

Постоянный комитет по патентному праву

Двадцать девятая сессия
Женева, 3 – 6 декабря 2018 г.

РЕЗЮМЕ ДОКУМЕНТА SCP/29/5 – КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ СООБЩЕНИЙ МЕЖДУ КЛИЕНТАМИ И ИХ ПАТЕНТНЫМИ ПОВЕРЕННЫМИ: ПОДБОРКА ЗАКОНОВ, ПРАКТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ И ДРУГОЙ ИНФОРМАЦИИ

Документ подготовлен Секретариатом

1. Настоящий документ содержит резюме документа SCP/29/5 «Конфиденциальность сообщений между клиентами и их патентными поверенными: подборка законов, практических методов и другой информации».
2. В соответствии с решениями Постоянного комитета по патентному праву (ПКПП), вынесенными на его двадцать восьмой сессии, которая проходила в Женеве 9-12 июля 2018 г., документ SCP/29/5 является обновленным вариантом документа SCP/20/9 (Конфиденциальность сообщений между клиентами и их патентными поверенными: подборка законов, практических методов и другой информации). В основе обновленного документа лежит главным образом информация, собранная в рамках деятельности Комитета между двадцатой и двадцать девятой сессиями. Подборка информации не подразумевает вынесения каких-либо рекомендаций или составления руководства для государств-членов по принятию ими какого-либо из механизмов, упомянутых в документе SCP/29/5.
3. История вопроса: Зачастую заявитель поручает местному патентному поверенному в стране происхождения подготовить и обработать патентную заявку в соответствии с национальными правилами и практикой. В процессе охраны его/ее изобретения на международном уровне заявитель дополнительно подает соответствующие патентные заявки за рубежом, привлекая для этого иностранных патентных поверенных в разных странах, в результате чего могут быть выданы патенты. В некоторых из этих стран, когда заявитель (или патентообладатель) или третья сторона являются стороной в рамках судебного разбирательства по патентам, суды могут обязать какую-либо из сторон представить документы, содержащие конфиденциальные сообщения между этой

стороной и ее патентным поверенным, в том числе сообщения между этой стороной и ее местным патентным поверенным в стране происхождения. Такая ситуация может возникать, например, в ходе процедуры раскрытия информации в рамках судебного разбирательства по патентам в странах общего права. В то время, как соответствующей стороне может быть предоставлена охрана в соответствии с правилами и практикой в том, что касается обеспечения конфиденциальности сообщений между этой стороной и ее патентным поверенным в стране происхождения, такая конфиденциальность может не признаваться и не охраняться в других странах, в которых проходит судебное разбирательство.

4. В целом, когда клиент обращается к квалифицированному юристу за консультацией, сообщениям между юристом и его клиентам придается характер конфиденциальности, которая делает необязательным их разглашение в суде, либо такие сообщения защищены от публичного раскрытия обязательством сохранения профессиональной тайны. Конфиденциальность таких сообщений призвана поощрять полную прозрачность и честность лиц, обратившихся за консультацией, и лиц, эту консультацию предоставляющих. Те, кто обращается за консультацией, должны предоставлять консультанту всю информацию, которая была бы необходима для оказания им наиболее эффективной консультации, в том числе по вопросам, которые, возможно, не согласуются с его собственной позицией. С другой стороны, консультант должен быть полностью откровенным. Таким образом, для обеспечения высококачественных юридических консультаций необходимо, чтобы обмен поручениями и консультациями не был стеснен из-за опасений, что эти сообщения будут разглашены.

5. Как правило, патентные поверенные являются не только техническими экспертами, подающими патентные заявки, но и экспертами в области патентного права, консультирующими по вопросам патентного делопроизводства и судебных разбирательств. Исходя из того, что клиентам необходимо иметь возможность для свободного и открытого обмена сообщениями с их патентными поверенными, в некоторых странах также предусматривается защита конфиденциальных консультаций патентных поверенных от принудительного раскрытия их содержания, независимо от того, являются такие поверенные квалифицированными юристами или нет. В некоторых странах, однако, применение такого механизма не предусмотрено, либо этот вопрос не регулируется каким-либо отдельными правилами. Даже в тех случаях, когда сохраняется конфиденциальность консультаций патентного поверенного, объем сообщений, на которые распространяется конфиденциальность, и степень распространения конфиденциальности на патентных поверенных за рубежом различаются в зависимости от страны. Таким образом, в то время, как конфиденциальность сообщений между патентными консультантами и их клиентами может быть обеспечена в их собственной стране, существует опасность принудительного раскрытия содержания таких сообщений в другой стране в ходе процедуры раскрытия информации или аналогичных процедур.

6. Международная нормативно-правовая база: Сохранение конфиденциальности сообщений между патентными поверенными и их клиентами прямо не регулируется ни одним из международных договоров в области интеллектуальной собственности (ИС). Вместе с тем, для указанного вопроса определенную актуальность имеют положения Парижской конвенции по охране промышленной собственности (Парижской конвенции), Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (Соглашения ТРИПС) и Генерального соглашения по торговле услугами (ГАТС) Всемирной торговой организации (ВТО). Что касается Парижской конвенции, то, по всей видимости, вопрос заключается в разрешенных исключениях из общего правила национального режима, хотя Парижская конвенция не запрещает договаривающимся сторонам предоставлять такой же режим для национальных и иностранных патентных поверенных. Соглашение ТРИПС, аналогично Парижской конвенции, прямо не касается этого вопроса, однако

предусматривает правила, как в отношении представления доказательств, которые находятся под контролем противной стороны, так и в отношении охраны конфиденциальной информации (см. Статью 43). Представляется, что вопросы сохранения конфиденциальности в связи с судебным производством находятся вне сферы действия ГАТС.

7. Различные подходы на национальном уровне: В Приложении III к документу SCP/29/5 содержится подборка национальных законов и практики в отношении сферы действия адвокатской тайны и ее применимости к патентным поверенным в 56 странах (включая страны общего и континентального права), а также описание трех региональных структур. Что касается национальных аспектов сохранения конфиденциальности сообщений с патентными консультантами, то в тех случаях, когда это возможно, в Приложении проводится обзор национального законодательства в отношении таких элементов, как: (i) источник адвокатской тайны и/или обязательство сохранения профессиональной тайны; (ii) специалисты, связанные адвокатской тайной и/или обязательством сохранения профессиональной тайны; (iii) сфера охвата тайны/обязательства; (iv) исключения из и ограничения в отношении тайны/обязательства; (v) санкции в случае нарушения тайны; и (vi) профессиональная квалификация патентных поверенных. Кроме того, в отношении стран общего права в этом Приложении может быть представлена информация о том, как такое обязательство сохранения профессиональной тайны сочетается с обязанностью дачи показаний или представления документов, являющихся доказательством по соответствующему делу, в ходе судебного разбирательства. Что касается трансграничных аспектов, в документе также собрана информация по вопросу о признании конфиденциальности сообщений с иностранными патентными поверенными.

8. Большинство стран налагают обязательства по сохранению конфиденциальности на патентных поверенных либо в соответствии с национальным законодательством, либо согласно кодексам поведения, принятым профессиональными ассоциациями, или во исполнение правительственных постановлений. Как правило, обязанность сохранять конфиденциальность требует от патентных поверенных не раскрывать какую-либо информацию касательно их консультаций, полученную в ходе выполнения их профессиональных обязанностей. Однако есть несколько стран, в которых такое обязательство не существует. В том, что касается вопроса, как и в какой степени обеспечивается защита конфиденциальных сообщений с патентными поверенными от публичного раскрытия, важно учитывать особенности судебного производства в странах общего и континентального права.

9. В странах общего права вопросы, о которых идет речь, по своей природе имеют отношение к конкретной привилегии адвокатской тайны в рамках судебного разбирательства в том, что касается раскрытия сведений.

- (i) Некоторые страны общего права признают конфиденциальность сообщений между патентными поверенными, не являющимися юристами, и их клиентами, аналогичную адвокатской тайне в сношениях между клиентом и адвокатом.
- (ii) Однако в некоторых других странах общего права сообщения между патентными поверенными, не являющимися юристами, и их клиентами не находятся под защитой адвокатской тайны.

10. В странах континентального права этот вопрос решается благодаря обязательству соблюдать профессиональную тайну. Нарушение конфиденциальности может привести к уголовному преследованию и, как правило, влечет за собой серьезные санкции.

- (i) В некоторых странах континентального права право отказываться от дачи показаний в суде по вопросу, охватываемому обязательством о профессиональной тайне, и/или представлять документы, содержащие информацию, охватываемую обязательством о профессиональной тайне, не применяется по отношению к патентным поверенным, не являющимся юристами.
- (ii) Вместе с тем, в некоторых странах континентального права, гражданское и/или уголовное производство предусматривает, что, в принципе, сообщения с патентными поверенными, не являющимися юристами, также защищаются от раскрытия в ходе судебного производства.

11. Кроме того, существуют также различия и неопределенность в национальных законах в отношении конфиденциальности консультаций, оказываемых иностранными патентными поверенными, а также режима в отношении консультаций национальных патентных поверенных. В некоторых странах сообщения с любыми уполномоченными патентными поверенными, национальными или иностранными, действующими в разрешенных рамках своих профессиональных обязанностей, защищены от раскрытия в ходе судебного разбирательства в административном трибунале/апелляционном совете.

12. Подходы в отношении трансграничных аспектов: В большинстве стран не предусмотрены конкретные законы и правила в отношении трансграничных аспектов конфиденциальности сообщений между клиентами и иностранными патентными поверенными.

- (i) Среди стран, в которых конфиденциальность сообщений с национальными патентными поверенными обеспечивается на национальном уровне, имеются некоторые страны, в которых конфиденциальность сообщений с иностранными патентными поверенными не признается в силу того, что, например, они не зарегистрированы согласно соответствующему национальному законодательству или не приняты в адвокатуру.
- (ii) Однако в некоторых странах действующие законодательные акты предусматривают, что сообщения с иностранными патентными поверенными, даже если они не являются юристами, также исключаются из сферы принудительного раскрытия информации. В некоторых других странах суды могут признавать конфиденциальный характер таких сообщений в соответствии с действующими нормами права.
- (iii) В большинстве стран континентального права отсутствует обширный практический опыт в том, что касается трансграничных аспектов конфиденциальности сообщений между клиентами и патентными поверенными, поскольку процедуры, которые могли бы принудить к разглашению содержания конфиденциальной консультации, в этих странах отсутствуют либо используются с большим количеством ограничений. Однако патентные поверенные в этих странах континентального права могут подпадать под действие трансграничной процедуры раскрытия доказательств в некоторых странах общего права, даже если в их собственной стране предусмотрена охрана конфиденциальности. В некоторых странах гражданского права в действующие законодательные акты были внесены поправки, предусматривающие, что, в принципе, патентные поверенные (включая патентных поверенных, не являющихся юристами) имеют право отказаться от дачи показаний по какому-либо вопросу в соответствии с обязательством о профессиональной тайне, и/или от представления какого-

либо документа по такому вопросу в ходе судебного разбирательства. Представляется, что такие поправки были внесены с надеждой на то, что они будут содействовать признанию конфиденциальности в судах некоторых стран общего права.

13. Вопросы, решаемые на национальном и международном уровнях: На основании собранной информации, представленной в Приложении III к документу SCP/29/5, и дискуссий, состоявшихся в рамках ПКПП, в данном документе приведены дальнейшие сведения по ряду актуальных вопросов, касающихся сохранения конфиденциальности сообщений с патентными поверенными. В документе проводится обзор оснований в пользу или против сохранения конфиденциальности консультаций, оказываемых патентными поверенными, в частности, ее воздействия на отправление правосудия, публичные и частные интересы, заложенные в основу такого положения, и вопрос развития.

14. В отношении трансграничных аспектов были рассмотрены следующие вопросы: (i) утрата конфиденциальности в зарубежных странах вследствие отсутствия признания конфиденциальности сообщений с патентными поверенными, которые не являются юристами; (ii) правовая неопределенность в вопросе признания иностранной тайны и обязательств сохранения конфиденциальности; и (iii) отсутствие всесторонних правовых и практических мер во избежание принудительного раскрытия конфиденциальных сообщений в трансграничном контексте. Несмотря на то, что разработка единого правила, предполагающего фундаментальные изменения в национальных судебных системах, является невыполнимой задачей, правовая неопределенность в вопросе о конфиденциальности сообщений между патентными поверенными и клиентами способна негативно сказаться на качестве функционирования патентной системы на международном уровне.

15. Возможные средства судебной защиты в отношении трансграничных аспектов: Одним из видов возможных средств защиты в отношении трансграничных аспектов может стать признание в национальных законах одинаковой юридической силы конфиденциальности для сообщений с национальными патентными поверенными и для сообщений с соответствующими иностранными патентными поверенными, включая патентных поверенных из стран континентального и общего права. Такой подход позволил бы странам сохранить гибкость в применении норм материального права в отношении адвокатской тайны или профессионального обязательства сохранения конфиденциальности, однако при этом сохранится диспропорциональный характер трансграничной охраны конфиденциальности консультаций по вопросам ИС.

16. Еще один подход может состоять в разработке странами минимального стандарта или сближении национальных норм материального права. С одной стороны, если к национальным и иностранным патентным поверенным во всех странах будут применяться общие для всех нормы материального права, то конфиденциальность консультаций по вопросам ИС будет признаваться за границами отдельных государств. С другой стороны, учитывая нынешние различия в национальном законодательстве в этой области, которые могут касаться не только патентного права, но и общего права, в частности, судопроизводства, странам потребуется проявить гибкость в случае, если они будут применять международный стандарт.

17. Еще один механизм может заключаться в том, чтобы признавать конфиденциальность консультаций, действующую в других странах, как часть избранных правовых норм, и обеспечивать такую же конфиденциальность для целей судопроизводства в собственной стране. В странах континентального права внесение определенности в вопросы профессионального обязательства сохранения конфиденциальности на уровне национального законодательства позволит облегчить признание конфиденциальности путем применения в определенной степени избранных правовых норм.

18. Другой подход, предложенный одной из неправительственных организаций, заключается в создании международной системы, которая позволит распространить действие адвокатской тайны на иностранных патентных поверенных, назначаемых соответствующими органами зарубежных стран.

19. В отсутствие международной правовой системы, которая обеспечит эффективное признание конфиденциальности консультаций по вопросам ИС на глобальном уровне, специалисты-практики рассмотрели ряд практических мер защиты, в частности, сотрудничество с юристами и более широкое использование устных сообщений, во избежание принудительного раскрытия конфиденциальных консультаций по вопросам ИС на национальном и международном уровнях.

[Конец документа]