



FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES CONSEILS
EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

INTERNATIONAL FEDERATION OF
INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS

INTERNATIONALE FÖDERATION
VON PATENTANWÄLTEN

Résolution du Comité Exécutif, Sorrente, Italie, 29 septembre au 2 octobre 2013

« Confidentialité des avis en matière de PI »

La FICPI, Fédération Internationale des Conseils en Propriété Intellectuelle, largement représentative de la profession libérale à travers le monde, réunie en son Comité Exécutif tenu à Sorrente, en Italie, du 29 septembre au 2 octobre 2013 a adopté la résolution suivante :

Reconnaissant l'importance de la protection de la confidentialité des avis en matière de PI pour permettre à un client d'avoir des communications franches, honnêtes et ouvertes avec ses Conseillers en matière de Propriété Intellectuelle et d'obtenir de leur part des avis et des conseils,

Constatant que les communications confidentielles entre un client et un Conseiller en Propriété Intellectuelle peuvent être sujettes à la procédure de découverte (« discovery ») dans certaines juridictions, que le Conseiller agisse dans la juridiction ou en dehors et, ce, même lorsque ces communications bénéficient d'une protection contre la divulgation dans la juridiction,

Consciente des conséquences négatives que la *discovery* de telles communications peut avoir en cas de litige, dans ces juridictions comme dans d'autres,

Consciente de la dimension internationale croissante du litige en propriété intellectuelle,

S'étant unie à l'AIPPI et l'AIPLA pour organiser, du 26 au 28 juin 2013 à Paris, un Colloque visant à promouvoir un cadre de protection de tels avis confidentiels en propriété intellectuelle, et

Ayant élaboré le Communiqué et la Proposition Conjointe ci-joints en collaboration avec l'AIPPI et l'AIPLA, à partir du consensus qui s'est dégagé durant ce Colloque,

Ratifie le Communiqué émis par les trois organisations (Annexe 1), et

Adopte la Proposition Conjointe (Annexe 2) pour permettre aux trois organisations de travailler ensemble pour recommander aux pays et aux juridictions d'adopter des lois conformes aux principes qui y sont énoncés.

Colloque**Protection de la Confidentialité dans les avis en matière de PI
Remèdes Nationaux et Internationaux****26-28 Juin 2013
Paris, France****Communiqué de l'AIPLA, l'AIPPI et la FICPI**

Le Colloque a été tenu pour dégager un consensus visant à promouvoir un cadre de protection des avis sur la propriété intellectuelle donnés à un client par des Conseillers en PI, juristes ou non. Dans le domaine complexe des avis internationaux en matière de PI, l'intérêt public incite fortement à protéger les communications relatives à de tels avis afin que des avis juridiques corrects et détaillés puissent être demandés et donnés sans crainte d'une divulgation.

Des experts gouvernementaux venant d'Australie, d'Allemagne, du Japon, de la Suisse et des Etats-Unis d'Amérique, ainsi que des commentateurs indépendants dont le Juge Braden du US Court of Federal Claims et John Cross, Professeur en Droit à l'Université de Louisville, sont intervenus au Colloque.

Parmi les problèmes majeurs, les deux suivants ont été identifiés :

- dans certains pays, la protection au plan national sur les communications de conseillers en PI, juristes ou non, en matière d'avis sur la PI, est insuffisante voire inexistante, et
- dans plusieurs pays, la protection sur les communications de conseillers en PI étrangers, juristes ou non, en matière d'avis sur la PI, est insuffisante voire inexistante.

Les présentations et les échanges entre les participants ont montré aux trois Associations organisatrices qu'il existe des solutions viables pour remédier à ces problèmes et qu'il est de la plus haute importance de les résoudre. Tant dans les systèmes de droit coutumier("common law") que dans les systèmes de droit continental, il pourrait être convenu que les communications relatives aux avis professionnels sur la PI, avec les conseillers en PI, juristes ou non, soient ou bien confidentielles et propres au client, ou bien soumises au secret professionnel et soient, dans les deux cas, protégées contre une divulgation à des tiers, sauf si elles sont rendues publiques par le client ou sous son autorité. Il a été généralement admis que la protection ne devrait pas s'étendre aux faits sous-jacents, soumis à une obligation de divulgation, tels que l'art antérieur.

Les trois Associations organisatrices ont annoncé qu'elles étudieraient les commentaires et suggestions des participants dans le but de définir une proposition devant être soumise aux différents pays et juridictions.

Proposition Commune de l'AIPLA, l'AIPPI et la FICPI

Considérant que

1. Les droits de propriété intellectuelle (DPI) existent de manière globale et sont basés sur des traités et des lois nationales, et que les DPI sont nécessaires au commerce global et le soutiennent.
2. Les DPI doivent pouvoir être mis en œuvre dans chaque juridiction concernée par le commerce de biens et de services impliquant ces DPI, d'abord par la loi puis par les tribunaux qui l'appliquent.
3. Les personnes doivent pouvoir en confiance obtenir des avis en matière de PI de la part des conseillers en PI aux plans national et transnational et, à cet effet, les communications à ces conseillers ou provenant d'eux, de même que les documents établis aux fins de ces avis et autres dossiers se rapportant à de tels conseils doivent être confidentiels aux personnes ainsi conseillées et doivent être protégés contre une divulgation forcée aux tiers (**la protection**) à moins que les personnes ainsi conseillées ne rendent publics de tels communications, documents ou autres dossiers et jusqu'à ce que ces personnes ne les rendent publics.
4. La logique sous-jacente à la protection de la confidentialité de tels communications, documents ou autres dossiers est de favoriser une transmission d'information complète et franche entre les conseillers en PI et les personnes ainsi conseillées.
5. Le fait de favoriser une telle transmission d'information complète et franche soutient des intérêts publics et privés en permettant aux personnes ainsi conseillées d'obtenir un avis juridique correct et de respecter la loi mais, pour être efficace, la protection doit être certaine.
6. Les nations doivent soutenir et assurer la confidentialité de telles communications, notamment desdits documents ou autres dossiers, et doivent étendre la protection qui s'applique nationalement aux avis en PI donnés par les conseillers en PI dans d'autres nations afin d'éviter de provoquer ou d'autoriser la publication d'avis confidentiels sur les DPI donnés par des conseillers en PI, ce qui aurait pour effet de perdre partout la confidentialité pour ces avis.
7. Une telle perte de protection a notamment pour conséquence négative que les titulaires de DPI décident de ne pas commercer avec certaines nations ou de ne pas mettre en œuvre les DPI dans de telles nations, dans lesquelles un tel commerce ou une telle mise en œuvre pourraient conduire à la publication et à l'utilisation contre eux-mêmes, de communications relatives à l'obtention d'avis en matière de PI, tant localement qu'au plan international.
8. Des lois nationales sont nécessaires pour effectivement procurer le même standard minimum de protection contre la divulgation pour les communications aux conseillers en PI ou provenant d'eux, en relation avec des avis en matière de DPI, et de telles lois devraient également appliquer la protection aux communications aux conseillers de pays étrangers ou provenant d'eux, en relation avec ces DPI, notamment en relation avec leurs DPI étrangers équivalents.

9. Le standard minimum de protection doit permettre aux nations de mettre en place, actuellement ou plus tard, les limitations, exceptions et variantes qu'elles estimeront opportunes, pour autant qu'elles aient un effet spécifique et limité, sans annuler ou réduire substantiellement l'effet de la protection requise par le standard minimum.

AFIN de rendre effectifs les principes énoncés ci-dessus, les nations listées dans l'Annexe à cet Accord ont mis en œuvre cet Accord aux dates respectivement indiquées dans cette Annexe.

Les nations ainsi listées **CONVIENNENT** de ce qui suit.

1. Dans cet Accord,

'**conseiller en propriété intellectuelle**' signifie un juriste, un conseil en brevet ou un agent de brevet, ou bien un conseil en marque ou un agent de marque, ou une autre personne, un tel conseiller étant officiellement reconnu comme habilité à donner un avis ou conseil professionnel concernant des droits de propriété intellectuelle.

'**droits de propriété intellectuelle**' comprend toutes les catégories de propriété intellectuelle qui sont l'objet de l'accord ADPIC, et toute matière se rapportant à de tels droits,

'**communication**' comprend tout enregistrement oral, écrit ou électronique, qu'il soit ou non transmis à une autre personne.

'**avis professionnel**' signifie l'information se rapportant à et incluant les considérations ou opinions subjectives ou analytiques d'un conseiller en propriété intellectuelle, à l'exclusion des faits, en particulier de simples exposés des faits qui sont objectivement pertinents pour la détermination des problématiques se rapportant aux droits de propriété intellectuelles (par exemple, l'existence d'un art antérieur pertinent).

2. Sous réserve de l'article qui suit, une communication faite afin qu'un conseiller en propriété intellectuelle fournisse à un client un avis professionnel sur ou en lien avec des droits de propriété intellectuelle, ou bien se rapportant à un tel avis, doit être confidentielle au client et doit être protégée contre une divulgation à des tiers, à moins qu'elle ne soit ou n'ait été rendue publique sous l'autorité du client.

3. Les juridictions peuvent avoir et appliquer des limitations, exceptions et variantes sur la portée et l'effet de la disposition de l'article 2, pour autant que de telles limitations et exceptions, par leurs effets individuels et globaux, n'annulent pas ou ne réduisent pas substantiellement l'effet objectif de l'article 2 en prenant dûment en compte la nécessité de soutenir les intérêts publics et privés mentionnés dans les considérants du présent Accord que l'article 2 vise à soutenir, et le besoin des clients d'une protection qui s'applique avec certitude.