

Постоянный комитет по патентному праву

Тридцать вторая сессия
Женева, 7–10 декабря 2020 г.

ОТЧЕТ О РАБОТЕ СОВЕЩАНИЯ ДЛЯ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ О ПОСЛЕДНИХ ТЕНДЕНЦИЯХ И НАКОПЛЕННОМ ОПЫТЕ В ВОПРОСАХ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ СООБЩЕНИЙ МЕЖДУ КЛИЕНТАМИ И ИХ ПАТЕНТНЫМИ ПОВЕРЕННЫМИ

Документ подготовлен Секретариатом

1. В соответствии с решением, принятым Постоянным комитетом по патентному праву (ПКПП) на его тридцать первой сессии, состоявшейся в Женеве 2–5 декабря 2019 г., в настоящем документе содержится отчет о проходившем 4 декабря 2019 г. совещании для обмена информацией между специалистами и государствами-членами о последних тенденциях и накопленном опыте в вопросах конфиденциальности сообщений между клиентами и их патентными поверенными. С выступлениями участников совещания можно ознакомиться по адресу:
https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=50453. Автоматизированная расшифровка текста выступлений на совещании размещена по адресу:
https://www.wipo.int/s2t/SCP31/SCP_31_2019-12-04_PM_1_mp4.html.

Выступления

Делегация Канады

2. Канада признала право на конфиденциальность отношений между поверенным и клиентом в случае сообщений с юрисконсультами. В 2016 г. вступили в силу поправки к законодательству, предусматривающие сохранение конфиденциальности сообщений с поверенными по вопросам интеллектуальной собственности (ИС). Эти законодательные нормы призваны обеспечить охрану сообщений между патентными поверенными и их

клиентами аналогично нормам об охране права на конфиденциальность отношений между поверенным и клиентом. В данном случае действует статья 16.1 Закона о патентах.

3. Положение о праве на конфиденциальность не применяется, если клиент прямо или косвенно отказывается от этого права (статья 16.1(2)). Кроме того, исключения из положения о праве на конфиденциальность отношений между поверенными и их клиентами или, в континентальном праве, из положений о профессиональной тайне адвокатов и нотариусов распространяются на сообщения, отвечающие условиям, изложенным в статье 16.1(1)(a) – (c). К тому же, согласно статье 16.1(4), признается право на конфиденциальность сообщений с иностранными патентными поверенными, если сообщения: (i) имеют место между лицом, уполномоченным действовать в качестве патентного поверенного в соответствии с законодательством той или иной страны, и его клиентом; (ii) изначально рассматриваются как конфиденциальные; (iii) преследуют цель получения или предоставления консультации по любому вопросу, касающемуся охраны изобретения; и (iv) подпадают под действие положений о праве на конфиденциальность согласно законодательству иностранного государства.

4. Упомянутая поправка была внесена в силу того, что: (i) благодаря праву на конфиденциальность клиент получает возможность откровенно обсуждать все вопросы со своими патентными поверенными; (ii) это укрепляет доверие между клиентами и консультантами, что особенно важно для малых предприятий и изобретателей, которые порой плохо представляют себе патентную систему и часто полагаются на коммерческую тайну; и (iii) чем больше информации клиент предоставит своему патентному поверенному, тем качественнее будет полученная консультация. В результате повысится качество и патентов, и патентной системы в целом.

5. Кроме того, в 2018 г. Канада приняла Закон о Колледже патентных поверенных и поверенных по товарным знакам. По аналогии с правовым регулированием деятельности адвокатов данным законом создана независимая корпорация для регулирования деятельности патентных поверенных в интересах общества. Летом 2019 г. для управления Колледжем был назначен совет директоров в составе трех представителей общественности и двух поверенных по ИС. Еще два члена будут назначены, когда Колледж приступит к работе. Все канадские поверенные по ИС будут обязаны соблюдать правила Колледжа и соответствовать нормам профессионального поведения и компетентности. Колледж вправе налагать санкции на поверенных, раскрывающих конфиденциальную информацию. Санкции могут включать штрафы и приостановление действия или аннулирование лицензии поверенного.

6. В соответствии с Кодексом профессионального поведения поверенные будут обязаны действовать в наилучших интересах своих клиентов и сохранять конфиденциальность информации клиентов. Кроме того, нормы о конфликте интересов гарантируют, что конфиденциальная информация не будет случайно использована в интересах других клиентов. Колледж будет вправе расследовать деятельность поверенных, подозреваемых в недобросовестном поведении, и может получать доступ к конфиденциальной информации только в целях регулирования профессиональной деятельности. Это позволит обеспечить, чтобы положение о конфиденциальности не использовалось для сокрытия известного уровня техники, в мошеннических целях или для введения общественности в заблуждение иным образом. Вместе с тем любая предоставленная Колледжу информация может использоваться только для целей регулирования профессиональной деятельности и по-прежнему остается конфиденциальной.

Г-н Стивен Б. Гарланд, член Комитета по вопросу о праве на конфиденциальность отношений между клиентами и поверенными, Международная ассоциация по охране интеллектуальной собственности (AIPPI)

7. AIPPI ставит перед собой цель формирования согласованного международного подхода в вопросе охраны права на конфиденциальность сообщений между клиентами и патентными поверенными от принудительного раскрытия информации, например во время судебных разбирательств, как внутри страны, так и за ее пределами. Проблема заключается в недостаточном обеспечении национальной охраны сообщений такого рода в некоторых странах и международной охраны за пределами стран.

8. Право на конфиденциальность сообщений между владельцами патентов и их патентными поверенными охраняется с целью содействия полноценному и откровенному общению между ними, что соответственно способствует повышению заинтересованности общества в соблюдении и применении закона. Обоснованные юридические рекомендации по вопросам интеллектуальной собственности, предоставляемые на основе раскрытия клиентом всей информации, в конечном итоге позволяют оптимальнее использовать национальные и международные патентные системы и, таким образом, в большей степени отвечают цели этих систем и служат на благо всего общества. В частности, снижается вероятность того, что та или иная сторона будет стремиться получить и/или получит слишком широкие, нечетко определенные или несоответствующие патентные права; благодаря этому повышается качество патентов и уменьшается количество недействительных или необоснованных патентов. Это также помогает патентообладателям принимать более целесообразные решения в отношении защиты своих прав.

9. Искомая охрана аналогична существующей в отношениях между адвокатами и их клиентами в странах общего права. Следует отметить, что данные нормы защищают от раскрытия консультационные услуги патентных поверенных, не касаясь ни раскрытия фактов или документов, являющихся общественным достоянием (известный уровень техники), ни обязательств патентообладателей раскрывать патентным ведомствам соответствующий известный уровень техники. AIPPI неизвестно о каких-либо злоупотреблениях в различных юрисдикциях, когда та или иная сторона спора пыталась бы избежать раскрытия соответствующего известного уровня техники. Во многих юрисдикциях поданные во время разбирательства ходатайства о конфиденциальности сообщений могут быть оспорены и рассмотрены соответствующим судом.

10. Во многих юрисдикциях патентные поверенные не являются адвокатами. Нередко внутренние и/или зарубежные сообщения между клиентами и патентными поверенными, не являющимися адвокатами, не защищены от принудительного раскрытия, например во время судебных разбирательств в некоторых странах. Вследствие этого такие конфиденциальные сообщения и конфиденциальная информация патентообладателя могут быть принудительно раскрыты конкурентам. В свою очередь, это может привести к тому, что владельцы патентов не будут полностью раскрывать информацию своим консультантам по ИС, не получая в результате надлежащих консультаций по вопросам ИС.

11. Во избежание этого ряд стран в инициативном порядке предприняли активные шаги по охране таких сообщений. В Соединенном Королевстве сообщения между клиентами и не являющимися адвокатами патентными поверенными Соединенного Королевства/европейских стран охраняются законом. Охрана сообщений, обеспечиваемая в Соединенном Королевстве, не обязательно соблюдается в других юрисдикциях. Также неясно, будет ли охрана, обеспечиваемая в Соединенном Королевстве, распространяться на «иностранцев» консультантов по ИС, не являющихся адвокатами.

12. В Австралии сообщения между клиентами и австралийскими патентными поверенными, не являющимися адвокатами, охраняются законом. В деле *Eli Lilly & Co v. Pfizer Ireland Pharmaceuticals* (2004) 137 FCR 573 было установлено, что право на конфиденциальность сообщений с «зарегистрированным патентным поверенным» распространяется только на австралийских патентных поверенных, поэтому сообщения между Pfizer и патентными поверенными в Соединенном Королевстве конфиденциальными сочтены не были. В 2013 г. установленный законом принцип конфиденциальности был распространен на иностранных практикующих юристов, уполномоченных предоставлять консультации по вопросам интеллектуальной собственности в соответствии с законодательством другой страны/региона.
13. В Новой Зеландии сообщения между клиентами и новозеландскими патентными поверенными, не являющимися адвокатами, охраняются законом. В 2008 г. охрана была распространена на иностранных практикующих юристов, которые по своим функциям «соответствуют» новозеландским патентным агентам.
14. В Канаде сообщения между клиентами и канадскими патентными поверенными, не являющимися адвокатами, а также не являющимися адвокатами иностранными консультантами по вопросам ИС изначально не охранялись. В деле *Lilly Icos LLC v. Pfizer Ireland Pharmaceuticals* (2006) FC 1465 переписка с патентными поверенными в Соединенном Королевстве, несмотря на охрану в указанной стране, конфиденциальной не являлась и по распоряжению суда должна была быть представлена в ходе судебного разбирательства в Канаде. В результате клиентам приходилось прибегать к отнимающим много времени дорогостоящим паллиативам, включая более широкое использование адвокатов. В 2016 г., как уже пояснила делегация Канады, в Закон о патентах были внесены поправки.
15. В Соединенных Штатах Америки имеется ряд постановлений судов, согласно которым принцип конфиденциальности сообщений между поверенным и клиентом распространяется на сообщения с зарегистрированными в этой стране консультантами по ИС, не являющимися адвокатами. При этом в некоторых случаях конфиденциальность таких сообщений вначале не признавалась, но принятые решения отменялись в апелляционном порядке. Суды в Соединенных Штатах Америки защищают право на конфиденциальность сообщений между клиентами и их не являющимися адвокатами иностранными консультантами по ИС, если выясняется, что в соответствующей иностранной юрисдикции обеспечивается их охрана от принудительного раскрытия. Однако эта норма права не абсолютна, поскольку дела по этому поводу по-прежнему возбуждаются. В 2017 г. ВПТЗ США ввело новое правило¹, согласно которому в ходе разбирательств дел в Совете по рассмотрению споров и апелляций в связи с патентами (РТАВ) право на конфиденциальность отношений между поверенным и клиентом распространяется на сообщения как с американскими, так и с иностранными патентными агентами/поверенными.
16. После состоявшегося в Соединенных Штатах Америки в 1992 г.² судебного разбирательства, в ходе которого было отдано распоряжение представить переписку между клиентом и японским патентным агентом, Япония в 1998 г. внесла изменения в свое внутреннее законодательство, чтобы японские патентные поверенные могли отказываться давать показания в суде или представлять в ходе разбирательства «секретные» документы. С учетом внесенных изменений впоследствии ряд судов в Соединенных Штатах Америки принимали решение о том, что сообщения между

¹ § 42.57 свода федеральных нормативных актов.

² *Alpex Computer Corp v Nintendo Co Ltd*, US Dist LEXIS 3129 (QL) (SD NY 1992).

японскими патентными поверенными и клиентами защищены от принудительного раскрытия в ходе проводившихся разбирательств.

17. Аналогичным образом, в ответ на решение суда, вынесенное в Соединенных Штатах Америки³, в 2014 г. во французское законодательство были внесены изменения, согласно которым французские патентные поверенные «обязаны соблюдать профессиональную тайну». Принцип такой охраны соблюдался впоследствии при рассмотрении ряда дел в Соединенных Штатах Америки.

18. В ряде других юрисдикций⁴ как общего, так и континентального права в инициативном порядке предприняты шаги для законодательного закрепления внутри страны аналогичной нормы в надежде, что она будет уважаться при проведении судебных разбирательства в других странах. Швеция распространила право на конфиденциальность на сообщения со шведскими/европейскими патентными поверенными, не являющимися адвокатами. В правилах предлагаемого Европейского единого патентного суда (ЕПС) оговорено, что консультации адвокатов и не являющихся адвокатами патентных поверенных носят конфиденциальный характер и не подлежат разглашению при рассмотрении любых дел в ЕПС. Неясно, будет ли это положение применяться в отношении сообщений с патентными поверенными в странах, не являющихся членами ЕПС.

19. В заключение г-н Гарланд указал, что с учетом внутренних мер, принятых многими странами, пришло время выработать согласованное международное решение, в соответствии с которым страны признают, что охрана, обеспечиваемая в других странах, служит основанием, позволяющим избежать принудительного раскрытия конфиденциальных рекомендаций.

Ким Финнилья, помощник генерального докладчика, Научно-практическая комиссия (СЕТ) Международной федерации поверенных в области интеллектуальной собственности (FICPI)

20. Поскольку глобальная торговля требует наличия прав ИС и подкрепляется ими, клиенты должны иметь возможность получать в конфиденциальном порядке откровенные и полноценные профессиональные юридические консультации от консультантов по ИС на национальном и международном уровнях. Ввиду этого сообщения, включая подготовленные для них документы и другие связанные с этим записи, направляемые таким консультантам по ИС и поступающие от них, должны быть защищены от принудительного раскрытия третьим сторонам. Обеспечение такой защиты отвечает как общественным, так и частным интересам, поскольку рекомендации отвечают нормам закона и правосудия.

21. Специалисты, занимающиеся вопросами интеллектуальной собственности, могут быть юристами/адвокатами, но чаще ими не являются. Вместе с тем в некоторых юрисдикциях деятельность специалистов в области ИС регулируется и ведутся соответствующие общедоступные реестры. Зарегистрированные специалисты в области ИС, как правило, обязаны соблюдать соответствующий кодекс поведения и профессиональную тайну.

22. Охране подлежат сообщения, к числу которых относятся устные и письменные профессиональные консультации по ИС, документы, подготовленные для целей таких консультаций, и другие связанные с этим записи, которыми обмениваются консультанты по ИС и лица, получающие консультативную помощь. Профессиональные консультации в области ИС – это юридические консультации, которые в связи с патентами могут

³ Bristol-Myers Squibb Co v Rhone-Poulenc, 52 USPQ 2d 1897 (SD NY 1999).

⁴ Например, в Нидерландах, Бельгии, Дании, Испании и Швейцарии.

охватывать технические вопросы. Термин «консультации» не охватывает документы, характеризующие известный уровень техники, лабораторные журналы, другие содержащие информацию документы или подобные материалы, имеющие отношение к оценке действительности патента.

23. Как правило, и положения о праве на конфиденциальность в странах общего права, и нормы об обязанности соблюдать профессиональную тайну в юрисдикциях континентального права применяются только на национальном уровне. С учетом глобального аспекта прав ИС, странам необходимо поддерживать и сохранять конфиденциальность таких сообщений и распространять охрану на профессиональные консультации по вопросам ИС, предоставляемые консультантами по ИС в других странах. Такое расширение пределов охраны позволяет избежать или не допустить публикации конфиденциальных рекомендаций с последующей повсеместной утратой конфиденциальности такой юридической помощи. В случае утраты конфиденциальности юридической помощи в определенной стране такая ситуация может быть использована во вред соответствующему лицу как на национальном, так и на международном уровне.

24. В заключение г-н Финнилья заявил, что необходим минимальный стандарт, устанавливающий, что: (i) профессиональные консультации в области ИС, предоставляемые консультантами по ИС, носят конфиденциальный характер и защищены от принудительного раскрытия в ходе судебного разбирательства на национальном уровне; (ii) режим трансграничных профессиональных консультаций в области ИС не отличается от режима, предусмотренного на национальном уровне; (iii) необходим баланс между общим и континентальным правом в том плане, что юрисдикции континентального права не обязаны воспринимать какие-либо концепции общего права и наоборот. Такой минимальный стандарт должен содержать определения понятий «консультант по ИС», «сообщения» и «консультативная помощь».

Выступления с мест

Делегация Чешской Республики

25. Согласно Закону № 417/2004 Coll. о патентных поверенных с внесенными в него поправками оказывать услуги патентных поверенных на территории Чешской Республики уполномочены только зарегистрированные патентные поверенные. Вопросы права на конфиденциальность сообщений между клиентами и их патентными поверенными регулируются статьей 36 Закона в числе обязанностей патентных поверенных. Трансграничный аспект данной темы в Законе не оговаривается. Сообщений о судебных делах по этому вопросу нет. Более подробная информация о национальном законодательстве по данной тематике имеется на соответствующем веб-сайте ВОИС⁵.

Делегация Ирландии

26. В Ирландии принцип конфиденциальности уже давно распространяется на национальных патентных поверенных. В 2006 г. это право было предоставлено патентным поверенным стран-членов ЕС и ЕЭЗ в рамках судебных споров в отношении европейских патентов. Ходатайство о регистрации патентных поверенных в Ирландии рассматривается Советом, и имена зарегистрированных патентных поверенных публикуются на его веб-сайте. За организацию экзаменов для патентных поверенных по законодательству и практике в области ИС отвечает патентное ведомство.

Делегация Чили

⁵ https://www.wipo.int/scp/en/confidentiality_advisors_clients/national_laws_practices.html

27. В Чили вопросы сообщений между клиентами и их патентными поверенными регулируются положениями договоров, свободно заключаемых сторонами между собой. В отношении адвокатов действуют определенные этические обязательства, предусмотренные Профессиональным кодексом этики Коллегии адвокатов.

28. В Чили проводятся две основные реформы законодательства, касающиеся конфиденциальности сообщений. Во-первых, пересматривается Закон № 19628 об охране персональных данных в разрезе норм, направленных на обеспечение безукоризненности и конфиденциальности операций и их регистрации. Другая реформа касается Закона № 19223 о компьютерных преступлениях, и в ее рамках предлагаются материально-правовые и процессуальные изменения в отношении уголовных действий, связанных с изъятием и несанкционированным использованием информации с применением компьютерных средств. Обе реформы затрагивают вопросы ИС, повышая планку охраны в случае возникновения на национальном уровне споров относительно конфиденциальности сообщений. Отметив, что в ее стране будет придаваться больше значения договорным положениям, регулирующим вопросы конфиденциальности сообщений, делегация выразила уверенность, что ПКПП следует продолжать обмен опытом, не пытаясь добиться гармонизации в этом вопросе.

Делегация Турции

29. Согласно Кодексу интеллектуальной собственности с поправками, внесенными в 2017 г., все патентные поверенные и поверенные по товарным знакам, независимо от того, являются ли они юристами, должны при осуществлении своей профессиональной деятельности соблюдать единые правила поведения. Статьей 5 Кодекса поведения и дисциплины патентных поверенных и поверенных по товарным знакам предусмотрена обязанность сохранять конфиденциальность сообщений, в соответствии с которой патентные поверенные, независимо от того, являются ли они адвокатами, не вправе раскрывать информацию и конфиденциальные сведения, полученные от своих клиентов. Полагают, что национальное законодательство обеспечивает правовую определенность и предсказуемость в отношении конфиденциальности сообщений между клиентами и их патентными поверенными на национальном уровне.

Делегация Франции

30. Во Франции Кодекс интеллектуальной собственности предусматривает для поверенных по ИС обязанность соблюдать профессиональную тайну. Статья L.422-11 обязывает поверенного по ИС соблюдать профессиональную тайну в любом вопросе и в случае всех услуг, упомянутых в статье L.422-1. К сфере профессиональной тайны отнесены консультативная помощь, оказанная клиентам или предназначенная для них, профессиональная переписка с клиентами, коллегами или адвокатами, заметки о встречах и, в более общем плане, все документы досье.

31. Кроме того, делегация рассказала о подготовке поверенных по ИС во Франции, этических обязательствах поверенных по ИС, последних судебных решениях по данной тематике, а также о национальной профессиональной организации, которая представляет всех патентных поверенных и вправе выносить санкции в случае неправомерных действий. По мнению делегации, эту тему следует оставить в повестке дня ПКПП.

Делегация Гамбии

32. Делегация предложила организовать специальную сессию ПКПП для дальнейшего обсуждения этого вопроса. По ее мнению, для достижения определенной степени гармонизации или согласованности практики стран континентального и общего права

почти все государства-члены сочли бы желательным проработать гибкий подход, в частности в отношении трансграничных аспектов.

Делегация Швейцарии

33. Делегация констатировала, что, как свидетельствуют проведенный обзор и тенденции в вопросах права на конфиденциальность сообщений в различных юрисдикциях, в нынешней ситуации в данной области на международном уровне недостает надлежащих регулирующих положений, в частности по трансграничным аспектам. Кроме того, при наличии регулирования соответствующая охрана не всегда распространяется на иностранных поверенных или же предоставляется не в той степени, как в случае отечественных специалистов. Такая ситуация неудовлетворительна в плане определенности и предсказуемости, защиты конфиденциальной информации и доверительности отношений между патентными поверенными и клиентами. В этих обстоятельствах невозможно обеспечить полноценное и откровенное общение между патентными агентами и их клиентами. Это ставит под угрозу качество юридических консультаций и, как следствие, сказывается на патентном делопроизводстве и качестве патентов, что вызывает озабоченность у всех государств-членов.

34. Федеральный закон Швейцарии о патентных поверенных, вступивший в силу в июле 2011 г., призван, в частности, обеспечить удовлетворение возросшего спроса на качественные консультации и услуги представительства в рамках трансграничного патентного делопроизводства и процедур защиты прав. Швейцария признает важность надежной охраны конфиденциальности сообщений между клиентами и их патентными поверенными. Закон о патентных поверенных значительно улучшил положение патентных поверенных в Швейцарии и за рубежом благодаря регулированию аспектов использования профессионального звания «патентный поверенный» и законодательного закрепления права на конфиденциальность сообщений между клиентом и патентным поверенным.

35. Напомнив о необходимости изыскания общего решения на международном уровне, о чем говорят специалисты-практики, делегация упомянула свое предложение, согласно которому решением трансграничного аспекта вопроса о праве на конфиденциальность отношений между клиентом и поверенным может стать подход на основе не накладывающих обязательств рекомендательных правовых норм. Эта рамочная основа может служить образцом для национальных законов. Каждое государство-член получает возможность применять гибкий подход, чтобы адаптировать национальное законодательство с учетом собственных правовых условий и потребностей. Делегация призвала государства-члены приступить к обсуждению вопросов, составляющих содержание такой не накладывающей обязательств рамочной основы. Делегация предложила, чтобы Секретариат подготовил исследование по вопросу этих рамок в виде руководящих принципов и рекомендаций. Без ущерба для результатов исследования его следует провести на основе юридической литературы, в которой описаны различные варианты и представлена информация об их преимуществах и недостатках.

Другие выступления

36. После выступления делегации Швейцарии делегации Хорватии, выступавшей от имени ГЦЕБ, Австралии и Канады, а также представители НЕР и GRUR поддержали предложение делегации Швейцарии. Делегация Чили попросила, прежде чем двигаться в этом направлении, представить дополнительную информацию об определенных элементах предложения, внесенного делегацией Швейцарии.

37. Представитель TWN выступил против идеи создания на международном уровне правового инструмента в отношении трансграничных аспектов, поскольку это сузит для

государств-членов пространство для маневра в политике. В противоположность этому, представитель АРАА, отметив рост числа международных патентных заявок по процедуре РСТ из Азиатского региона и риск для азиатских компаний оказаться вовлеченными в патентные споры в различных юрисдикциях, решительно высказался в поддержку дальнейших шагов ПКПП по изучению возможности установления в ускоренном порядке минимального международного стандарта по данной проблеме.

Серия вопросов и ответов

38. Во время серии вопросов и ответов обсуждались следующие вопросы: как распространить этические обязанности адвоката на не являющегося таковым патентного консультанта и на квалификационные требования к патентному консультанту; должен ли патентный консультант перед обсуждением патентных вопросов подписывать соглашения о неразглашении информации; и каков практический эффект предоставления консультативной помощи во время судебного разбирательства.

[Конец документа]