

Постоянный комитет по патентному праву

**Двадцатая сессия
Женева, 27 – 31 января 2014 г.**

**РЕЗЮМЕ ДОКУМЕНТА SCP/20/9 – КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ СООБЩЕНИЙ
МЕЖДУ КЛИЕНТАМИ И ИХ ПАТЕНТНЫМИ ПОВЕРЕННЫМИ: ПОДБОРКА
ЗАКОНОВ, ПРАКТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ И ДРУГОЙ ИНФОРМАЦИИ**

Документ подготовлен Секретариатом

ВВЕДЕНИЕ

1. Настоящий документ содержит резюме документа SCP/20/9 «Конфиденциальность сообщений между клиентами и их патентными поверенными: подборка законов, практических методов и другой информации».
2. В соответствии с решением Постоянного комитета по патентному праву (ПКАП), вынесенным на его девятнадцатой сессии, которая проходила в Женеве 25-28 февраля 2013 г., документ SCP/20/9 содержит подборку законов, практики и полученной от государств-членов краткой информации об их опыте в области обеспечения конфиденциальности сообщений между клиентами и их патентными поверенными. Этот документ основан в первую очередь на информации, которая содержится в документах, представленных предыдущим сессиям ПКАП (см. Приложение I документа SCP/20/9). Подборка информации не подразумевает вынесения каких-либо рекомендаций или составления руководства для государств-членов по принятию ими какого-либо из механизмов, упомянутых в этом документе.
3. В документе SCP/20/9 и в настоящем документе термин «патентный поверенный» используется для обозначения лица, которое является профессиональным представителем по вопросам, касающимся патентов. Во многих странах такое лицо называется патентным агентом. Часто такое лицо регистрируется

национальным органом по результатам квалификационных экзаменов.¹ Сфера профессиональной деятельности и квалификация патентных поверенных четко определена в применимых национальных/региональных законах. Поскольку целью настоящего документа является подборка имеющейся информации, а не представление проекта международных норм или международно-правового документа, то приводить здесь точное определение этого термина, как представляется, нет необходимости. Тем не менее, для цели настоящего документа важно отметить, что патентный поверенный может иметь квалификацию юриста, но может и не иметь такой квалификации, если это разрешено применимым законодательством.

4. Термин «тайна» применительно к квалифицированным юристам (так называемая «адвокатская тайна») является устоявшимся в странах системы общего права. Адвокатская тайна обеспечивает охрану лишь источника информации, т.е. сообщений между клиентом и его адвокатом, предпринятых для целей профессионального консультирования, а не собственно информации.² В одном из словарей юридических терминов приведено следующее определение адвокатской тайны:

«в системе доказательственного права право клиента на отказ от разглашения конфиденциальных сообщений между ним и его адвокатом и предотвращение такого разглашения любым другим лицом». Это право обеспечивает охрану сообщений между адвокатом и клиентом, предпринятых с целью предоставления или получения профессиональных юридических консультаций или помощи».³

5. В настоящем документе термин «адвокатская тайна» применительно к патентным поверенным используется для описания аналогичного рода права, которое предоставляется клиенту патентного поверенного (последний может не являться юристом). Понятие, которое встречается главным образом в странах континентальной правовой системы, – обязательство по сохранению конфиденциальности, которое налагается на представителей определенных профессий, – нашло выражение в таком характерном термине, как «обязательство сохранения профессиональной тайны». Поскольку обсуждаемый в рамках ПКАП вопрос не ограничен рамками того или иного правового режима, для более широкого освещения этого вопроса в настоящем документе используются выражения более общего характера, такие как «сохранение конфиденциальности» и «обеспечение конфиденциальности сообщений с патентными поверенными».

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

6. В целом, когда клиент обращается к квалифицированному юристу за консультацией, сообщениям между юристом и его клиентом придается характер конфиденциальности, которая делает необязательным их разглашение в суде, либо такие сообщения защищены от публичного раскрытия обязательством сохранения профессиональной тайны. Конфиденциальность или обязательство по сохранению

¹ Во многих странах правом предоставлять определенные профессиональные услуги наделяются только зарегистрированные патентные поверенные. Вместе с тем в ряде стран незарегистрированные лица могут осуществлять все или некоторые функции, которые обычно осуществляют патентные поверенные.

² См. Кросс, Джон Т. «Право на отказ от дачи показаний или представления доказательств в международной практике в области интеллектуальной собственности» (20 декабря 2008 г.). С работой можно ознакомиться в сети SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1328481> или по адресу: <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1328481>.

³ Юридический словарь Блэка (6-е издание, 1990 г.), ISBN 0-314-76271-X.

тайны призваны поощрять полную транспарентность и честность лиц, обратившихся за консультацией, и лиц, эту консультацию предоставляющих. Для обеспечения высокого качественного уровня юридических консультаций необходимо, чтобы обмен поручениями и консультациями не был стеснен из-за опасений, что эти сообщения будут разглашены.

7. В странах с традицией общего права понятие тайны тесно связано с гражданско-правовой процедурой раскрытия (или разглашения) сведений, которая происходит на этапе досудебного разбирательства. На этом этапе от каждой из сторон в споре может потребоваться раскрытие соответствующих документов и иных доказательств в ее распоряжении. Система раскрытия информации была разработана с целью доведения всех доказательств до сведения суда для установления истины. С другой стороны, необходимо также сохранять конфиденциальность определенного рода информации и не допускать доступа к ней широкой публики. Например, информация, которую юристы, врачи и священники получают при выполнении своих профессиональных обязанностей, должна оставаться конфиденциальной. Учитывая интересы общества в целом, в общеправовых юрисдикциях было разработано понятие конфиденциальности, в соответствии с которым клиенту предоставляется право запретить принудительное раскрытие определенных сообщений или документов конфиденциального характера. Наряду с профессиональной обязанностью по сохранению конфиденциальности адвокатская тайна призвана содействовать росту заинтересованности общества в соблюдении закона и отправлению правосудия путем создания специфического исключения из правил разглашения информации в судебном порядке.

8. В отличие от стран общеправовой системы, в странах континентальной правовой системы отсутствует процедура раскрытия или разглашения информации, которая обязывала бы стороны раскрывать всю имеющуюся у них соответствующую информацию. Поэтому для стран континентальной правовой системы не характерны такие взаимосвязанные понятия, как разглашение информации и предоставляемое в качестве исключения право клиентов на сохранение информации в тайне. Вместе с тем в этих странах признается потребность в охране конфиденциальности определенного рода профессиональных консультаций с целью обеспечения свободных и открытых сообщений, которые необходимы для выполнения профессиональных задач. В этой связи было разработано понятие обязательства сохранения профессиональной тайны, в соответствии с которым представители ряда профессий, в частности, юристы, врачи и священники, обязаны сохранять в тайне информацию, полученную ими при осуществлении их профессиональной деятельности. В свою очередь, это обязательство станет для клиентов гарантией того, что сообщенная представителям этих профессий информация в конечном итоге не будет разглашена третьим лицам.

9. Что касается патентов, клиенты часто обращаются за профессиональной консультацией к патентным поверенным, которые могут являться квалифицированным юристами, а могут ими не являться. Часто консультации патентных поверенных несут в себе вопросы технического характера, которые тесно переплетены с правовыми вопросами. Исходя из того, что клиентам необходимо иметь возможность свободных и открытых сообщений с их патентными поверенными, в некоторых странах обязательство о сохранении адвокатской тайны распространяется и на тех патентных поверенных, которые не являются квалифицированными юристами. В некоторых странах, однако, расширенное применение такого обязательства не предусмотрено, либо этот вопрос не регулируется никакими особыми правилами. Даже в тех случаях, когда в отношении патентных поверенных действует обязательство о сохранении адвокатской тайны, объем сообщений, на которые распространяется эта тайна, и степень распространения тайны на патентных поверенных за рубежом разнятся от страны к стране. В целом для сохранения конфиденциальности

консультаций в отношении патентных поверенных действует также обязательство сохранения профессиональной тайны.

10. Задача по сохранению конфиденциальности консультаций патентных поверенных включает в себя два взаимосвязанных и при этом отдельных аспекта. Первый аспект касается того, как такие конфиденциальные сообщения трактуются в соответствии с применимым национальным законодательством. Второй аспект связан с тем, как конфиденциальные консультации, предоставленные патентными поверенными в одной стране, будут рассматриваться в другой стране. В первом случае главным является вопрос о том, на сообщения каких лиц может распространяться тайна. Должна ли она применяться к патентным поверенным на местах, в частности тем из них, кто не является юристами? Должна ли она распространяться на отечественных патентных поверенных? Должна ли она распространяться на зарубежных патентных поверенных, которые имеют регистрацию в соответствующей стране? Если да, то на основании каких критериев зарубежным патентным поверенным должна предоставляться охрана? Кроме того, учитывая, что консультирование по вопросам патентов носит сложный характер и касается как правовых, так и технических аспектов, в консультировании клиентов может быть задействован не только квалифицированный патентный поверенный, но и другие лица. В таких случаях должна ли тайна распространяться на всех лиц, которые задействованы в выдаче указаний в отношении консультирования или в предоставлении собственно консультаций? Что касается процесса консультирования, должна ли тайна распространяться на любое лицо, которое предоставляет консультации по вопросам ИС и является квалифицированным специалистом по осуществлению такой деятельности в данной стране, или также на третьих лиц (например, экспертов), которые вносят вклад в предоставляемые консультации? Первостепенное значение также имеет вопрос о том, на какого рода сообщения должна распространяться тайна. Может ли она применяться лишь к сообщениям, которые имели место исключительно в целях юридического консультирования, или она может охватывать все сообщения, которые были осуществлены по вопросам ИС. Естественно, что сфера охвата тайны соответствует сфере деятельности патентных поверенных, как это предусмотрено применимым законодательством.

11. Что касается второго аспекта, т.е. сохранения конфиденциальности в трансграничных условиях, то ряд специалистов-практиков выразили опасения по поводу утраты конфиденциальности сообщений с патентными поверенными ввиду того, что в разных странах в отношении конфиденциальности информации действуют разные правила. Поскольку патентные права носят территориальный характер, в целом патент предоставляется в каждой из стран, в которой испрашивается охрана, и его действие может быть аннулировано в каждой из стран, в которой патент находится во владении на законных основаниях. Таким образом, по вопросам патентов и применения патентов за рубежом клиенту необходимы консультации зарубежных патентных поверенных. В некоторых таких зарубежных странах, в частности, в странах с общеправовой традицией, в ходе процедуры раскрытия информации в рамках судебного разбирательства по патентам суд может вынести решение о принудительном раскрытии конфиденциальных сообщений между клиентом и его местными и зарубежными патентными поверенными. Клиенту может быть предоставлена охрана в соответствии с правилами и практикой в области охраны конфиденциальности консультирования в области патентов, действующими в его стране, однако за рубежом такие конфиденциальные отношения могут не получить признания и охраны. Поскольку клиент не осведомлен о практике, принятой в разных странах, он может неожиданно для себя оказаться в такой ситуации, когда он будет обязан раскрыть конфиденциальные сообщения с его патентными поверенными в суде за рубежом.

МЕЖДУНАРОДНАЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА

12. Ни один из международных договоров в области интеллектуальной собственности (ИС) не предлагает четкого урегулирования вопроса адвокатской тайны в отношениях между клиентом и патентным поверенным. Тем не менее, для указанного вопроса некоторую 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).

13. Что касается Парижской конвенции, то принцип национального режима предусматривает, что каждое Договаривающееся государство обязано предоставить гражданам других Договаривающихся государств такую же охрану, как своим собственным гражданам, без разрешения требовать взаимности⁴.

14. Исключение из правила национального режима предусмотрено в статье 2(3) Конвенции, которая гласит:

«(3) Безусловно, сохраняются положения законодательства каждой из стран Союза, относящиеся к судебной и административной процедуре и к компетенции судебных и административных органов, а также к выбору местожительства или к назначению поверенного, соблюдение которых требуется на основании законов о промышленной собственности».

15. Как представляется, вопрос адвокатской тайны в отношениях между клиентом и патентным поверенным относится к числу допустимых исключений из общего правила недискриминации, который позволяет Договаривающимся государствам осуществлять его регулирование по своему усмотрению. С другой стороны, Парижская конвенция не запрещает Договаривающейся стороне применять одинаковый подход к вопросу адвокатской тайны в отношениях между ее гражданами и гражданами других стран.

16. Что касается Соглашения ТРИПС, в статье 3 предусмотрен принцип национального режима за теми исключениями, которые предусмотрены в Парижской конвенции. Использование таких исключений в отношении судебных и административных процедур ограничено случаями, когда это необходимо для обеспечения соблюдения законов и правил, которые не противоречат положениям Соглашения ТРИПС, и когда подобные процедуры не применяются таким образом, что это стало бы скрытым ограничением в торговле (статья 3(2)). Соответственно члены ВТО обладают свободой действий в выборе подхода к вопросу адвокатской тайны в отношениях между клиентом и патентным поверенным при условии, что их политика удовлетворяет условиям, перечисленным в статье 3(2).

⁴ Статья 2(1) Парижской конвенции гласит: «(1) В отношении охраны промышленной собственности граждане каждой страны Союза пользуются во всех других странах Союза теми же преимуществами, которые предоставляются в настоящее время или будут предоставлены впоследствии соответствующими законами собственным гражданам, не ущемляя при этом прав, специально предусмотренных настоящей Конвенцией. Исходя из этого, их права будут охраняться так же, как и права граждан данной страны, и они будут пользоваться теми же законными средствами защиты от всякого посягательства на их права, если при этом соблюдены условия и формальности, предписываемые собственным гражданам».

17. В статье 4 Соглашения ТРИПС предусмотрен принцип наиболее благоприятствуемой нации, который гласит: «В отношении охраны интеллектуальной собственности любые преимущества, льготы, привилегия или иммунитет, которые предоставлены членом гражданам любой другой страны, незамедлительно и, безусловно, предоставляются гражданам всех других членов[...]». Соответственно, любое признание адвокатской тайны в отношениях между клиентом и патентным поверенным в иностранной юрисдикции (члена ВТО) может распространяться на все другие юрисдикции членов ВТО, в зависимости от конкретных критериев и фактических обстоятельств признания адвокатской тайны.

18. Далее в статье 43 Соглашения ТРИПС «Доказательства», касающейся гражданских и административных процедур и средств защиты, предусмотрено следующее:

«Если сторона представила разумно доступные доказательства, достаточные для того, чтобы подкрепить свои требования, и указала на имеющие отношение к обоснованию своих требований доказательства, которые находятся под контролем противной стороны, то судебный орган имеет право издать судебный приказ, предписывающий представление этих доказательств противной стороной при соблюдении в надлежащих случаях условий, которые обеспечивают охрану конфиденциальной информации».

19. Представляется, что вопросы обеспечения адвокатской тайны в отношениях между клиентом и патентным поверенным в связи с судебным производством находятся вне сферы действия ГАТС. В этом контексте следует отметить, что вопрос адвокатской тайны применительно к иностранному патентному поверенному касается также патентных поверенных данной страны, которые не предоставляют трансграничных услуг, и этот вопрос также актуален в случае, если услуги предоставляются исключительно в стране происхождения.

РЕЗЮМЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ И ПРАКТИКИ

20. В Приложении III к документу SCP/20/9 содержится подборка национальных законов и практики в отношении сферы действия адвокатской тайны и ее применимости к патентным поверенным в 41 стране (среди которых страны, относящиеся к общеправовой и континентальной системам), а также описание трех региональных структур. Что касается вопроса сохранения конфиденциальности сообщений с патентными поверенными, действующими внутри страны, то в обзор попали национальные законы, имеющие отношение к таким элементам, 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 и ограничения из тайны/обязательства; (v) санкции в случае нарушения тайны; и (vi) профессиональная квалификация патентных поверенных. Кроме того, в этом Приложении представлена имеющаяся информация о том, как в связи с гражданским судопроизводством такое обязательство сохранения профессиональной тайны сочетается с обязанностью дачи показаний или представления документов. Что касается трансграничных аспектов, в документе также собрана информация по вопросу о признании конфиденциальности сообщений с иностранными патентными поверенными.

21. Ниже приведено резюме национальных законов и практики, подборка которых содержится в Приложении III.

Происхождение и сфера охвата

22. Во всех странах клиенты испытывают потребность в том, чтобы сообщить своему юрисконсульту все факты с целью получить консультацию, которая позволит наилучшим образом соблюсти закон. В большинстве стран профессиональная обязанность сохранять конфиденциальность возложена на юристов и патентных поверенных либо в соответствии с национальным законодательством, либо в соответствии с кодексом поведения, установленным профессиональными объединениями, либо во исполнение правительственных постановлений.

23. Тем не менее, страны с общеправовой традицией и страны с традицией континентального права используют разные подходы в вопросах охраны конфиденциальности сообщений. В странах с традицией континентального права обязательство сохранения конфиденциальности возлагается на представителей ряда профессий. Эти обязательства возникают из законов, которые регулируют деятельность юристов и представителей многих других профессий. Как правило, патентные поверенные, не являющиеся юристами, и патентные агенты также связаны обязательством сохранения конфиденциальности. В принципе, адвокат может отказаться дать показания в суде в отношении той информации, которую он получил от клиента в ходе осуществления профессиональной деятельности, а также представить любой документ, содержащий такую конфиденциальную информацию. В некоторых странах патентные поверенные, не являющиеся юристами, могут также отказаться дать показания в суде по любым вопросам, подпадающим под действие обязательства сохранения конфиденциальности, хотя в ряде других стран такая привилегия не распространяется на патентных поверенных, не являющихся юристами. В некоторых странах лица, во владении которых находятся такого рода конфиденциальные документы, будь то патентные поверенные, их клиенты или третьи лица, могут отказаться представить в суде эти конфиденциальные документы.

24. Согласно информации, которая была собрана в отношении национальных законов и практики, в странах с традицией континентального права профессиональное обязательство сохранения конфиденциальности распространяется на информацию и документы, полученные от клиентов в рамках профессиональных взаимоотношений между адвокатом или патентным поверенным и клиентом. Это обязательство не применимо в других ситуациях, например, где адвокаты действуют не в своем профессиональном качестве и выступают по отношению к клиенту в качестве директора, бизнес-консультанта или делового партнера.

25. В странах с общеправовой традицией в отношении представителей определенных профессий действует требование о сохранении конфиденциальности информации клиентов. С точки зрения правовой базы адвокатская тайна делится на адвокатскую тайну, основанную на нормах общего права, и адвокатскую тайну, основанную на нормах статутного права. Последняя применяется исключительно к сообщениям между клиентами и квалифицированными юристами, в том числе отечественными. Однако в некоторых странах с традицией общего права, в частности, Австралии, Новой Зеландии и Соединенном Королевстве, такой общеправовой подход был изменен посредством введения законодательных норм, согласно которым адвокатская тайна распространяется на патентных поверенных и патентных агентов, не являющихся квалифицированными юристами. В странах с общеправовой традицией адвокатская тайна применяется к сообщениям, которые касаются вопросов юридического консультирования, вне зависимости от того, имеет место судебное разбирательство или нет, по результатам лишь проверки доминирующей цели и за любыми общепризнанными исключениями из общего права (в частности, в отношении преступления/мошенничества) и срока давности. Поскольку право конфиденциальности принадлежит клиентам, клиенты могут принять решение об

отказе от такого права и таким образом разрешить разглашение конфиденциальных сообщений в суде. В ряде стран допустим как явно выраженный, так и подразумеваемый отказ, в то время как в некоторых других странах признается лишь явно выраженный отказ клиента.

26. Конкретные виды сообщений, на которые распространяется адвокатская тайна в отношениях между клиентом и патентным поверенным, разнятся от страны к стране ввиду различий в сфере охвата профессиональной деятельности этих лиц (например, могут ли они заниматься авторско-правовыми вопросами или нет). В частности, в различных странах общеправовой традиции по-разному рассматривается вопрос о том, распространяется ли адвокатская тайна на сообщения между юристами и клиентами и третьими лицами.

27. Обязательство сохранения конфиденциальности выходит за пределы отношений между клиентом и поверенным и, как правило, возникает из правил профессионального поведения, которые вводятся соответствующим органом, ответственным за регламентирование профессиональной деятельности юристов в любой конкретной юрисдикции. В странах с традицией континентального права, перечисленных в Приложении III к документу SCP/20/9, обязательство сохранения конфиденциальности действует и по окончании профессиональных взаимоотношений между патентным поверенным и патентными агентами с их клиентами.

28. Подборка национальных законов и практики демонстрирует также, что в странах и с общеправовой, и континентальной правовой традицией исключение из обязательства сохранения конфиденциальности и адвокатской тайны действует в случае, если такого рода конфиденциальные сообщения связаны с мошенничеством или преступными деяниями.

29. Среди стран, вошедших в подборку, уголовное преследование вследствие нарушения обязательства по сохранению конфиденциальности возможно в странах с континентальной правовой традицией. Нарушение тайны и разглашение конфиденциальной информации может повлечь за собой меры дисциплинарного воздействия.

30. Квалификационные требования к патентным поверенным или патентным агентам разнятся от страны к стране. Во многих странах, в частности, Германии и Соединенном Королевстве, патентные агенты и патентные поверенные обязаны иметь техническое образование. В Соединенных Штатах Америки лица, не являющиеся юристами, но имеющие научно-техническое образование, могут стать патентными агентами, однако для того, чтобы стать патентным поверенным, необходимо иметь юридическое образование. В ряде стран, таких как Бразилия, Малайзия и Южная Африка, патентными агентами могут стать как юристы, не имеющие технического образования, так и лица, не являющиеся юристами и имеющие техническое образование.

Подход, реализуемый в отношении трансграничных аспектов

31. Трансграничные аспекты касаются конфиденциальности сообщений между клиентами и патентными поверенными в разных странах, в частности, признания адвокатской тайны и обязательства сохранения конфиденциальности за рубежом. В большинстве стран не предусмотрены конкретные законы и правила в отношении трансграничных аспектов конфиденциальности сообщений между клиентами и зарубежными патентными поверенными. Если действует какое-либо правило, в национальных законах предусмотрены разные подходы.

32. В некоторых странах с общеправовой традицией признание зарубежной адвокатской тайны происходит в результате выбора правовых норм. Норма, применимая судами некоторых стран при вынесении решения о том, должна ли адвокатская тайна применяться к сообщениям с зарубежными патентными поверенными, состоит в рассмотрении вопроса о том, являлись бы такие сообщения конфиденциальными или нет с точки зрения законов соответствующей зарубежной страны (принцип международной вежливости).
33. В некоторых других странах с общеправовой традицией национальное доказательственное право (*lex fori*) применяется для определения того, распространяется ли адвокатская тайна на иностранных патентных поверенных. В этом случае перед иностранным патентным поверенным встает проблема регулярной утраты конфиденциальности сообщений ввиду отсутствия у него регистрации в этой стране.
34. В двух странах с общеправовой традицией национальное законодательство в области патентов (Австралия) или доказательственное право (Новая Зеландия) предусматривают распространение основного принципа адвокатской тайны на иностранных патентных поверенных. Для признания адвокатской тайны в отношениях между клиентом и иностранным патентным поверенным суды этих стран должны рассмотреть либо: (i) вопрос о том, соответствуют ли должностные обязанности иностранных патентных поверенных обязанностям, которые выполняет зарегистрированный патентный поверенный (Новая Зеландия); либо (ii) вопрос о том, «уполномочен» ли иностранный патентный поверенный осуществлять деятельность в сфере патентов в соответствии с законодательством его страны (Австралия). В Законе Соединенного Королевства об авторском праве, образцах и патентах 1988 года предусмотрено, что адвокатская тайна применима к более ограниченному кругу иностранных патентных поверенных⁵.
35. В большинстве стран с континентальной правовой традицией отсутствует обширный практический опыт в том, что касается трансграничных аспектов конфиденциальности сообщений между клиентами и патентными поверенными, поскольку досудебные процедуры раскрытия доказательств, которые могли бы принудить к разглашению конфиденциальной информации, 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 родной стране предусмотрена охрана конфиденциальности. В некоторых странах континентального права в соответствии с нормами статутного права регламентировано обязательство сохранения конфиденциальности в отношении патентных поверенных, в том числе отказ от дачи показаний в суде и предоставления документов, с целью содействия признанию конфиденциальности в судах некоторых стран с традицией общего права.

ОБСУЖДЕНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ

36. На основании собранной информации и дискуссий, состоявшихся в рамках ПКАП, в документе SCP/20/9 приведены дальнейшие сведения по ряду актуальных вопросов, касающихся сохранения конфиденциальности сообщений с патентными поверенными. В документе проводится обзор оснований для возникновения адвокатской тайны в

⁵ Адвокатская тайна применяется к патентным агентам, которые зарегистрированы в Соединенном Королевстве или в перечне европейских патентных поверенных.

отношениях между клиентом и патентным поверенным, в частности, ее воздействия на отправление правосудия, публичные и частные интересы, заложенные в основу такого положения, и вопрос развития. Согласно информации, приведенной в Приложении III к документу SCP/20/9, и результатам вопросника AIPPI⁶, действующие законы в отношении адвокатской тайны и профессионального обязательства сохранения конфиденциальности глубоко укоренены в правовой традиции каждой страны, и уровень экономического или технического развития не является определяющим фактором. Следует учитывать конкретные условия стран, находящихся на различных этапах развития. Тем не менее, что касается этого конкретного вопроса, различные правовые традиции могут быть более актуальными для рассмотрения вопроса гибкости в международной системе.

37. 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.

ВОЗМОЖНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ В ОТНОШЕНИИ ТРАНСГРАНИЧНЫХ АСПЕКТОВ

38. В некоторых юрисдикциях возможно сохранение конфиденциальности консультаций по вопросам ИС, предоставленных патентным поверенным, однако в других юрисдикциях они могут подвергаться риску принудительного раскрытия в случае одновременного выполнения следующих двух условий:

- (i) в национальном процессуальном законодательстве предусмотрен механизм (процедуры раскрытия информации или любые другие аналогичные процедуры), который обязывает предоставить суду информацию, касающуюся конфиденциальных консультаций патентных поверенных по вопросам ИС; и
- (ii) адвокатская тайна или конфиденциальность консультаций иностранных патентных поверенных по вопросам ИС не в полной мере признаются в национальном законодательстве.

39. В качестве средств защиты в такой ситуации может быть рассмотрен ряд механизмов. Для обеспечения признания конфиденциальности в трансграничных условиях возможно рассмотреть следующие два аспекта:

- (i) нормы, регулирующие материальное право в вопросах адвокатской тайны патентных поверенных; и

⁶

<https://www.aippi.org/download/onlinePublications/AIPPISubmissiontoWIPOonConfidentialityofCommunicationsBetweenClientsandtheirPatentAdvisorsSeptember6-FINAL.pdf>

- (ii) нормы, действующие в отношении признания иностранного законодательства по вопросам адвокатской тайны.

40. Один из видов возможных средств защиты в отношении трансграничных аспектов состоит в том, чтобы посредством национальных законов распространить действие профессиональной тайны представителей юридической профессии, которая предусмотрена в отношении сообщений между национальными патентными поверенными и их клиентами, на сообщения с определенными иностранными патентными поверенными, в том числе патентными поверенными в странах как общеправовой, так и континентальной правовой традиции (такой подход встречается в законодательстве Австралии и Новой Зеландии). Этот 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.

41. Еще один подход может состоять в разработке странами минимального стандарта или сближении национальных норм материального права в отношении конфиденциальности. С одной стороны, если к национальным и иностранным патентным поверенным во всех странах будут применяться общие для всех норма 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, странам потребуется проявить гибкость в случае, если они будут применять международный стандарт.

42. В этой связи Американская ассоциация по правовым вопросам в области интеллектуальной собственности (AIPLA), Международная ассоциация по охране интеллектуальной собственности (AIPPI) и Международная федерация поверенных по делам промышленной собственности (FICPI) подготовили Совместное предложение по введению минимального стандарта охраны конфиденциальных консультаций по вопросам ИС от принудительного раскрытия⁷. Основная часть соглашения Совместного предложения⁸ гласит:

“1. В настоящем Соглашении

«поверенный по вопросам интеллектуальной собственности» означает юриста, патентного поверенного или патентного агента, поверенного по товарным знакам или агента по товарным знакам либо иное лицо, официально признанное как правомочное давать консультацию по вопросам прав интеллектуальной собственности;

«права интеллектуальной собственности» включают все категории интеллектуальной собственности, на которые распространяется действие Соглашения ТРИПС, и любые другие вопросы, касающиеся таких прав;

«сообщение» включает любое устное, письменное или записанное в электронном виде сообщение, переданное другому лицу вне зависимости от того, уполномочено такое лицо получать это сообщение или нет;

⁷

<https://www.aippi.org/?sel=publications&sub=onlinePub&cf=colloquium>

⁸

Совместное предложение состоит из преамбулы и текста соглашения. См. сноску 25 в документе SCP/20/9 или полный текст Совместного предложения.

«профессиональная консультация» означает субъективные или аналитические взгляды или мнения поверенного по вопросам интеллектуальной собственности и не должна включать в себя простое изложение фактов.

«2. В соответствии с нижеследующим пунктом сообщение, сделанное для цели или в отношении поверенного по вопросам интеллектуальной собственности, предоставляющего клиенту профессиональные консультации по вопросам, прямо или непосредственно касающимся прав интеллектуальной собственности, является конфиденциальным для клиента и подлежит охране от раскрытия в адрес третьих лиц, кроме случаев его обнародования с разрешения этого клиента.

«3. В разных юрисдикциях могут предусматриваться и применяться конкретные ограничения, исключения и различия в отношении сферы и степени воздействия положения пункта 2 при условии, что такие ограничения и исключения, будь то взятые по отдельности или все вместе, снижают объективное воздействие пункта 2 с надлежащим учетом потребности в обеспечении публичных и частных интересов, перечисленных в преамбуле к настоящему Соглашению, поддержку которым призвано оказать положение пункта 2, и потребности клиентов в определенности в вопросах применения охраны».

43. Еще один возможный механизм заключается в том, чтобы признавать адвокатскую тайны, действующую в других странах, как часть избранных правовых норм, и обеспечивать такую же конфиденциальность для целей судопроизводства в собственной стране, если такие сообщения считаются конфиденциальными в законодательстве соответствующей зарубежной страны (подход, который используется в Соединенных Штатах Америки). В странах с континентальной правовой традицией внесение определенности в вопросы профессионального обязательства сохранения конфиденциальности на уровне национального законодательства позволит облегчить признание конфиденциальности путем применения в определенной степени избранных правовых норм (такой подход встречается в законодательстве Франции, Японии и Швейцарии, а также в Европейской патентной конвенции (ЕПК)). С одной стороны, применение избранных правовых норм не требует внесения изменений в материальные нормы национального законодательства, регулирующие вопрос конфиденциальности. С другой стороны, даже в случае выбора общих для всех правовых норм это не сможет в полной мере избежать принудительного раскрытия конфиденциальных консультаций по вопросам ИС.

44. Кроме того, Международная торговая палата (МТП) выступила с предложением о создании международной системы, которая позволит распространить действие адвокатской тайны на иностранных патентных поверенных, назначенных соответствующими органами зарубежных стран. Такая система даст возможность, по меньшей мере в странах-участницах, беспрепятственного признания в трансграничных условиях назначенных иностранных патентных поверенных. Каждая страна сохранит за собой право выносить самостоятельное решение по группе (или группам) профессий, на которые будет распространяться действие этой международной системы. Кроме того, нормы материального права в отношении конфиденциальности могут в значительной степени определяться национальным законодательством каждой страны.

45. 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]

Постоянный комитет по патентному праву

**Двадцатая сессия
Женева, 27 – 31 января 2014 г.**

**РЕЗЮМЕ ДОКУМЕНТА SCP/20/9 – КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ СООБЩЕНИЙ
МЕЖДУ КЛИЕНТАМИ И ИХ ПАТЕНТНЫМИ ПОВЕРЕННЫМИ: ПОДБОРКА
ЗАКОНОВ, ПРАКТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ И ДРУГОЙ ИНФОРМАЦИИ**

Документ подготовлен Секретариатом

ВВЕДЕНИЕ

1. Настоящий документ содержит резюме документа SCP/20/9 «Конфиденциальность сообщений между клиентами и их патентными поверенными: подборка законов, практических методов и другой информации».
2. В соответствии с решением Постоянного комитета по патентному праву (ПКАП), вынесенным на его девятнадцатой сессии, которая проходила в Женеве 25-28 февраля 2013 г., документ SCP/20/9 содержит подборку законов, практики и полученной от государств-членов краткой информации об их опыте в области обеспечения конфиденциальности сообщений между клиентами и их патентными поверенными. Этот документ основан в первую очередь на информации, которая содержится в документах, представленных предыдущим сессиям ПКАП (см. Приложение I документа SCP/20/9). Подборка информации не подразумевает вынесения каких-либо рекомендаций или составления руководства для государств-членов по принятию ими какого-либо из механизмов, упомянутых в этом документе.
3. В документе SCP/20/9 и в настоящем документе термин «патентный поверенный» используется для обозначения лица, которое является профессиональным представителем по вопросам, касающимся патентов. Во многих странах такое лицо называется патентным агентом. Часто такое лицо регистрируется

национальным органом по результатам квалификационных экзаменов.¹ Сфера профессиональной деятельности и квалификация патентных поверенных четко определена в применимых национальных/региональных законах. Поскольку целью настоящего документа является подборка имеющейся информации, а не представление проекта международных норм или международно-правового документа, то приводить здесь точное определение этого термина, как представляется, нет необходимости. Тем не менее, для цели настоящего документа важно отметить, что патентный поверенный может иметь квалификацию юриста, но может и не иметь такой квалификации, если это разрешено применимым законодательством.

4. Термин «тайна» применительно к квалифицированным юристам (так называемая «адвокатская тайна») является устоявшимся в странах системы общего права. Адвокатская тайна обеспечивает охрану лишь источника информации, т.е. сообщений между клиентом и его адвокатом, предпринятых для целей профессионального консультирования, а не собственно информации.² В одном из словарей юридических терминов приведено следующее определение адвокатской тайны:

«в системе доказательственного права право клиента на отказ от разглашения конфиденциальных сообщений между ним и его адвокатом и предотвращение такого разглашения любым другим лицом». Это право обеспечивает охрану сообщений между адвокатом и клиентом, предпринятых с целью предоставления или получения профессиональных юридических консультаций или помощи».³

5. В настоящем документе термин «адвокатская тайна» применительно к патентным поверенным используется для описания аналогичного рода права, которое предоставляется клиенту патентного поверенного (последний может не являться юристом). Понятие, которое встречается главным образом в странах континентальной правовой системы, – обязательство по сохранению конфиденциальности, которое налагается на представителей определенных профессий, – нашло выражение в таком характерном термине, как «обязательство сохранения профессиональной тайны». Поскольку обсуждаемый в рамках ПКАП вопрос не ограничен рамками того или иного правового режима, для более широкого освещения этого вопроса в настоящем документе используются выражения более общего характера, такие как «сохранение конфиденциальности» и «обеспечение конфиденциальности сообщений с патентными поверенными».

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

6. 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 или обязательство по сохранению

¹ Во многих странах правом предоставлять определенные профессиональные услуги наделяются только зарегистрированные патентные поверенные. Вместе с тем в ряде стран незарегистрированные лица могут осуществлять все или некоторые функции, которые обычно осуществляют патентные поверенные.

² См. Кросс, Джон Т. «Право на отказ от дачи показаний или представления доказательств в международной практике в области интеллектуальной собственности» (20 декабря 2008 г.). С работой можно ознакомиться в сети SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1328481> или по адресу: <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1328481>.

³ Юридический словарь Блэка (6-е издание, 1990 г.), ISBN 0-314-76271-X.

тайны призваны поощрять полную транспарентность и честность лиц, обратившихся за консультацией, и лиц, эту консультацию предоставляющих. Для обеспечения высокого качественного уровня юридических консультаций необходимо, чтобы обмен поручениями и консультациями не был стеснен из-за опасений, что эти сообщения будут разглашены.

7. В странах с традицией общего права понятие тайны тесно связано с гражданско-правовой процедурой раскрытия (или разглашения) сведений, которая происходит на этапе досудебного разбирательства. На этом этапе от каждой из сторон в споре может потребоваться раскрытие соответствующих документов и иных доказательств в ее распоряжении. Система раскрытия информации была разработана с целью доведения всех доказательств до сведения суда для установления истины. С другой стороны, необходимо также сохранять конфиденциальность определенного рода информации и не допускать доступа к ней широкой публики. Например, информация, которую юристы, врачи и священники получают при выполнении своих профессиональных обязанностей, должна оставаться конфиденциальной. Учитывая интересы общества в целом, в общеправовых юрисдикциях было разработано понятие конфиденциальности, в соответствии с которым клиенту предоставляется право запретить принудительное раскрытие определенных сообщений или документов конфиденциального характера. Наряду с профессиональной обязанностью по сохранению конфиденциальности адвокатская тайна призвана содействовать росту заинтересованности общества в соблюдении закона и отправлению правосудия путем создания специфического исключения из правил разглашения информации в судебном порядке.

8. В отличие от стран общеправовой системы, в странах континентальной правовой системы отсутствует процедура раскрытия или разглашения информации, которая обязывала бы стороны раскрывать всю имеющуюся у них соответствующую информацию. Поэтому для стран континентальной правовой системы не характерны такие взаимосвязанные понятия, как разглашение информации и предоставляемое в качестве исключения право клиентов на сохранение информации в тайне. Вместе с тем в этих странах признается потребность в охране конфиденциальности определенного рода профессиональных консультаций с целью обеспечения свободных и открытых сообщений, которые необходимы для выполнения профессиональных задач. В этой связи было разработано понятие обязательства сохранения профессиональной тайны, в соответствии с которым представители ряда профессий, в частности, юристы, врачи и священники, обязаны сохранять в тайне информацию, полученную ими при осуществлении их профессиональной деятельности. В свою очередь, это обязательство станет для клиентов гарантией того, что сообщенная представителям этих профессий информация в конечном итоге не будет разглашена третьим лицам.

9. Что касается патентов, клиенты часто обращаются за профессиональной консультацией к патентным поверенным, которые могут являться квалифицированным юристами, а могут ими не являться. Часто консультации патентных поверенных несут в себе вопросы технического характера, которые тесно переплетены с правовыми вопросами. Исходя из того, что клиентам необходимо иметь возможность свободных и открытых сообщений с их патентными поверенными, в некоторых странах обязательство о сохранении адвокатской тайны распространяется и на тех патентных поверенных, которые не являются квалифицированными юристами. В некоторых странах, однако, расширенное применение такого обязательства не предусмотрено, либо этот вопрос не регулируется никакими особыми правилами. Даже в тех случаях, когда в отношении патентных поверенных действует обязательство о сохранении адвокатской тайны, объем сообщений, на которые распространяется эта тайна, и степень распространения тайны на патентных поверенных за рубежом разнятся от страны к стране. В целом для сохранения конфиденциальности

консультаций в отношении патентных поверенных действует также обязательство сохранения профессиональной тайны.

10. Задача по сохранению конфиденциальности консультаций патентных поверенных включает в себя два взаимосвязанных и при этом отдельных аспекта. Первый аспект касается того, как такие конфиденциальные сообщения трактуются в соответствии с применимым национальным законодательством. Второй аспект связан с тем, как конфиденциальные консультации, предоставленные патентными поверенными в одной стране, будут рассматриваться в другой стране. В первом случае главным является вопрос о том, на сообщения каких лиц может распространяться тайна. Должна ли она применяться к патентным поверенным на местах, в частности тем из них, кто не является юристами? Должна ли она распространяться на отечественных патентных поверенных? Должна ли она распространяться на зарубежных патентных поверенных, которые имеют регистрацию в соответствующей стране? Если да, то на основании каких критериев зарубежным патентным поверенным должна предоставляться охрана? Кроме того, учитывая, что консультирование по вопросам патентов носит сложный характер и касается как правовых, так и технических аспектов, в консультировании клиентов может быть задействован не только квалифицированный патентный поверенный, но и другие лица. В таких случаях должна ли тайна распространяться на всех лиц, которые задействованы в выдаче указаний в отношении консультирования или в предоставлении собственно консультаций? Что касается процесса консультирования, должна ли тайна распространяться на любое лицо, которое предоставляет консультации по вопросам ИС и является квалифицированным специалистом по осуществлению такой деятельности в данной стране, или также на третьих лиц (например, экспертов), которые вносят вклад в предоставляемые консультации? Первостепенное значение также имеет вопрос о том, на какого рода сообщения должна распространяться тайна. Может ли она применяться лишь к сообщениям, которые имели место исключительно в целях юридического консультирования, или она может охватывать все сообщения, которые были осуществлены по вопросам ИС. Естественно, что сфера охвата тайны соответствует сфере деятельности патентных поверенных, как это предусмотрено применимым законодательством.

11. Что касается второго аспекта, т.е. сохранения конфиденциальности в трансграничных условиях, то ряд специалистов-практиков выразили опасения по поводу утраты конфиденциальности сообщений с патентными поверенными ввиду того, что в разных странах в отношении конфиденциальности информации действуют разные правила. Поскольку патентные права носят территориальный характер, в целом патент предоставляется в каждой из стран, в которой испрашивается охрана, и его действие может быть аннулировано в каждой из стран, в которой патент находится во владении на законных основаниях. Таким образом, по вопросам патентов и применения патентов за рубежом клиенту необходимы консультации зарубежных патентных поверенных. В некоторых таких зарубежных странах, в частности, в странах с общеправовой традицией, в ходе процедуры раскрытия информации в рамках судебного разбирательства по патентам суд может вынести решение о принудительном раскрытии конфиденциальных сообщений между клиентом и его местными и зарубежными патентными поверенными. Клиенту может быть предоставлена охрана в соответствии с правилами и практикой в области охраны конфиденциальности консультирования в области патентов, действующими в его стране, однако за рубежом такие конфиденциальные отношения могут не получить признания и охраны. Поскольку клиент не осведомлен о практике, принятой в разных странах, он может неожиданно для себя оказаться в такой ситуации, когда он будет обязан раскрыть конфиденциальные сообщения с его патентными поверенными в суде за рубежом.

МЕЖДУНАРОДНАЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА

12. Ни один из международных договоров в области интеллектуальной собственности (ИС) не предлагает четкого урегулирования вопроса адвокатской тайны в отношениях между клиентом и патентным поверенным. Тем не менее, для указанного вопроса некоторую 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).

13. Что касается Парижской конвенции, то принцип национального режима предусматривает, что каждое Договаривающееся государство обязано предоставить гражданам других Договаривающихся государств такую же охрану, как своим собственным гражданам, без разрешения требовать взаимности⁴.

14. Исключение из правила национального режима предусмотрено в статье 2(3) Конвенции, которая гласит:

«(3) Безусловно, сохраняются положения законодательства каждой из стран Союза, относящиеся к судебной и административной процедуре и к компетенции судебных и административных органов, а также к выбору местожительства или к назначению поверенного, соблюдение которых требуется на основании законов о промышленной собственности».

15. Как представляется, вопрос адвокатской тайны в отношениях между клиентом и патентным поверенным относится к числу допустимых исключений из общего правила недискриминации, который позволяет Договаривающимся государствам осуществлять его регулирование по своему усмотрению. С другой стороны, Парижская конвенция не запрещает Договаривающейся стороне применять одинаковый подход к вопросу адвокатской тайны в отношениях между ее гражданами и гражданами других стран.

16. Что касается Соглашения ТРИПС, в статье 3 предусмотрен принцип национального режима за теми исключениями, которые предусмотрены в Парижской конвенции. Использование таких исключений в отношении судебных и административных процедур ограничено случаями, когда это необходимо для обеспечения соблюдения законов и правил, которые не противоречат положениям Соглашения ТРИПС, и когда подобные процедуры не применяются таким образом, что это стало бы скрытым ограничением в торговле (статья 3(2)). Соответственно члены ВТО обладают свободой действий в выборе подхода к вопросу адвокатской тайны в отношениях между клиентом и патентным поверенным при условии, что их политика удовлетворяет условиям, перечисленным в статье 3(2).

⁴ Статья 2(1) Парижской конвенции гласит: «(1) В отношении охраны промышленной собственности граждане каждой страны Союза пользуются во всех других странах Союза теми же преимуществами, которые предоставляются в настоящее время или будут предоставлены впоследствии соответствующими законами собственным гражданам, не ущемляя при этом прав, специально предусмотренных настоящей Конвенцией. Исходя из этого, их права будут охраняться так же, как и права граждан данной страны, и они будут пользоваться теми же законными средствами защиты от всякого посягательства на их права, если при этом соблюдены условия и формальности, предписываемые собственным гражданам».

17. В статье 4 Соглашения ТРИПС предусмотрен принцип наиболее благоприятствуемой нации, который гласит: «В отношении охраны интеллектуальной собственности любые преимущества, льготы, привилегия или иммунитет, которые предоставлены членом гражданам любой другой страны, незамедлительно и, безусловно, предоставляются гражданам всех других членов[...]». Соответственно, любое признание адвокатской тайны в отношениях между клиентом и патентным поверенным в иностранной юрисдикции (члена ВТО) может распространяться на все другие юрисдикции членов ВТО, в зависимости от конкретных критериев и фактических обстоятельств признания адвокатской тайны.

18. Далее в статье 43 Соглашения ТРИПС «Доказательства», касающейся гражданских и административных процедур и средств защиты, предусмотрено следующее:

«Если сторона представила разумно доступные доказательства, достаточные для того, чтобы подкрепить свои требования, и указала на имеющие отношение к обоснованию своих требований доказательства, которые находятся под контролем противной стороны, то судебный орган имеет право издать судебный приказ, предписывающий представление этих доказательств противной стороной при соблюдении в надлежащих случаях условий, которые обеспечивают охрану конфиденциальной информации».

19. Представляется, что вопросы обеспечения адвокатской тайны в отношениях между клиентом и патентным поверенным в связи с судебным производством находятся вне сферы действия ГАТС. В этом контексте следует отметить, что вопрос адвокатской тайны применительно к иностранному патентному поверенному касается также патентных поверенных данной страны, которые не предоставляют трансграничных услуг, и этот вопрос также актуален в случае, если услуги предоставляются исключительно в стране происхождения.

РЕЗЮМЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ И ПРАКТИКИ

20. В Приложении III к документу SCP/20/9 содержится подборка национальных законов и практики в отношении сферы действия адвокатской тайны и ее применимости к патентным поверенным в 41 стране (среди которых страны, относящиеся к общеправовой и континентальной системам), а также описание трех региональных структур. Что касается вопроса сохранения конфиденциальности сообщений с патентными поверенными, действующими внутри страны, то в обзор попали национальные законы, имеющие отношение к таким элементам, 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 и ограничения из тайны/обязательства; (v) санкции в случае нарушения тайны; и (vi) профессиональная квалификация патентных поверенных. Кроме того, в этом Приложении представлена имеющаяся информация о том, как в связи с гражданским судопроизводством такое обязательство сохранения профессиональной тайны сочетается с обязанностью дачи показаний или представления документов. Что касается трансграничных аспектов, в документе также собрана информация по вопросу о признании конфиденциальности сообщений с иностранными патентными поверенными.

21. Ниже приведено резюме национальных законов и практики, подборка которых содержится в Приложении III.

Происхождение и сфера охвата

22. Во всех странах клиенты испытывают потребность в том, чтобы сообщить своему юрисконсульту все факты с целью получить консультацию, которая позволит наилучшим образом соблюсти закон. В большинстве стран профессиональная обязанность сохранять конфиденциальность возложена на юристов и патентных поверенных либо в соответствии с национальным законодательством, либо в соответствии с кодексом поведения, установленным профессиональными объединениями, либо во исполнение правительственных постановлений.

23. Тем не менее, страны с общеправовой традицией и страны с традицией континентального права используют разные подходы в вопросах охраны конфиденциальности сообщений. В странах с традицией континентального права обязательство сохранения конфиденциальности возлагается на представителей ряда профессий. Эти обязательства возникают из законов, которые регулируют деятельность юристов и представителей многих других профессий. Как правило, патентные поверенные, не являющиеся юристами, и патентные агенты также связаны обязательством сохранения конфиденциальности. В принципе, адвокат может отказаться дать показания в суде в отношении той информации, которую он получил от клиента в ходе осуществления профессиональной деятельности, а также представить любой документ, содержащий такую конфиденциальную информацию. В некоторых странах патентные поверенные, не являющиеся юристами, могут также отказаться дать показания в суде по любым вопросам, подпадающим под действие обязательства сохранения конфиденциальности, хотя в ряде других стран такая привилегия не распространяется на патентных поверенных, не являющихся юристами. В некоторых странах лица, во владении которых находятся такого рода конфиденциальные документы, будь то патентные поверенные, их клиенты или третьи лица, могут отказаться представить в суде эти конфиденциальные документы.

24. Согласно информации, которая была собрана в отношении национальных законов и практики, в странах с традицией континентального права профессиональное обязательство сохранения конфиденциальности распространяется на информацию и документы, полученные от клиентов в рамках профессиональных взаимоотношений между адвокатом или патентным поверенным и клиентом. Это обязательство не применимо в других ситуациях, например, где адвокаты действуют не в своем профессиональном качестве и выступают по отношению к клиенту в качестве директора, бизнес-консультанта или делового партнера.

25. В странах с общеправовой традицией в отношении представителей определенных профессий действует требование о сохранении конфиденциальности информации клиентов. С точки зрения правовой базы адвокатская тайна делится на адвокатскую тайну, основанную на нормах общего права, и адвокатскую тайну, основанную на нормах статутного права. Последняя применяется исключительно к сообщениям между клиентами и квалифицированными юристами, в том числе отечественными. Однако в некоторых странах с традицией общего права, в частности, Австралии, Новой Зеландии и Соединенном Королевстве, такой общеправовой подход был изменен посредством введения законодательных норм, согласно которым адвокатская тайна распространяется на патентных поверенных и патентных агентов, не являющихся квалифицированными юристами. В странах с общеправовой традицией адвокатская тайна применяется к сообщениям, которые касаются вопросов юридического консультирования, вне зависимости от того, имеет место судебное разбирательство или нет, по результатам лишь проверки доминирующей цели и за любыми общепризнанными исключениями из общего права (в частности, в отношении преступления/мошенничества) и срока давности. Поскольку право конфиденциальности принадлежит клиентам, клиенты могут принять решение об

отказе от такого права и таким образом разрешить разглашение конфиденциальных сообщений в суде. В ряде стран допустим как явно выраженный, так и подразумеваемый отказ, в то время как в некоторых других странах признается лишь явно выраженный отказ клиента.

26. Конкретные виды сообщений, на которые распространяется адвокатская тайна в отношениях между клиентом и патентным поверенным, разнятся от страны к стране ввиду различий в сфере охвата профессиональной деятельности этих лиц (например, могут ли они заниматься авторско-правовыми вопросами или нет). В частности, в различных странах общеправовой традиции по-разному рассматривается вопрос о том, распространяется ли адвокатская тайна на сообщения между юристами и клиентами и третьими лицами.

27. Обязательство сохранения конфиденциальности выходит за пределы отношений между клиентом и поверенным и, как правило, возникает из правил профессионального поведения, которые вводятся соответствующим органом, ответственным за регламентирование профессиональной деятельности юристов в любой конкретной юрисдикции. В странах с традицией континентального права, перечисленных в Приложении III к документу SCP/20/9, обязательство сохранения конфиденциальности действует и по окончании профессиональных взаимоотношений между патентным поверенным и патентными агентами с их клиентами.

28. Подборка национальных законов и практики демонстрирует также, что в странах и с общеправовой, и континентальной правовой традицией исключение из обязательства сохранения конфиденциальности и адвокатской тайны действует в случае, если такого рода конфиденциальные сообщения связаны с мошенничеством или преступными деяниями.

29. Среди стран, вошедших в подборку, уголовное преследование вследствие нарушения обязательства по сохранению конфиденциальности возможно в странах с континентальной правовой традицией. Нарушение тайны и разглашение конфиденциальной информации может повлечь за собой меры дисциплинарного воздействия.

30. Квалификационные требования к патентным поверенным или патентным агентам разнятся от страны к стране. Во многих странах, в частности, Германии и Соединенном Королевстве, патентные агенты и патентные поверенные обязаны иметь техническое образование. В Соединенных Штатах Америки лица, не являющиеся юристами, но имеющие научно-техническое образование, могут стать патентными агентами, однако для того, чтобы стать патентным поверенным, необходимо иметь юридическое образование. В ряде стран, таких как Бразилия, Малайзия и Южная Африка, патентными агентами могут стать как юристы, не имеющие технического образования, так и лица, не являющиеся юристами и имеющие техническое образование.

Подход, реализуемый в отношении трансграничных аспектов

31. Трансграничные аспекты касаются конфиденциальности сообщений между клиентами и патентными поверенными в разных странах, в частности, признания адвокатской тайны и обязательства сохранения конфиденциальности за рубежом. В большинстве стран не предусмотрены конкретные законы и правила в отношении трансграничных аспектов конфиденциальности сообщений между клиентами и зарубежными патентными поверенными. Если действует какое-либо правило, в национальных законах предусмотрены разные подходы.

32. В некоторых странах с общеправовой традицией признание зарубежной адвокатской тайны происходит в результате выбора правовых норм. Норма, применимая судами некоторых стран при вынесении решения о том, должна ли адвокатская тайна применяться к сообщениям с зарубежными патентными поверенными, состоит в рассмотрении вопроса о том, являлись бы такие сообщения конфиденциальными или нет с точки зрения законов соответствующей зарубежной страны (принцип международной вежливости).
33. В некоторых других странах с общеправовой традицией национальное доказательственное право (*lex fori*) применяется для определения того, распространяется ли адвокатская тайна на иностранных патентных поверенных. В этом случае перед иностранным патентным поверенным встает проблема регулярной утраты конфиденциальности сообщений ввиду отсутствия у него регистрации в этой стране.
34. В двух странах с общеправовой традицией национальное законодательство в области патентов (Австралия) или доказательственное право (Новая Зеландия) предусматривают распространение основного принципа адвокатской тайны на иностранных патентных поверенных. Для признания адвокатской тайны в отношениях между клиентом и иностранным патентным поверенным суды этих стран должны рассмотреть либо: (i) вопрос о том, соответствуют ли должностные обязанности иностранных патентных поверенных обязанностям, которые выполняет зарегистрированный патентный поверенный (Новая Зеландия); либо (ii) вопрос о том, «уполномочен» ли иностранный патентный поверенный осуществлять деятельность в сфере патентов в соответствии с законодательством его страны (Австралия). В Законе Соединенного Королевства об авторском праве, образцах и патентах 1988 года предусмотрено, что адвокатская тайна применима к более ограниченному кругу иностранных патентных поверенных⁵.
35. В большинстве стран с континентальной правовой традицией отсутствует обширный практический опыт в том, что касается трансграничных аспектов конфиденциальности сообщений между клиентами и патентными поверенными, поскольку досудебные процедуры раскрытия доказательств, которые могли бы принудить к разглашению конфиденциальной информации, 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 родной стране предусмотрена охрана конфиденциальности. В некоторых странах континентального права в соответствии с нормами статутного права регламентировано обязательство сохранения конфиденциальности в отношении патентных поверенных, в том числе отказ от дачи показаний в суде и предоставления документов, с целью содействия признанию конфиденциальности в судах некоторых стран с традицией общего права.

ОБСУЖДЕНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ

36. На основании собранной информации и дискуссий, состоявшихся в рамках ПКАП, в документе SCP/20/9 приведены дальнейшие сведения по ряду актуальных вопросов, касающихся сохранения конфиденциальности сообщений с патентными поверенными. В документе проводится обзор оснований для возникновения адвокатской тайны в

⁵ Адвокатская тайна применяется к патентным агентам, которые зарегистрированы в Соединенном Королевстве или в перечне европейских патентных поверенных.

отношениях между клиентом и патентным поверенным, в частности, ее воздействия на отправление правосудия, публичные и частные интересы, заложенные в основу такого положения, и вопрос развития. Согласно информации, приведенной в Приложении III к документу SCP/20/9, и результатам вопросника AIPPI⁶, действующие законы в отношении адвокатской тайны и профессионального обязательства сохранения конфиденциальности глубоко укоренены в правовой традиции каждой страны, и уровень экономического или технического развития не является определяющим фактором. Следует учитывать конкретные условия стран, находящихся на различных этапах развития. Тем не менее, что касается этого конкретного вопроса, различные правовые традиции могут быть более актуальными для рассмотрения вопроса гибкости в международной системе.

37. 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.

ВОЗМОЖНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ В ОТНОШЕНИИ ТРАНСГРАНИЧНЫХ АСПЕКТОВ

38. В некоторых юрисдикциях возможно сохранение конфиденциальности консультаций по вопросам ИС, предоставленных патентным поверенным, однако в других юрисдикциях они могут подвергаться риску принудительного раскрытия в случае одновременного выполнения следующих двух условий:

- (i) в национальном процессуальном законодательстве предусмотрен механизм (процедуры раскрытия информации или любые другие аналогичные процедуры), который обязывает предоставить суду информацию, касающуюся конфиденциальных консультаций патентных поверенных по вопросам ИС; и
- (ii) адвокатская тайна или конфиденциальность консультаций иностранных патентных поверенных по вопросам ИС не в полной мере признаются в национальном законодательстве.

39. В качестве средств защиты в такой ситуации может быть рассмотрен ряд механизмов. Для обеспечения признания конфиденциальности в трансграничных условиях возможно рассмотреть следующие два аспекта:

- (i) нормы, регулирующие материальное право в вопросах адвокатской тайны патентных поверенных; и

⁶

<https://www.aippi.org/download/onlinePublications/AIPPISubmissiontoWIPOonConfidentialityofCommunicationsBetweenClientsandtheirPatentAdvisorsSeptember6-FINAL.pdf>

- (ii) нормы, действующие в отношении признания иностранного законодательства по вопросам адвокатской тайны.

40. Один из видов возможных средств защиты в отношении трансграничных аспектов состоит в том, чтобы посредством национальных законов распространить действие профессиональной тайны представителей юридической профессии, которая предусмотрена в отношении сообщений между национальными патентными поверенными и их клиентами, на сообщения с определенными иностранными патентными поверенными, в том числе патентными поверенными в странах как общеправовой, так и континентальной правовой традиции (такой подход встречается в законодательстве Австралии и Новой Зеландии). Этот 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.

41. Еще один подход может состоять в разработке странами минимального стандарта или сближении национальных норм материального права в отношении конфиденциальности. С одной стороны, если к национальным и иностранным патентным поверенным во всех странах будут применяться общие для всех норма 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, странам потребуется проявить гибкость в случае, если они будут применять международный стандарт.

42. В этой связи Американская ассоциация по правовым вопросам в области интеллектуальной собственности (AIPLA), Международная ассоциация по охране интеллектуальной собственности (AIPPI) и Международная федерация поверенных по делам промышленной собственности (FICPI) подготовили Совместное предложение по введению минимального стандарта охраны конфиденциальных консультаций по вопросам ИС от принудительного раскрытия⁷. Основная часть соглашения Совместного предложения⁸ гласит:

“1. В настоящем Соглашении

«поверенный по вопросам интеллектуальной собственности» означает юриста, патентного поверенного или патентного агента, поверенного по товарным знакам или агента по товарным знакам либо иное лицо, официально признанное как правомочное давать консультацию по вопросам прав интеллектуальной собственности;

«права интеллектуальной собственности» включают все категории интеллектуальной собственности, на которые распространяется действие Соглашения ТРИПС, и любые другие вопросы, касающиеся таких прав;

«сообщение» включает любое устное, письменное или записанное в электронном виде сообщение, переданное другому лицу вне зависимости от того, уполномочено такое лицо получать это сообщение или нет;

⁷

<https://www.aippi.org/?sel=publications&sub=onlinePub&cf=colloquium>

⁸

Совместное предложение состоит из преамбулы и текста соглашения. См. сноску 25 в документе SCP/20/9 или полный текст Совместного предложения.

«профессиональная консультация» означает субъективные или аналитические взгляды или мнения поверенного по вопросам интеллектуальной собственности и не должна включать в себя простое изложение фактов.

«2. В соответствии с нижеследующим пунктом сообщение, сделанное для цели или в отношении поверенного по вопросам интеллектуальной собственности, предоставляющего клиенту профессиональные консультации по вопросам, прямо или непосредственно касающимся прав интеллектуальной собственности, является конфиденциальным для клиента и подлежит охране от раскрытия в адрес третьих лиц, кроме случаев его обнародования с разрешения этого клиента.

«3. В разных юрисдикциях могут предусматриваться и применяться конкретные ограничения, исключения и различия в отношении сферы и степени воздействия положения пункта 2 при условии, что такие ограничения и исключения, будь то взятые по отдельности или все вместе, снижают объективное воздействие пункта 2 с надлежащим учетом потребности в обеспечении публичных и частных интересов, перечисленных в преамбуле к настоящему Соглашению, поддержку которым призвано оказать положение пункта 2, и потребности клиентов в определенности в вопросах применения охраны».

43. Еще один возможный механизм заключается в том, чтобы признавать адвокатскую тайны, действующую в других странах, как часть избранных правовых норм, и обеспечивать такую же конфиденциальность для целей судопроизводства в собственной стране, если такие сообщения считаются конфиденциальными в законодательстве соответствующей зарубежной страны (подход, который используется в Соединенных Штатах Америки). В странах с континентальной правовой традицией внесение определенности в вопросы профессионального обязательства сохранения конфиденциальности на уровне национального законодательства позволит облегчить признание конфиденциальности путем применения в определенной степени избранных правовых норм (такой подход встречается в законодательстве Франции, Японии и Швейцарии, а также в Европейской патентной конвенции (ЕПК)). С одной стороны, применение избранных правовых норм не требует внесения изменений в материальные нормы национального законодательства, регулирующие вопрос конфиденциальности. С другой стороны, даже в случае выбора общих для всех правовых норм это не сможет в полной мере избежать принудительного раскрытия конфиденциальных консультаций по вопросам ИС.

44. Кроме того, Международная торговая палата (МТП) выступила с предложением о создании международной системы, которая позволит распространить действие адвокатской тайны на иностранных патентных поверенных, назначенных соответствующими органами зарубежных стран. Такая система даст возможность, по меньшей мере в странах-участницах, беспрепятственного признания в трансграничных условиях назначенных иностранных патентных поверенных. Каждая страна сохранит за собой право выносить самостоятельное решение по группе (или группам) профессий, на которые будет распространяться действие этой международной системы. Кроме того, нормы материального права в отношении конфиденциальности могут в значительной степени определяться национальным законодательством каждой страны.

45. 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]