

Comité permanent du droit des brevets

Trente-sixième session
Genève, 14 – 18 octobre 2024

COMPILATION DE PROCÉDURES JUDICIAIRES SE RAPPORTANT À LA CONFIDENTIALITÉ DES COMMUNICATIONS ENTRE CLIENTS ET CONSEILS EN BREVETS

Document établi par le Secrétariat

1. À sa trente-cinquième session tenue du 16 au 20 octobre 2023, le Comité permanent du droit des brevets (SCP) est convenu que le Secrétariat mettrait à jour le document SCP/25/4 (Compilation de procédures judiciaires se rapportant à la confidentialité des communications entre clients et conseils en brevets), sur la base des informations communiquées par les États membres. Suite à cette décision, les membres du SCP ont été invités, au moyen de la circulaire C. 9199 datée du 7 décembre 2023, à fournir des informations à ce sujet au Bureau international.
2. Le Secrétariat a reçu des communications de l’Australie et de la République de Corée contenant des informations relatives aux procédures judiciaires nationales¹. Le présent document contient donc des informations sur les procédures judiciaires nationales de ces États membres.
3. 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”² (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 déjà des informations sur les procédures judiciaires se rapportant à la confidentialité des communications entre clients et

¹ Les informations reçues des États membres sont publiées sur le site Web du forum électronique du SCP à l’adresse 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.

conseils en brevets qui ont été recueillies auprès des États membres, le Secrétariat intégrera également le contenu de ce document à la page Web en question.

Australie

4. La confidentialité des communications est essentielle pour garantir aux clients des conseils de haute qualité en matière de propriété intellectuelle. Ce principe est établi par l'article 200 de la loi de 1990 sur les brevets (Cth) (et les dispositions correspondantes de l'article 229 de la loi de 1995 sur les marques (Cth)). Les dispositions législatives australiennes garantissent aux innovateurs étrangers la confidentialité des communications avec leurs propres conseils en brevets et avec les conseils en brevets australiens lorsqu'ils demandent une protection en Australie. L'article 200 (et l'article 229) a été modifié par la loi de 2012 portant modification de la législation relative à la propriété intellectuelle (accroître les exigences) (Cth) pour étendre expressément la confidentialité des communications à toute personne habilitée à dispenser des conseils en matière de brevets ou de marques en vertu de la loi d'un autre pays ou d'une autre région, dans la mesure où les personnes sont autorisées à fournir des conseils en matière de propriété intellectuelle.

5. La Cour fédérale d'Australie a estimé que la version antérieure de l'article 200 limitait la confidentialité prévue par la loi "aux communications avec les conseils en brevets enregistrés en tant que tels en Australie" (*Eli Lilly & Company c. Pfizer Ireland Pharmaceuticals (No 2)* [2004] FCA 850).

6. Toutefois, depuis cette loi de modification, la Cour fédérale a estimé dans l'affaire *Australian Mud Co Pty Ltd c. Coretell Pty Ltd* [2014] FCA 200 que l'article 200 "protège les communications entre un conseil en brevets et son client visant principalement la transmission au client de conseils en matière de propriété intellectuelle, dans la même mesure que si elles avaient lieu entre un spécialiste du droit et son client".

République de Corée

7. Bien que l'affaire concerne la confidentialité des communications d'un avocat dans le cadre d'une procédure pénale, la *décision 2009Do6788 de la Cour suprême en banc*, rendue le 17 mai 2012, concerne indirectement la confidentialité des communications entre clients et conseils en brevets dans le cadre d'une procédure pénale. En effet, selon l'article 149 de la loi de procédure pénale, un conseil en brevets, parmi les avocats et autres personnes exerçant certaines professions, peut en principe refuser de témoigner sur des faits dont il a eu connaissance en vertu d'un mandat qu'il a reçu dans l'exercice de sa profession.

Rappel

8. L'affaire concerne une accusation de corruption pour laquelle, selon le raisonnement du jugement et des procès-verbaux de la juridiction de niveau inférieur, le procureur a présenté comme preuve un document qui avait été imprimé à partir d'un support de stockage numérique saisi chez le défendeur. Le document était un avis juridique rédigé par un avocat lié au cabinet d'avocats chargé de l'affaire et les défendeurs n'ont pas consenti à ce que cet avis juridique soit utilisé comme preuve. Lors du procès, l'avocat a invoqué l'article 149 de la loi de procédure pénale et a refusé de témoigner au sujet de l'avis juridique.

9. L'article 313.1) de la loi de procédure pénale dispose ce qui suit : "Une déclaration rédigée par un défendeur ou toute autre personne, à l'exception des protocoles mentionnés dans les deux articles précédents, ou une déclaration écrite, s'il existe un écrit manuscrit, une signature ou un sceau de l'auteur ou du déclarant, peut être introduite comme preuve, si son authenticité est prouvée par l'auteur ou le déclarant par son témoignage ou sa déclaration lors d'une audience préparatoire ou au cours d'un procès public : *Étant entendu* que le document contenant la déclaration d'un défendeur ne peut être présenté comme preuve que si son

authenticité est prouvée par le témoignage de son auteur ou du déclarant lors d'une audience préparatoire ou d'un procès public et si la déclaration est faite dans des circonstances qui lui confèrent une crédibilité particulière, indépendamment de la déclaration faite par le défendeur lors d'une audience préparatoire ou d'un procès public".

10. L'article 314 de la loi de procédure pénale prévoit une exception au principe susmentionné concernant l'admissibilité de la preuve et énonce que : "En ce qui concerne les articles 312 ou 313, si une personne qui doit faire une déclaration lors d'une audience préparatoire ou d'un procès n'est pas en mesure de faire cette déclaration parce qu'elle est décédée, est malade ou réside à l'étranger, que le lieu où elle se trouve est inconnu ou qu'il existe toute autre cause similaire, le protocole et les autres documents pertinents sont admissibles en tant que preuves : *Étant entendu* qu'elle n'est recevable que s'il est prouvé que la déclaration ou la préparation a été faite dans un état particulièrement fiable".

11. La juridiction de niveau inférieur a confirmé la décision du tribunal de première instance, qui a rejeté la recevabilité de l'avis juridique de l'avocat en tant que preuve. Elle a estimé que la communication confidentielle à des fins de conseil juridique entre un avocat et son client est incluse dans le droit à l'assistance d'un avocat reconnu par l'article 12.4) de la Constitution; par conséquent, bien que cela ne soit pas explicitement prévu dans le droit écrit actuel, le client a le droit de refuser de fournir une communication confidentielle liée à l'assistance d'un avocat. Ensuite, la juridiction de niveau inférieur a considéré que l'avis juridique dans cette affaire n'était pas recevable à moins que l'avocat n'en établisse l'authenticité et que, même dans ce cas, il ne pouvait pas être utilisé comme preuve pour établir l'infraction commise par le défendeur – indépendamment de l'illégalité de la procédure de saisie – en application du principe de la confidentialité des communications entre avocat et client.

Décision de la Cour suprême

12. La Cour suprême a estimé que le raisonnement du jugement de la juridiction de niveau inférieur rejetant la recevabilité de l'avis juridique dans cette affaire au motif du principe de la confidentialité des communications entre avocat et client n'était pas approprié.

13. Elle s'est référée à l'article 12.4) de la Constitution, qui dispose que "[t]oute personne arrêtée ou détenue a droit à l'assistance rapide d'un avocat, et à l'article 34 de la loi de procédure pénale, qui énonce que "[l]'avocat de la défense ou une personne souhaitant être avocat de la défense peut avoir un entretien avec l'accusé ou le suspect qui est placé sous contrainte physique dans une procédure pénale, peut remettre ou recevoir tout document ou objet [...]". En outre, la Cour a noté que la loi de procédure pénale, dans ses articles 112, 219 et 149, protège dans une certaine mesure la confidentialité des communications entre avocat et client.

14. Compte tenu de ces dispositions et des objectifs fondamentaux de la Constitution et de la loi de procédure pénale, le jugement de la juridiction inférieure, qui a établi qu'une personne qui n'a pas encore été considérée comme un suspect ou un accusé parce que la procédure pénale (telle qu'une enquête ou une audience) n'a pas encore commencé peut néanmoins bénéficier de la confidentialité des communications entre avocat et client en ce qui concerne les conseils juridiques dans sa vie quotidienne, ou que les articles saisis sans le consentement du client ne peuvent pas être utilisés comme preuves dans un procès pénal (indépendamment de l'illégalité du processus de saisie), est inacceptable.

15. La Cour suprême est toutefois parvenue à la conclusion que le jugement de la juridiction de niveau inférieur rejetant la recevabilité de l'avis juridique et ne l'acceptant pas comme élément de preuve était justifié pour les motifs suivants.

- L'avis juridique de cette affaire constitue une "déclaration ou un document comprenant la déclaration d'une personne autre que le défendeur" conformément à l'article 313.1) de la loi de procédure pénale.
- La recevabilité de l'avis juridique ne peut cependant pas être admise car son authenticité n'a pas été prouvée par la déclaration de l'avocat. Le refus de l'avocat de témoigner est justifié conformément à l'article 149 de la loi de procédure pénale.
- D'après le contexte législatif, l'article 314 en vigueur de la loi de procédure pénale devrait être appliqué de manière stricte afin de garantir les principes de la confrontation directe et de la procédure judiciaire. Dans cette optique, un refus légitime de témoigner sur la base des articles 148 et 149 de la loi de procédure pénale ne constitue pas une "autre cause similaire" au sens de l'article 314. Par conséquent, la recevabilité de l'avis juridique ne peut pas être reconnue en application de l'article 314.

16. La Cour suprême a donc conclu que, bien qu'il y ait eu des erreurs dans le raisonnement du jugement de la juridiction de niveau inférieur, tant que la décision de rejeter la recevabilité de l'avis juridique était justifiée, elle ne pouvait pas être considérée comme ayant affecté la conclusion du jugement.

[Fin du document]