对其国内立法进行了修订，以便日本专利代理人可以在法庭诉讼中拒绝作证或提供“保密”文件。鉴于这一变化，美国的一些法院后来认定，日本专利代理人和客户之间的通信受到保护，不能在诉讼中强制披露。

17. 同样，针对美国的一项法院判决³，法国于 2014 年对其立法进行了修订，根据这一修订，法国专利代理人“应遵守职业性保密规定”。这一保护在美国后来的一些案件中得到行使。

18. 其他一些司法管辖区⁴，无论是普通法系还是民法法系，采取了积极措施在国内创建一种希望在其他国家的诉讼中得到行使的特权。瑞典将特权延伸至与瑞典/欧洲非律师专利顾问的通信。拟议的欧洲统一专利法院（UPC）规则规定，律师/非律师专利代理人的咨询意见享有保密特权，不得在任何 UPC 诉讼中披露。一个问题是，它是否适用于与非 UPC 国家的专利顾问的通信。

19. 加兰先生总结说，鉴于很多国家采取的国内举措，制定统一国际解决方法的时机已经成熟，各国应根据该解决方案承认存在于其他国家的保护，以避免保密咨询意见被迫披露。

金·芬尼莱，国际知识产权律师联合会（FICPI）研究和工作委员会（CET）助理总通讯员

20. 由于全球贸易需要知识产权并受到知识产权的支持，客户需要能够从国内和国际知识产权顾问处获得坦率和全面的法律知识产权专业咨询意见。因此，往来于此类知识产权顾问的通信，包括为此撰写的文件和其他相关记录，需要得到保护，以免被强行披露给第三方。提供这种保护有助于确保公共和私人利益，因为该咨询意见合乎法律和司法的规定。

21. 知识产权专业人员可以是律师，但通常不是。但一些司法管辖区对知识产权专业人员进行监管，并提供公开的注册簿对其登记注册。一般来说，注册知识产权专业人员受行为准则的约束，并受职业性保密义务的约束。

¹ 美国联邦法规 § 42.57。

² Alpex Computer Corp 诉 Nintendo Co Ltd, US Dist LEXIS 3129 (QL) (SD NY 1992)。

³ Bristol-Myers Squibb Co 诉 Rhone-Poulenc, 52 USPQ 2d 1897 (SD NY 1999)。

⁴ 例如荷兰、比利时、丹麦、西班牙和瑞士。

22. 应受到保护的是各类通信，包括口头和书面知识产权专业咨询意见，为此类意见创建的文件，以及知识产权顾问和接受咨询意见的一方之间传递的与此类意见相关的其他记录。知识产权专业咨询意见是在涉及专利时可能包括技术事项的法律意见。“咨询意见”一词不包括现有技术文件、实验室笔记、其他载有数据的文件或与专利有效性评估相关的类似文件。

23. 一般来说，普通法系国家的“特权”和民法法系国家的“职业性保密义务”仅在国家层面适用。考虑到知识产权的全球维度，各国需要支持和维护此类通信的保密性，并将保护范围扩大至由其他国家的知识产权顾问提供的知识产权专业咨询意见。这种保护范围的扩大可避免导致或允许保密意见被公开并因此使该法律意见在所有司法管辖区都失去保密性。如果法律意见的保密性在一国丧失，它可以成为当事人在本国和海外失去保密性的理由。

24. 芬尼莱先生最后指出，需要一个最低标准，其中规定：(i) 知识产权顾问提供的知识产权专业咨询意见为保密意见，在国家一级的诉讼中不得强行披露；(ii) 跨境知识产权专业咨询意见的处理方式与国内意见的处理方式相同；(iii) 普通法和民法之间需要达成平衡，因为民法法系的司法管辖区无须采用任何普通法概念，反之亦然。这样的最低标准应提供“知识产权顾问”、“通信”和“咨询意见”的定义。

与会人员的发言

捷克共和国代表团

25. 根据经修订的关于专利代理人的 417/2004 Coll. 号法案，只有注册专利代理人有权在捷克共和国境内提供专利代理人的服务。客户与其专利代理人之间的通信保密在该法案第 36 条中规定为专利代理人的职责之一。法案没有对这个问题的跨界方面作出任何规定。没有这方面法庭案例的记录。涉及这一问题的国家法律的更多详情可在相关产权组织网站上查阅⁵。

爱尔兰代表团

26. 在爱尔兰，本国专利顾问的特权由来已久。2006 年，这一特权范围扩大至欧盟和欧洲经济区成员国的专利顾问，以处理与欧洲专利有关的诉讼。爱尔兰专利代理人的注册申请由委员会审议，注册专利代理人的姓名在其网站上公布。专利局负责为专利代理人设置知识产权法律和实践考试。

智利代表团

27. 在智利，客户与其专利顾问之间的通信由双方自由建立的合同条款来管理。律师适用《律师协会职业道德守则》规定的某些伦理责任。

28. 智利一直在进行两项与通信保密有关的主要立法改革。首先，正在进行的关于保护个人数据的第 19628 号法律的改革涉及旨在确保业务及其注册的完整性和保密性的规范。另一项改革涉及关于计算机犯罪的第 19223 号法律，该法律提出了通过实质性和程序性修改来处理与使用计算机手段减少和未经授权使用信息有关的犯罪行为。这两项改革都将对知识产权事项产生影响，因为它们为国家一级出现的关于通信保密的争议设定了更高的保护标准。该代表团指出，本国法律将更加侧重于管理通信保密问题的合同条款，并认为，SCP 应继续交流经验，不应寻求以统一的方式处理这一问题。

⁵ https://www.wipo.int/scp/en/confidentiality_advisors_clients/national_laws_practices.html.

土耳其代表团

29. 根据 2017 年修订的《知识产权法》，所有专利和商标代理人，无论其是否为律师，在从事专业活动时必须遵守统一的行为准则。《专利和商标代理人行为和纪律准则》第 5 条引入了通信的保密义务，根据该义务，无论律师与否，专利代理人不得披露从其客户处获得的信息和秘密。据信，该国家立法被认为在国家一级为客户与其专利顾问之间的通信保密提供了法律确定性和可预测性。

法国代表团

30. 在法国，《知识产权法》规定了知识产权代理人的职业性保密义务。第 L. 422-11 条规定，知识产权代理人有义务在任何事项上以及对第 L. 422-1 条下提及的所有服务遵守职业性保密的规定。提供或有意提供给客户的咨询意见、与客户、同事或律师往来的专业信函、会议记录以及总的来说文档中的所有文件都应遵守职业性保密的规定。

31. 该代表团还报告了法国知识产权代理人的组成、知识产权代理人的伦理责任、近期关于该主题的判例以及代表所有专利代理人的国家专业组织，该组织能够在代理人行为不当时对其进行处罚。该代表团认为，该议题应保留在 SCP 的议程上。

冈比亚代表团

32. 该代表团建议 SCP 举行一次专门会议，进一步讨论这一问题。它认为，为了在民法法系和普通法系国家之间取得某种程度的统一或一致，对于几乎所有成员国来说，可取的做法都是制定一种灵活的方法，特别是在跨境方面。

瑞士代表团

33. 该代表团指出，所介绍的多个司法管辖区中关于通信保密的概况和发展表明，这一问题在国际层面的现状是缺乏适当的法律规范，特别是在跨境方面。此外，在存在法律规范的情况下，这一保护并不总是适用于外国代理人，或者适用程度不同于对国内专业人员的保护。这种情况在确定性和可预测性、合理信息保护和专利代理人与客户之间的信任方面令人不甚满意。在这种情况下，专利代理人与其客户之间无法进行充分而坦率的沟通。这损害了法律意见的质量，并因此对专利申请和审查以及专利质量产生影响，这是所有成员国关切的问题。

34. 瑞士颁布了 2011 年 7 月生效的《联邦专利代理人法》，以便尤其应对跨境专利申请审查和维权程序中对高质量咨询和代理服务的日益增长的需求。瑞士认识到对客户与其专利顾问之间的通信保密实行强保护的重要性。《专利代理人法》通过规范“专利代理人”这一专业头衔的使用和引入客户-专利代理人法定特权，显著提高了瑞士国内外专利代理人的地位。

35. 该代表团回顾从业人员表示需要在国际层面找到共同解决方案，并提到它的提案，即通过非约束性软法律的方法解决客户-代理人特权问题的跨境方面。该框架可作为国家法律的模板。它为每个成员国根据本国的法律背景和需求调整国家立法提供了一种灵活的方法。该代表团鼓励成员国就这样一个非约束性框架的内容展开讨论。该代表团建议秘书处对这一框架进行研究，如指导原则和建议等。该研究应依据对各项方案进行论述并包括优缺点信息的法律文献进行，同时不影响研究结果。

其他发言

36. 在瑞士代表团发言后，代表中欧和波罗的海国家集团的克罗地亚代表团、澳大利亚代表团和加拿大代表团以及 HEP 和 GRUR 的代表表示支持瑞士代表团的提案。智利代表团要求在这方面开展工作前，就瑞士代表团提案的要点提供更多信息。

37. TWN 的代表反对在国际层面制定关于跨境方面的法律文书的想法，因为这会压缩各成员国的政策空间。相反，APAA 的代表注意到有越来越多来自亚洲地区的 PCT 国际专利申请，以及亚洲公司在各司法管辖区卷入专利纠纷的风险，因此强烈支持 SCP 采取进一步措施，研究就这一问题加快制定最低国际标准的可行性。

问答环节

38. 问答环节讨论的问题包括：如何将律师的伦理责任延伸至非律师专利顾问以及专利顾问的资格；讨论专利事项前，专利顾问是否应签署保密协议；发生诉讼时，提供咨询意见有什么实际作用。

[文件完]