

## **Постоянный комитет по патентному праву**

**Восемнадцатая сессия**  
**Женева, 21 – 25 мая 2012 года**

### **ПОДХОДЫ И ВОЗМОЖНЫЕ СРЕДСТВА СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ В ОТНОШЕНИИ ТРАНСГРАНИЧНЫХ АСПЕКТОВ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ СООБЩЕНИЙ МЕЖДУ КЛИЕНТАМИ И ИХ ПАТЕНТНЫМИ ПОВЕРЕННЫМИ**

*Документ подготовлен Секретариатом*

#### **ВВЕДЕНИЕ**

1. С учетом решений Постоянного комитета по патентному праву (ПКПП) на его двенадцатой и тринадцатой сессиях, проходивших с 23 по 27 июня 2008 года и с 25 по 29 января 2009 года, соответственно, в Женеве, Секретариат подготовил два предварительных исследования по вопросу о конфиденциальности отношений между клиентом и патентным поверенным (документы SCP/13/4 и SCP/14/2).
2. В документе SCP/13/4 приведены некоторые примеры правовых ситуаций в различных странах с описанием различий между системами континентального права и общего права, рассматривались вопросы, возникающие в международном контексте, и содержались некоторые из вариантов решений, которые обсуждались на международном уровне.
3. В документе SCP/14/2 была расширена информация о правовой ситуации в различных юрисдикциях в рамках странового исследования, был рассмотрен международный аспект, как он излагается в различных положениях, содержащихся в международных документах, таких как Парижская конвенция, Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (Соглашение ТРИПС) и Генеральное соглашение по торговле услугами (ГАТС), были приведены различные доводы в отношении обоснования конфиденциальности сообщений между клиентом и поверенным, были резюмированы главные выводы и были приведены примеры потенциальных областей будущей работы.

4. Во исполнение решения ПКПП на его пятнадцатой сессии, состоявшейся 11-15 октября 2010 года в Женеве, Секретариат подготовил документ SCP/16/4 Rev., в котором были сведены воедино эти два исследования с намерением содействовать Комитету в дальнейшем изучении этой темы. В нем резюмируются основные моменты, обсуждавшиеся на предыдущих сессиях, и проводится дальнейший анализ этих моментов. Исходя из этого анализа, в исследовании высказывается мысль о том, что Комитет мог бы прийти к некоему общему пониманию, которое могло бы стать основой для дальнейшего изучения этого вопроса. Наконец, в исследовании приводится неисчерпывающий перечень тем, которые могут иметь отношение к обсуждениям по этой теме на международном уровне.

5. На своей шестнадцатой сессии, проведенной 16 – 20 мая 2011 года в Женеве, ПКПП просил Секретариат собрать информацию о национальной и региональной практике в отношении трансграничных аспектов конфиденциальности сообщений между клиентами и патентными поверенными, включая, в частности: (i) национальные законы и правила, касающиеся трансграничных аспектов конфиденциальности сообщений между клиентами и патентными поверенными; (ii) проблемы в связи с трансграничными аспектами конфиденциальности сообщений между клиентами и патентными поверенными; и (iii) имеющиеся в странах и регионах средства судебной защиты для решения проблем, которые остаются на национальном, двустороннем, многостороннем и региональном уровнях.

6. Соответственно, документ SCP/17/5 был представлен Секретариатом семнадцатой сессии ПКПП, состоявшейся 5 – 9 декабря 2011 года в Женеве. После некоторых обсуждений ПКПП решил, что Секретариат расширит документ SCP/17/5 с целью разъяснения подходов к трансграничным вопросам и возможных средств судебной защиты, выявленных в сфере конфиденциальности сообщений между клиентами и патентными поверенными. Вследствие этого настоящий документ представляется на рассмотрение Комитета на его восемнадцатой сессии, которая будет проведена в период с 21 по 25 мая 2012 года в Женеве.

7. Можно напомнить, что на шестнадцатой сессии ПКПП некоторые делегации заявили, что это - вопрос национального права, и, признавая различия в национальном праве и процедуре, Председатель заявил, что, по мнению Комитета, на данном этапе нет консенсуса относительно международного нормотворчества или набора общих принципов.<sup>1</sup> Для цели всеобъемлющего разъяснения подходов к трансграничным вопросам и возможных средств судебной защиты в этой области в настоящем документе вкратце рассматриваются варианты международной нормы или набора общих принципов в качестве потенциальных правовых механизмов для решения трансграничных вопросов. Однако это не означает реализуемости таких механизмов или их принятия государствами-членами.

## **ОБЩИЙ ОБЗОР НАЦИОНАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ, КАСАЮЩИХСЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ СООБЩЕНИЙ МЕЖДУ КЛИЕНТАМИ И ПАТЕНТНЫМИ ПОВЕРЕННЫМИ**

### **КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ**

8. Большинство стран налагают обязательства по сохранению конфиденциальности на патентных поверенных либо в соответствии с национальным законодательством, либо согласно кодексам поведения, установленным профессиональными ассоциациями или во исполнение правительственных постановлений. Как правило, обязанность сохранять

<sup>1</sup> См. документ SCP/16/8, пункт 17.

конфиденциальность требует, чтобы патентные поверенные не раскрывали никакую информацию в связи с их консультацией, полученную в ходе выполнения их профессиональных обязанностей. Однако есть несколько стран, в которых такое обязательство не существует.

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

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

10. В странах с традицией континентального права этот вопрос решается благодаря обязательству соблюдать профессиональную тайну, обычно содержащемуся в гражданских кодексах и уголовных кодексах.

- (i) Во многих странах континентального права право отказываться от дачи показаний в суде по вопросу, охватываемому обязательством о профессиональной тайне, и/или представлять документы, содержащие информацию, охватываемую обязательством о профессиональной тайне, не применяется по отношению к патентным поверенным, не являющимся юристами.
- (ii) Однако в некоторых странах континентального права, в принципе, сообщения с патентными поверенными-неюристами также защищаются от разглашения в ходе судопроизводства.
- (iii) Некоторые из стран с традицией континентального права, которые защищают конфиденциальность сообщений с патентными поверенными-неюристами, переработали доказательственное право или право ИС, дабы четко заявить право отказываться как от дачи показаний, так и от представления документов.

## КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ

11. Что касается признания иностранного права на отказ от дачи показаний или представления доказательств в целом, то в 2004 году Совет управляющих УНИДРУА принял «*Основные принципы транснациональной гражданско-правовой процедуры*», подготовленные совместной исследовательской группой Американского института права/УНИДРУА.<sup>2</sup> «*Принципы*» служили руководящими указаниями для проектов и реформ национального права, и они состоят из 31 положения, которые имеют целью урегулирование разногласий между различными национальными правилами гражданского судопроизводства с учетом особенностей транснациональных споров. Статья 18 касается доказательственных привилегий и иммунитетов, и в ней говорится о том, что «следует осуществлять привилегии, иммунитеты и аналогичные меры защиты стороны или лица, не являющегося стороной по делу, в том, что касается раскрытия доказательств или иной информации». В комментариях по этой статье отмечается, что привилегии защищают важные интересы, но могут также причинить ущерб установлению фактов. В них подчеркиваются различия в концептуальных и технических основах

<sup>2</sup> ALI / UNIDROIT Principles of Transnational Civil Procedure:  
<http://www.unidroit.org/english/principles/civilprocedure/main.htm>.

привилегий между одной системой и другой и проблемы выбора права при применении таких правил.

12. Что касается конкретно конфиденциальности сообщений между клиентами и патентными поверенными, то большинство стран не имеют законов и правил, касающихся трансграничных аспектов.

- (i) Среди стран, в которых конфиденциальность сообщений с национальными патентными поверенными признается на национальном уровне, имеются некоторые страны, в которых конфиденциальность сообщений с иностранными патентными поверенными не признается в силу того, что, например, они не зарегистрированы согласно соответствующему национальному законодательству или не приняты в адвокатуру.
- (ii) Однако в некоторых странах сообщения с иностранными патентными поверенными, если они даже не являются юристами, также исключаются из сферы принудительного раскрытия информации.
- (iii) В большинстве стран с традицией континентального права нет никакого практического опыта в том, что касается трансграничных аспектов конфиденциальности сообщений между клиентами и патентными поверенными, поскольку нет никаких процедур раскрытия доказательств до суда, которые могли бы принудить к разглашению информации. Однако патентные поверенные в этих странах континентального права могут подпадать под действие трансграничной процедуры раскрытия доказательств в некоторых странах общего права, независимо от защиты конфиденциальности, предусматриваемой их родной страной. Некоторые страны континентального права недвусмысленно установили привилегию или обязательство о сохранении тайны в отношении патентных поверенных, не являющихся юристами, по закону, чтобы содействовать признанию этой привилегии в судах определенных стран с системами общего права.

## **ВОПРОСЫ В ОТНОШЕНИИ ТРАНСГРАНИЧНЫХ АСПЕКТОВ**

13. Имеются существенные различия как в материально-правовых нормах в отношении привилегии на сохранение адвокатской тайны, т.е. в сфере применения конфиденциальности сообщений между клиентами и патентными поверенными, так и в коллизионных нормах/нормах международного частного права, которые определяют, признаются ли судами относящиеся к привилегии материально-правовые нормы зарубежной страны. Хотя материально-правовые нормы касаются сферы применения конфиденциальности, нормы коллизионного права имеют отношение к международному признанию иностранного права касательно привилегии или обязательства о сохранении тайны.

14. Выявлены нижеследующие проблемы в отношении трансграничных аспектов конфиденциальности сообщений между клиентами и патентными поверенными:

- (i) Сообщения с национальными патентными поверенными могут подлежать принудительному раскрытию информации в рамках судебного разбирательства в других странах, что, в частности, ставит национальных патентных поверенных в неблагоприятное конкурентное положение по сравнению с определенными иностранными патентными поверенными.

(ii) Отсутствие четких законов и правил касательно трансграничных аспектов конфиденциальности приводит к неопределенности в отношении того, обязаны ли суды соглашаться на национальном уровне с конфиденциальностью, вытекающей из права других юрисдикций. Помимо этого, там, где отношение к сообщениям с иностранными патентными поверенными определяется местными судами в каждом конкретном случае, итог может быть непредсказуемым. Решение о признании иностранных привилегий судами в зависимости от конкретного случая налагает на стороны дополнительные расходы с целью обоснования своей позиции по делу. Кроме того, стороны должны сражаться по процедурным вопросам и расходовать на них свои средства еще до рассмотрения вопросов существа.

(iii) Там, где конфиденциальность сообщений с национальными патентными поверенными, не являющимися юристами, не признается на национальном уровне, национальные суды не обязаны признавать конфиденциальность сообщений с иностранными патентными поверенными-неюристами на основе признания силы иностранных законов и судебных решений в порядке вежливости.

(iv) Даже если национальное право признает конфиденциальность сообщений с иностранными патентными поверенными, это право не гарантирует, что национальные патентные поверенные будут защищены от принудительного разглашения их сообщений с клиентами в рамках судебного разбирательства в иностранных государствах.

(v) Практические меры для недопущения принудительного разглашения конфиденциальных сообщений в трансграничном контексте, такие как ограничение устными сообщениями и совместное подписание документов юристом и патентным поверенным-неюристом, не считаются всегда действенными и могут увеличивать расходы на предоставление консультаций по ИС.

## **ПОДХОДЫ К ТРАНСГРАНИЧНЫМ АСПЕКТАМ**

15. В документе SCP/17/5 приводятся примеры национальных законов и правил, касающихся трансграничных аспектов конфиденциальности сообщений между клиентами и патентными поверенными, из ряда стран общего и континентального права (см. пункты 8 - 26 этого документа). Вместо того, чтобы воспроизводить эти пункты, возможно, будет достаточно заявить, что в применимых законах различных стран используются различные подходы к трансграничным аспектам конфиденциальности отношений между клиентом и патентным поверенным. Некоторые страны общего права признают иностранную привилегию как часть норм коллизионного права. Другие страны общего права применяют судебное право и, соответственно, отвергают иностранные привилегии. Некоторые другие страны с традицией общего права недвусмысленно распространяют принцип адвокатской тайны на иностранных патентных поверенных посредством четких положений в патентном праве или доказательственном праве.

16. Большинство стран с традицией континентального права не сталкиваются с какими-либо проблемами в отношении трансграничных аспектов конфиденциальности сообщений между клиентами и иностранными патентными поверенными в их качестве принимающей страны, поскольку такие сообщения, как правило, подпадают под обязательство о сохранении тайны и не подлежат раскрытию в суде. Однако некоторые патентные поверенные-неюристы из этих стран континентального права сталкиваются с угрозой утраты конфиденциальности сообщений с их клиентами в зарубежных странах, в частности в странах общего права. Чтобы смягчить эту проблему, некоторые из таких стран, соответственно, четко регулируют обязательство патентных поверенных о сохранении тайны, включая отказ в предоставлении документации, с целью добиться иностранного признания конфиденциальности в странах общего права. Такой подход,

однако, не является эффективным в странах общего права, которые категорически отказываются признать иностранную привилегию или обязательство о сохранении тайны за патентными поверенными, не являющимися юристами.

17. В нижеследующих пунктах излагаются различные подходы к трансграничным аспектам.

#### ПРИЗНАНИЕ ИНОСТРАННОГО ПРАВА

18. Признание иностранных привилегий на сохранение адвокатской тайны или обязательств о сохранении тайны практикуется в некоторых штатах Соединенных Штатов Америки как часть коллизионных норм/норм международного частного права. С точки зрения признания привилегий иностранного патентного поверенного/агента федеральные окружные суды придерживаются двух главных подходов, исходя либо из невыбора права, либо из выбора права. Согласно подходу на основе невыбора права, за иностранным патентным поверенным не признается никакой привилегии, поскольку он или она не являются ни поверенным США, ни агентом либо непосредственным подчиненным поверенного. Большинство судов, однако, используют подход на основе коллизионных норм, который базируется на подходе по принципу либо «установление контакта», либо «вежливость плюс функция», либо «самый непосредственный и непреодолимый интерес». В соответствии с подходом по принципу «установление контакта» сообщения с иностранным патентными агентами касательно помощи в ведении дела по иностранным патентным заявкам могут находиться под защитой адвокатской тайны, если эта привилегия применяется согласно законодательству иностранного государства, в котором подается заявка на патент, и если это законодательство не противоречит публичной политике Соединенных Штатов Америки.<sup>3</sup>

19. Приведенный выше комментарий показывает, насколько сложной является ситуация в Соединенных Штатах Америки с точки зрения конфиденциальности отношений между поверенным и клиентом, особенно в отношении патентных поверенных и патентных агентов. Адвокатская тайна обычно распространяется на патентных поверенных и, в ограниченных обстоятельствах, на патентных агентов, которые дают юридические консультации клиентам. Закон не устоялся в том, что касается патентных агентов, поскольку решения выносятся на основе каждого конкретного случая и зависят от рассмотрения судом просьбы относительно привилегии. Адвокатская тайна может существовать в обычных обстоятельствах, то есть в правовых сообщениях между поверенным и его или ее клиентом в профессиональном качестве поверенного как юриста. Привилегия патентного поверенного может быть утрачена, если юридическая консультация запрашивается с целью совершения преступления или мошенничества. Привилегия может быть также утрачена в результате отказа клиентов от права на нее.

20. В деле *Bristol-Myers Squibb Co. v. Rhone-Poulenc*<sup>4</sup> в 1999 году Окружной суд Нью-Йорка не признал привилегию адвокатской тайны между клиентом и патентным поверенным в отношении европейского профессионального представителя, поскольку конфиденциальность сообщений не зафиксирована однозначно во французском статутном праве. Суд счел, что дисциплинарная норма о тайне Института профессиональных представителей перед Европейским патентным ведомством (ЕПВ) не наделяет европейских патентных поверенных эквивалентом адвокатской тайны в США. Вследствие этого был отдан приказ о представлении суду всего содержимого досье европейского патентного поверенного одной французской компании. Аналогичным образом, привилегия в отношении консультации по ИС, данной японскими патентными поверенными, была отвергнута в судах США, как это произошло в деле *Honeywell v.*

<sup>3</sup> См. *Duplan Corp. v. Deering Milliken, Inc.*, 397 F. Supp. 1146, 1169-71 (D.S.C. 1975).

<sup>4</sup> *Bristol-Myers Squibb Co. v. Rohen-Pulenc Rorer Inc.*, 52 U.S.P.Q.2d 1897, 188 F.R.D. 189 (U.S. District Court, Southern New York, 1999) ["Rhone-Poulenc"].

*Minolta* в 1986 году, когда все сообщения японских патентных поверенных были подвергнуты принудительному раскрытию. Однако после внесения в японский Гражданско-процессуальный кодекс в 1996 году поправки, которая дала патентным поверенным право отказываться от дачи показаний в отношении любых фактов, которые покрываются обязательством о сохранении профессиональной тайны, и от представления документов, содержащих такие факты, в решении по делу *Eisai Ltd. v. Dr. Reddy's Laboratories*<sup>5</sup> Окружной суд Нью-Йорка признал конфиденциальность сообщений между клиентом и японским патентным поверенным, не являющимся юристом, как находящуюся под защитой привилегии в соответствии с принципом признания силы иностранных законов и судебных решений в порядке вежливости. Тем не менее, считалось, что вежливость зависела от главенствующих политических соображений Соединенных Штатов.

21. Данный подход к признанию иностранного права на основе коллизионного права/международного частного права можно рассматривать как дающий соответствующие результаты, оставляя каждой национальной юрисдикции достаточную гибкость в отношении материально-правовых норм касательно доказательств или права ИС. В отсутствие международных стандартов он дает средство защиты, учитывающее национальные реалии. Однако он может приводить к дополнительным затратам на изучение иностранного права и усиливать правовую неопределенность. Поскольку решение по делу *Rhone-Poulenc* базировалось на отсутствии в законе положения о привилегии патентного поверенного, это обусловило появление в странах континентального права некоторых стимулов для установления национальных узаконенных норм в качестве необходимого элемента для признания за границей странами, придерживающимися такого подхода.<sup>6</sup>

22. Аналогичный подход выбран другими странами общего права, такими как Южная Африка. Сообщения между местной стороной и иностранным патентным поверенным рассматриваются как находящиеся под защитой привилегии в Южной Африке, если такие сообщения были сделаны с целью предоставления или получения правовой консультации какому-то конкретному клиенту или от него. Сообщения между клиентами и иностранным патентным поверенным рассматриваются как находящиеся под защитой привилегии, если представитель клиента, действующий от имени клиента, является юридическим консультантом и если сообщения были сделаны с целью получения юридической консультации от иностранного патентного поверенного. Если представитель клиента не является юридическим консультантом, то ситуация не совсем ясна, поскольку суды не занимали четкой позиции по этому вопросу.

## ПРИМЕНЕНИЕ ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННОГО LEX FORI

23. Некоторые страны общего права применяют внутригосударственное доказательственное право (*lex fori*) для определения того, охватывается ли иностранный патентный поверенный привилегией на сохранение адвокатской тайны. В этом случае иностранный патентный поверенный регулярно сталкивается с угрозой утраты конфиденциальности сообщений с его клиентом, поскольку он или она не зарегистрированы в этой стране.

<sup>5</sup> *Eisai Ltd. V. Dr. Reddy's Laboratories Inc.*, 77 U.S.P.Q. 2d 1854, 406 F. Supp. 2d 341 (U.S. District Court, Southern New York 2005).

<sup>6</sup> См., например, поправки, внесенные в национальные законы Франции, а также в Инструкцию по применению Конвенции о выдаче европейских патентов (Европейская патентная конвенция).

### *Австралия*

24. В Австралии требование относительно «зарегистрированного патентного поверенного» было установлено Федеральным судом Австралии в деле *Eli Lilly & Co. v. Pfizer Ireland Pharmaceuticals* (2004), 137 F.C.R. 573 (Federal Court of Australia) [*“Eli Lilly & Co”*]). Привилегия на сохранение адвокатской тайны в отношении сообщений с зарегистрированным патентным поверенным была ограничена сообщениями с поверенным, зарегистрированным в Австралии. Суд базировал свое решение на ограничении сферы действия узаконенной привилегии зарегистрированными патентными поверенными. Однако в австралийском Законе 2011 года предлагается распространить действие привилегии на иностранных патентных поверенных на основании закона.

### *Канада*

25. В Канаде не признается привилегия адвокатской тайны в отношении иностранных патентных поверенных. В деле *Lilly Icos LLCs v. Pfizer Ireland Pharmaceuticals* (2006), 2006 FC 1465, Федеральный суд Канады постановил не признавать привилегию, несмотря на то, что сообщения между клиентами и патентными поверенными считались защищенными адвокатской тайной в Соединенном Королевстве на основании раздела 280 Закона Соединенного Королевства об авторском праве, образцах и патентах 1988 года. Конфиденциальность сообщений не признавалась, даже если они происходили в Соединенном Королевстве. Канадский суд заявил, что принцип признания силы иностранных законов и судебных решений в порядке вежливости между странами не обязывает Канаду признавать привилегию, не установленную в Канаде. В отличие от случая с Австралией, канадские патентные поверенные не пользуются привилегией на сохранение адвокатской тайны. Поэтому признание иностранной привилегии касательно конфиденциальности отношений между клиентом и патентным поверенным выходило бы за рамки простого распространения действия национальной привилегии на иностранных патентных поверенных. Скорее, это означало бы признание новой привилегии, не признанной в национальном законодательстве. Хотя внутригосударственное законодательство оставляет мало неясности в отношении трансграничных аспектов, категорический отказ в привилегии для национальных и иностранных патентных поверенных-неюрисов отнюдь не обязательно стимулирует получение правовой консультации от них в канадской системе ИС.

### *Соединенное Королевство*

26. Исходя из формулировки раздела 280 Закона об авторском праве, образцах и патентах 1988 года, представляется, что адвокатская тайна ограничивается сообщениями только с патентными агентами, зарегистрированными в Соединенном Королевстве, или лицами, фигурирующими в Европейском списке (т.е. европейскими патентными поверенными). Не существует никакого прецедентного права последнего времени касательно возможного применения привилегии к иностранным патентным поверенным.

## РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПРИНЦИПОВ МАТЕРИАЛЬНОГО ПРАВА

27. В двух странах общего права внутригосударственное доказательственное или патентное право предусматривает – или может предусматривать в будущем – распространение действия материально-правового принципа привилегии на иностранных патентных поверенных. Признавая иностранную привилегию касательно конфиденциальности отношений между клиентом и патентным поверенным, суды этих стран должны проанализировать: (i) «совпадают» ли функции заморских патентных поверенных с функциями зарегистрированного патентного поверенного (Новая Зеландия); либо (ii) «уполномочен» ли иностранный патентный поверенный заниматься



патентной работой согласно законодательству его/ее страны (австралийский Закон о поправках к законам об интеллектуальной собственности).

### *Австралия*

28. В Законе о поправках к законам об интеллектуальной собственности («поднимаемая планка») 2011 года предлагаются поправки к Закону о патентах, которые распространят действие существующей привилегии касательно конфиденциальности отношений между клиентом и патентным поверенным на иностранных патентных поверенных. Это будет достигнуто путем расширения определения «патентного поверенного» с целью включения лица, уполномоченного заниматься патентной работой согласно законодательству другой страны или другого региона. Никакие другие критерии в Законе не упоминаются. Однако эта привилегия будет применяться только в той степени, в какой поверенный уполномочен давать консультацию относительно интеллектуальной собственности. Следовательно, сообщения с иностранным патентным поверенным касательно торговых знаков или иных прав будут находиться под защитой привилегии только в том случае, если поверенный уполномочен заниматься такой работой в его родной стране в дополнение к патентной работе. В методологическом отношении Закон распространяет действие принципа адвокатской тайны применительно к отношениям между клиентом и патентным поверенным на иностранных поверенных, занимающихся правом ИС, но не доказательственным правом.

29. В Законе предлагается переформулировать подраздел 200(2) Закона о патентах следующим образом:

«(2) Сообщение, которое делается с доминирующей целью зарегистрированного патентного поверенного, дающего клиенту консультацию относительно интеллектуальной собственности, защищается адвокатской тайной точно так же и в такой же степени, что и сообщение, которое делается с доминирующей целью практикующего адвоката, дающего клиенту юридическую консультацию.

(2A) Запись или документ, которые оформляются с доминирующей целью зарегистрированного патентного поверенного, дающего клиенту консультацию относительно интеллектуальной собственности, защищаются адвокатской тайной точно так же и в такой же степени, что и запись или документ, которые оформляются с доминирующей целью практикующего адвоката, дающего клиенту юридическую консультацию.

(2B) Ссылка в подразделе (2) или (2A) на зарегистрированного патентного поверенного включает ссылку на лицо, уполномоченное заниматься патентной работой согласно законодательству другой страны или другого региона, в той степени, в какой такое лицо уполномочено давать консультацию предусмотренного типа относительно интеллектуальной собственности».

### *Новая Зеландия*

30. Новозеландский Закон о доказательствах 2006 года, вступивший в силу 1 августа 2007 года, усиливает законодательно установленную привилегию, которая защищает сообщения между зарегистрированными патентными поверенными и их клиентами (также известную как «привилегия патентного поверенного»). Привилегия также охватывает корпоративных юристов.

31. В разделе 54 Закона о доказательствах 2006 года говорится:

«Привилегия в отношении сношений с юридическими консультантами

(1) Лицо, получающее профессиональные юридические услуги от юридического консультанта, обладает привилегией в отношении любого сообщения между этим лицом и юридическим консультантом, если сообщение

- (a) предназначалось быть конфиденциальным; и
- (b) было сделано в ходе и с целью
  - (i) получения этим лицом профессиональных юридических услуг от юридического консультанта; или
  - (ii) предоставления юридическим консультантом таких услуг данному лицу.

(2) В настоящем разделе профессиональные юридические услуги означают, в случае зарегистрированного патентного поверенного или заморского специалиста-практика, функции которого полностью или частично совпадают с функциями зарегистрированного патентного поверенного, получение или предоставление информации или консультации относительно интеллектуальной собственности.

(3) В подразделе (2) интеллектуальная собственность означает одну или несколько из следующих позиций:

- (a) литературные, художественные и научные произведения и авторское право;
- (b) исполнительская деятельность артистов, звукозаписи, радио и телевизионные передачи;
- (c) изобретения во всех областях человеческой деятельности;
- (d) научные открытия;
- (e) географические указания;
- (f) патенты, сорта растений, зарегистрированные образцы, зарегистрированные или незарегистрированные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования и коммерческие обозначения, и промышленные образцы;
- (g) защита против недобросовестной конкуренции;
- (h) топология микросхем и полупроводниковые изделия;
- (i) конфиденциальная информация;
- (j) все другие права, относящиеся к интеллектуальной деятельности в производственной, научной, литературной и художественной областях».

32. В Новой Зеландии привилегия применяется к сообщениям между юридическим консультантом и его или ее клиентом, когда юридический консультант действует в своем профессиональном качестве, когда сообщение предназначается быть конфиденциальным и когда сообщение имеет целью получение юридической консультации. Защита может быть утрачена в двух обстоятельствах, а именно в случае явно выраженного отказа и подразумеваемого отказа от права. Специалисты, идущие на несанкционированное раскрытие информации, могут оказаться под угрозой дисциплинарного производства.

33. В соответствии с приказом в совете от 7 августа 2008 года, изданном на основании Закона о доказательствах 2006 года, Новая Зеландия распространяет привилегию на сохранение адвокатской тайны на сообщения между клиентом и его или ее иностранным патентным поверенным, включая иностранных патентных поверенных из более чем 85 стран, если сообщения предназначаются быть конфиденциальными или делаются в ходе или с целью получения или предоставления информации в отношении интеллектуальной собственности. В Новой Зеландии патентным поверенным является лицо, обладающее специализированной квалификацией для того, чтобы выступать в качестве профессионального посредника между клиентами и Ведомством интеллектуальной собственности Новой Зеландии. Патентные поверенные занимаются интеллектуальной собственностью, говоря конкретно – патентами, товарными знаками и образцами. На

практике патентные поверенные также занимаются другими аспектами права интеллектуальной собственности, такими как авторское право, коммерческие тайны и права в отношении сортов растений.

34. Критерий, касающийся совпадающих функций иностранных специалистов-практиков в доказательственном праве Новой Зеландии, показывает, что это положение признает иностранный принцип посредством расширения закона. Он предусматривает своего рода смешанное решение между признанием иностранного права и расширением внутригосударственных принципов относительно привилегии путем признания иностранной привилегии на сохранение адвокатской тайны по закону, если функции иностранных патентных поверенных, определяемые соответствующим иностранным законом, совпадают с функциями новозеландских патентных поверенных. Список стран на основании приказа в совете предусматривает некую форму правовой определенности в том, что касается толкования «совпадающих» функций иностранных патентных поверенных согласно соответствующему иностранному закону.

#### СТРАНЫ КОНТИНЕНТАЛЬНОГО ПРАВА – ОТСУТСТВИЕ ПРОЦЕДУР РАСКРЫТИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ И СОДЕЙСТВИЕ ПРИЗНАНИЮ ИХ ЗАКОНОВ В ИНОСТРАННЫХ СУДАХ

35. В странах с традицией континентального права конфиденциальность сообщений между специалистами определенных профессий и их клиентами широко признается как в уголовном, так и в гражданском производстве. Конфиденциальность сообщений охраняется профессиональной тайной, и гражданское процессуальное право не предусматривает процедуру раскрытия доказательств или принудительное представление документов. Поэтому в этих странах нет большого опыта в том, что касается конфиденциальности отношений между клиентом и патентным поверенным, поскольку, за немногими исключениями, в целом не существует принудительного раскрытия содержания документов, затрагивающего конфиденциальность сообщений между клиентом и патентным поверенным.

36. На национальном уровне некоторые страны с континентальной правовой традицией распространяют обязательство о сохранении тайны, которое существует главным образом для юридических консультантов, на национальных патентных поверенных. Поскольку процессуальное право стран континентального права не предусматривает процедуру раскрытия доказательств, возникает очень мало трансграничных проблем, касающихся привилегии или профессиональной тайны в отношении иностранных патентных поверенных.

37. Однако патентные поверенные из стран континентального права могут столкнуться с необходимостью раскрытия информации в других странах общего права, если, в частности, привилегия или обязательство о сохранении тайны нечетко определены в законе. Следовательно, конфиденциальные консультации по ИС со стороны таких патентных поверенных могут не признаваться иностранным судом, например судами Соединенных Штатов. Чтобы избежать такой ситуации, некоторые страны с континентальной правовой традицией внесли поправки в свое законодательство, дабы внести ясность в отношении конфиденциальности сообщений между клиентом и патентным поверенным. Такие поправки внесены либо в Гражданско-процессуальный кодекс, либо в кодекс интеллектуальной собственности.

38. Во Франции была внесена поправка в Кодекс интеллектуальной собственности R.422-54 (2°), чтобы четко предусмотреть обязательство о сохранении профессиональной тайны в отношении патентных поверенных. Статья L422-11 (включенная на основании Закона № 2004-130 от 11 февраля 2004 года, статья 67, «Официальный бюллетень» от 12 февраля 2004 года) гласит:

«В любом деле и для всех услуг, упомянутых в статье L. 422-1, поверенный по вопросам промышленной собственности соблюдает профессиональную тайну. Консультации, адресованные или предназначенные для клиентов, профессиональная корреспонденция с клиентами, коллегами или присяжными поверенными, записи встреч и, в более общем плане, все документы в досье подпадают под профессиональную тайну».

Поводом для принятия этого законодательства было стремление избежать принудительного раскрытия содержания сообщений с поверенными по вопросам промышленной собственности в иностранных судах, как это было в деле *Bristol-Myers Squibb Co. v. Rhone-Poulenc* in 1999.<sup>7</sup>

39. На региональном уровне дело *Bristol-Myers Squibb Co. v. Rhone-Poulenc* побудило Европейское патентное ведомство (ЕПВ) внести поправку в Конвенцию о выдаче европейских патентов, к которой обращаются национальные суды США для определения того, применяется ли адвокатская тайна к сообщениям между европейским патентным поверенным и его клиентом. В целях защиты – в ходе разбирательства в США – конфиденциальности сообщений между европейскими патентными поверенными и их клиентами в Инструкцию по применению Конвенции о выдаче европейских патентов (ЕПК)<sup>8</sup> было включено новое положение – правило 153 – следующего содержания:

**«Правило 153: Право уполномоченного лица на отказ от представления доказательств**

(1) Если испрашивается совет профессионального представителя в этом его качестве, то вся корреспонденция между профессиональным представителем и его клиентом или любым иным лицом, относящаяся к этому предмету и подпадающая под действие статьи 2 Регламента поведения профессионального представителя, в производстве Европейского патентного ведомства может оставаться нераскрытой бессрочно, если только клиент явно не отказался от этого права.

(2) В частности, может оставаться нераскрытой любая корреспонденция или любые документы, относящиеся:

- (a) к оценке патентоспособности изобретения;
- (b) к подготовке или отстаиванию заявки на европейский патент;
- (c) к любому мнению относительно действенности, объема охраны или нарушений европейского патента или заявки на европейский патент».

Новое правило создало европейскую привилегию на конфиденциальность сообщений между патентным поверенным и клиентом, применимую к производству в ЕПВ и сформулированную по образцу права на отказ от представления доказательств, существующего в Соединенных Штатах Америки.<sup>9</sup> Вместе с тем неясно, будет ли эта привилегия признаваться - и как она будет признаваться - согласно национальным

<sup>7</sup> French Senate, Ordinary Session 2002-2003, Document No : 176, Title 7 (Réforme du statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires et des conseils en propriété industrielle, N° 176, SÉNAT, SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003, Annexe au procès-verbal de la séance du 12 février 2003).

<sup>8</sup> Basic Proposal for the Revision of the European Patent Convention (MR/2/00), October 13, 2000, Munich, page 191.

<sup>9</sup> *Ibid.*

законам государств-членов ЕПВ, если раскрытие соответствующего, защищенного привилегией сообщения станет предметом спора в рамках национального судопроизводства.

40. В Японии после внесения поправки в Гражданско-процессуальный кодекс<sup>10</sup> в 1996 году, в ситуациях, когда патентный поверенный опрашивается в качестве свидетеля в отношении любого факта, который стал ему/ей известен в ходе выполнения его/ее профессиональных обязанностей и который должен храниться как конфиденциальная информация, он/она может отказаться от дачи показаний в соответствии со статьей 197(1)(ii) Гражданско-процессуального кодекса, гласящей следующее:

«Статья 197

(1) Свидетель может отказаться от дачи показаний в следующих случаях:

(i) в случае, указанном в статье 191(1);

(ii) в случаях, когда врач, стоматолог, фармацевт, агент по продаже фармацевтических препаратов, акушер, присяжный поверенный (включая зарегистрированного иностранного юриста), патентный поверенный, адвокат, нотариус или лицо, занимающееся отправлением религиозных обрядов, либо лицо, которое было специалистом одной из этих профессий, опрашиваются в отношении любого факта, который стал им известен в ходе выполнения их обязанностей и который должен храниться как конфиденциальная информация;

(iii) в случаях, когда свидетель опрашивается в отношении вопросов, касающихся технических или профессиональных тайн.

(2) Положения предшествующего пункта не применяются в случае, когда свидетель освобождается от его обязательства хранить тайну».

41. Кроме того, в соответствии со статьей 220(iv), в которой предусмотрены исключения из общей обязанности представлять документы, владелец определенных документов, в которых содержатся факты, относящиеся к профессиональной тайне, о которой идет речь в статье 197(1)(ii), включая документы, содержащие информацию, подпадающую под обязательство соблюдать профессиональную тайну, налагаемое на патентных поверенных, может отказаться от представления таких документов, как это изложено ниже:

«Статья 220

В нижеследующих случаях держатель документа не может отказаться представить документ:

[...]

(iv) Помимо случаев, перечисленных в предшествующих трех пунктах, в случаях, когда документ не относится к любой из следующих категорий:

---

<sup>10</sup> Code of Civil Procedure (Act No.109 of June 26, 1996, as last amended by Act No. 95 of June 27, 2007).

- (a) документ, в котором излагаются вопросы, указанные в статье 196, в отношении держателя документа или лица, имеющего любые из перечисленных в пунктах указанной статьи отношения с держателем документа;
- (b) документ, касающийся тайны в отношении обязанностей публичного должностного лица, который, в случае его представления, может нанести ущерб общественным интересам или существенно затруднить исполнение его/ее публично-правовых обязанностей;
- (c) документ, в котором излагается факт, указанный в статье 197(1)(ii), или вопрос, указанный в статье 197(1)(iii), если ни один из них не освобожден от обязательства хранить тайну;
- (d) документ, подготовленный исключительно для использования его держателем (исключая документ, находящийся у государства или у местной публично-правовой организации, который используется публичным должностным лицом в целях организации);
- (e) документ, касающийся иска по уголовному делу или досье по делу несовершеннолетнего, либо документ, изъятый в связи с этими делами».

42. В Швейцарии 1 июля 2011 года вступил в силу новый Закон о патентном поверенном, предусматривающий обязательства о сохранении профессиональной тайны для патентных поверенных, и профессиональная тайна, гарантируемая швейцарским Уголовным кодексом, была распространена на патентных поверенных. Помимо этого, в соответствии с новым законом о Федеральном патентном суде, который полностью вступит в силу 1 января 2012 года, зарегистрированный патентный поверенный может представлять ту или иную сторону в Федеральном патентном суде. Когда речь идет о функции процессуального противника, новый Гражданско-процессуальный кодекс предусматривает, что патентные поверенные могут отказываться представлять доказательства, подпадающие под профессиональную тайну.

В статье 10 раздела 3 Закона о патентном поверенном говорится:

«Раздел 3: Профессиональная конфиденциальность

Статья 10

(1) Патентные поверенные обязаны соблюдать конфиденциальность в отношении всех тайн, которые доверяются им в их профессиональном качестве или которые становятся им известными в ходе их профессиональной деятельности, причем это обязательство является бессрочным.

(2) Они должны обеспечивать, чтобы лица, помогающие им, соблюдали профессиональную конфиденциальность».

В законе о Федеральном патентном суде говорится:

«Раздел 3: Представительство сторон

Статья 29

(1) В производстве, касающемся действительности патента, патентные поверенные могут также представлять стороны в Федеральном патентном суде, как это предусмотрено в статье 2 Закона о патентном поверенном от 20 марта 2009 года, при условии, что они имеют самостоятельную практику.

(2) Доказательство самостоятельной практики в качестве патентного поверенного представляется посредством соответствующей документации по просьбе Федерального патентного суда».

## **ВОЗМОЖНЫЕ СРЕДСТВА СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ, ВЫЯВЛЕННЫЕ В СВЯЗИ С ТРАНСГРАНИЧНЫМИ ВОПРОСАМИ**

43. В контексте трансграничных аспектов сохранения конфиденциальности сообщений между патентными поверенными и их клиентами вопросы, изложенные выше, возникают, в принципе, тогда, когда одновременно удовлетворяются следующие два условия:

- (i) в национальном процессуальном праве предусмотрен механизм (процедура раскрытия доказательств или любая иная аналогичная процедура), обязывающий патентных поверенных представлять суду информацию в отношении конфиденциальной консультации по ИС;
- (ii) национальное законодательство не полностью признает адвокатскую тайну в отношении консультации по ИС, которую дают иностранные патентные поверенные.

При таких обстоятельствах конфиденциальная консультация по ИС, которую дает патентный поверенный, может оставаться тайной в некоторых юрисдикциях, но рискует подвергнуться принудительному раскрытию в других. Чтобы исправить эту ситуацию, можно предусмотреть механизм, в соответствии с которым конфиденциальность консультации по ИС со стороны патентных поверенных будет признаваться за пределами национальных границ.

44. Чтобы добиться гладкого трансграничного признания конфиденциальности, может оказаться полезным рассмотреть два аспекта, а именно: стандарты, регулирующие нормы материального права касательно привилегии патентных поверенных, и стандарты признания иностранного права в отношении адвокатской тайны. Эти два аспекта отражены в возможных средствах судебной защиты, указанных ниже. Кроме того, даже если они не являются идеальными решениями, специалисты-практики применяют практические подходы для устранения проблем в условиях отсутствия правовых норм, касающихся трансграничных аспектов конфиденциальности сообщений между патентными поверенными и их клиентами. В нижеследующих пунктах излагаются эти различные подходы.

45. Чтобы сохранить конфиденциальность консультации по ИС за пределами национальных границ, ни один из указанных ниже подходов не обязывает страны с традицией континентального права включать в свои национальные процессуальные законы право на отказ от представления доказательств по типу стран общего права, пока их процессуальные законы не предусматривают каких-либо процессуальных действий, которые требовали бы от той или иной стороны раскрытия в суде конфиденциальной консультации по ИС.

## ПРАВИЛА, КАСАЮЩИЕСЯ ПРИЗНАНИЯ ПРИВИЛЕГИИ ИНОСТРАННЫХ ПАТЕНТНЫХ ПОВЕРЕННЫХ

### Распространение признания привилегии на иностранных патентных поверенных на основании национальных законов

46. Один из видов возможного средства правовой защиты состоял бы в распространении, посредством национальных законов, сферы действия привилегии на сохранение адвокатской тайны, предусмотренной в отношении сообщений между национальными патентными поверенными и их клиентами, на сообщения с определенными иностранными патентными поверенными, включая патентных поверенных из стран как континентального права, так и общего права. Существующие проверки с целью обозначения определенных иностранных патентных поверенных, чья привилегия признается, являются скорее всеохватными, чем ограничительными. В праве Новой Зеландии признается привилегия иностранных патентных поверенных, чьи функции совпадают с функциями зарегистрированных патентных поверенных в Новой Зеландии. В соответствии с Законом Австралии признается привилегия иностранных патентных поверенных, которые уполномочены заниматься патентной работой согласно законодательству их страны или региона.

47. При определении условий для признания суды должны проанализировать соответствующее иностранное право, чтобы установить, имеет ли иностранный патентный поверенный «совпадающие функции» или «разрешение заниматься патентной работой». Чтобы дать административные указания судам и заинтересованным сторонам, правительство может составить список, устанавливающий признаваемые страны.

48. Распространение сферы действия привилегии может – но отнюдь не обязательно должно – базироваться на взаимности. Поскольку достоинство этого вида средств судебной защиты лежит в его простоте, добавление дополнительных слоев взаимности может усложнить определение признания привилегии, предоставляемой иностранным патентным поверенным. Еще одно достоинство установления всеохватных условий для признания привилегии за иностранными патентными поверенными заключается в том, что стороны в судебном процессе могут сконцентрировать внимание на спорных вопросах существа, а не расходовать деньги и время на процедурные вопросы. К тому же, поскольку нормы материального права касательно привилегии определяются каждым национальным законодательством, страны вольны устанавливать в своем праве сферу действия, исключения и ограничения, виды охватываемых сообщений и категории иностранных патентных поверенных, к которым применяются такие нормы материального права относительно привилегии.

49. Асимметрия в трансграничной защите конфиденциальной консультации по ИС, однако, не полностью исчезает при использовании подхода такого рода. Например, даже если конфиденциальность сообщений с патентным поверенным, не являющимся юристом, признается в какой-то другой стране, если эти сообщения находятся под защитой привилегии согласно национальному праву его/ее страны, конфиденциальная консультация по ИС, которую дает этот патентный поверенный, может подлежать разглашению в его/ее родной стране.

50. Что касается механизмов расширения сферы признания иностранных патентных поверенных, то пока одностороннее расширение сферы признания достигается за счет включения определенного положения во внутригосударственное право, касающееся доказательств, либо в патентные законы. В зависимости от национальной правовой традиции может также оказаться возможным применять этот принцип как часть норм коллизионного права через посредство прецедентного права. Еще одним возможным механизмом может быть подход на основе «мягкого права», согласно которому



государства-члены ВОИС или какой-то орган ВОИС принимают не имеющие обязательной юридической силы принципы, которые могут применяться на национальном уровне. Другим примером подхода на основе «мягкого права» может быть принятие типовых положений, которые могли бы применяться и адаптироваться к правовым системам на национальном уровне.

#### Международный механизм для взаимного признания привилегии (предложение МТП)

51. Международная торговая палата (МТП) предложила рамки, которые распространяют признание привилегии на иностранных патентных поверенных, назначаемых соответствующими иностранными властями.<sup>11</sup> По существу, предложенные рамки состоят из следующих элементов:

- (i) каждая страна определяет категории поверенных, чьи клиенты могли бы пользоваться привилегией в том, что касается государственных судов, ведомств по интеллектуальной собственности, трибуналов и следователей. Они все должны быть такими местными юристами общего профиля и местными специалистами – поверенными по интеллектуальной собственности, деятельность которых государство рассматривает как надлежащим образом регулирующую, плюс (в случае членом ЕПВ) проживающими в стране европейскими патентными поверенными (как с частной практикой, так и корпоративными);
- (ii) в пределах каждой страны должны защищаться привилегией определенные сообщения<sup>12</sup> от конкретно указанных категорий патентных поверенных или в их адрес (вместе с документами, материалами и информацией, которые используются для подготовки таких сообщений или каким-то иным образом связаны с ними);
- (iii) каждая страна должна соблюдать конфиденциальность сообщений согласно подпункту (ii) от патентных поверенных, определенных другими странами согласно подпункту (i), или в их адрес.

52. Вышеуказанные рамки позволили бы, по меньшей мере в пределах стран, участвующих в них, обеспечить гладкое трансграничное признание привилегии определенных иностранных патентных поверенных, назначаемых каждой страной. Каждая страна сохраняет свою самостоятельность при решении вопроса о том, какая группа (какие группы) профессий считается (считаются) «надлежащим образом регулируемой (регулируемыми)». Кроме того, нормы материального права касательно привилегии могут в значительной мере определяться каждым национальным правом, так чтобы каждая страна могла принимать решение, например, о сфере действия привилегии и о связанных с ней исключениях и ограничениях.

53. Что касается механизмов для установления возможных рамок, то, поскольку они предусматривают международное взаимное признание привилегии на сохранение адвокатской тайны, наиболее прямым путем для обеспечения такого правового результата является международный документ. Другим вариантом была бы система,

---

<sup>11</sup> Подробное изложение предложения МТП содержится в пунктах 41 - 46 документа SCP/16/4 Rev.

<sup>12</sup> МТП определяет термин «сообщения» следующим образом: «сообщения в отношении любого вопроса, касающегося любого изобретения, образца, технической информации, коммерческой тайны, географического указания, доменного имени, литературного или художественного произведения, исполнительской деятельности, программного обеспечения, сорта растений, базы данных или топографии полупроводников или касающегося нарушения права на знак либо недобросовестной конкуренции».

согласно которой национальные законы приводят к выработке международного списка патентных поверенных, находящихся под руководством какого-то международного органа, с перечислением конкретных категорий специалистов, назначенных каждой страной, клиенты которых будут пользоваться признанием привилегии во всех странах, признающих силу этого международного списка.

#### Международная минимальная конвергенция норм материального права касательно привилегии

54. Еще одним путем для обеспечения признания иностранной привилегии на пределах национальных границ является поиск минимальной конвергенции национальных норм материального права касательно привилегии между странами. Можно предусмотреть общий набор норм материального права, которые эффективно предотвращают раскрытие третьим сторонам содержания конфиденциальной консультации по ИС, вне зависимости от гражданства или места регистрации патентных поверенных и места, где была дана консультация по ИС. Если бы какой-то единый стандарт в отношении привилегии применялся как к национальным, так и к иностранным патентным поверенным во всех странах, конфиденциальность консультации по ИС, даваемой патентными поверенными, признавалась бы за пределами национальных границ, независимо от того, какие нормы коллизионного права эти страны могут принять.

55. Несколько лет назад Международная ассоциация по охране интеллектуальной собственности (AIPPI) предложила следующий международный базовый стандарт:<sup>13</sup>

«Каждое государство-член принимает законы, обеспечивающие должное соблюдение в этом государстве-члене следующего минимального стандарта для защиты адвокатской тайны в отношении сообщений с поверенными по вопросам интеллектуальной собственности.

Сообщение в адрес поверенного по вопросам интеллектуальной собственности или от него, которое делается в связи с консультацией относительно интеллектуальной собственности, и любой документ или иной материал, который оформляется в связи с консультацией относительно интеллектуальной собственности, являются доверительными по отношению к лицу, для кого делается сообщение, и защищаются от раскрытия третьим сторонам, если только они не раскрываются с разрешения этого лица.

“Консультация относительно интеллектуальной собственности” – это информация, предоставляемая поверенным по вопросам интеллектуальной собственности в отношении прав интеллектуальной собственности.

“Поверенный по вопросам интеллектуальной собственности” означает юриста, патентного поверенного или патентного агента, поверенного по товарным знакам или агента по товарным знакам либо иное лицо, правомочное в стране, в которой дается консультация, давать такую консультацию.»

Хотя трансграничные правовые аспекты не полностью отсутствуют в приведенном выше предложении AIPPI, суды, например, были бы должны проанализировать иностранное право для определения того, является ли лицо «правомочным» давать консультацию, однако основной вопрос относительно сферы действия привилегии оставался бы тем же в каждом случае.<sup>14</sup>

<sup>13</sup> [http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo\\_aippi\\_ip\\_ge\\_08/wipo\\_aippi\\_ip\\_ge\\_08\\_www\\_100879-related2.pdf](http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_aippi_ip_ge_08/wipo_aippi_ip_ge_08_www_100879-related2.pdf).

<sup>14</sup> John T. Cross, Evidentiary Privileges in International Intellectual Property Practice, INTA Annual Meeting 2009.

56. С одной стороны, чем более единообразными становятся нормы материального права касательно привилегии на международном уровне, тем большей степенью предсказуемости могли бы пользоваться потенциальные стороны в судебном процессе (клиенты и их патентные поверенные со стороны истца, а также со стороны ответчика). С другой стороны, учитывая нынешние различия в том, что касается национальных законов в этой области, государствам-членам может потребоваться некоторая гибкость, если они будут осуществлять международный стандарт.

57. Что касается возможных механизмов для обеспечения международной минимальной конвергенции норм материального права касательно привилегии, то помимо принятия обязательного документа можно предусмотреть подход на основе «мягкого права», такой как рекомендации или типовые положения. К тому же, международная минимальная конвергенция определенных принципов посредством одностороннего принятия аналогичных норм каждой страной на национальном уровне, может быть одним из вариантов, если достаточное число стран найдут преимущества в реализации таких принципов в их национальных законах.

#### НОРМЫ КОЛЛИЗИОННОГО ПРАВА В ОТНОШЕНИИ ПРИЗНАНИЯ ИНОСТРАННОЙ ПРИВИЛЕГИИ

58. Одним средством судебной защиты было бы признание привилегии на сохранение адвокатской тайны, существующей в других странах, и предоставление той же привилегии для целей судопроизводства в своей собственной стране. Например, даже если страна X не обеспечивает полную привилегию в отношении сообщений с поверенными по вопросам ИС на основании своего национального права, суд в стране X признавал бы привилегию в отношении сообщений с поверенным по вопросам ИС в стране Y, если последние сообщения находятся под защитой привилегии в стране Y. Таким образом, клиент не утрачивал бы конфиденциальный характер находящихся под защитой привилегии сообщений с его поверенным по вопросам ИС в другой стране. Стандарт, применяемый судами некоторых стран при решении вопроса о том, должна ли применяться привилегия на сохранение адвокатской тайны к сообщениям с иностранными патентными поверенными, сводится к рассмотрению вопроса о том, находились бы такие сообщения под защитой привилегии в иностранном праве соответствующей страны. Такое признание иностранных привилегий или обязательств относительно сохранения тайны применяется судами в Соединенных Штатах Америки.

59. Как было сказано ранее, некоторые страны с континентальной правовой традицией внесли поправки в свое национальное законодательство, дабы недвусмысленно признать привилегию в отношении патентных поверенных с целью добиться иностранного признания посредством применения нормы коллизионного права. Хотя такой подход может служить средством судебной защиты в иностранных государствах, в которых признание привилегии патентных поверенных в других странах базируется на норме коллизионного права/ международного частного права, включая норму относительно взаимного признания силы законов в порядке вежливости, он не имеет никакого эффекта в тех зарубежных странах, которые применяют *lex fori*.

60. С одной стороны, применение норм коллизионного права не требует поправок к материально-правовым внутригосударственным нормам касательно привилегии на сохранение адвокатской тайны. С другой стороны, эта норма разработана судами, и даже если определяется общая норма коллизионного права относительно признания иностранной привилегии, неоднородные материально-правовые законы относительно привилегии все равно будут существовать, тем самым не позволяя полностью избежать принудительного раскрытия содержания конфиденциальной консультации по ИС в иностранных судах.

61. Что касается механизмов для содействия признанию привилегии иностранных патентных поверенных через посредство коллизионных норм, то можно рассмотреть различные возможности, например такие, как одностороннее принятие общих правил на национальном уровне, подход на основе «мягкого права» или заключение международного соглашения.

#### ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ

62. Специалисты-практики обращались к ряду средств судебной защиты для того, чтобы избежать принудительного раскрытия содержания конфиденциальных консультаций по ИС в их странах, а также в иностранных государствах.<sup>15</sup> Они включают следующие:

##### Сотрудничество с юристами

63. В некоторых странах патентные поверенные-неюристы пользуются услугами адвокатов при предоставлении своих услуг клиентам. В частности, патентные поверенные-неюристы предоставляют свои письменные сообщения/консультации клиентам за двумя подписями с адвокатом. Такой подход может, однако, осложнить правовые консультации по ИС и увеличить затраты на них.

##### Более широкое использование устных сообщений

64. Патентные поверенные часто общаются устно, а не письменно, дабы избежать раскрытия конфиденциальной информации в рамках судебного разбирательства в других странах. Это может осложнить процесс консультирования и помешать подготовке полезной документации.

##### Договорные соглашения о конфиденциальности

65. Патентные поверенные, не связанные обязательствами о сохранении конфиденциальности в иностранных юрисдикциях, могут быть связаны договорными соглашениями о конфиденциальности. Однако неясно, будут ли такие соглашения эффективными против принудительного раскрытия информации во всех различных процедурах раскрытия доказательств до суда. В большинстве юрисдикций патентные поверенные уже связаны внутригосударственными обязательствами о сохранении тайны.

[Конец документа]

---

<sup>15</sup>

См. документ SCP/17/5.