ВОИС

ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

SCP/16/4
ЯЗЫК ОРИГИНАЛА: АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
ДАТА: 1 АПРЕЛЯ 2011 Г.

Постоянный комитет по патентному праву

Шестнадцатая сессия
г. Женева, 16 - 20 мая 2011 г.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ В ОБМЕНЕ ИНФОРМАЦИЕЙ МЕЖДУ КЛИЕНТАМИ И ИХ ПАТЕНТНЫМИ КОНСУЛЬТАНТАМИ

Документ подготовлен Секретариатом

I. ВВЕДЕНИЕ

1. На своей пятнадцатой сессии, проведенной с 11 по 15 октября 2010 г в Женеве, Постоянный комитет по патентному праву (SCP) принял решение, что Секретариат должен подготовить исследование по вопросу привилегированного права клиента на неразглашение тайны патентным консультантом, принимая во внимание замечания, сделанные государствами - участниками во время сессий Постоянного комитета по патентному праву. Настоящий документ вносится Комитету на рассмотрение в соответствии с вышеупомянутым решением Комитета. В отношении этой же самой темы Секретариат подготовил два предварительных исследования (документы SCP/13/4 и SCP/14/2) в соответствии с решениями Постоянного комитета по патентному праву, принятыми на двенадцатой и тринадцатой сессиях, которые были проведены с 23 по 27 июня 2008 г. и с 25 по 29 января 2009 г., соответственно, в Женеве. Этот документ, следовательно, должен быть прочитан вместе с теми двумя предварительными исследованиями.

2. Данное исследование предназначено для того, чтобы помочь Комитету в дополнительном изучении темы. Сначала оно описывает содержание предварительных исследований и суммирует главные пункты, обсужденные на предыдущих сессиях. Затем оно изучает эти пункты, анализируя их более глубоко. Основываясь на этом анализе, исследование предполагает, что Комитет может прийти к некоторому общему пониманию, которое могло бы стать основанием для проработки этой темой в дальнейшем. Наконец, исследование представляет неполный перечень вопросов, которые могут стать важными темами для обсуждения по данным вопросам на международном уровне.

3. В данном документе термин «патентный консультант» использован для описания лица, которое является профессиональным представителем по делам, связанным с патентами. Такое лицо во многих странах называют «патентным поверенным» или «патентным агентом». Часто при условии сдачи квалификационного экзамена она/он регистрируются национальным ведомством[1]. Точный объем профессиональной деятельности и квалификации патентных консультантов определены в действующих национальных / региональных законах. Так как цель этого документа состоит в том, чтобы более глубоко изучить проблемы, а не демонстрировать проект международных норм или международные правовые инструменты, то представляется, что документ не должен содержать краткое определение данного термина. Однако, учитывая цели данного документа, важно отметить, что патентный консультант может быть квалифицированным юристом или, если разрешает действующее законодательство, он может и не быть юристом.

4. Термин «привилегированное право» в сочетании с квалифицированными юристами (так называемое «привилегированное право клиента на неразглашение тайны поверенным», «привилегированное право клиента на неразглашение тайны солиситором», «право на консультацию юриста» или «адвокатская тайна») хорошо устоялся в странах общего права. Один юридический словарь определяет термин «привилегированное право клиента на неразглашение тайны поверенным» следующим образом:

   «В доказательном праве привилегированное право клиента отказаться раскрыть любому другому лицу сведения о конфиденциальном обмене информации между ним и его поверенным, а также препятствовать любому другому лицу, намеревающемуся сделать это. Такое право защищает обмен информацией между поверенным и клиентом, предпринятый с целью предоставления или получения профессионального юридического совета или помощи».

   Как ясно видно из вышеупомянутого определения, право принадлежит клиенту, а не адвокату, и, следовательно, клиент правомочен отказаться от него. Речь идет о концепции, которая используется преимущественно в странах общего права.

5. В предыдущих предварительных исследованиях, по общему признанию, термины «привилегированное право» и «привилегированное право клиента на неразглашение тайны патентным консультантом» были использованы расплывчато, предусматривая обязательство или обязанность определенного профессионала держать информацию полученной от ее/его клиента в тайне. Такое свободное использование ключевых терминов могло бы вызвать путаницу между фундаментальными понятиями

6. Поэтому, в данном документе, термин «привилегированное право клиента на неразглашение тайны патентным консультантом» использован в более узком смысле для описания подобного типа прав, предоставляемых клиенту патентного консультанта (который может быть патентным консультантом, не имеющим юридического образования) в странах общего права.

---

1. Во многих странах только зарегистрированные патентные консультанты имеют право предоставлять определенные профессиональные услуги, но в некоторых странах незарегистрированные лица в состоянии выполнить все или некоторые функции, обычно выполняемые патентными консультантами.
2. Black's Law Dictionary (шестое издание), ISBN 0-314-76271-X.

Понятие, которое преимущественно обнаруживается в странах континентального права, а именно: обязательство конфиденциальности, налагаемое на определенные профессии, выражается характерным термином «обязательство соблюдать профессиональную тайну». Так как обсуждаемая Постоянным комитетом по патентному праву проблема не ограничивается тем или иным правовым режимом, то в данном документе используются более общие выражения, такие как «сохранение конфиденциальности» и «поддержание конфиденциальности обмена информацией с патентными консультантами», чтобы рассмотреть проблему в более общем смысле.

II. ИСТОРИЯ ВОПРОСА

7. На международном уровне проблемы, касающиеся принудительного раскрытия конфиденциального обмена информацией между клиентом и его патентным консультантом, были сначала затронуты практикующими специалистами в области интеллектуальной собственности, которые давали советы в области интеллектуальной собственности своим клиентам. Первостепенное значение имел для них риск потери конфиденциальности такого совета в области интеллектуальной собственности из-за процедуры раскрытия в судах общего права. В то время как привилегированное право клиента на неразглашение тайны адвокатом хорошо устоялся в странах общего права, привилегированное право в отношении обмена информацией между клиентом и его патентным консультантом по вопросам интеллектуальной собственности признается в меньшем количестве стран. Кроме того, утверждалось, что даже, если конфиденциальность обмена информацией между клиентом и его патентным консультантом соблюдается в одной юрисдикции, это может быть утрачено по причине принудительного раскрытия такого обмена информации в другой юрисдикции. Такая случайная потеря конфиденциальности может иметь негативное влияние на качество совета в области интеллектуальной собственности, предоставленного патентными консультантами, так как откровенному и открытому диалогу между патентными консультантами и их клиентами может препятствовать опасение того, что совет может стать доступным общественности в будущем.

8. Документ SCP/13/4, первое предварительное исследование, суммировал все проблемы, связанные с ограниченной применимостью права на конфиденциальный совет по интеллектуальной собственности, предоставляемый патентными консультантами, и описал различия между системами общего права и системами континентального права. Он также обнаружил проблемы, которые возникают в международном контексте, и отобразил некоторые механизмы, препятствующие тому, чтобы клиенты утрачивали конфиденциальность обмена информацией с патентными консультантами в международном масштабе.

9. Документ SCP/14/2, второе предварительное исследование, нацелен на усиление понимания некоторых элементов, описанных в документе SCP/13/4. В частности, он предоставляет подробную информацию относительно привилегированного права клиента на неразглашение тайны адвокатом и, соответственно, привилегированного права клиента на неразглашение тайны патентным консультантом в некоторых странах общего права и обязательств по соблюдению профессиональной тайны, применимых к патентным консультантам, в некоторых странах континентального права. Затем документ суммирует сходства и различия, обнаруженные в данных странах. Далее, в документе приведены мнения, найденные в литературе в пользу введения привилегированного права клиента на неразглашение тайны патентным консультантом на национальном уровне или против него, и основные аргументы, которые дают разумное обоснование для поиска решения на международном уровне.

10. Во время обсуждений на предыдущих сессиях Постоянного комитета по патентному праву, в целом, большинство делегаций поддержало идею дальнейшего анализа вопроса, хотя их взгляды изменились. В частности, многие делегации подняли следующие проблемы:

(i) Сохранение конфиденциальности при обмене информацией с патентными консультантами в странах континентального и общего права:

- Различия между странами общего права и странами континентального права и среди национальных законодательств внутри одной и той же правовой традиции.

- Желательность и выполнимость применения одного и того же уровня охраны конфиденциальности в отношении обмена информацией с юристами и обмена информацией с патентными консультантами.

(ii) Международное признание конфиденциальности:

- Может ли и каким образом быть признана в другой юрисдикции конфиденциальность в обмене информацией с патентными консультантами и их клиентами в какой-либо стране.

(iii) Раскрытие изобретений и раскрытие обмена информацией с патентными консультантами:

- Каково взаимодействие между охраной конфиденциального обмена информацией с патентными консультантами и прозрачностью патентной системы?

- Каково взаимодействие между охраной конфиденциального обмена информацией с патентными консультантами и прозрачностью правосудия, в частности, способность судебных властей и патентных ведомств исследовать истинность и предшествующий уровень техники?

(iv) Общественный интерес и развитие:

- Какое значение имеют привилегированное право клиента на неразглашение тайны патентным консультантом и обязательства по соблюдению профессиональной тайны на общественный интерес и развитие?

(v) Международные обсуждения и международные решения:

- Возможность обсуждения на международном уровне вопросов, относящихся, как правило, к национальным судебным процедурам, основанным на правовой традиции.

11. Следующие Главы последовательно исследуют вышеупомянутые проблемы.

III. ПРОБЛЕМЫ, ПОДНЯТЫЕ ГОСУДАРСТВАМИ - УЧАСТНИКАМИ И ИХ ДАЛЬНЕЙШИЙ АНАЛИЗ

A. Сохранение конфиденциальности при обмене информацией с патентными консультантами

12. Прежде чем исследовать международный масштаб проблемы, необходимо понять, каким образом национальное законодательство и практика занимаются конфиденциальностью при

обмене информацией между клиентами и их патентными консультантами, и какой правовой механизм предусмотрен в соответствии с каждым национальным законодательством для сохранения такой конфиденциальности. В этом ключе документ SCP/14/2 рассмотрел целый ряд национальных законодательств в отношении следующих элементов: (i) происхождение привилегированного права и/или обязательства по соблюдению тайны; (ii) профессиональные границы, связанные с привилегированным правом и/или тайной; (iii) объем привилегированного права/обязательств по соблюдению тайны; (iv) исключения из привилегированного права и обязательств по соблюдению тайны и ограничения по ним; (v) штрафы за нарушение тайны/раскрытие; (vi) привлечение иностранных патентных консультантов; и (vii) квалификация патентных консультантов. Кроме того, Целевая группа по праву Q 199 Международной ассоциации по охраны интеллектуальной собственности (AIPPI) разослала вопросник в национальные группы AIPPI и собрала информацию относительно средств защиты привилегированного права клиентов против принудительного раскрытия информации в области [3]. В центре внимания этой части находятся механизмы сохранения конфиденциальности при обмене информацией между патентными консультантами и их клиентами в соответствии с системами общего права и континентального права.

Подход общего права

13. Во многих странах общего права многие профессионалы, включая юристов в большинстве юрисдикций общего права, а также патентных консультантов, не являющихся юристами в некоторых странах, обязаны хранить информацию, полученную в ходе их профессиональной деятельности в тайне. Конфиденциальность такого профессионального обмена информацией считается обязательной для клиентов, чтобы иметь откровенный, честный и открытый обмен информацией с такими профессионалами. Такая обязанность по соблюдению конфиденциальности, которая налагает обязательства на патентных консультантов, часто регулируется в соответствии с кодексом поведения, установленным профессиональным объединением или в соответствии с постановлениями правительства. Раскрытие конфиденциальной информации без разрешения клиента может привести к лишению права адвокатской практики, временному отстранению от работы или любым другим дисциплинарным мерам в связи с неэтичным поведением. При таких обстоятельствах клиент может также подать иск против патентного консультанта.

---

3. Ответы, переданные национальными группами AIPPI можно найти по адресу: *https://www.aippi.org/?sel=questions&sub=listingcommittees&viewQ=199#199*.

14. Одной общей особенностью гражданского судопроизводства в странах общего права является «открытие» (или раскрытие) в досудебной фазе. Там, каждая сторона в судебном разбирательстве может просить раскрытия относящихся к делу документов и других доказательств, которыми обладает другая сторона. Система открытия была разработана в целях доведения всех доказательств до внимания суда так, чтобы можно было установить истину. С другой стороны, также существует конкурирующая общественная потребность, чтобы определенная информация не подлежала всеобщему обозрению. Например, информация, которую юристы, врачи или священники получают в процессе своей профессиональной деятельности, должна остаться конфиденциальной. Принимая во внимание

всеобъемлющий общественный интерес, юрисдикции общего права разработали понятие «привилегированное право», согласно которому клиенту дают право препятствовать определенному конфиденциальному обмену информацией или принудительному раскрытию документов. Параллельно с профессиональной обязанностью соблюдать конфиденциальность право клиента на неразглашение тайны юристом предназначено для того, чтобы содействовать более широкому общественному интересу к соблюдению законов и осуществлению правосудия, создавая определенные исключения при раскрытии информации в ходе судебного разбирательства.

15. Поэтому, в странах общего права, где нет привилегированного права в отношении обмена информации с патентными консультантами, не являющимися юристами, если суд предписывает стороне, участвующей в судебном разбирательстве, раскрыть информацию, которой она обменивалась с профессионалом, не являющимся юристом, охватываемым вышеупомянутой профессиональной тайной, сторона (клиент) должна согласиться на это требование или проиграть дело. Если профессионал предоставляет информацию, то это делается в результате требования его клиента, который желает выполнить постановление суда и, как следствие, нет никакого нарушения его обязательства по соблюдению профессиональной тайны. Что касается профессионального юриста, то у суда нет полномочий требовать раскрытия конфиденциальной информации, которой обменялись юрист и его клиент, если привилегированное право применяется к их обмену информацией.[4]

16. В некоторых странах общего права было признано привилегированное право клиента на неразглашение тайны патентным консультантом, которое полностью отражает привилегированное право клиента на неразглашение тайны адвокатом. Следовательно, также имеется привилегированное право на обмен информацией между клиентами и их патентными советниками, которые не обязательно являются юристами. Однако, в некоторых других странах общего права, привилегированное право не применяется в отношении обмена информацией с патентными консультантами, которые не являются юристами.

17. Причины, обосновывающие привилегированное право клиента на неразглашение тайны патентным консультантом[5], подобны основаниям, выдвинутым в отношении привилегированного права клиента на неразглашение тайны поверенным, т. е. потребности клиента в откровенном, честном и открытом обмене информации с патентными консультантами с целью получить наилучший совет в области интеллектуальной собственности и конкурирующий общественный интерес использовать все целесообразные средства для установления истины во время процедуры *inter partes* (между сторонами).

---

4. “Client-attorney privilege in intellectual property matters: additional observation”, ICC document No. 450/1049 - 27 August 2009 [*http://www.wipo.int/export/sites/www/scp/en/meetings/session_14/studies/icc_2.pdf*].
5. Документ SCP/14/2, глава IV.

Другим аргументом, поддерживающим привилегированное право клиента на неразглашение тайны патентным консультантом, служит то, что даже если не все патентные консультанты являются квалифицированными юристами, то все равно патентные консультанты обеспечивают юридическую консультацию, касающуюся вопросов патентного законодательства, таких как патентоспособность изобретений или юридический объем патентной охраны.

18. С другой стороны, некоторые утверждают, что привилегированное право клиента на неразглашение тайны поверенным была введена в системах общего права не из-за юридической природы совета, данного юристами. Наоборот, важную роль играет строгая

приверженность юристов кодексу этических норм. Кроме того, способность юристов профессионально представлять интересы своих клиентов в судах требует специального обсуждения. Утверждают, что это особое различие между юристами и патентными консультантами, не являющимися юристами, оправдывает различное отношение по вопросу признания привилегированного права.

19. Из этого следует, что страны общего права, где существует привилегированное право клиента на неразглашение тайны патентным консультантом, обеспечивают крепкую нормативно-правовую базу для патентных консультантов. Патентные консультанты должны быть зарегистрированы компетентным органом, они обязаны сдать официальный экзамен, чтобы получить соответствующий профессиональный титул в соответствии с действующим национальным/региональным законодательством (например, «патентный поверенный» или «патентный агент»), и только те, кто был зарегистрирован компетентным органом, может использовать такой профессиональный титул и осуществлять профессиональные услуги. Они также связаны высокими стандартами профессиональных кодексов поведения. Однако, в некоторых других странах общего права привилегированное право клиента на неразглашение тайны патентным консультантом не признается, даже если патентные консультанты в этих странах соблюдают подобные высокие стандарты.

20. Кроме того, некоторые страны общего права предоставляют привилегированное право клиента на неразглашение тайны патентным консультантом, даже если патентным консультантам, не являющимся юристами, не разрешается представлять интересы своих клиентов в судах. Например, Патентный закон Австралии препятствует тому, чтобы патентные поверенные готовили документы, подаваемые в суд, и вели дела или проводили судебные разбирательства в суде. Однако, патентным поверенным, не являющимся юристами, зарегистрированным в Австралии, предоставляют привилегированное право патентного поверенного по закону[6].

21. Вышеупомянутые различия предполагают, что, по крайней мере, для некоторых стран общего права, полноценная юридическая квалификация патентных консультантов или право на участие в работе суда не являются решающим фактором для установления привилегированного права. Принимая во внимание вышеупомянутую информацию, имеются ли какие-нибудь общие факторы, применимые ко всем странам общего права, для определения применения или неприменения привилегированного права клиента на неразглашение тайны патентным консультантом? На основании информации, собранной до настоящего времени, такой общий фактор обнаружен не был.

6. Документ SCP/12/2 , параграф 19

Подход континентального права

22. В странах континентального права, подобно странам общего права, широко признается, что конфиденциальность при обмене информацией между определенными профессионалами и их клиентами должна быть защищена с целью обеспечения откровенного и открытого обмена информацией, необходимого для выполнения ими своих профессиональных задач. Как следствие они развивали понятие «обязательство по соблюдению профессиональной тайны», согласно которому определенные профессионалы, такие как юристы, врачи и священники, обязаны хранить в тайне информацию, которую они получили в ходе профессиональной деятельности. Это, в свою очередь, гарантирует лицу, получившему совет, что информация, сообщенная таким профессионалам, не может, в конечном счете, быть раскрыта третьим лицам. Как правило, на юристов распространяется такое обязательство по соблюдению конфиденциальности.

23. В целом на патентных консультантов также распространяется такое обязательство по соблюдению профессиональной тайны. Это часто регулируется в соответствии с кодексом поведения, установленным профессиональным объединением и/или постановлениями правительства. Любое нарушение конфиденциальной информации клиента может привести к лишению права адвокатской практики, временному отстранению от работы или любым другим дисциплинарным мерам в связи с неэтичным поведениям. Часто это приводит к уголовным наказаниям, таким как штраф или тюремное заключение, а также к гражданско-правовым санкциям за нанесение ущерба. Как уже было отмечено в документе SCP/14/2, по сравнению со странами общего права страны континентального права, в общем и целом, предусматривают более строгие дисциплинарные меры, в том числе и тюремное заключение.

24. В отличие от стран общего права, в странах континентального права нет процесса открытия или раскрытия, который обязывает стороны раскрывать всю соответствующую информацию, которой они обладают. Поэтому, взаимосвязанные понятия раскрытия и привилегированного права, предоставляемого клиентам как возражение на это, не распространены в странах континентального права. Однако, подобный вопрос также возникает в странах континентального права: до какой степени обязательство по соблюдению профессиональной тайны, наложенное на юристов и патентных консультантов, должно соблюдаться во время судебного спора?

25. В целом страны континентального права признают защиту конфиденциальности при обмене информацией между юристами и их клиентами, как в уголовных, так и в гражданских процессах. Хотя они и могут применяться в странах континентального права реже, чем в странах общего права, в то же время существуют механизмы, которые позволяют судам в странах континентального права выпустить судебное постановление, предписывающее ответчику, после допустимого требования истца, раскрыть документ, о котором истец знает, что он находится у ответчика[7].

7. Статья 6.1 Директивы ЕС о принудительном применении прав интеллектуальной собственности (Директива2004/48/ЕС) предусматривает следующее: «Государства-участники должны обеспечить, чтобы по заявлению стороны, которая представила имеющиеся разумные доказательства, достаточные для обоснования своих претензий, и в обоснование этих требований указала доказательства, которые находятся в области контроля противной стороной, компетентные судебные органы могут потребовать, чтобы такие доказательства были представлены противной стороной, при условии защиты конфиденциальной информации.»

Имеется также так называемая процедура "*saisie contrefaçon*" согласно французскому законодательству или возможность суда распорядиться о временных мерах по сохранению важных свидетельств, включая конфискацию документов[8]. Представляется, что при таких обстоятельствах этот уже сложившийся принцип позволяет не раскрывать конфиденциальную информацию, которой обменялись юристы и их клиенты, признавая необходимость защиты конфиденциальности юридической консультации[9]. Кроме того, в целом, юристы должны отказаться давать показания в качестве свидетелей о любой информации, предоставленной им в ходе исполнения ими профессиональных обязанностей[10]. Природа обязательства по соблюдению профессиональной тайны, однако, по-видимому, рассматривается по-разному в различных юрисдикциях. В некоторых юрисдикциях это абсолютное обязательство, происходящее из общественного порядка, и поэтому клиент не имеет право разрешать своему юристу раскрывать защищенную конфиденциальную информацию. В других юрисдикциях это относительное обязательство, где клиент остается хранителем секретной информации. Поэтому, там клиенту предоставляется возможность позволять своему юристу сообщать сведения об обмене конфиденциальной информацией[11].

26. В отношении обмена информацией с патентными консультантами в некоторых странах, патентные консультанты, не являющиеся юристами, имеют право отказываться свидетельствовать в суде по любому вопросу, подпадающему под обязательство соблюдать профессиональную тайну. В некоторых странах они также имеют право отказываться представить документы, которые содержат информацию, подпадающую под обязательство соблюдать профессиональную тайну. Поэтому при обмене информации с патентными консультантами (включая патентных консультантов, не являющихся юристами) в некоторых странах континентального права воздерживаются от принудительного раскрытия в судебном деле, используя способ, подобный конфиденциальному обмену информацией с юристами. Здесь снова, принимая во внимание необходимость сохранить определенную конфиденциальную информацию от общественного контроля, более широкий общественный интерес стал ключевым моментом обсуждения ответственными лицами. Однако, подобно странам общего права, вышеупомянутый механизм, разработанный для поддержания конфиденциальности при обмене информации с патентными консультантам во время судебного дела, по-видимому, не применяется одинаково во всех странах континентального права.

---

8. Временные меры, однако, могут иметь меньше отношения к вопросу о конфиденциальности, так как эти процедуры не приводят автоматически к раскрытию изъятых документов.
9. Документ SCP/14/2, параграфы 128 - 206. См. также Akzo Nobel Chemicals Ltd и Akcros Chemicals Ltd против Европейской комиссии (дело C-550/07 P), заключение Генерального адвоката Kokott, изложенное 19 апреля 2010 г. («законное профессиональное привилегированное право признается в настоящее время во всех 27 государствах-членах Европейского Союза, в некоторых из которых его охрана зафиксирована исключительно в прецедентном праве, но в большинстве из них она предоставляется, по крайней мере, по закону, если не самой конституцией»).
10. Там же
11. "La profession d'avocat : la déontologie" [http://www.barreau-aixenprovence.avocat.fr/fr/profession/deontologie/id-67-le-secret-professionnel-l-avocat-et-l-europe]; см. также документ SCP/14/2, параграфы 131, 145 и 171.

27. В Германии немецкие патентные поверенные, которые могут представлять интересы клиентов в Федеральном патентном суде и в Федеральным верховном суде в отношении процедуры аннулирования патента, должны отказаться от свидетельства по делам, на которые распространяется профессиональная тайна. Однако, европейский патентный поверенный, который имеет право представить интересы клиентов в Европейском патентном ведомстве (ЕПВ), но не имеет право представлять интересы клиентов в этих судах, не может отказаться от дачи показаний по конфиденциальным делам в связи с профессиональной тайной в судах Германии, за исключением случаев, когда он зарегистрирован как германский патентный поверенный[12]. Подобно странам общего права в странах континентального права применяются различные критерии, чтобы принять решение о том, нужно ли рассматривать патентных консультантов таким же образом, что и юристов или по-другому.

Привилегированное право и обязательство по соблюдению профессиональной тайны: признание конфиденциальности

28. Хотя в странах континентального права нет механизма «привилегированного права», это не должно интерпретироваться таким образом, что уровень конфиденциальности, налагаемой на юристов и патентных консультантов в странах континентального права, ниже, чем в странах общего права. В целом, «право» клиентов не сообщать о конфиденциальном обмене информации с юристами (и в некоторых странах с патентными консультантами) не существует в странах континентального права. Однако, как описано выше, обязательство по соблюдению профессиональной тайны иллюстрирует одинаковые высокие стандарты конфиденциальности при обмене информацией между, юристами и их клиентами в пределах правовых рамок стран континентального права.

29. Поэтому центральным вопросом, по-видимому, должен стать следующий: должна ли и в каком объеме защищаться конфиденциальность при обмене информацией между клиентом и его патентным консультантом (кто может быть патентным консультантом, не являющимся юристом) и как конфиденциальность может быть сохранена за пределами национальных границ, как при режиме общего права, так и при режиме континентального права. Оба режима разработали свои собственные механизмы защиты конфиденциальности при обмене информацией. Проблема, которая будут рассматриваться, представляет собой соответствующий уровень защиты конфиденциальности при обмене информации с патентными консультантами, основанной на механизме, применяемом в каждом режиме.

30. Будь то система общего права или система континентального права, если защита конфиденциальности при обмене информацией с патентными консультантами не является адекватной, то клиент может склоняться к тому, чтобы проконсультироваться с юристом, а не с патентным консультантом по делам интеллектуальной собственности. Это, видимо, не способствует деятельности патентных консультантов и не содействует улучшению признания важной работы, выполняемой патентными консультантами.

12. Опросный лист AIPPI Q 199 – Ответы Германии [*https://www.aippi.org/?sel=questions&sub=listingcommittees&viewQ=199#199*].

B. Международное признание конфиденциальности

Международный масштаб

31. Из-за территориальности патентов, когда коммерческая деятельность ограничивается национальной территорией, на вопрос о патентной охране и советах патентных консультантов следует отвечать только в отношении определенной территории. Следовательно, главная проблема для клиента состоит в следующем: останется ли его/ее обмен информацией с патентными консультантами конфиденциальным в соответствии с применяемой нормой национального законодательства.

32. Если клиент добивается патентной охраны вне национальной территории, то принцип территориальности требует, чтобы он/она получил патент в каждой стране, в которой он добивается патентной охраны. Получение и поддержание патентов в зарубежных странах часто предполагает получение советов патентных консультантов в каждой из этих стран или непосредственно или через национального патентного консультанта. Поэтому клиент часто обращается за советом к любому национальному эксперту, который является экспертом по национальному патентному законодательству, и многие национальные законодательства требуют, чтобы иностранные заявители были представлены национальным патентным консультантом, имеющим полномочия действовать в соответствующем национальном ведомстве. Аналогично, если третье лицо стремится расширить свой бизнес за пределами территориальной границы, например, экспортируя свои продукты во вторую страну, он или она может найти патент, имеющий отношение к его/ее продукту во второй стране. Наиболее вероятно, что третье лицо будет сначала консультироваться со специалистом по интеллектуальной собственности в своей стране и в дополнение обратится за советом к консультанту по интеллектуальной собственности во второй стране.

33. В целом, если клиент (который может быть заявителем, патентовладельцем или третьим лицом) получает совет от патентных консультантов более, чем из одной страны, то каждый патентный консультант связан обязательством по соблюдению конфиденциальности в соответствии с любым национальным законодательством. Это не зависит от того из какой страны ли патентный консультант с общим или континентальным правом и является ли патентный консультант юристом или нет. В основном, хотя точная формулировка национального законодательства изменяется, по крайней мере, любая конфиденциальная информация, которую патентные консультанты получают от их клиентов в ходе своей профессиональной деятельности, будет держаться в секрете.

34. Тогда возникает вопрос относительно того, как конфиденциальный обмен информацией с национальным патентным консультантом будет рассматриваться иностранными судами, и как такой обмен информацией с иностранным патентным консультантом будет рассматриваться во время судебного разбирательства в родной стране клиента.

35. Как описано в документах SCP/13/4 и SCP14/2, не все суды во всех странах признают конфиденциальность при обмене информацией между стороной и ее иностранным патентным консультантом во время судебной процедуры. В частности, если иностранный патентный консультант не является квалифицированным юристом, то риск непризнания конфиденциальности судами увеличивается. Следовательно, даже если обмен информацией между стороной и ее иностранным патентным консультантом может быть сохранен в тайне в юрисдикции иностранного патентного консультанта, то тот же самый обмен информацией может быть предметом раскрытия во время судебного разбирательства в другой стране.

Следующие примеры иллюстрируют некоторые ситуации, которые могут возникнуть из-за различий в национальных правилах:

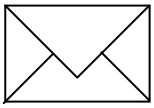
(a) Клиент получил совет от патентного консультанта, не являющегося юристом, зарегистрированного в стране общего права X, в которой обеспечивается привилегированное право клиента на неразглашение тайны патентным консультантом. Клиент был вовлечен в судебное разбирательство в стране общего права Y, где не признается привилегированное право клиента на неразглашение тайны патентным консультантом в отношении обмена информацией с лицами, не являющимися юристами. Следовательно, совет, полученный в стране X, должен быть раскрыт во время процесса раскрытия в стране Y.

<u>Страна общего права X</u>

Существует привилегированное право на обмен информацией с патентным консультантом, который не является юристом

<u>Страна общего права Y</u>

Не существует привилегированного права на обмен информацией с патентным консультантом, который не является юристом



(b) Клиент получил совет от патентного консультанта, не являющегося юристом, зарегистрированного в стране континентального права A, который связан обязательством по соблюдению профессиональным тайны. Клиент был вовлечен в судебное разбирательство в стране общего права Y, где не признается привилегированное право клиента на неразглашение тайны патентным консультантом в отношении обмена информацией с лицами, не являющимися юристами. Следовательно, совет полученный в стране A, должен быть раскрыт во время раскрытия в стране Y.

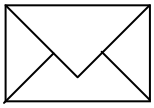
<u>Страна континентального права A</u>

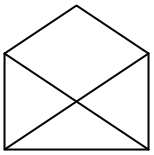
Обмен информацией с патентным консультантом, который не является

юристом, в соответствии с профессиональной тайной

<u>Страна общего права Y</u>

Не существует привилегированного права на обмен информацией с патентным консультантом, который не является юристом





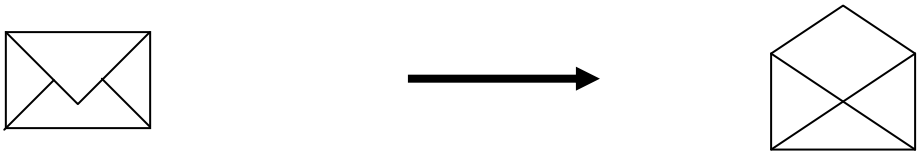
(c) Клиент получил совет от патентного консультанта, зарегистрированного в стране общего права X, в который обеспечивается привилегированное право клиента на неразглашение тайны патентным консультантом. Клиент был вовлечен в судебное разбирательство в стране общего права Z, где привилегированное право клиента на неразглашение тайны патентным консультантом предусматривается для обмена информацией патентными консультантами (включая патентных консультантов, которые не являются юристами), зарегистрированными только в стране Z. Следовательно, совет, полученный в стране X, должен быть раскрыт во время процесса раскрытия в стране Z.

Страна общего права X

Существует привилегированное право на обмен информацией с патентным консультантом

Страна общего права Z

Существует привилегированное право на обмен информацией с патентным консультантом, зарегистрированным в стране Z



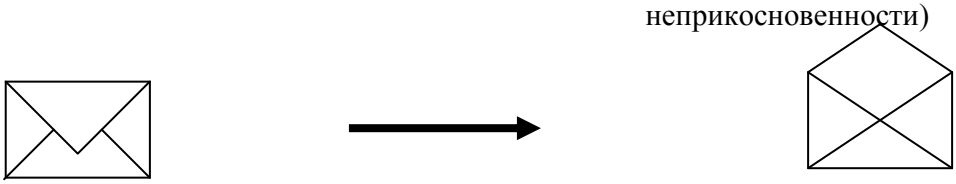
(d) Клиент получил совет от патентного консультанта, не являющегося юристом, зарегистрированного в стране континентального права A. Патентный консультант связан обязательством соблюдения профессиональной тайны. Клиент (ответчик) был вовлечен в судебное разбирательство в стране континентального права B, где суд выпустил судебное постановление, предписывающее клиенту, после допустимого требования истца, раскрыть документ, содержащий данный совет. Суд не признал неприкосновенность патентных консультантов, не являющихся юристами. Следовательно, совет, полученный в стране A должен быть раскрыт в стране B.

Страна континентального права A

Обмен информацией с патентным консультантом, юристом, в соответствии с профессиональной тайной

Страна континентального права B

Постановление суда по обмену информацией который не является с патентным консультантом, который не является юристом (отсутствие неприкосновенности)



36. Вышеупомянутые сценарии описывают случаи, когда национальные правила в отношении сохранения конфиденциальности при обмене информацией с иностранными патентными консультантами четко отрегулированы. В действительности же во многих странах в этой области существует большая неопределенность по двум причинам: во-первых, вопрос никогда не затрагивался; и во-вторых, различные решения были вынесены судами в зависимости от того, как они рассматривают проблему[13]. Очевидно, что такая неопределенность является фактором риска для клиентов, которые должны обратиться за советом к иностранных патентным консультантам или которые все чаще подвержены патентным спорам в зарубежных странах.

Международные механизмы

13. Документ SCP/14/2, параграфы 115 – 121 в отношении США

37. В документе SCP/13/4, параграфы 62 - 67, описаны четыре типа механизмов, которые могут облегчить признание конфиденциальности в другой юрисдикции. К ним относятся: (i) взаимность; (ii) признание конфиденциальности при обмене информацией, защищаемой в других странах (в объеме, охраняемом в других странах); (iii) национальный режим; и (iv) минимальная конвергенция законов. Что касается взаимности, как подчеркивается в документе SCP/13/4, то это, возможно, не является эффективным механизмом для облегчения международного признания. Кроме того, в отношении признания иностранной охраны в соответствии с (ii) согласно национальным процессуальным нормам, обоснованным в документе SCP/14/2 [14]в случае, когда национальное законодательство не признает привилегированного права в отношении обмена информацией с национальными патентными консультантами, то наиболее вероятно, что это законодательство также не признает привилегированного права в отношении обмена информацией с иностранными патентными консультантами. Поэтому ожидается, что страна, которая не защищает конфиденциальность при обмене информацией со своими собственными национальными патентными консультантами, автоматически не признает конфиденциальность при обмене информацией с иностранными патентными консультантами, защищаемую в зарубежных странах. Если это предположение правильно, то страна, которая не защищает конфиденциальность при обмене информацией с национальными патентными консультантами, может только признать конфиденциальность, защищаемую в зарубежных странах только при определенных условиях, которые, возможно, необходимо встроить в такой механизм.

38. Соответственно, в данном документе дано описание четырех типов международных механизмов, которые могут улучшить признание конфиденциальности при обмене информацией с патентными консультантами в зарубежных странах. К ним относятся: (i) национальный режим; (ii) признание конфиденциальности при обмене информации с иностранными патентными консультантами, которая определяется соответствующими иностранными органами власти; (iii) минимальная конвергенция законов; и (iv) минимальная конвергенция законов с национальным режимом.

39. Национальный режим. Национальный режим требует, чтобы страна применяла одни и те же правила к гражданам страны и лицам, не являющимся гражданами данной страны. В контексте данного документа это означает, что если конфиденциальность при обмене информацией с национальными патентными консультантами защищается, то конфиденциальность при обмене информацией с аналогичными иностранными патентными консультантами должна быть защищена таким же образом, как и в случае национальных патентных консультантов. Другими словами, если на национальных патентных консультантов распространяется привилегированное право, то и аналогичные иностранные патентные консультанты также должны иметь привилегированное право. В странах континентального права, где не существует механизма привилегированного права, если страна разрешает национальным патентным консультантам отказываться давать показания или предоставлять документы, содержащие факты, относящиеся к обязательству по соблюдению профессиональной тайны, то аналогичные иностранные патентные консультанты также должны также иметь право на такой отказ.

14. Документ SCP/14/2, глава II

40. С одной стороны, национальный режим гарантирует одинаковый режим для национальных патентных консультантов и аналогичных патентных консультантов, не являющихся гражданами данной страны, в пределах любой юрисдикции. С другой стороны, если страна не обеспечивает, например, привилегированное право в отношении обмена информацией с национальными патентными консультантами, которые не являются юристами, то данная страна не обязана признавать привилегированное право в отношении обмена информацией с иностранными патентными консультантами, которые не являются юристами. Следовательно, на международном уровне, режим конфиденциального обмена информацией с патентными консультантами продолжает оставаться различным в разных юрисдикциях. Соответственно, на основе одного только национального режима, риск потери конфиденциальности при обмене информацией с патентными консультантами в зарубежных странах сохраняется.

41. Признание конфиденциальности при обмене информацией с иностранными патентными консультантами определяется соответствующими иностранными органами власти. Принцип этого механизма найден в предложении, сделанном Международной торговой палатой (ICC)[15]. Хотя предложение ICC относится только к «привилегированному праву» в отношении государственных судов, ведомств по интеллектуальной собственности, судов по уголовным делам и следователей, принцип такого механизма сможет быть легко распространен как на страны, применяющие привилегированное право, так и на страны, применяющие обязательство по соблюдению профессиональной тайны. Этот механизм[16] состоит из следующих элементов:

(i) Каждая страна определяет категорию (или категории) патентных консультантов;

(ii) В пределах каждой страны должна защищаться конфиденциальность при обмене информацией с категорией (категориями) патентных консультантов, определенных данной страной;

(iii) Каждая страна должна защитить конфиденциальность при обмене информацией с категорией (категориями) патентных консультантов, определенных другими странами.

42. Например, в стране общего права, в которой есть система привилегированного права, привилегированное право, применимое в правовых рамках данной страны, должно быть признано в отношении группы национальных патентных консультантов, определенных ее собственными органами власти, а так же в отношении любой группы иностранных патентных консультантов, определенных органами власти любой страны. Точно также в стране континентального права, в которой имеется система обязательства по соблюдению профессиональной тайны, конфиденциальный обмен информацией с национальными патентными консультантами, которые определены органами власти данной страны, а также с иностранными патентными консультантами, которые определены органами власти любой зарубежной страны, должен быть защищен от насильственного раскрытия в соответствии с применяемой структурой континентального права.

15. “Client Privilege in Intellectual Property Advice”, документ ICC № 450/1040, 9 октября 2008г. [*http://www.wipo.int/export/sites/www/scp/en/meetings/session_14/studies/icc_1.pdf*].

16. Предложение ICC определяет применимый объем обмена информацией и категорий профессий. Однако, конкретные элементы данного предложения не указанны в данном параграфе, но упомянуты в параграфах 44 и 45.

43. С одной стороны, этот механизм разрешает на международном уровне защиту конфиденциальности при обмене информацией, по крайней мере, с патентными консультантами, которые назначены каждым государством-участником. У каждой страны есть свобода действий при определении категории (категорий) патентных консультантов, на совет которых должна распространяться данная договоренность. Поэтому, каждая страна может принять во внимание специфические особенности и квалификацию национальных патентных консультантов, и, таким образом, определить профессиональную группу, которая будет определена для международного признания.

44. С другой стороны, если любая страна полностью свободна при определении профессиональной группы, на которую распространяется правило, и соответствующего объема информацией, конфиденциальность которого должна быть сохранена, то это может привести к различным правилам, применяемым в различных странах. Например, одна страна может назвать только патентных консультантов, являющихся юристами, в то время как другая страна может назвать патентных консультантов, являющихся юристами и не являющихся юристами. Другой пример: в одной стране весь обмен информацией, связанный с интеллектуальной собственностью, с определенной группой патентных консультантов и может быть сохранен в секрете, в то время как в другой стране только та информация, основной целью которой было получение или обеспечение юридической консультации, может быть защищена. Вследствие этого на международном уровне режим конфиденциального обмена информацией с патентными консультантами может продолжать различаться в различных юрисдикциях.

45. Один из способов минимизировать такие различия заключается в том, чтобы определить определенные критерии для типов профессиональных групп и информации, на которые будет распространяться договоренность[17]. Однако, нахождение критериев общей цели, которые будут приняты во внимание различными законодательными базами, представляет собой сложную проблему.

46. В зависимости от уровня гибкости, которую государства-участники могут поддержать, этот механизм может также быть разработан, чтобы обеспечить постепенное развитие национальных законодательств в этой области. Например, страна может первоначально назначить юристов, в том числе и патентных консультантов, как категорию профессий, которые будут признаны на международном уровне, постепенно расширяя категорию патентных консультантов, включая патентных консультантов, не являющихся юристами.

47. <u>Минимальная конвергенция законов.</u> Другой механизм, который может быть исследован, заключается в поиске минимальной конвергенции законов, которые могли бы облегчить признание конфиденциальности при обмене информацией с патентными консультантами на международном уровне. Страны могли бы установить принцип, что конфиденциальность, по меньшей мере, при определенном обмене информацией с

17. Например, ICC предлагает, чтобы конкретными категориями консультантов, на которых распространяется такая договоренность, будут: (I) местные юристы общего профиля; (II) местные специалисты – консультанты по интеллектуальной собственности, деятельность которых надлежащим образом регулируется государством, и (III) европейские патентные поверенные, резиденты страны.

патентными консультантами, которые удовлетворяют определенным критериям, независимо от того, являются ли они гражданами данной страны или лицами, не являющимися гражданами данной страны, должна быть сохранена в соответствии с применяемым национальным законодательством. Например, в странах общего права, привилегированное право могла бы применяться в отношении определенных видов обмена информацией с национальными и иностранными патентными консультантами, обладающими определенной установленной квалификацией.

48. Из-за различных правовых систем, существующих сегодня, представляется невероятным, что в ближайшем будущем в этой области будут установлены единообразные правила. В настоящее время конфиденциальность при обмене информацией с патентным консультантом в одной стране может не существовать в другой стране. Если страны могли бы договориться о минимальных условиях, при которых конфиденциальность при обмене информацией с национальными и иностранными патентными консультантами, в частности, с патентными консультантами, не являющимися юристами, должна быть признана во всех странах, то это, безусловно, улучшило бы нынешнюю международную ситуацию. Основная часть этого механизма предполагает такие минимальные условия. Минимальные требования в отношении природы, типа и объема информации, которая будет защищена, а также типа или квалификации патентных консультантов, обмен информации с которыми должен быть защищен, должны быть согласованы государствами-участниками.

49. Соглашение по этим минимальным условиям установило бы четкие международные правила, применимые к странам, которые используют их, и поспособствовало бы юридической определенности.

50. Минимальная конвергенция законов с национальным режимом. Другим механизмом, который можно было бы рассмотреть, является поиск минимальной конвергенции законов с национальным режимом. Имея в виду, что принцип национального режима, предусмотренный в существующих международных договорах, вероятно, не применяется по отношению к привилегированному праву или обязательству по соблюдению профессиональной тайны, в соответствии с вышеописанным механизмом минимальной конвергенции законов, страна может обеспечить бо́льшую по сравнению с минимальным стандартом защиту только национальным патентным консультантам. При сочетании минимальной конвергенции законов с национальным режимом, если страна предоставляет защиту национальным патентным консультантам, превышающую минимальный стандарт, то более высокий стандарт также будет применим и к иностранным патентным консультантам.

51. Выполнимость такого механизма, однако, должна быть, по-видимому, тщательно проанализирована. Например, поскольку квалификация национальных патентных консультантов и объем профессиональной деятельности различаются в отдельных странах, то какая-либо страна может считать оправданным предоставление национальным патентным консультантам более высокий уровень защиты, который выходит за рамки минимального уровня защиты, предоставляемого иностранным патентным консультантам.

C. Раскрытие изобретений и раскрытие информации, обмениваемой с патентными консультантами

52. Должно существовать четкое различие между публичным раскрытием сущности изобретений в заявках на патент и раскрытием общественности информации, которой обменивались патентные консультанты и их клиенты. Так как распространение информации по технологиям

является одной из основных целей патентной системы, то многие национальные патентные законодательства требуют, чтобы заявитель описал свое изобретение в заявке на патент четко и в полной мере так, чтобы человек, обладающий знаниями в данной области, был бы в состоянии осуществить заявленное изобретение. В некоторых странах заявитель должен также описать наилучший способ для того, чтобы осуществить изобретение, известное изобретателю на дату подачи заявки (дата приоритета). Такие требования не зависят и отличаются от правил в отношении сохранения конфиденциальности при обмене информацией между патентными консультантами и их клиентами, т.е. в отношении привилегированного права или обязательства по соблюдению профессиональной тайны. Например, даже если информация, которая обсуждалась патентным консультантом и заявителем при подготовке патентной заявки, может остаться конфиденциальной, заявитель обязан публично раскрыть всю информацию, необходимую для удовлетворения требований по раскрытию согласно действующему патентному законодательству.

53. Хотя публичное раскрытие сущности изобретений не может быть подвергнуто риску привилегированным правом или профессиональной тайной, выражается беспокойство, что конфиденциальность при обмене информацией между патентным консультантом и его клиентом может мешать судам и патентным ведомствам рассматривать свидетельства, важные для принятия решения по делу, такие как документ, важный для определения патентоспособности. Например, приводится случай, когда патентный агент, который получил от изобретателя проект патентного описания, содержащий ссылку на книгу, которая могла иметь важное значение в отношении предшествующего уровня техники для определения патентоспособности изобретения, удалил ссылку на эту книгу из поданной патентной заявки, и патент был выдан[18]. Как показывает данный пример, хотя удаление ссылки на книгу, содержащую предшествующий уровень техники, из заявки на патент не отменяет существование такой книги как предшествующего уровня техники, все же привилегированное право или обязательство по соблюдению профессиональной тайны патентных консультантов могли быть неправильно использованы и могли привести к сокрытию особо важной для принятия решения информации от всеобщего ознакомления. Однако, можно возразить, что совет патентного консультанта по удалению важной ссылки из патентной заявки противоречил его профессиональной этике и кодексу поведения. Он фактически посоветовал заявителю добиться выдачи патента, который не имел юридической силы или, по меньшей мере, мог быть лишен законной силы, если бы был найден предшествующий уровень техники, содержавшийся в книге, и патент был бы оспорен. Чтобы предотвратить такое злоупотребление, используются общие механизмы: высокие стандарты кодексов поведения, дисциплинарные меры и санкции, содержащиеся в национальном законодательстве[19].

18. Nobelpharma Ab Usa v. Implant Innovations Inc (141 F.3d 1059 1998-1 Trade Cases P 72100, 46 U.S.P.Q.2d 1097).
19. Документ SCP/14/2, глава II

54. Подобная критика в отношении конфиденциальности правовой консультации юристов и потребность судей в получении доступа ко всем важным свидетельствам также были высказаны в отношении привилегированного права для юристов[20]. В конце концов, проблема сводится к глобальному рассмотрению политики при балансировании различных затронутых интересов, и многие страны сделали сознательный выбор политики с целью развития заинтересованности общества в уважении закона. Возможно опыт стран, которые предоставляют привилегированное право патентным консультантам (включая патентным консультантов, не являющихся юристами) или которые разрешают патентным консультантам отказываться от свидетельских показаний или предоставления документов, касающихся конфиденциального обмена информацией с клиентами, мог быть использован в Постоянном комитете по патентному праву.

55. Несмотря на то, что это не обсуждалось в Комитете, можно также будет рассмотреть способ, при котором сохранение конфиденциальной информации при обмене с патентными консультантами влияет на административные процедуры в патентных ведомствах. В целом, административные процедуры *inter partes* в патентных ведомствах применяют *mutatis mutandis* многие аспекты общего гражданского процессуального права[21]. Поскольку патентные консультанты, включая патентных консультантов, которые не являются юристами, представляют своих клиентов в таких административных процедурах во многих странах, то государства-участники могут быть заинтересованы в том, чтобы услышать об опыте национальных/региональных административных органов, предоставляющих привилегированное право патентным консультантам или разрешающим патентным консультантам отказываться от свидетельских показаний или предоставления документов, касающихся конфиденциального обмена информацией с клиентами.

D. Заинтересованность общественности и развитие

56. Как обсуждалось в документах SCP/13/4 и SCP/14/2, имеется как общественная, так и частная заинтересованность в регулировании конфиденциальности при обмене информацией с патентными консультантами, включая патентных консультантов, не являющихся юристами. Параграфы 240 - 255 документа SCP/14/2 немного рассматривают обоснования и политику в отношении конфиденциальности при обмене информацией с патентными консультантами. В отношении общественной заинтересованности документ заявляет, что окружающая обстановка, которая поощряет клиента к открытому общению со своими патентными, гарантирует высокое качество совета от патентных консультантов и в полной мере принесет пользу патентной системе и общественности в целом при полном соблюдении применяемых правовых норм. Однако, есть и другой аспект общественной заинтересованности, а именно, исследование истины в интересах правосудия, которое может потребовать предоставления всей соответствующей информации суду. На национальном уровне, а также когда рассматривается международный масштаб, то и на международном уровне, существует потребность в уравновешивании этих конкурирующих интересов. На национальном уровне, многие страны, по-видимому, склоняются к обеспечению механизма, позволяющего ограниченный объем защиты конфиденциального совета по патентам, который не поставил бы под угрозу осуществление правосудия.

20. Документ SCP/14/2, параграфы 242 – 244
21. Например, предложение ICC определяет, что привилегированное право распространяется на государственные суды, ведомства по интеллектуальной собственности, уголовные суды и следователей.

57. Хотя квалификации и компетентность патентных консультантов варьируются среди действующих национальных и региональных правовых норм, в целом, патентные консультанты играют важную роль в механизме «сдержек и противовесов» патентной системы[22]. В частности, во многих странах патентные консультанты с техническим образованием, которые являются специалистами в законодательстве по интеллектуальной собственности и технологии, играют существенную роль в функциональной патентной системе. Это стало особенно важно в последние годы, поскольку технология становится более сложной и применение законов в области интеллектуальной собственности к передовой технологии становится все более затруднительным. Кроме того, в дополнение к подготовке и ведению дела по патентным заявкам в патентном ведомстве некоторые патентные консультанты предоставляют всесторонние деловые советы и советы по интеллектуальной собственности, включая общую консультацию по интеллектуальной собственности, стратегиям лицензирования и разрешению споров. Хорошее понимание технологии и законов в области интеллектуальной собственности конечно помогает предоставлять такие советы по интеллектуальной собственности, ориентируемые на бизнес. Если клиент не в состоянии открыто общаться со своими патентными консультантами из-за страха перед возможной утратой конфиденциальности, то это может оказать прямое влияние на качество услуг, оказываемых патентными консультантами. Принимая во внимание функции, которые патентные консультанты могут принимать на себя для поощрения инноваций и передачи технологии, в целом, нехватка услуг высокого уровня, предоставляемых патентными консультантами, не подкрепляет общественный интерес.

58. Меньшее количество профессиональных услуг в области интеллектуальной собственности или отсутствие патентных консультантов в развивающихся странах не означает, что рассматриваемая проблема не важна для этих стран. Полагают, что в этих странах юристы выполняют задачи, возложенные в другом месте на патентных консультантов и, поэтому, конфиденциальность при обмене информацией между изобретателем и его юристом, дающим совет относительно ведения дела по патенту, судебного разбирательства и другим вопросам, связанным с патентами, должна соблюдаться, как в национальном, так и в международном контексте. Поэтому, обсуждения в Постоянном комитете по патентному праву могут дать этим странам хорошую возможность, чтобы рассмотреть полезность установления или укрепления регулирующего механизма для специальной профессии в области интеллектуальной собственности в этих странах.

59. Само собой разумеется, что обязательство патентных консультантов уважать конфиденциальность информации, которая становится им известна в ходе их профессиональной деятельности, является предпосылкой для любого вида защиты такой конфиденциальности. В этом отношении, высокие стандарты профессионального кодекса

---

22. Документ SCP/12/3 Rev.2, параграфы 256 – 258.
23. «Резолюция 4: Квалификация профессиональных представителей и практики за пределами национальных границ», принятая Международной федерацией поверенных в области интеллектуальной собственности поверенных (FICPI) на Всемирном конгрессе в Берлине в 2003 г. рассматривает вопросы, связанные с квалификацией профессиональных представителей.

поведения и его обязательный характер, дисциплинарные меры, а также высокие стандарты профессионального обучения могут облегчить признание защиты конфиденциальности при обмене информацией с патентными консультантами[24].

60. В соответствии с информацией, содержащейся в документе SCP/14/2[25] , и результатами Опросного листа AIPPI действующее законодательство, касающееся привилегированного права и обязательства по соблюдению профессиональной тайны, по-видимому, глубоко уходит своими корнями в правовые традиции каждой страны, и уровень экономического или технологического развития, по-видимому, не является определяющим фактором. Комитет должен, безусловно, принимать во внимание особые ситуации стран на различных стадиях развития, как указано в предыдущем параграфе. Однако, что касается данной специфической темы, то различные правовые традиции могут быть более уместны для рассмотрения гибкости в международной системе, как описано в пункте (е) ниже.

Е. Международные обсуждения и международные решения

61. Как показано в предыдущих предварительных исследованиях, многие проблемы, тесно связанные с защитой конфиденциальности при обмене информацией с патентными консультантами, касаются национальных судебных процедур и национальной правовой традиции. С точки зрения практики и реализма нельзя ожидать, что в ближайшем будущем может быть установлена единственная, одинаковая для всех стран правовая процессуальная норма. На международном уровне, однако, фундаментальная проблема, касающаяся сохранения конфиденциальности при обмене информацией с патентными консультантами, состоит в том, что конфиденциальность, принятая в одной стране, может не признаваться в другой стране. Хотя сходные черты между национальными законодательствами могут облегчить международное признание, но может быть, возможно, найти решение путем международного сотрудничества, сохранив различные национальные правовые традиции. Судя по всему, при рассмотрении вопроса необходим соответствующий уровень гибкости и принятие во внимание различных национальных судебных процедур.

62. Во многих странах в патентном законодательстве не были обнаружены правила, касающиеся сохранения конфиденциальности при обмене информацией с патентными консультантами[26]. Однако, патентные консультанты часто зарегистрированы компетентным национальным патентным ведомством и работают в тесном сотрудничестве с патентными ведомствами. Самое главное, что строгое соблюдение профессиональной конфиденциальности патентными консультантами оказывает влияние на качество профессионального совета и имеет значение для патентной системы в целом. Поскольку во

24. Опыт Института интеллектуальной собственности Канады (IPIC) в отношении связи между нормативная системой канадских патентных агентов и привилегированного права можно найти в документе, представленном на конференции по привилегированному праву клиентов в области консультаций по интеллектуальной собственности (22 и 23 мая 2008 г. , Женева) г-и Джоан ван Зант [*http://www.wipo.int/meetings/en/2008/aippi_ipap_ge/program.html]*
25. Документ SCP/14/2, глава II (исследования стран)
26. Однако, например, Австралия, Южная Африка и Великобритания предусматривают положение, касающиеся привилегированного права патентных консультантов в своих патентных законах (документ SCP/14/2, параграфы 18, 66 и 85)

многих странах, сохранение конфиденциальности при обмене информацией с патентными консультантами является вопросом, который может быть неотъемлемой частью гражданских и уголовных процессуальных норм, то он не должен рассматриваться отдельно только патентными ведомствами. По аналогии с любыми другими вопросами, которые имеют отношение к полномочиям более чем одной административной единицы, обязательна тесная координация важных административных единиц на национальном уровне с тем, чтобы развивать обсуждение на международном уровне.

IV. СОВМЕСТНОЕ ПОНИМАНИЕ

63. Два предварительных исследования и обсуждения на 13-й, 14-й и 15-й сессиях Постоянного комитета по патентному праву обозначили недостатки в отношении режима конфиденциальности при обмене информацией с патентными консультантами на международном уровне, а также сложные проблемы, которые, по-видимому, должны быть преодолены. Эти проблемы включают разнообразие национальных правовых систем и законодательств, касающихся данного предмета, и рассмотрение общественного интереса, который должен принять во внимание интересы различных заинтересованных сторон. Чтобы сформировать будущее направление обсуждений по этой теме, Комитету будет, возможно, полезно прийти к совместному пониманию, которое окажет поддержку будущему исследованию предмета.

64. В связи с этим, принимая во внимание замечания, сделанные членами Постоянного комитета по патентному праву во время предыдущих сессий, Международное бюро выработало следующий неполный перечень принципов на рассмотрение Комитетом.

(i) Дальнейшая работа Постоянного комитета по патентному праву сосредоточится на тех делах, когда необходимы и уместны сотрудничество среди государств-участников и коллективные действия.

Защита конфиденциальности при обмене информацией с патентными консультантами содержит национальные и международные аспекты. Хотя они тесно переплетены, усилия Постоянного комитета по патентному праву могут сосредоточиться на проблемах на международном уровне и решениях, которые могут улучшить текущую ситуацию посредством международного сотрудничества.

(ii) Во время будущего исследования проблем необходимо принять во внимание различия в процессуальном праве в странах общего и континентального права.

Поскольку признание национальной защиты конфиденциальности при обмене информацией с патентными консультантами затрагивает, как страны континентального права, так и страны общего права, то различия в правовых механизмах, относящиеся к защите конфиденциальности, должны быть учтены таким образом, чтобы любое международное сотрудничество не нарушило бы правовые системы и не противоречило бы существующим хорошо функционирующим механизмам. В этом смысле такое международное сотрудничество должно быть основано на принципе гибкости, и не должно фиксировать одинаковое решение, которое определит все аспекты, касающиеся национальной защиты конфиденциальности при обмене информацией с патентными консультантами.

(iii) Международное сотрудничество не должно лишать возможности государства-участников принимать национальные меры, которые они считают уместными для улучшения

существующей национальной конструкции, относящейся к защите конфиденциальности при обмене информацией с патентными консультантами.

(iv) Международное сотрудничество не должно ослабить уровень раскрытия изобретений в патентных заявках в соответствии с требованиями действующего национального/регионального законодательства.

Достаточное раскрытие изобретений в патентных заявках является одним из фундаментальных требований патентной системы. Международное сотрудничество никоим образом не должно изменять уровень раскрытия изобретений, который требуется согласно действующему национальному/региональному законодательству.

(v) Международное сотрудничество должно гарантировать осуществление правосудия и защищать общественный интерес.

Международное сотрудничество должно способствовать обеспечению качества совета, который дают патентные поверенные, и осуществлению правосудия, и поддерживать общественную заинтересованность в соблюдении закона, удовлетворяя интересы различных участников процесса.

(vi) Обсуждения в Постоянном комитете по патентному праву должны поддерживать компетенцию патентных консультантов и способствовать их признанию в государствах-участниках, в частности, в развивающихся странах.

Обсуждения в Постоянном комитете по патентному праву должны способствовать более высокому качеству услуг, оказываемых патентными консультантами, и способствовать признанию их важной роли в поддержке местных инноваций и возникновению знания, а также облегчению доступа к знаниям и технологии.

V. ТЕМАТИКА ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

65. С учетом предыдущих исследований и настоящего документа, государства-участники могут захотеть рассмотреть некоторые или все нижеследующие вопросы, касающиеся будущей работы.

A. Степень сохранения конфиденциальности при обмене информацией с патентными консультантами

Объем неразглашения:

Может ли конфиденциальная информация, полученная при общении с патентными консультантами, быть раскрыта третьим лицам (за исключением судебной, квазисудебной или административной (патентное ведомство) процедуры)?

Может ли конфиденциальная информация, полученная при общении с патентными консультантами, быть раскрыта третьим лицам во время судебной, квазисудебной или административной (патентное ведомство) процедуры?

Может ли патентный консультант / клиент отказаться давать показания по делам в связи с конфиденциальностью?

Может ли патентный консультант / клиент отказаться предоставить документы, содержащие вопросы, связанные с конфиденциальностью?

В конкретной юрисдикции должен ли объем неразглашения информации, полученной во время общения с патентными консультантами, быть таким же, что и при общении с юристами?

Исключения из привилегированного права или обязательства по соблюдению тайны и ограничения :

Каковы исключительные случаи, когда конфиденциальность при обмене информацией с патентными консультантами не будет поддержана?

Может ли клиент отказаться от привилегированного права или обязательства по соблюдению профессиональной тайны?

Срок неразглашения:

Поддерживается ли конфиденциальность при обмене информацией неопределенное время, до тех пор, пока информация остается конфиденциальной?

B. Природа и объем обмена информацией между патентными консультантами и их клиентами

На какие формы обмена информацией распространяется конфиденциальность (письменный, устный)?

На какой тип обмена информацией распространяется? Все советы в отношении патентов, на которые патентный консультант имеет право согласно действующей правовой норме (например, производство по выдаче патента, судебное разбирательство, дела с лицензированием и т.д.)?

Имеются ли какие-нибудь условия, присовокупленные к природе предоставленного совета, например, основная цель обмена информацией состояла в получении или предоставлении совета по патенту?

C. Типы и квалификации патентных консультантов

Защищен ли совет, данный патентным консультантом, являющимся юристом?

Защищен ли совет, данный патентным консультантом, не являющимся юристом? Имеются ли какие-нибудь условия, которые должны быть удовлетворены (например, регистрация в уполномоченном органе, высокие стандарты кодекса поведения или условие правовой консультации)?

Защищен ли совет, данный патентным консультантом внутри компании (юристом или не юристом)?

D. Международное признание

Как облегчить международное признание конфиденциальности при обмене информацией с патентными консультантами? Например, через признание конфиденциальности при обмене информацией с иностранными патентными консультантами, назначенными соответствующими иностранными органами власти (параграфы 40 - 45) или через минимальную конвергенцию законов (параграфы 46 - 50)?

[Конец документа]