

## 专利法常设委员会

### 第二十九届会议

2018年12月3日至6日，日内瓦

文件 SCP/29/5《客户与其专利顾问间的通信保密：  
法律、实践及其他信息汇编》概要

秘书处编拟的文件

1. 本文件载有文件 SCP/29/5《客户与其专利顾问间的通信保密：法律、实践及其他信息汇编》概要。
2. 根据 2018 年 7 月 9 日至 12 日在日内瓦举行的专利法常设委员会（SCP）第二十八届会议的决定，文件 SCP/29/5 对文件 SCP/20/9（《客户及其专利顾问间的通信保密：法律、实践及其他信息汇编》）进行了更新。此更新主要是基于从委员会第二十届至第二十九届会议之间的活动中收集到的信息。对这些信息进行汇编并不意味着建议或引导成员国通过文件 SCP/29/5 所载的任何特定机制。
3. **背景：**通常情况下，申请人要求其原籍国的当地专利顾问根据该国的规则和惯例协助准备和审查专利申请。在对其发明进行国际层面保护的过程中，申请人通过聘请外国专利顾问进一步在不同国家提交相应的专利申请，可能会在海外获得专利。在一些海外国家，当申请人（或专利权人）或第三方成为专利诉讼当事方时，法院可以命令当事人公开其与专利顾问之间包含保密通信的文件，其中包括当事人与其原籍国当地专利顾问之间包含保密通信的文件。比如，这可能会发生在英美法系国家专利诉讼的“开示”程序中。当事人与专利顾问之间的通信可能在其原籍国受到保密规则和惯例的保护，但在发生诉讼的另一个国家，这种保密性可能无法得到承认和保护。
4. 总体而言，如果客户向具备资质的律师寻求建议，则二者之间的通信享有“特权”，法庭不得要求公开，或可在保密义务的保护下免于公开。保持此类通信保密的目的在于鼓励那些寻求建议和提

供建议的人在此过程中保持完全透明和诚信。寻求建议的人应向顾问提供所有可能相关的信息，包括可能与其立场相左的信息，以获得最佳建议。另一方面，顾问也应做到完全坦诚。为了确保法律建议的高质量，对指示和建议的交流不应受限于对公开通信的担忧。

5. 一般来说，专利代理人不仅是提交专利申请的技术专家，而且还是专利法专家，提供与专利申请办理和诉讼相关的法律咨询。在认同客户应能与其专利代理人进行坦诚和公开交流的情况下，一些国家还保护专利律师免于强制公开保密建议，无论他们是否具备律师资质。但是，其他一些国家没有规定此类机制，也没有针对该问题制定任何具体规则。即便专利代理人建议的保密性得以保持，但其所覆盖的通信范围以及在何种程度上覆盖海外专利代理人的建议皆因国家而异。因此，尽管专利顾问与其客户之间的通信保密性可以在其本国得以保持，但在另一司法管辖区仍有在“开示”或类似程序中强制公开此类通信的风险。

6. **国际框架：**保持专利顾问与其客户间的通信保密并未在任何国际知识产权条约中明确规定。但是，《保护工业产权巴黎公约》（《巴黎公约》）、《与贸易有关的知识产权协定》（TRIPS 协定）以及《世界贸易组织（WTO）服务贸易总协定》（GATS）都有与此重要问题相关的规定。在《巴黎公约》中，这一问题似乎属于国民待遇总原则的可允许例外范围之内，尽管《巴黎公约》并不阻止缔约方给予本国和外国专利顾问同等待遇。TRIPS 协定与《巴黎公约》类似，并未直接提及这一问题，但载有关于证据提供（由另一方掌握）和保密信息保护的规定（见第 43 条）。GATS 似乎并未涵盖在司法程序中保持保密性的问题。

7. **国家层面的不同方法：**文件 SCP/29/5 的附件三提供了 56 个国家（包括了英美法系国家和大陆法系国家）和三个地区框架关于客户 - 律师特权范围以及此特权对专利顾问的适用性的国家法律和实务汇编。在保持与专利顾问的通信保密性的国家方面，其回顾了各国国内法律中以下相关要素：（i）特权和/或保密义务的起源；（ii）受特权和/或保密规定约束的专业人员；（iii）特权/保密义务的范围；（iv）特权/保密义务的例外与限制；（v）违反保密义务的处罚；以及（vi）专利顾问的资质。此外，在大陆法系国家，还提供了关于专业保密义务如何在法庭程序中与作证或出示证据文件的责任相互关联的信息。关于跨境方面，还收集了有关认可与外国专利顾问间通信保密性的信息。

8. 根据国家立法、行业协会制定的行为守则或政府规章，大多数国家都规定了专利顾问的保密义务。一般而言，保密义务要求专利顾问不得公开与其在履行专业职责过程中所提供建议相关的任何信息。但是，仍有一些国家并未规定此类义务。如何以及在何种程度上保护与专利顾问的保密通信免于公开披露，对此问题，重要的是将英美法系国家和大陆法系国家法庭程序之间的差异纳入考虑。

9. 在英美法系国家中，关键问题与法庭程序中与开示程序相关的特权具有内在联系。

(i) 一些英美法系国家承认非律师的专利顾问和其客户间的通信保密特权，类似客户 - 律师特权。

(ii) 但是，在另一些英美法系国家，非律师的专利顾问和其客户间的通信并不享有这一特权。

10. 在大陆法系国家，该问题通过专业保密义务得到解决。违反保密义务可能会面临刑事指控，并且通常会受到严重制裁。

(i) 在一些英美法系国家，拒绝在法庭上就专业保密义务所涵盖的问题作证的权利，和/或拒绝出示包含专业保密义务所涵盖信息的文件的权利，均不适用于非律师的专业顾问。

(ii) 然而，有些大陆法系国家的民事和/或刑事诉讼法规定，与非律师的专利顾问的通信在原则上也受保护，可免于在法庭程序中公开。

11.. 此外，各国法律在海外专利顾问建议的保密性和如何对待企业内部专利顾问的建议方面也存在差异和不确定性。在有些国家，与任何在其专业职责授权范围内开展活动的合格专利顾问之间的通信，在行政法庭/上诉委员会程序中都受到免于公开的保护。

12.. 跨境方面的方法：大多数国家并未制定专门的法律和规则来处理客户与外国专利顾问间通信保密性在跨境方面的问题。

(i) 在国家层面授予与国内专利顾问间通信保密性的国家中，有些并不认可与外国专利顾问间的通信保密性，因为这些外国专利顾问并未根据其相应的国家法律登记注册或未被其律师协会承认。

(ii) 但是，一些国家的成文法规定，即便外国专利顾问不是律师，与其之间的通信同样受到免于强制公开的保护。在另一些国家，法院可根据法律规则选择承认此类通信在本质上享有特权。

(iii) 大多数大陆法系国家在客户和专利顾问间通信保密性的跨境方面没有多少实际经验，因为几乎没有或很少会有要求强制公开保密建议的程序。但是，这些大陆法系国家的专利顾问可能会在某些英美法系国家受制于跨境开示程序，即便其本国对保密性提供保护。一些大陆法系国家的成文法已经过修订，规定专利顾问（包括非律师的专利顾问）原则上有权在法庭程序中拒绝就其专业保密义务范围内的任何事项作证，和/或可拒绝提供包含此类事项的任何文件。此类修订似乎是希望促进某些英美法系国家的法院认可这一特权。

13.. 在国内和国际层面涉及的问题：根据文件 SCP/29/5 附件三所收集的信息以及 SCP 展开的讨论，本文件进一步阐述了一系列关于保持与专利顾问通信保密性的问题。文件回顾了支持和反对保护专利顾问建议保密性的论点：特别是就该特权对司法管理、规定背后的公共和私人利益以及发展问题的影响进行了回顾。

14.. 关于跨境方面，已涉及到以下问题：（i）由于对与非律师专利顾问的通信保密性不予认可而在外国泄密；（ii）关于对外国特权和保密义务予以认可的法律不确定性；以及（iii）缺乏全面的法律 and 实际措施来防止跨境情况下对保密通信的强制公开。由于寻求一种涉及对国家司法体系进行根本性改变的统一规则并不现实，因而在专利顾问与客户间保密通信的处理方面存在的法律不确定性可能会影响国际层面专利制度的质量。

15.. 跨境方面可能的补救措施：一种可能的补救措施是，可通过国家法律，承认与本国专利顾问间的通信和与某些外国专利顾问间的通信具有同等效力，大陆法系国家和英美法系国家的专利顾问都包括在内。这一办法会使各国在有关特权或专业保密义务的实体法律方面保留其灵活性，但无法解决知识产权建议保密性的跨境保护不对等状况。

16.. 另一种办法是可以寻求各国实体法规的最低标准或最小交集。一方面，如果能对国内专利顾问和所有其他国家的专利顾问采用一套共同的实体法规，则知识产权建议的保密性将会超越国界得到认可。另一方面，考虑到各国法律在此方面的现有差异不仅涉及专利法，还涉及诉讼法等一般法律，如果各国执行统一国际标准，则需要一定的灵活性。

17. 还有一种可能的机制，是作为法律选择规则的一部分，认可建议在他国享有的特权，并在本国法庭程序中予以同样特权。在大陆法系国家，通过国家立法澄清专利顾问的保密义务，能够促进通过在某种程度上使用法律选择规则来对保密性予以认可。

18. 一家非政府组织提出了另一种方法，可以建立一个国际框架，将特权认可扩展到由相应外国机构所指定的外国专利顾问。

19. 由于缺少在全球层面有效认可知识产权建议保密性的国际法律框架，从业者们已经探索了诸多实用补救措施，例如与律师开展合作以及更多地采用口头通信等等，以使保密的知识产权建议在国家和国际层面上免于强制公开。

[文件完]