



fieldfisher

La protection de la confidentialité des communications des mandataires en brevet

Hakim Haouideg

AIPPI, 23 novembre 2017

Belgium | China | France | Germany | Italy | Netherlands | UK | US (Silicon Valley) | fieldfisher.com



Introduction

- Le “secret professionnel” a deux composantes
- Un aspect sanction (“secrecy”)
 - Devoir de discrétion (sous peine de sanctions)
- Un aspect protection (“privilege”)
 - Droit de refuser de fournir un document ou une information à la justice



Introduction

- En droit belge, le “secret professionnel” est apparu historiquement dans sa première composante :
 - Devoir de discrétion (médecins, pharmaciens, notaires etc...)
 - Nécessaire pour assurer la confiance dans la mission/fonction
 - Interdiction de divulguer à des tiers SAUF par exemple pour témoigner en justice (dans ce cas, pas de sanction mais pas de protection)



Introduction

- Article 458 Code Pénal :
 - "Les médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou par profession, des secrets qu'on leur confie, qui, **hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice ou devant une commission d'enquête parlementaire et celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets**, les auront révélés, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cent euros à cinq cents euros."



Introduction

- La seconde composante (privilege) est historiquement davantage présente dans les systèmes anglo-saxons qui connaissent la procédure de “discovery”
- “Privilege” = rempart contre l’obligation de fournir une information
- Existe également en droit belge :
 - 929 code judiciaire : permet de refuser de témoigner
 - 877 code judiciaire : juste motif de ne pas fournir un document
 - Pièce produite en violation du secret professionnel est écartée des débats (origine délictueuse)



Droit belge

- Le secret professionnel de l'avocat
 - *"Attendu que l'obligation au secret professionnel de l'avocat trouve sa raison d'être dans la nécessité de donner à ceux qui exercent cette profession les garanties nécessaires de crédibilité, ceci dans l'intérêt général, pour que tous ceux qui s'adressent à eux en confiance puissent avoir la certitude que les secrets qu'ils confient à leur conseil ne courent pas le risque d'être dévoilés à des tiers". (Cour d'appel de Bruxelles du 18 juin 1974)*



Droit belge

- Le secret professionnel du juriste d'entreprise
 - Article 5 de la loi du 1er mars 2000 : « *Les avis rendus par le juriste d'entreprise, au profit de son employeur et dans le cadre de son activité de conseil juridique, sont confidentiels.* »
 - Cour d'appel de Bruxelles du 5 mars 2013 (affaire Belgacom) : caractère inexploitable est confirmé (*comp.* CJUE, C-97/08, Akzo)
 - Important à savoir pour les saisies-description !
 - Soumis à sanction pénale ?



Droit belge

- Pas de norme générale en droit belge pour les mandataires agréés
- Les entreprises doivent pouvoir se confier sans réserve à leur mandataire en brevet, notamment pour qu'il puisse
 - évaluer la possibilité et l'opportunité de protéger leurs inventions par un brevet;
 - conseiller sur des questions de validité, de contrefaçon ou de liberté d'exploitation à l'égard des brevets de l'entreprise et des brevets des tiers.
- Le besoin de protection est très similaire à celui de l'avocat



Droit belge

- Production de documents (877 code judiciaire) :
 - Pas de jurisprudence publiée concernant un mandataire en brevet
 - Mais jurisprudence concernant les conseils techniques dans le domaine des assurances
 - Article 458 Code pénal non applicable
 - « *A supposer que le cabinet d'ingénieur fût tenu à un devoir de discrétion, encore ce devoir ne justifierait certainement pas le refus de la production du rapport* » (Mons. 21 juin 1995)



Droit belge

- Procédure de saisie description: l'une des plus « efficace » en Europe
- Article 1369bis/6 : l'expert veille à la protection des renseignements confidentiels
 - Mais rien n'indique que l'avis d'un mandataire sera protégé, surtout s'ils permettent d'établir la contrefaçon
- Article 1369bis/7 §2 : le rapport est confidentiel
 - Mais dans le sens où il ne peut servir **que** dans le cadre de la procédure au fond... ce qui est justement ce qu'il faudrait éviter



Droit comparé

- Situation était la même dans plusieurs Etats voisins, de tradition de droit civil
 - Droit français (jusqu'en 2004)
 - Droit néerlandais (jusqu'en 2002)
 - Droit italien (jusqu'en 2005)
 - EPC (jusqu'à la révision du 29 novembre 2000)
- Pourquoi un tel revirement entre 2000 et 2005 ?



BMS-RPR case

- United States District Court, S.D. New York in *Bristol-Myers Squibb Co. v. Rhône-Poulenc Rorer, Inc.*,
- Decisions of 2 April 1998 and 27 April 1999
- “as a matter of comity, the law of that foreign country is considered regarding whether the law provides a privilege comparable to the attorney/client privilege”



BMS-RPR case

- *“these submissions do not establish that the French industrial property counsel enjoys an evidentiary privilege comparable to that afforded attorneys in the United States.”*
- *“The EPO regulations relating to professional representatives contain a disciplinary rule of secrecy, but this rule of secrecy does not confer the equivalent of the United States attorney-client privilege on EPO representatives.”*
- Voy. Aussi : *In re Rivastigimine Patent Litig.*, 239 F.R.D. 351, 359 (S.D.N.Y. 2006) – Mandataire employé suisse



Convention sur le brevet européen

- Article 134bis :
 - (1) *Le Conseil d'administration a compétence pour arrêter et modifier des dispositions relatives : (....)*
 - d) à l'obligation de confidentialité du mandataire agréé et **au droit du mandataire agréé de refuser de divulguer dans des procédures devant l'Office européen des brevets les communications échangées entre lui et son client ou toute autre personne.**



Convention sur le brevet européen

- Règle 153 Règlement exécution CBE:

(1) Lorsqu'un mandataire agréé est consulté en cette qualité, nul ne peut être contraint, dans les procédures devant l'Office européen des brevets, de divulguer les communications échangées à ce propos entre ce mandataire et son mandant ou toute autre personne et relevant de l'article 2 du règlement en matière de discipline des mandataires agréés, à moins que le mandant n'ait expressément renoncé à ce droit.



Convention sur le brevet européen

- Règle 153 Règlement exécution CBE:
 - (2) Sont notamment concernés toute communication ou tout document portant sur :
 - a) l'appréciation de la brevetabilité d'une invention ;
 - b) la préparation de la demande de brevet européen ou la procédure y relative ;
 - c) tout avis concernant la validité, l'étendue de la protection ou la contrefaçon de l'objet d'un brevet européen ou d'une demande de brevet européen.



Convention sur le brevet européen

- Limité aux procédures OEB (qui ne connaissent pas de moyen de contrainte pour obtenir des documents)
- « *pour protéger la confidentialité des communications échangées entre des mandataires agréés européens et leurs clients au cours des procédures américaines, il semble nécessaire d'introduire une règle rendant non-contraignable la divulgation des communications échangées entre un mandataire et son client, qui soit applicable dans les procédures de l'OEB et constitue l'équivalent du "privilege" aux Etats-Unis. »*



Accord UPC

- Article 48, al 5 Accord UPC:

"Les représentants des parties jouissent des droits et garanties nécessaires à l'exercice indépendant de leurs fonctions, y compris du privilège de confidentialité couvrant les communications entre un représentant et la partie représentée ou tout autre personne dans le cadre des procédures engagées devant la Juridiction, dans les conditions fixées par le règlement de procédure, sauf si la partie concernée renonce expressément à ce privilège."

- Limité aux procédures devant la Juridiction



Accord UPC

- Article 48, al 5 Accord UPC:

"Les représentants des parties jouissent des droits et garanties nécessaires à l'exercice indépendant de leurs fonctions, y compris du privilège de confidentialité couvrant les communications entre un représentant et la partie représentée ou tout autre personne dans le cadre des procédures engagées devant la Juridiction, dans les conditions fixées par le règlement de procédure, sauf si la partie concernée renonce expressément à ce privilège."

- Limité aux procédures devant la Juridiction



Accord UPC

- Rules of procedure : Rule 287
- “1. Where a client seeks advice from a lawyer or a patent attorney he has instructed in a professional capacity, whether in connection with proceedings before the Court or otherwise, then any confidential communication (whether written or oral) between them relating to the seeking or the provision of that advice is privileged from disclosure, whilst it remains confidential, in any proceedings before the Court or in arbitration or mediation proceedings before the Centre.”



Droit international

- Travaux
 - AIPPI dès 2000 (groupe Q163)
 - Proposition AIPPI, AIPLA, FCPI de juin 2013
 - OMPI SCP (Standing Committee on the laws of patents) / Groupe B+
 - Norme minimale protégeant tous les conseillers officiellement reconnus et certifiés pour conseiller en matière de propriété intellectuelle (ou de brevet).



Recommandations préliminaires

Proposition AIPPI, AIPLA, FCPI de juin 2013 :

“a communication made for the purpose of, or in relation to, an intellectual property advisor providing professional advice on or relating to intellectual property rights to a client, shall be confidential to the client and shall be protected from disclosure to third parties, unless it is or has been made public with the authority of that client.”



Conclusions

- Pas de “privilège” en droit belge
- Si l’avis est lié à un brevet européen :
 - Règle 153 pourrait suffire ?
 - En droit belge ? Juste motif ?
 - En droit américain ? Comity ?
- Si l’avis est lié à un brevet belge :
 - Pas de privilège (pour l’instant)