

Постоянный комитет по патентному праву

**Двадцать пятая сессия
Женева, 12 - 15 декабря 2016 г.**

ПОДБОРКА МАТЕРИАЛОВ О СУДЕБНЫХ ПРЕЦЕДЕНТАХ, КАСАЮЩИХСЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ КЛИЕНТОМ И ПАТЕНТНЫМ ПОВЕРЕННЫМ

Документ подготовлен Секретариатом

ВВЕДЕНИЕ

1. На своей двадцать четвертой сессии, состоявшейся 27–30 июня 2016 г., Постоянный комитет по патентному праву (ПКПП) принял решение о том, что на основе информации, полученной от членов и наблюдателей ПКПП Секретариат подготовит подборку материалов о судебных прецедентах, касающихся конфиденциальности отношений между клиентом и патентным поверенным, включая встречающиеся ограничения и трудности. Во исполнение данного решения членам и наблюдателям ПКПП были направлены циркулярные письма С.8585, С.8587 и С.8588 от 16 августа 2016 г. с предложением предоставить Международному бюро соответствующую информацию.

2. Секретариат впоследствии получил информацию по данному вопросу от Японии и Швейцарии. Поскольку на странице веб-сайта ВОИС «Подборка национальных законов и практики в отношении сферы действия адвокатской тайны и ее применимости к патентным поверенным»¹ приводятся ссылки на судебные дела, касающиеся конфиденциальности отношений между клиентами и патентными поверенными, в настоящем документе также содержатся ссылки на эти дел. Ввиду того факта, что большинство собранных судебных дел рассматривались в Соединенных Штатах Америки, в документе приводятся в основном судебные решения, вынесенные а этой юрисдикции.

¹ http://www.wipo.int/scp/en/confidentiality_advisors_clients/national_laws_practices.html

3. В мае 2008 г. Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) в сотрудничестве с Международной ассоциацией охраны интеллектуальной собственности (МАОИС) организовала Конференция по праву на конфиденциальность профессиональных консультаций по вопросам интеллектуальной собственности. Во многих презентациях на конференции также использовались примеры судебных дел, рассмотренных в ряде юрисдикций. Данные презентации приводятся на странице веб-сайта http://www.wipo.int/meetings/en/2008/aippi_ipap_ge/program.html.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПА АДВОКАТСКОЙ ТАЙНЫ К ИНОСТРАННЫМ ПАТЕНТНЫМ ПОВЕРЕННЫМ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ

4. Федеральными окружными судами Соединенных Штатов Америки применяется два основных подхода к решению вопроса о признании конфиденциальности отношений между клиентами и иностранными патентными поверенными, в зависимости от возможности выбора юрисдикции права.

5. Несмотря на наличие судебного дела, в рамках которого был принят подход, не признающий возможности выбора юрисдикции права и, следовательно, применения принципа адвокатской тайны к иностранным патентным агентам, так как они не являются членами Американской ассоциации юристов (дело Status Times Corp. против Sharp Electronics Corp., 95 F.R.D. 27 (S.D.N.Y. 1983)), большинство судов использует подход, признающий возможность выбора юрисдикции права, на основе либо принципа «базы», либо принципа «взаимное признание плюс функция», либо принципа «прямого и непреодолимого интереса».

6. При использовании принципа «базы» суд решает, должны ли применяться законы США или иностранные законы, исходя из того, какая юрисдикция имеет преобладающий интерес в вопросе о том, охраняются ли контакты адвокатской тайной, а также исходя из того, в каком месте были установлены предположительно конфиденциальные отношения, если только национальные интересы не требуют иного. В деле Duplan Corp. против Deering Milliken, Inc., 397 F. Supp. 1146, 1169-71 (D.S.C. 1975), суд постановил, что несмотря на то что в принципе контакты с патентными агентами, которые не являются поверенными, не охраняются адвокатской тайной, если контакты с иностранным патентным агентом существенным образом связаны с патентной заявкой, поданной в стране агента, то преобладают правила конфиденциальности, установленные законодательством такого иностранного государства.

7. В деле Bristol-Myers Squibb Co. против Rhone-Poulenc Rorer Inc., 52 U.S.P.Q 2d 1897, 188 F.R.D. 189 (S.D.N.Y. 1999), окружной суд не признал конфиденциальность отношений между клиентом и патентным поверенным в случае профессионального представителя, являющегося дипломированным патентным агентом во Франции и европейским патентным поверенным. Суд постановил, что в соответствии с законодательством Франции патентные поверенные не пользуются правом на отказ от предоставления доказательств, сопоставимым с правом на конфиденциальность отношений между клиентом и поверенным, которым пользуются патентные поверенные в соответствии с законами Соединенных Штатов Америки. В результате суд принял решение, что контакты с французскими патентными поверенными не охраняются адвокатской тайной, если только французский патентный поверенный не действовал по поручению американского поверенного. Он также постановил, что несмотря на то что дисциплинарное правило Института профессиональных представителей при Европейском патентном ведомстве (ЕПВ) содержит положение о конфиденциальности, данное правило конфиденциальности не признает за представителями ЕПВ такого же права на конфиденциальность отношений между клиентом и поверенным, как право на конфиденциальность отношений в Соединенных Штатах Америки.

8. При использовании принципа «взаимное признание плюс функция» суд не перечит результату, являющемуся следствием взаимного признания, если иностранный патентный агент оказывает независимые правовые услуги. В деле *Mendenhall против Barber-Greene Co.*, 531 F. Supp. 951, 952 (N.D. Ill. 1982), суд постановил, что в случае, если клиент в США пытается получить иностранный патент через своего поверенного в США, последний служит лишь каналом обмена информации между клиентом и иностранным агентом. Таким образом, в действительности имеют место контакты между клиентом в США и иностранным агентом, и такие контакты охраняются адвокатской тайной только в том случае, если адвокатская тайна охраняется законодательством иностранного государства.

9. При использовании принципа «прямого и непреодолимого интереса» суд учитывает конкурирующие интересы всех причастных к делу государств и решает, которое из них наибольшим образом заинтересовано в применении его собственного законодательства. При этом может потребоваться применение (второго) свода коллизионных норм (*VLT Corp. против Unitrode Corp.*, 194 F.R.D. 8, 16 (D. Mass. 2000)). Согласно (второму) своду коллизионных норм, решение о применимом законодательстве основывается на нескольких факторах, включая реальные связи между сторонами, причастность к делу разных государств и соображения общей справедливости.

10. В деле *Astra Aktiebolag против Andrx Pharmaceuticals, Inc.* 208 F.R.D. 92, 104-105 (S.D.N.Y. 2002), окружной суд выступил за расширенное применение данного принципа для охраны большего числа контактов. Суд пришел к выводу о том, что в целях справедливости должны применяться законы государства, имеющего наименьший интерес, которые обеспечивают наибольшую охрану адвокатской тайны, т.е. законы об адвокатской тайне США, несмотря на то что рассматриваемые контакты не «базировались» в Соединенных Штатах Америки.

11. В случае швейцарских патентных поверенных, участвовавших в деле *Burroughs Wellcome Co. против Barr Labs. Inc.*, 143 F.R.D. 611, 616-17 (E.D.N.C. 1992), суд пришел к выводу, что письмо швейцарского патентного поверенного европейскому патентному поверенному охраняется адвокатской тайной на основании не встретившего возражений заявления о том, что законы Швейцарии об адвокатской тайне распространяются на контакты между клиентами и патентными поверенными.

12. Однако в деле *Rivastigmine* (239 F.R.D. 351, 359, S.D.N.Y. 2005) окружной суд, давая свое толкование швейцарского законодательства, пришел к выводу, что контакты между швейцарским патентным поверенным, его клиентом и швейцарским штатным юрисконсультom не охраняются в качестве профессиональной адвокатской тайны. Суд отметил, что в тех случаях, когда контакты с иностранным патентным агентом или поверенным связаны с подачей патентной заявки за границей, суды США учитывают законодательство страны, в которой рассматривается заявка, и выясняют, насколько предусмотренная им охрана адвокатской тайны сопоставима с ее охраной в США. По заявлению судьи, правилами Швейцарии предусмотрена только конфиденциальность профессиональных отношений, а не право на отказ от предоставления доказательств. Суду было предложено рассмотреть значение этих правил в контексте процедуры обнаружения фактов в Швейцарии. Швейцарский истец утверждал, что требование об обязательном раскрытии документов является весьма ограниченным в случае гражданского судопроизводства в Швейцарии и швейцарский суд не затребовал бы раскрытия документов, о которых шла речь. Таким образом, обязательство соблюдения профессиональной тайны было бы достаточным для охраны конфиденциальности отношений между патентным поверенным и его клиентом. Хотя судья отметил, что «при определении степени конфиденциальности отношений между патентным поверенным и

клиентом на территории другого государства, процедура обнаружения фактов в котором может быть иной, могут возникать особые трудности», суд постановил, что это не влечет за собой освобождения от процедуры обнаружения фактов, если законодательством Швейцарии не признается особое право на отказ от предоставления доказательств, сопоставимое с охраной конфиденциальности отношений между поверенным и клиентом в США. Аналогичным образом, в деле Schindler против Otis (District Court New Jersey; 2:09-cv-00560) суд пришел к выводу, что контакты с европейским патентным поверенным, не являющимся юрисконсультантом, не охраняются в качестве адвокатской тайны, так как в соответствии с швейцарским законодательством контакты с патентным агентом не пользуются охраной конфиденциальности отношений между поверенным и клиентом².

13. Однако, применив положения измененного швейцарского законодательства (статью 10 Закона о патентных поверенных и статью 160 Гражданско- процессуального кодекса Швейцарии) в деле Zoledronic acid (District Court New Jersey; 2:12-cv-03967), суд пришел к выводу, что швейцарские патентные поверенные пользуются охраной адвокатской тайны.

14. Что касается патентных поверенных Японии, то в 1980-х и начале 1990-х гг. суды США не признавали право на соблюдение адвокатской тайны рекомендаций, которые патентные поверенные Японии давали своим клиентам по вопросам ИС, как, например, в деле Honeywell, Inc. против Minolta Camera Co., Ltd., 1990 U.S. Dist. LEXIS 5954 (D.N.J. 1990). Можно также упомянуть такие дела, как (i) Status Time Corp. против Sharp Electronics Corp., 95 F.R.D. 27 (S.D.N.Y. 1982); (ii) Detection Systems Inc. против Pittway Corp., 96 F.R.D. 152, 156 (W.D.N.Y. 1982); (iii) Burroughs Wellcome Co. против Barr Labs. Inc., 143 F.R.D. 611, 616-17 (E.D.N.C. 1992); и (iv) Santrade против General Electric, 27 USPQ 1446 (E.D.N.C. 1993).

15. Однако изменения, внесенные в 1996 г. в Гражданско- процессуальный кодекс Японии, наделили патентных поверенных правом отказываться от дачи показаний по любым вопросам, которые подпадают под требование соблюдения профессиональной тайны, а также предоставлять документы по этим вопросам. В решении по делу Eisai Ltd. против Dr. Reddy's Laboratories Inc., 77 U.S.P.Q. 2d 1854, 406 F. Supp. 2d 341 (S.D.N.Y. 2005), принятом уже после внесения изменений, суд в соответствии с принципом взаимного признания силы иностранных законов согласился с конфиденциальностью контактов между клиентом и патентным агентом в Японии, не являющимся юрисконсультантом. Тем не менее было заявлено, что принцип взаимного признания действует только в том случае, если он не наносит ущерба национальным интересам США. Примером еще одного дела, касавшегося патентного агента в Японии, служит дело VLT Corp. против Unitrode Corp., 194 F.R.D. 8, 16 (D. Mass. 2000).

СУДЕБНЫЕ ПРЕЦЕДЕНТЫ В КАНАДЕ

16. Конфиденциальность отношений между патентными поверенными и клиентами не признавалась прежней правоприменительной практикой Канады (Lumonics Research Co. против Gould, 70 C.P.R. (2d) 11; Whirlpool Corp. против Camco Inc., 72 C.P.R. (3d) 444; Lilly Icos LLC против Pfizer Ireland Pharmaceuticals, 2006 FC 1465). Однако в свете недавних законодательных изменений, устанавливающих конфиденциальность отношений между клиентами и патентными агентами, данная практика изменилась.

17. С 7 июня 2016 г. в Канаде действуют поправки к патентному законодательству, в соответствии с которыми отношения между патентными поверенными и клиентами являются конфиденциальными. Принцип адвокатской тайны распространяется на любые

² http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_21/scp_21_ref_blochle.pdf.

контакты между зарегистрированными патентными агентами и их клиентами, которые призваны носить конфиденциальный характер и служат цели предоставления клиентам консультаций по любым вопросам, связанным с охраной изобретений. Новой патентное законодательство Канады также признает конфиденциальность контактов между клиентами и патентными поверенными из других стран при том условии, что законодательство таких других стран таким же образом признает эти отношения конфиденциальными. До сих пор никаких судебных решений на основе этого законодательства не выносилось.

[Конец документа]