

Comité permanent du droit des brevets

Vingt-cinquième session
Genève, 12 – 15 décembre 2016

COMPILATION DE PROCEDURES JUDICIAIRES SE RAPPORTANT A LA CONFIDENTIALITE DES COMMUNICATIONS ENTRE CLIENTS ET CONSEILS EN BREVETS

Document établi par le Secrétariat

INTRODUCTION

1. À sa vingt-quatrième session tenue du 27 au 30 juin 2016, le Comité permanent du droit des brevets (SCP) est convenu que le Secrétariat établirait, sur la base des informations fournies par les États membres et les observateurs du SCP, une compilation des procédures judiciaires se rapportant à la confidentialité des communications entre clients et conseils en brevets, y compris les limitations ou difficultés rencontrées. Suite à cette décision, les membres et les observateurs du SCP ont été invités, au moyen des circulaires C. 8585, C. 8587 et C. 8588 datées du 16 août 2016, à fournir des informations à ce sujet au Bureau international.

2. Le Secrétariat a reçu des informations de la part du Japon et de la Suisse. Comme la page Web de l'OMPI intitulée "Compilation of laws and practices regarding the scope of client attorney privilege and its applicability to patent advisors"¹ (compilation de lois et pratiques relatives à la portée de la confidentialité des communications entre clients et conseils et à ses possibilités d'application aux conseils en brevets) contient des renvois à des procédures judiciaires se rapportant à la confidentialité des communications entre clients et conseils en brevets, le présent document porte aussi sur ces procédures. La majorité des procédures judiciaires compilées concernant les États-Unis d'Amérique, la plupart des décisions judiciaires mentionnées dans le présent document proviennent de ce pays.

¹ http://www.wipo.int/scp/en/confidentiality_advisors_clients/national_laws_practices.html.

3. En mai 2008, une Conférence sur la confidentialité des informations communiquées dans le cadre des consultations de spécialistes de la propriété intellectuelle a été organisée par l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) en coopération avec l'Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPI). De nombreux exposés ont porté sur des procédures judiciaires pertinentes dans certaines juridictions. Les exposés sont accessibles à l'adresse http://www.wipo.int/meetings/en/2008/aippi_ipap_ge/program.html.

QUESTION DE LA RECONNAISSANCE DE LA CONFIDENTIALITE DES COMMUNICATIONS AVEC LES CONSEILS EN BREVETS ETRANGERS AUX ÉTATS-UNIS D'AMERIQUE

4. En ce qui concerne la reconnaissance de la confidentialité des communications avec les agents de brevets étrangers et les conseils en brevets étrangers, les différents tribunaux de district du circuit fédéral adoptent deux grandes approches fondées sur le droit imposé ou sur le choix du droit.

5. Si l'approche fondée sur le droit imposé, selon laquelle la confidentialité des communications d'un conseil en brevets étranger n'est pas reconnue au motif que ce spécialiste n'est pas membre de l'Association des avocats américains, a été suivie par un tribunal dans une affaire (*Status Times Corp. c. Sharp Electronics Corp.*, 95 F.R.D. 27 (S.D.N.Y. 1983)), la plupart des tribunaux optent pour l'approche reposant sur le choix du droit, fondée sur les principes dits de "touching base", de "comity plus function" ou de "l'intérêt le plus direct et le plus impérieux".

6. Avec le principe dit de "touching base", les tribunaux déterminent s'il y a lieu d'appliquer le droit américain ou le droit étranger sur la base de la juridiction qui présente le plus d'intérêt quant à savoir si les communications devraient ou non rester confidentielles et sur le lieu où la relation supposément confidentielle a été nouée, sauf si l'intérêt général impose une autre approche. Dans l'affaire *Duplan Corp. c. Deering Milliken, Inc.*, 397 F. Supp. 1146, 1169-71 (D.S.C. 1975), le tribunal a décidé que, même si la confidentialité des communications avec les agents de brevets qui ne sont pas avocats n'était en principe pas reconnue, si les communications avec un agent de brevets étranger avaient un lien étroit avec une demande de brevet déposée dans le pays de cet agent, le principe de la confidentialité des communications qui était consacré par le droit du pays étranger prévalait.

7. Dans l'affaire *Bristol-Myers Squibb Co. c. Rhone-Poulenc Rorer Inc.*, 52 U.S.P.Q 2d 1897, 188 F.R.D. 189 (S.D.N.Y. 1999), le tribunal de district n'a pas reconnu la confidentialité des communications entre clients et conseils en brevets pour un mandataire agréé qui était un agent de brevets français agréé et un mandataire en brevets européens. Le tribunal a jugé que les agents de brevets français ne bénéficiaient pas, en vertu du droit français, d'un droit probant à la confidentialité de leurs communications comparable à la confidentialité des communications entre clients et conseils dont jouissent les conseils en brevets en vertu de la législation des États-Unis d'Amérique. En conclusion, le tribunal a estimé que les communications de l'agent de brevets français n'étaient pas confidentielles sauf s'il agissait sous l'autorité d'un conseil en brevets américain. Il a également estimé que, même si le règlement en matière de discipline de l'Institut des mandataires agréés près l'Office européen des brevets (EPI) contenait une règle sur le secret professionnel, ladite règle ne conférait pas aux mandataires de l'OEB une protection équivalente à la confidentialité des communications entre clients et conseils en brevets prévue par le droit américain.

8. Dans l'approche fondée sur le principe dit de "comity plus function", le tribunal adopte la conclusion dictée par la courtoisie lorsque l'agent des 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 déposait une demande de brevet étranger par l'intermédiaire de son avocat américain, celui-ci exerçait une simple

fonction de transmission d'informations entre le client et l'agent étranger, et que par conséquent la communication concernait un client américain et un agent étranger et n'était alors protégée que si la législation étrangère consacrait le principe de la confidentialité des communications.

9. Dans l'approche fondée sur le principe de "l'intérêt le plus direct et le plus impérieux", le tribunal évalue les intérêts concurrents de tous les États concernés et décide lequel d'entre eux a davantage intérêt à voir sa législation appliquée, ce qui peut entraîner l'application du Restatement (Second) Conflict of Laws (VLT Corp. c. Unitrode Corp., 194 F.R.D. 8, 16 (D. Mass. 2000)). L'article 139.2) du Restatement (Second) Conflict of Laws prévoit plusieurs facteurs à prendre en considération au moment de déterminer la législation applicable, notamment les liens réels entre les parties, les différentes nations concernées et les considérations générales en matière d'équité de l'espèce.

10. Dans l'affaire Astra Aktiebolag c. Andrx Pharmaceuticals, Inc. 208 F.R.D. 92, 104-105 (S.D.N.Y. 2002), le tribunal a proposé que la doctrine soit utilisée de manière plus large afin de protéger davantage de communications. Il a jugé que les considérations d'équité d'une situation exigeaient l'application de la loi d'un État dont l'intérêt n'était pas le plus impérieux mais qui disposait de meilleurs mécanismes de protection de la confidentialité, comme la législation américaine, bien que les communications visées en l'espèce n'aient pas de lien avec les États-Unis d'Amérique.

11. Concernant les conseils en brevets suisses, dans l'affaire Burroughs Wellcome Co. c. Barr Labs. Inc., 143 F.R.D. 611, 616-17 (E.D.N.C. 1992), le tribunal a estimé qu'une lettre adressée par un conseil en brevets suisse à un mandataire en brevets européens était confidentielle en vertu d'une déclaration non contestée selon laquelle le droit suisse sur la confidentialité des communications couvrait les communications entre clients et conseils en brevets.

12. Cependant, dans l'affaire In re Rivastigmine (239 F.R.D. 351, 359, S.D.N.Y. 2005), le tribunal de district a établi, dans l'application de son interprétation de la législation suisse, que les communications entre un agent de brevets suisse, son client et un conseiller interne suisse n'étaient pas protégées par la confidentialité des communications. Il a fait observer que, dans le cas où la communication avec un agent de brevets étranger ou un conseil en brevets étranger portait sur une demande de brevet étranger, les tribunaux américains examinaient si la législation du pays où la demande de brevet était en instance contenait une disposition comparable à la confidentialité des communications entre clients et conseils en brevets reconnue par la législation des États-Unis d'Amérique. Selon le tribunal, la réglementation suisse prévoyait uniquement une obligation de confidentialité des communications et non un droit probant absolu. Il était demandé au tribunal d'examiner les effets de ces règles dans le contexte des procédures suisses de divulgation d'éléments de preuve. Le demandeur suisse a fait valoir que la divulgation obligatoire des documents était plutôt limitée dans les procédures civiles en Suisse et qu'un tribunal suisse n'ordonnerait pas la divulgation des documents concernés. Une obligation de confidentialité des communications serait donc suffisante pour protéger les communications entre les agents de brevets et leurs clients. Le juge a fait observer que "des problèmes spécifiques [pouvaient] survenir lors de l'évaluation de la confidentialité des communications entre clients et conseils dans d'autres pays dont les systèmes de divulgation [n'étaient] pas comparables au nôtre", mais il a indiqué qu'il ne pouvait pas déduire des procédures de divulgation d'éléments de preuve que la confidentialité était reconnue si la législation suisse n'avait pas prévu un droit probant spécial comparable au principe de confidentialité des communications entre clients et conseils consacré par le droit américain. De même, dans l'affaire Schindler c. Otis (tribunal de district du New Jersey; 2:09-cv-00560), le tribunal a décidé que la confidentialité ne s'appliquait pas aux communications avec un mandataire en brevets européens non juriste car les communications avec un agent de brevets

n'étaient pas couvertes par la confidentialité des communications entre clients et conseils en vertu du droit suisse².

13. Cependant, en appliquant la loi suisse modifiée (article 10 de la loi sur les conseils en brevets et article 160 du Code de procédure civile de la Suisse) dans l'affaire *In re Zoledronic acid* (tribunal de district du New Jersey; 2:12-cv-03967), le tribunal a estimé que la confidentialité des communications s'appliquait à un conseil en brevets suisse.

14. L'argument de la confidentialité des communications pour les conseils en matière de propriété intellectuelle donnés par des conseils en brevets japonais a été rejeté par les tribunaux américains dans les années 80 et au début des années 90, par exemple dans l'affaire *Honeywell, Inc. c. Minolta Camera Co., Ltd.*, 1990 U.S. Dist. LEXIS 5954 (D.N.J. 1990). Les affaires ci-après sont également pertinentes : i) *Status Time Corp. c. Sharp Electronics Corp.*, 95 F.R.D. 27 (S.D.N.Y. 1982); ii) *Detection Systems Inc. c. Pittway Corp.*, 96 F.R.D. 152, 156 (W.D.N.Y. 1982); iii) *Burroughs Wellcome Co. c. Barr Labs. Inc.*, 143 F.R.D. 611, 616-17 (E.D.N.C. 1992); et iv) *Santrade c. General Electric*, 27 USPQ 1446 (E.D.N.C. 1993).

15. La modification du Code de procédure civile du Japon en 1996 a toutefois donné aux conseils en brevets le droit de refuser de témoigner eu égard à tout fait relevant de l'obligation de confidentialité et le droit de refuser de produire des pièces relatives à ces faits. À la suite de cette modification, dans la décision concernant l'affaire *Eisai Ltd. c. Dr. Reddy's Laboratories Inc.*, 77 U.S.P.Q. 2d 1854, 406 F. Supp. 2d 341 (S.D.N.Y. 2005), le tribunal a admis la confidentialité des communications entre un client et un agent de brevets japonais non-juriste en signe de courtoisie. Il a cependant été considéré que le principe de courtoisie était subordonné à des considérations supérieures d'intérêt général aux États-Unis d'Amérique. L'affaire *VLT Corp. c. Unitrode Corp.*, 194 F.R.D. 8, 16 (D. Mass. 2000) concerne également un agent de brevets japonais après la modification de la loi.

PROCEDURES JUDICIAIRES AU CANADA

16. La confidentialité des communications entre clients et conseils en brevets n'était pas reconnue par la jurisprudence canadienne antérieure (*Lumonics Research Co. c. Gould*, 70 C.P.R. (2d) 11; *Whirlpool Corp. c. Camco Inc.*, 72 C.P.R. (3d) 444; *Lilly Icos LLC c. Pfizer Ireland Pharmaceuticals*, 2006 FC 1465). Cette jurisprudence n'est cependant plus valable après les récentes modifications de la législation qui ont consacré le principe de la confidentialité des communications entre les clients et leurs agents.

17. Le 24 juin 2016, le Canada a promulgué des modifications de sa législation sur les brevets en vue de reconnaître le principe de la confidentialité des communications entre les conseils en brevets et leurs clients. Ce principe s'applique à toute communication entre un agent de brevets agréé et son client qui est destinée à rester confidentielle et qui est effectuée en vue d'obtenir ou de fournir des avis sur toute question relative à la protection d'une invention. La nouvelle législation du Canada sur les brevets reconnaît la confidentialité des communications au Canada entre un client et un conseil en brevet d'un autre pays si la législation de l'autre pays la reconnaît aussi. Jusqu'à présent, aucune décision judiciaire n'a été rendue en vertu de cette nouvelle législation.

[Fin du document]

² http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_21/scp_21_ref_bloechle.pdf.