

Постоянный комитет по патентному праву

Тридцать восьмая сессия
Женева, 2–6 ноября 2026 года

ИССЛЕДОВАНИЕ КАТЕГОРИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ, ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ ЗАЩИТОЙ ОТ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО РАСКРЫТИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫХ СООБЩЕНИЙ МЕЖДУ КЛИЕНТАМИ И ИХ ПАТЕНТНЫМИ КОНСУЛЬТАНТАМИ В СУДЕБНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ В СООТВЕТСТВИИ С НАЦИОНАЛЬНЫМ/РЕГИОНАЛЬНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ

Документ подготовлен Секретариатом

1. На своей тридцать шестой сессии, состоявшейся в Женеве 14–18 октября 2024 года, Постоянный комитет по патентному праву (ПКПП) постановил, что Секретариат должен подготовить исследование категорий специалистов, пользующихся защитой от принудительного раскрытия конфиденциальных сообщений между клиентами и их патентными консультантами в судебном производстве в соответствии с национальным/региональным законодательством, и представить результаты этого исследования на тридцать восьмой сессии ПКПП.

2. Во исполнение упомянутого выше решения государствам-членам и региональным патентным ведомствам циркулярным письмом С. 9304 от 30 января 2026 года было предложено представить в Международное бюро информацию об упомянутых выше элементах согласно применимому праву. При подготовке проекта этого исследования Секретариат использовал информацию, предоставленную государствами-членами¹, а также другую информацию, полученную ПКПП в ходе его работы по различным направлениям. Кроме того, при поиске дополнительных материалов по данной теме Секретариат обращался и к другим источникам информации.

[Приложение следует]

¹ Полученная от государств-членов информация опубликована на веб-сайте электронного форума ПКПП по адресу https://www.wipo.int/en/web/scp/electronic-forum/meetings/session-38/comments_received. . Всего в ответ на циркулярное письмо С. 9304 материалы представили 14 государств-членов.

ИССЛЕДОВАНИЕ КАТЕГОРИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ, ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ В СООТВЕТСТВИИ
С НАЦИОНАЛЬНЫМ/РЕГИОНАЛЬНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ЗАЩИТОЙ ОТ
ПРИНУДИТЕЛЬНОГО РАСКРЫТИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ,
ПОЛУЧЕННОЙ В РАМКАХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КЛИЕНТОВ И ИХ ПАТЕНТНЫХ
ПОВЕРЕННЫХ, В ХОДЕ СУДЕБНЫХ РАЗБИРАТЕЛЬСТВ

Содержание

I.	Введение, сфера охвата и терминология	5
A.	Сфера охвата исследования	6
B.	Терминология	6
II.	Основные предпосылки защиты от принудительного раскрытия конфиденциальных сообщений между клиентами и их патентными консультантами в судебном производстве	7
III.	Международно-правовая база	9
IV.	Региональная правовая база	10
V.	Категории специалистов, пользующихся защитой от принудительного раскрытия конфиденциальных сообщений между клиентами и их патентными консультантами	13
A.	Квалифицированные юристы	14
B.	Патентные поверенные, патентные агенты или иные поверенные либо агенты по промышленной собственности	17
C.	Лица помимо категории патентных поверенных, патентных агентов, поверенных или агентов по промышленной собственности, на которых распространяется защита	29
D.	Штатные юридические консультанты и штатные консультанты по вопросам ИС	30
VI.	Заключительные замечания	34

I. ВВЕДЕНИЕ, СФЕРА ОХВАТА И ТЕРМИНОЛОГИЯ

1. В настоящем исследовании основное внимание уделено категориям патентных консультантов, обмен конфиденциальными сообщениями с клиентами которых пользуется защитой от принудительного раскрытия в судебном производстве в соответствии с национальным/региональным законодательством. Важность данной темы обусловлена тем, что правовая и концептуальная ясность в отношении различных категорий патентных консультантов, признанных защищенными от такого раскрытия, служит ключевым условием оказания качественных консультаций клиентам и надлежащего отправления правосудия. Принудительное раскрытие в судебном производстве способно нанести ущерб интересам клиентов (то есть изобретателей, заявителей на патент и/или владельцев патентов). Кроме того, конфиденциальность сообщений при предоставлении консультаций по патентным вопросам порождает особые вопросы, выходящие за рамки общих обязательств по обеспечению конфиденциальности сведений клиента при предоставлении юридической консультации, поскольку такие сообщения нередко носят не только правовой или коммерческий, но одновременно и технический характер. Многоэтапный жизненный цикл патентной охраны и защиты патентных прав (от первоначального раскрытия изобретения через этап подготовки патентных заявок и делопроизводство по патентной заявке вплоть до выдачи патента, поддержания его в силе, анализа патентной чистоты, лицензирования и потенциальных судебных разбирательств) требует взаимодействия с самыми разными консультантами помимо традиционных юристов. Любое взаимодействие клиента со специалистом любой незащищенной категории в цепочке получения патентов, их монетизации и/или защиты патентных прав способно существенно повлиять на положение патентообладателя в судебном производстве и повлечь более широкие коммерческие последствия.

2. В исследовании рассматривается, как различные юрисдикции обеспечивают защиту квалифицированных юристов, патентных поверенных и патентных агентов, а также пределы такой защиты. В нем отмечается различие между юрисдикциями, защищающими исключительно сообщения между юристом и клиентом, и юрисдикциями, распространяющими эквивалентную защиту на специалистов по патентным вопросам, не являющихся юристами. В результате идентичные сообщения могут оцениваться по-разному в различных странах в зависимости от профессионального статуса консультанта. В исследовании также рассматривается вопрос о том, распространяется ли защита на иные категории специалистов по патентным вопросам, помимо патентных агентов/поверенных и юристов в строгом смысле слова, а именно на других лиц, оказывающих связанные с патентами услуги. В исследовании далее рассматриваются условия предоставления защиты в рамках каждой категории, различающиеся в зависимости от юрисдикции, включая регистрацию или квалификацию, требование действовать в профессиональном качестве и предоставление консультаций в пределах охраняемой сферы профессиональной деятельности.

3. В исследовании сопоставляются различные механизмы защиты: положения законодательства, приравнивающие сообщения патентных поверенных к адвокатской тайне в странах общего права, и обязательства по сохранению профессиональной тайны с правом отказаться от дачи показаний или представления документов в странах континентального права. В исследовании также рассматривается режим сообщений с иностранными специалистами по патентным вопросам, чей статус признан в одной юрисдикции, но не признается в той юрисдикции, где истребуется раскрытие информации в ходе судебного производства.

А. СФЕРА ОХВАТА ИССЛЕДОВАНИЯ

4. Применительно к сфере охвата исследования под судебным производством понимаются судебные разбирательства, проходящие вне ведомств по ИС: в судах общей юрисдикции, специализированных судах или иных судебных органах. Общие нормы о конфиденциальности и нормы о коммерческой тайне выходят за рамки настоящего исследования, однако такая защита нередко дополняет охрану, доступную патентным консультантам, признанным в силу закона. Общая охрана коммерческой тайны может представлять особую пользу для тех категорий патентных консультантов, которые не пользуются защитой от раскрытия. Хотя подобные нормы способны обеспечивать дополнительную защиту сообщений между клиентами и их патентными консультантами, их применение, как правило, основано на характере самих сообщений или на договорных положениях, а не на профессиональном статусе консультанта либо отношениях между клиентом и консультантом².

5. В документе SCP/29/5 содержится обширный свод законодательных положений, практики и сведений, касающихся конфиденциальности сообщений между клиентами и их патентными консультантами в целом³. В частности, в нем рассматривалось, каким образом и в какой степени соблюдается конфиденциальность сообщений между клиентами и патентными консультантами в различных правовых системах. В нем также анализировались трансграничные аспекты конфиденциальности, включая возможные средства преодоления возникающих в этой связи трудностей. В настоящем исследовании при необходимости используются сведения и анализ, содержащиеся в документе SCP/29/5 и других соответствующих материалах ПКПП.

6. Вместе с тем в настоящем исследовании внимание сосредоточено конкретно на категориях специалистов, чьи конфиденциальные сообщения между клиентами и их патентными консультантами защищены от принудительного раскрытия в судебном производстве согласно национальному и региональному законодательству, а также на условиях применения такой защиты.

В. ТЕРМИНОЛОГИЯ

7. Для целей настоящего исследования термин «патентный консультант» используется в обобщенном смысле для обозначения лица, выступающего в качестве профессионального представителя по вопросам, связанным с патентами. Во многих странах такое лицо именуется «патентным поверенным» или «патентным агентом». Зачастую такому лицу необходимо сдать квалификационный экзамен и пройти регистрацию в национальном компетентном органе либо состоять членом соответствующей палаты. Точный объем профессиональной деятельности и требования к квалификации патентных консультантов определяются применимым национальным/региональным законодательством. Важно отметить, что патентный консультант может представлять собой квалифицированного юриста или, если это допускается применимым правом, специалиста без юридического образования.

8. Понятие «привилегия» в контексте отношений между квалифицированными юристами и их клиентами (так называемая «адвокатская тайна», «адвокатская тайна в отношениях между солиситором и клиентом», «привилегия в отношении юридической консультации» или «адвокатская тайна») прочно утвердилось в странах общего права. В

См. материалы, полученные от Испании в ответ на циркулярное письмо С. 9304, где поясняется, что иные виды охраны, например нормы о коммерческой тайне, также способны дополнять обязательства по сохранению профессиональной тайны, применимые к патентным поверенным или патентным агентам, в частности для компаний и других специалистов, с которыми могут взаимодействовать заявители на патент.

³ См. документ ПКПП SCP/29/5 «Конфиденциальность сообщений между клиентами и их патентными поверенными: подборка законов, практических методов и другой информации».

одном из юридических словарей термин «адвокатская тайна» определяется следующим образом:

«Право клиента отказаться от раскрытия информации и запретить любому другому лицу раскрывать конфиденциальные сообщения между клиентом и адвокатом — также именуемое *адвокатской тайной*; *привилегией клиента*»⁴.

Из приведенного определения следует, что привилегия принадлежит клиенту, а не адвокату, и, следовательно, только клиент наделен правом отказаться от привилегии. Данная концепция применяется преимущественно в странах общего права.

9. Термин «обязательство по сохранению профессиональной тайны» используется в общепринятом для стран континентального права значении и означает, в целом, возложенную на патентных консультантов правовую обязанность не раскрывать сообщения, которыми они обменивались со своими клиентами при действии в профессиональном качестве.

10. Термин «квалифицированный юрист» используется в исследовании применительно к лицу, получившему профессиональную квалификацию, требуемую по применимому законодательству, и допущенному, зарегистрированному либо иным образом уполномоченному вести профессиональную практику в этом качестве в судах соответствующей юрисдикции, независимо от профессионального наименования по национальному праву (такого как юрист, адвокат, поверенный, *avocat* или *abogado*).

11. Термины «штатный юридический консультант» и «штатный патентный консультант» используются в исследовании для обозначения юрисконсультов или патентных консультантов, работающих по найму в штате компании, в отличие от лиц, осуществляющих независимую практику в качестве внешнего юридического или патентного консультанта.

12. Термин «защита от принудительного раскрытия конфиденциальных сообщений» описывает правовой режим, в силу которого компетентный орган не может требовать раскрытия конфиденциального сообщения независимо от того, достигается ли этот результат применением нормы о привилегии или действием обязательств по сохранению профессиональной тайны.

II. ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ЗАЩИТЫ ОТ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО РАСКРЫТИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫХ СООБЩЕНИЙ МЕЖДУ КЛИЕНТАМИ И ИХ ПАТЕНТНЫМИ КОНСУЛЬТАНТАМИ В СУДЕБНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

13. Как правило, при обращении клиента за заключением к квалифицированному юристу конфиденциальность сообщений между юристом и клиентом сохраняется. Цель установления и поддержания такого режима конфиденциальности состоит в поощрении полного и откровенного общения между клиентами и их консультантами. Клиенты должны иметь возможность раскрывать все относящиеся к делу сведения, включая обстоятельства, способные неблагоприятно отразиться на их позиции, а консультанты — давать консультации, не опасаясь последующего раскрытия таких сообщений. Тем самым конфиденциальность способствует повышению качества юридической консультации и надлежащему отправлению правосудия⁵.

14. Вместе с тем присутствует и другой важный аспект общественного интереса, заключающийся в необходимости доступа ко всем относящимся к делу сведениям в

⁴ Юридический словарь Блэка (Black's Law Dictionary, изд. 12, 2024).

⁵ «Адвокатская тайна», Томас С. Доусон-мл., Джон Т. Такер III, Кевин Дж. Уайт, Юридическое обозрение Ричмондского университета, 1985 г., том 19, выпуск 3, статья 9.

судебном производстве. Вследствие этого возникает объективная потребность в обеспечении баланса указанных конкурирующих интересов.

15. Поэтому на национальном уровне были выработаны механизмы, гарантирующие защиту конфиденциальных сообщений с определенными категориями специалистов без ущерба для отправления правосудия.

16. В общем праве механизм защиты конфиденциальных сообщений функционирует в рамках особой доказательственно-процессуальной системы. В ходе судебного процесса от сторон обычно требуется выявлять и раскрывать суду, а также друг другу, всю имеющуюся у них информацию, относящуюся к спорным вопросам. Процедура раскрытия таких материалов именуется раскрытием доказательств. В случаях, когда разбирательство предусматривает досудебное раскрытие доказательств (или раскрытие информации), была сформирована концепция «привилегии», предоставляющая клиенту право запрещать принудительное раскрытие определенных конфиденциальных сообщений или документов. Иными словами, привилегия служит средством защиты от раскрытия доказательств в ходе судебного процесса⁶. В странах общего права конфиденциальные сообщения между клиентом и адвокатом охраняются от раскрытия в рамках адвокатской тайны. В странах общего права привилегия принадлежит клиенту и действует в его интересах.

17. В странах континентального права нет процедур раскрытия доказательств или раскрытия информации, которые обязывали бы стороны раскрывать в ходе судебного производства все относящиеся к делу сведения, находящиеся в их распоряжении. Поэтому взаимосвязанные концепции раскрытия доказательств и предоставляемой клиентам в качестве исключения из него привилегии не характерны для указанных стран. Охрана конфиденциальных сообщений обеспечивается посредством обязательства по сохранению профессиональной тайны, согласно которому определенные специалисты, включая адвокатов, обязаны хранить в тайне информацию, полученную ими в ходе профессиональной деятельности. Общеизвестно, что адвокаты могут надлежащим образом выполнять свою роль лишь при наличии доверительных отношений между юристом и клиентом. Поэтому отношения между адвокатами и клиентом защищены институтом профессиональной тайны. Для соблюдения этой юридической обязанности адвокаты вправе отказаться от содействия в судебном производстве в той мере, в какой оно привело бы к нарушению их обязательства по сохранению профессиональной тайны⁷. Нарушение профессиональной тайны, как правило, образует уголовное правонарушение, а также может повлечь за собой гражданско-правовую ответственность.

18. Несмотря на принадлежность к различным правовым традициям, адвокатская тайна и профессиональная тайна преследуют сопоставимые цели. Оба института направлены на обеспечение конфиденциальности сообщений между клиентами и их юридическими консультантами, что тем самым способствует полному и откровенному раскрытию относящейся к делу информации. Такая конфиденциальность позволяет юридическим консультантам оказывать эффективную правовую помощь. При анализе подобной защиты в отношении различных категорий консультантов следует учитывать эту базовую цель.

19. Клиенты должны иметь возможность делиться со своими патентными консультантами всеми значимыми фактами, включая конфиденциальные сведения и потенциально неблагоприятные детали, не опасаясь того, что конфиденциальные

См. пункт 32 документа SCP/29/5 «Конфиденциальность сообщений между клиентами и их патентными поверенными: подборка законов, практических методов и другой информации», где в общих чертах поясняется сущность процедур раскрытия доказательств в странах общего права.

См. пункты 33–35 документа SCP/29/5 «Конфиденциальность сообщений между клиентами и их патентными поверенными: подборка законов, практических методов и другой информации», где в общих чертах разъясняется система, действующая в странах континентального права.

сообщения, сделанные в целях получения профессиональной консультации, могут быть раскрыты. Когда патентные консультанты предоставляют технические и юридические консультации, такое полное и откровенное общение позволяет им давать обоснованные оценки действительности патента или нарушения патентных прав. При отсутствии у клиентов уверенности в конфиденциальности их сообщений патентным консультантам под угрозой могут оказаться эффективность консультаций, представительства и соблюдения патентного законодательства. Защита конфиденциальных сообщений между патентными консультантами и их клиентами идет на пользу не только профессиональным отношениям, но и всей системе интеллектуальной собственности и обществу в целом, поскольку доверительное общение между клиентом и его представителем в сочетании с профессиональными обязанностями и ответственностью консультанта обеспечивает соблюдение применимого законодательства.

20. В случаях, когда предусмотрена защита конфиденциальных сообщений между клиентами и их патентными консультантами, условия признания соответствующей профессиональной категории, такие как регистрационные требования или требования действовать в профессиональном качестве, служат инструментами нормативной настройки для балансирования между защитой и общественным интересом в раскрытии информации.

21. В трансграничном контексте признание в другой юрисдикции защиты конфиденциальных сообщений патентным консультантам, установленной в первоначальной юрисдикции, снижает риск того, что конфиденциальное сообщение, охраняемое в одной стране, подпадет под принудительное раскрытие в другой. Повышение предсказуемости правового режима таких сообщений в различных юрисдикциях способствует правовой определенности и достижению цели поощрения полного и откровенного общения между клиентами и их представителями.

III. МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ БАЗА

22. Вопрос конфиденциальности сообщений между клиентами и их патентными консультантами прямо не урегулирован ни в одном международном договоре в области интеллектуальной собственности. Как отмечено в документе SCP/29/5, некоторые положения Парижской конвенции по охране промышленной собственности и Соглашения ТРИПС, а также, в более ограниченной степени, Генерального соглашения по торговле услугами (ГАТС/GATS), тем не менее, могут иметь отношение к данному вопросу. Поскольку международно-правовая база была подробно рассмотрена в документе SCP/29/5, в настоящем исследовании данный анализ не воспроизводится⁸.

23. Однако эти международные документы не определяют категории патентных консультантов, чьи сообщения клиентам защищены от принудительного раскрытия в судебном производстве. Определение категорий специалистов, чьи конфиденциальные сообщения пользуются такой защитой, условий ее применения и последствий в судебном разбирательстве по-прежнему регулируется преимущественно национальным законодательством и, в соответствующих случаях, региональной правовой базой.

⁸ См. пункты 52–73 документа SCP/29/5 «Конфиденциальность сообщений между клиентами и их патентными поверенными: подборка законов, практических методов и другой информации».

IV. РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРАВОВАЯ БАЗА

24. В Европе к вопросам защиты конфиденциальных сообщений между клиентами и их профессиональными консультантами применимы Хартия Европейского союза об основных правах⁹ и Соглашение о Едином патентном суде (UPCA).

Хартия Европейского союза об основных правах

25. В рамках права Европейского союза Хартия Европейского союза об основных правах защищает основные права, которыми обладают люди в Европейском союзе (ЕС).

26. Статья 7 Хартии Европейского союза об основных правах посвящена уважению частной и семейной жизни.

В ней установлено следующее:

Каждый человек имеет право на уважение своей частной и семейной жизни, своего жилища и своих сообщений.

27. Не касаясь непосредственно принудительного раскрытия конфиденциальных сообщений между клиентами и патентными консультантами в судебном производстве, Суд Европейского союза (СЖЕУ) указал, что статья 7 Хартии гарантирует конфиденциальность юридической консультации — как в отношении ее содержания, так и в отношении самого факта ее проведения — в дополнение к защите, предоставляемой деятельности по правовой защите¹⁰.

Соглашение о Едином патентном суде (UPCA)

28. На региональном уровне Единый патентный суд (UPC) представляет собой общий суд для Договаривающихся государств-членов. Суд обладает исключительной компетенцией в отношении европейских патентов и европейских патентных заявок, подпадающих под его юрисдикцию, европейских патентов с унитарным действием, а также сертификатов дополнительной охраны.

29. Соглашение о Едином патентном суде (UPCA) определяет институциональную структуру Суда, включая его подсудность, организацию, состав, применимое право и процессуальные принципы. Оно также регламентирует круг лиц, уполномоченных представлять стороны в Суде, и содержит положения о правах и иммунитетах таких представителей, включая защиту конфиденциальных сообщений.

30. Регламент Единого патентного суда представляет собой комплексный свод процессуальных норм, принятый на основании UPCA. Он регулирует порядок ведения судебного производства в Едином патентном суде.

31. UPCA и Регламент устанавливают и защищают правовую привилегию в ходе всех разбирательств в Едином патентном суде.

32. Статья 48 UPCA регулирует представительство в Едином патентном суде (UPC) и сопутствующую защиту профессиональных сообщений.

33. В частности, статья 48 UPCA гласит:

⁹ Хартия Европейского союза об основных правах 2016/С 202/02).

¹⁰ См., например, решение Суда Европейского союза от 8 декабря 2022 года по делу C-694/20 Orde van Vlaamse Balies and Others v Vlaamse Regering.

«1. Стороны должны быть представлены адвокатами, уполномоченными вести практику в суде Договаривающегося государства-члена.

2. В качестве альтернативы стороны могут быть представлены европейскими патентными поверенными, имеющими право выступать профессиональными представителями в Европейском патентном ведомстве в соответствии со статьей 134 ЕПК и обладающими надлежащей квалификацией, такой как сертификат на ведение европейских патентных споров.

[...]

5. Представители сторон пользуются правами и иммунитетами, необходимыми для независимого исполнения своих обязанностей, включая привилегию, освобождающую от раскрытия в судебном производстве перед Судом в отношении сообщений между представителем и стороной или любым другим лицом, на условиях, установленных в Регламенте, если только такая привилегия не была прямо отменена путем отказа соответствующей стороны».

[...]

34. В правиле 287 Регламента Единого патентного суда содержатся подробные нормы, определяющие действие адвокатской тайны в ходе разбирательства в данном суде. Оно защищает конфиденциальные сообщения между клиентом и адвокатом либо между клиентом и патентным поверенным от раскрытия в судебном производстве перед Судом или в арбитражном или посредническом разбирательстве в Центре.

35. Согласно правилу 287:

«1. Если клиент обращается за консультацией к адвокату или патентному поверенному, привлеченному им в профессиональном качестве, как в связи с судебным производством перед Судом, так и в иных случаях, любое конфиденциальное сообщение (письменное или устное) между ними, касающееся получения или предоставления такой консультации, пользуется привилегией, освобождающей от раскрытия, пока оно сохраняет конфиденциальность, в рамках любого судебного производства перед Судом либо арбитражного или посреднического разбирательства в Центре.

2. Данная привилегия распространяется также на сообщения между клиентом и адвокатом или патентным поверенным, работающим у клиента по найму и привлеченным для действий в профессиональном качестве, как в связи с судебным производством перед Судом, так и в иных случаях.

3. Данная привилегия распространяется на результаты работы юриста или патентного поверенного (включая сообщения между адвокатами и/или патентными поверенными, работающими в одной фирме или организации, либо между адвокатами и/или патентными поверенными, работающими у одного клиента) и на любую запись сообщения, охраняемого привилегией.

4. Данная привилегия исключает возможность допроса или опроса адвоката либо патентного поверенного и их клиента относительно содержания или характера их сообщений.

5. Данная привилегия может быть прямо отменена путем отказа клиента.

6. Для целей правил 287 и 288:

(a) под термином «адвокат» понимается лицо, указанное в правиле 286. 1, а также любое иное лицо, обладающее квалификацией для ведения адвокатской практики и предоставления юридических консультаций согласно законодательству государства, в котором оно практикует, и привлеченное в профессиональном качестве для предоставления таких консультаций.

(b) под термином «патентный поверенный» понимается лицо, признанное имеющим право давать консультации по законодательству государства, в котором оно практикует, относительно охраны изобретения либо делопроизводства по патентной заявке или патентных споров в отношении любого патента или патентной заявки, и к которому обратились за получением таких консультаций в профессиональном качестве.

7. Термин «патентный поверенный» включает также профессионального представителя в Европейском патентном ведомстве в соответствии с пунктом 1 статьи 134 ЕПК».

36. Текст данного положения закрепляет принцип, согласно которому любое конфиденциальное сообщение (письменное или устное) между клиентом и адвокатом либо патентным поверенным, связанное с получением или предоставлением консультации в контексте судебного производства перед UPC или в иных случаях, пользуется привилегией, освобождающей от раскрытия перед UPC или Центром патентного посредничества и арбитража. Для применения привилегии, освобождающей от раскрытия, необходимо выполнение двух условий: сообщение должно оставаться конфиденциальным, а клиент должен привлечь указанных консультантов для действий в профессиональном качестве. Данные положения распространяют адвокатскую тайну на сообщения между клиентом и работающим у него адвокатом либо патентным поверенным (штатными консультантами), привлеченными для действий в профессиональном качестве. Поскольку привилегия может быть прямо отменена путем отказа клиента, в рамках UPC привилегия клиента, по существу, сохраняется.

37. В пункте 6(a) правила 287 термин «адвокат» толкуется широко и охватывает, помимо упомянутых в пункте 1 правила 286 адвокатов, любое иное лицо, обладающее квалификацией для осуществления адвокатской практики и предоставления юридических консультаций согласно законодательству государства, где оно практикует, и привлеченное в профессиональном качестве для предоставления подобных консультаций. Соответственно, указанная норма не ограничивает защиту лишь сообщениями между клиентами и адвокатами, практикующими в Договаривающемся государстве-члене UPC. Сообщение информации юристу, практикующему в иной юрисдикции, подлежит защите при условии, что юрист отвечает профессиональным требованиям, установленным в пункте 6(a) правила 287 в соответствии с законодательством страны ведения своей практики, а сообщение информации возникает в контексте профессиональной консультационной функции, для выполнения которой этот юрист был привлечен. Для целей привилегии согласно пункту 6(b) правила 287 определение «патентного поверенного» включает лицо, признанное имеющим право давать консультации по законодательству государства своей практики относительно охраны изобретения либо делопроизводства по патентной заявке или патентных споров в отношении любого патента или патентной заявки, и к которому обратились за предоставлением таких консультаций в профессиональном качестве. Данная норма также закрепляет широкое определение понятия патентных поверенных в целях признания привилегии.

38. Кроме того, согласно пункту 7 правила 287 термин «патентный поверенный» охватывает также лицо, выступающее в качестве профессионального представителя в Европейском патентном ведомстве в соответствии с пунктом 1 статьи 134 ЕПК.

39. Согласно правилу 288 Регламента Единого патентного суда аналогичная привилегия предусмотрена на случаи, когда сторона (либо ее адвокат или патентный поверенный) конфиденциально сообщает информацию третьему лицу в целях получения сведений или доказательств любого характера для целей или для использования в рамках любого судебного производства, включая разбирательства в Европейском патентном ведомстве.

40. Согласно правилу 288:

«Если клиент либо адвокат или патентный поверенный, указанный в пунктах 1, 2, 6 и 7 правила 287 и привлеченный клиентом в профессиональном качестве, конфиденциально сообщает информацию третьему лицу в целях получения сведений или доказательств любого характера для целей или для использования в рамках любого судебного производства, включая разбирательства в Европейском патентном ведомстве, такие сообщения пользуются привилегией, освобождающей от раскрытия, в том же порядке и в том же объеме, как это предусмотрено в правиле 287».

41. Соглашение о Едином патентном суде гармонизирует охрану сообщений между клиентами и их патентными консультантами в рамках судебного производства перед Единым патентным судом. Вместе с тем данный режим действует параллельно с национальными системами защиты государств-членов ЕС, где могут быть предусмотрены иные стандарты и объем охраны.

V. КАТЕГОРИИ СПЕЦИАЛИСТОВ, ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ ЗАЩИТОЙ ОТ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО РАСКРЫТИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫХ СООБЩЕНИЙ МЕЖДУ КЛИЕНТАМИ И ИХ ПАТЕНТНЫМИ КОНСУЛЬТАНТАМИ

42. Технично-правовой характер патентной системы обуславливает то, что юридические консультации по патентным вопросам зачастую могут предоставляться различными категориями специалистов. В зависимости от применимого права определенные категории специалистов могут пользоваться защитой своих сообщений в одной юрисдикции, но не иметь ее в другой. Категории специалистов, чьи сообщения между клиентами и которыми могут пользоваться защитой от принудительного раскрытия, различаются в зависимости от юрисдикции. Такие расхождения отражают правовую базу и традиции соответствующих стран либо особенности регулирования профессиональной деятельности.

43. Согласно национальному законодательству ряда стран защита распространяется исключительно на сообщения между клиентом и квалифицированным юристом, в силу чего конфиденциальные сообщения между клиентом и патентным консультантом без юридического образования не пользуются защитой. В некоторых других странах защита охватывает также конфиденциальные сообщения между клиентами и патентными консультантами, не относящимися к числу квалифицированных юристов.

44. Дополнительный аспект связан с трансграничным признанием защиты, предоставляемой конфиденциальным сообщениям между клиентами и патентными консультантами. Национальное законодательство по-разному решает вопрос о том, признается ли — и на каких условиях — защита сообщений между патентным консультантом и клиентом, обеспеченная правом одной страны, в судебном производстве другого государства. Следовательно, даже если передача информации защищена в одной юрисдикции, эквивалентная защита не обязательно признается в другой юрисдикции. Это порождает правовую неопределенность для правообладателей ИС,

особенно в условиях, когда делопроизводство по патентной заявке и патентные споры требуют участия специалистов и ведения разбирательств во множестве юрисдикций.

45. Указанные вопросы — различия в защите от принудительного раскрытия конфиденциальных сообщений между клиентами и их патентными консультантами по национальному законодательству и режим такой защиты в трансграничных ситуациях — на протяжении длительного времени служат предметом дискуссий в рамках ПКПП и международных неправительственных организаций¹¹.

46. В предшествующих документах ПКПП понятие «патентный консультант» использовалось как обобщающий термин, объединяющий специалистов, предоставляющих консультации по патентным вопросам. В данном разделе более детально рассматриваются различные категории специалистов, чьи сообщения между клиентами и которыми могут пользоваться защитой от принудительного раскрытия в соответствии с национальным и региональным законодательством.

А. КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ЮРИСТЫ

47. Квалифицированные юристы (или специалисты, обозначаемые другими терминами, такими как адвокаты, защитники, солиситоры, барристеры) представляют собой одну из категорий специалистов, деятельность которых может включать предоставление юридических консультаций по патентным вопросам. Квалифицированный юрист может специализироваться на патентных вопросах и консультировать по патентоспособности, стратегиям защиты прав, включая вопросы действительности патента или нарушения патентных прав, принадлежности права, лицензирования либо судебных споров. Квалифицированные юристы, как правило, уполномочены представлять интересы клиентов в судах по вопросам, связанным с патентами.

48. Правовые основания защиты конфиденциальных сообщений между клиентами и квалифицированными юристами различаются в зависимости от юрисдикции. В странах общего права нормы, регулирующие действие привилегии, могут вытекать из общего права, положений законодательства или их сочетания¹². В этих странах привилегия принадлежит клиенту.

49. В странах континентального права защита обычно основывается на обязательстве по сохранению профессиональной тайны, запрещающем квалифицированным юристам раскрывать сведения, полученные от клиента. Обязательства по сохранению профессиональной тайны могут закрепляться в различных источниках права, включая конституционные нормы или законы, регулирующие деятельность адвокатуры¹³. В

¹¹ См. информацию о работе, проводимой международными неправительственными организациями, размещенную по адресу: https://www.wipo.int/documents/d/scp/docs-en-confidentiality-advisors-clients-docs-07_work_undertaken_international_ngos.pdf, где прослеживается история дискуссий и содержится совместное предложение AIPLA, AIPPI и FICPI по установлению минимального стандарта защиты от принудительного раскрытия конфиденциальных консультаций по вопросам ИС. Материалы о деятельности ПКПП по данной теме представлены по адресу: <https://www.wipo.int/en/web/patents/topics/confidentiality>. В рамках «Группы В+» ведутся обсуждения проекта Соглашения о трансграничных аспектах адвокатской тайны в отношениях между клиентом и патентным поверенным с целью гарантировать во всех юрисдикциях единый минимальный уровень защиты сообщений между клиентом и консультантами по вопросам ИС относительно консультаций по патентному праву.

¹² См., например, информацию, представленную Сингапуром, доступную по адресу: https://www.wipo.int/documents/d/scp/docs-en-confidentiality-advisors-clients-docs-03_singapore.pdf, где Закон «О доказательствах» 1983 года указывается в качестве основного источника права для привилегии в отношении юридической консультации, или информацию, представленную Австралией, доступную по адресу: https://www.wipo.int/documents/d/scp/docs-en-confidentiality-advisors-clients-docs-australia_2.pdf, где приводится ссылка на Закон «О доказательствах» 1995 года (Австралийское Содружество).

¹³ См., например, материалы, поступившие от Эквадора в ответ на циркулярное письмо С. 9304, где содержится ссылка как на конституционную базу, так и на органические законы (Органический кодекс

некоторых странах континентального права процессуальные нормы содержат положения, обеспечивающие соблюдение обязательств по сохранению профессиональной тайны¹⁴. Законодательство ряда стран также предусматривает уголовные санкции в случае нарушения обязательств по сохранению профессиональной тайны.

1. Условия предоставления защиты

50. Квалифицированные юристы, предоставляющие юридические консультации по патентным вопросам, как правило, пользуются защитой от принудительного раскрытия своих сообщений в судебном производстве.

51. В некоторых странах защита сообщений от принудительного раскрытия связывается исключительно со статусом юриста. Хотя деятельность в сфере патентного права может осуществляться как юристами, так и специалистами по ИС без юридического образования, специалисты по ИС, не являющиеся юристами, не пользуются защитой в этих странах. Например, в Чили практикующие специалисты по ИС как таковые не признаются отдельной охраняемой профессиональной категорией и не сдают специальный квалификационный экзамен. На практике, однако, согласно комментариям Чили, многие практикующие специалисты по ИС представляют собой квалифицированных юристов. Соответственно, если специалист по ИС выступает в качестве юриста, к нему применяются как обязанность соблюдать конфиденциальность, так и право отказаться от раскрытия информации, полученной в профессиональном качестве¹⁵.

52. Условия защиты конфиденциальных сообщений между клиентами и квалифицированными юристами различаются в зависимости от юрисдикции. Тем не менее был выявлен ряд следующих критериев.

53. Квалифицированные юристы, как правило, должны быть допущены к юридической профессии, зарегистрированы в ней и наделены правом осуществлять профессиональную деятельность в качестве членов профессиональной корпорации. Это означает, что если национальное законодательство ограничивает защиту адвокатской тайны лицами, которые допущены к практике, зарегистрированы и иным образом уполномочены осуществлять профессиональную юридическую деятельность, то лицо, имеющее лишь юридическое образование или предоставляющее правовую информацию, не обязательно подпадает под защищаемую категорию.

54. Квалифицированные юристы, как правило, должны действовать в профессиональном юридическом качестве, а сообщения должны направляться с целью запроса или предоставления юридической консультации. Соответственно, предоставление защиты неразрывно связано с осуществлением юристом профессиональных функций. Если юрист действует в ином качестве, нежели

правосудия; Общий органический процессуальный кодекс; Единый органический уголовный кодекс). См., например, материалы, поступившие от Сальвадора в ответ на циркулярное письмо С. 9304, где упоминается Кодекс судебной этики. См. также, например, материалы, поступившие от Алжира, Чили, Колумбии, Чешской Республики, Франции, Грузии, Словакии, Испании в ответ на циркулярное письмо С. 9304, и информацию, представленную Бразилией, доступную по адресу: https://www.wipo.int/documents/d/scp/docs-en-confidentiality-advisors-clients-docs-03_brazil.pdf.

¹⁴ См., например, материалы, представленные Японией в ответ на циркулярное письмо С. 9304, где защита предусмотрена Законом об адвокатуре и Гражданским процессуальным кодексом, или материалы Швеции со ссылкой на Кодекс судебного производства Швеции и Устав Шведской ассоциации адвокатов. См. также материалы, поступившие от Швейцарии, где приводятся Гражданский процессуальный кодекс Швейцарии, Уголовно-процессуальный кодекс Швейцарии и Федеральный закон об административном производстве, защищающие конфиденциальность сообщений между квалифицированными юристами и клиентами от принудительного раскрытия.

¹⁵ См., например, информацию, представленную Чили, доступную по адресу: https://www.wipo.int/documents/d/scp/docs-en-confidentiality-advisors-clients-docs-03_chile.pdf.

юридический консультант (например, в личном качестве или исключительно в рамках коммерческой деятельности), защита не применяется.

55. Непрерывное сохранение конфиденциальности сообщения между клиентами и квалифицированными юристами само по себе служит обязательным условием в ряде юрисдикций.

56. Защита конфиденциальных сообщений между клиентом и квалифицированным юристом может предусматривать исключения, объем которых варьируется в зависимости от страны, включая, в частности, случаи, когда имеет место отказ клиента от привилегии либо когда сообщение между юристом и клиентом направлено на совершение преступления или мошенничества.

57. Таким образом, квалифицированные юристы, предоставляющие юридические консультации по патентным вопросам, образуют широко признанную категорию специалистов, чьи конфиденциальные сообщения между ними и клиентами могут пользоваться защитой от принудительного раскрытия согласно законодательству многих государств.

2. Иностранные юристы

58. Поскольку конфиденциальность сообщений между клиентами и квалифицированными юристами защищена национальным законодательством многих стран, возникает вопрос о том, в какой мере такая защита применима к иностранным юристам.

59. Национальное законодательство ряда стран специально распространяет правовую привилегию или применяет обязательства по сохранению профессиональной тайны в отношении иностранных юристов.

60. В некоторых странах регистрация или получение разрешения на ведение профессиональной практики на их территории создают внутригосударственное основание для признания за иностранными специалистами в области права на защиту их сообщений от принудительного раскрытия.

61. Например, в Австралии согласно статье 117 Закона «О доказательствах» 1995 года (Австралийское Содружество) правовая привилегия клиента распространяется на зарегистрированных в Австралии иностранных юристов¹⁶. В Японии обязанность соблюдать конфиденциальность возлагается на зарегистрированных в стране иностранных юристов. Они включены наряду с адвокатами в перечень специалистов, наделенных правом отказаться от дачи показаний относительно любых фактов, ставших им известными при исполнении служебных обязанностей¹⁷. В Германии обязанность соблюдения конфиденциальности, предусмотренная статьей 43а Федерального положения об адвокатуре, распространяется на иностранных юристов из стран, не входящих в ЕС, которые уполномочены по праву страны своего происхождения осуществлять профессиональную деятельность на ее территории и были приняты в компетентную палату адвокатов Германии для ведения практики в Германии¹⁸.

¹⁶ См. информацию, представленную Австралией, доступную по адресу: https://www.wipo.int/documents/d/scp/docs-en-confidentiality-advisors-clients-docs-australia_2.pdf, где приводится ссылка на статью 117 Закона «О доказательствах» 1995 года.

¹⁷ См., например, материалы, поступившие от Японии в ответ на циркулярное письмо С. 9304.

¹⁸ См. информацию, представленную Германией, доступную по адресу: https://www.wipo.int/documents/d/scp/docs-en-confidentiality-advisors-clients-docs-03_germany.pdf, где дается ссылка на параграф 207(3) *Bundesrechtsanwaltsordnung* (BRAO), применяющий, помимо прочего, норму об обязанности соблюдать конфиденциальность, предусмотренную статьей 43а, к специалистам, указанным в параграфе

62. Отсутствие национальной регистрации в некоторых странах не обязательно исключает защиту.

63. В Австралии в соответствии со статьей 117 Закона «О доказательствах» 1995 года (Австралийское Содружество) определение понятия «юрист» прямо включает иностранного юриста, зарегистрированного за рубежом, либо физическое лицо, которому по законодательству иностранного государства разрешено вести юридическую практику в этой стране. Правовая привилегия распространяется на сообщения между клиентом и зарегистрированными за рубежом иностранными юристами при условии соответствия стандартным требованиям признания привилегии.

64. Согласно прецедентному праву Великобритании привилегия в отношении юридической консультации применяется только к сообщениям между клиентами и их юристами, но не к другим консультантам лишь на том основании, что они оказывают правовую помощь. В отношении иностранных юристов ключевым критерием служит то, имело ли место сообщение информации иностранному юристу, действующему в качестве юриста или выполняющему его функции в связи с предоставлением юридической консультации. При выполнении этого условия на сообщение информации распространяется такая же привилегия в отношении юридической консультации, как и на сообщения между английскими юристами и их клиентами¹⁹.

В. ПАТЕНТНЫЕ ПОВЕРЕННЫЕ, ПАТЕНТНЫЕ АГЕНТЫ ИЛИ ИНЫЕ ПОВЕРЕННЫЕ ЛИБО АГЕНТЫ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ

65. Патентная практика представляет собой специализированную область, в которой юридическая и техническая или научная экспертиза тесно взаимосвязаны. Во многих странах признается важная роль патентных консультантов в функционировании патентной системы. Как правило, они консультируют изобретателей и заявителей и оказывают им содействие в получении и поддержании патентной охраны. Они также могут представлять стороны при рассмотрении возражений, процедурах признания патентов недействительными или в иных производствах в патентных ведомствах, а в ряде стран — и в судах. Кроме того, они могут консультировать клиентов по всему спектру доступных вариантов патентной охраны и защиты патентных прав. Соответственно, их консультации обычно охватывают широкий круг правовых и технических вопросов.

66. Клиентам нередко требуется открыто обмениваться информацией со своими патентными консультантами — среди прочего, по поводу технических деталей и перспектив патентоспособности их изобретений, стратегий патентования или иных процессуальных шагов (например, подачи возражений), а также иных технологических вариантов, на данный момент не включенных в патентную заявку. В таких ситуациях им необходима уверенность в том, что любое сообщение информации патентным консультантам или от них будет сохранять конфиденциальность и не будет раскрыто третьему лицу, в суде либо иным образом предано огласке.

206. См. также информацию, представленную Германией, о распространении обязательства по сохранению тайны на юристов, допущенных к профессии в одной из европейских стран и практикующих в Германии, как это регулируется параграфами 6 и 27 *Gesetz über die Tätigkeit europäischer Rechtsanwälte in Deutschland* (EuRAG) во взаимосвязи со статьей 43a BRAO.

¹⁹ См. информацию, представленную Соединенным Королевством, доступную по адресу: https://www.wipo.int/documents/d/scp/docs-en-confidentiality-advisors-clients-docs-03_united_kingdom.pdf). См. также решение по делу *PJSC Tatneft v Bogolyubov & Ors* [2020] EWHC 2437 (Comm), где Коммерческий суд Англии постановил, что привилегия в отношении юридической консультации по английскому праву распространяется на сообщения между клиентами и иностранными штатными юристами при условии, что они действуют в качестве юриста. Суд счел, что привилегия в отношении юридической консультации распространяется на иностранных юристов независимо от действующих по месту их практики стандартов и предписаний, если они выступают в качестве юриста или выполняют соответствующие функции.

67. Обоснование защиты конфиденциальных сообщений с патентными консультантами аналогично обоснованию, применимому к сообщениям с юристами. Подобная защита способствует полному и откровенному общению между клиентами и их консультантами, укрепляет доверие в профессиональных отношениях и содействует эффективному отправлению правосудия по патентным делам.

68. Во многих странах профессиональные консультации по патентным вопросам могут предоставляться специалистами, именуемыми, *в частности*, патентными поверенными, патентными агентами либо поверенными или агентами по промышленной собственности.

69. В ряде стран для получения разрешения на осуществление профессиональной деятельности они должны соответствовать квалификационным и регулятивным требованиям, установленным национальным законодательством. Эти требования различаются в зависимости от юрисдикции и могут включать квалификационные экзамены и регистрацию в национальном ведомстве интеллектуальной собственности либо в ином компетентном органе или профессиональном объединении. Они также обязаны соблюдать высокие стандарты профессионально-дисциплинарных кодексов поведения.

70. Хотя все они могут предоставлять консультации по патентным вопросам, разрешенные виды деятельности для каждой профессиональной категории различаются в зависимости от юрисдикции, и ни за одной отдельной категорией или наименованием не закреплен единый набор функций. В некоторых странах патентные поверенные и патентные агенты охватывают различные категории специалистов с неодинаковым правовым статусом и квалификацией (например, в Соединенных Штатах Америки *патентные поверенные* представляют собой квалифицированных юристов, принятых в коллегия адвокатов и уполномоченных вести практику в судах по любым делам, будучи одновременно зарегистрированными для ведения патентной практики в Ведомстве США по патентам и товарным знакам (USPTO), тогда как *патентные агенты* также зарегистрированы для ведения патентной практики в USPTO, но квалифицированными юристами не являются). Одно и то же профессиональное наименование не обязательно обозначает специалистов, обладающих одинаковым правовым статусом, квалификацией или функциями в другой юрисдикции. Например, в некоторых странах патентные агенты могут при определенных условиях представлять стороны в судебном производстве, тогда как в других их разрешенные функции в большей степени ограничены предоставлением технической экспертизы в качестве консультантов, но не представителей.

71. Различные категории патентных консультантов часто образуют самостоятельные профессиональные категории, обособленные от категории квалифицированных юристов. В отсутствие единообразия как в наименованиях, так и в статусе национальное законодательство определяет необходимые квалификационные требования, регистрационные требования и разрешенные функции таких специалистов, а также защиту их сообщений с клиентами.

72. Как правило, если на патентного поверенного или патентного агента распространяется обязательство по сохранению профессиональной тайны, это обязательство сохраняет силу и после прекращения им профессиональной деятельности, если только от него не отказался клиент либо, в соответствующих случаях, его правопреемник.

73. Законодательство ряда стран специально регулирует защиту конфиденциальных сообщений с патентными поверенными, патентными агентами либо поверенными или агентами по промышленной собственности отдельно от категории квалифицированных юристов. Вместе с тем национальные подходы к оформлению защиты и условиям охраны конфиденциальных сообщений остаются разнообразными.

1. Патентные поверенные, патентные агенты, поверенные или агенты по промышленной собственности на внутригосударственном уровне

1.1 Национальное законодательство, предусматривающее защиту

74. В Австралии правовая привилегия патентных поверенных распространена на патентных поверенных в силу закона. Согласно статье 200 Закона «О патентах» 1990 года (Австралийское Содружество) сообщения патентных поверенных (записи и документы), сделанные с основной целью предоставления зарегистрированным патентным поверенным консультации по вопросам интеллектуальной собственности клиенту, защищены привилегией «в том же порядке и в том же объеме, как и сообщение, сделанное с основной целью предоставления практикующим юристом юридической консультации клиенту»²⁰.

75. Аналогичным образом в Сингапуре согласно пункту 1 статьи 95 Закона «О патентах» сообщения между клиентом и патентным агентом, отвечающим установленным условиям, пользуются привилегией, освобождающей от раскрытия, так же, как и сообщение между лицом и солиситором²¹.

76. В Канаде пункт 1 статьи 16. 1 Закона о патентах, введенный в 2016 году, устанавливает привилегию, охватывающую конфиденциальные сообщения между клиентами и их патентными агентами²². В нем закреплено, что «сообщение, отвечающее следующим условиям, пользуется привилегией так же, как и сообщение, на которое распространяется адвокатская тайна в отношениях между солиситором и клиентом или, в континентальном праве, профессиональная тайна адвокатов и нотариусов, и ни от какого лица не может требоваться раскрывать такое сообщение или давать по нему показания в рамках гражданского, уголовного или административного иска либо разбирательства».

77. Например, в Венгрии, Грузии, Швейцарии, Чешской Республике и Японии национальное законодательство определяет патентных поверенных как профессиональную категорию, чьи сообщения клиентам пользуются защитой. В Словацкой Республике национальное законодательство определяет патентных представителей как профессиональную категорию, чьи сообщения могут пользоваться защитой.

78. В Южной Африке патентные поверенные и патентные агенты представляют собой различные, но тесно связанные профессиональные категории. Патентные агенты выступают в качестве профильных специалистов по патентам, тогда как патентные поверенные совмещают надлежащую патентную квалификацию со статусом поверенного. Согласно статье 24(9) Закона «О патентах» 1978 года сообщения, сделанные патентным агентом или направленные ему в данном качестве, пользуются привилегией, освобождающей от раскрытия в судебном разбирательстве, таким же образом, как и сообщения, сделанные поверенным или направленные ему в его профессиональном качестве. Статья 24(9) Закона «О патентах» распространяется на сообщения с участием патентного поверенного, действующего в качестве патентного агента²³.

79. В Соединенных Штатах Америки адвокатская тайна по общему праву в целом распространена на патентных поверенных США²⁴. Привилегия в ограниченных случаях

²⁰ См. материалы, представленные Австралией в ответ на циркулярное письмо С. 9304.

²¹ См. пункт 1 статьи 95 Закона «О патентах» Сингапура 1994 года (с изменениями по состоянию на 9 марта 2025 года), а также информацию, представленную этой страной, доступную по адресу: https://www.wipo.int/documents/d/scp/docs-en-confidentiality-advisors-clients-docs-03_singapore.pdf.

²² См. пункт 1 статьи 16. 1 Закона «О патентах» Канады R. S. C., 1985, с. Р-4.

²³ См. информацию, представленную Южной Африкой, доступную по адресу: https://www.wipo.int/documents/d/scp/docs-en-confidentiality-advisors-clients-docs-03_south_africa.pdf.

²⁴ См. информацию, представленную Соединенными Штатами Америки, доступную по адресу: https://www.wipo.int/documents/d/scp/docs-en-confidentiality-advisors-clients-docs-03_united_states_of_america.pdf.

признается за патентными агентами, которые предоставляют клиентам юридические консультации в рамках своей разрешенной профессиональной деятельности. Подобную защиту признают решения судов США на федеральном уровне и на уровне штатов. Тем не менее режим сообщений с патентным агентом, не являющимся юристом, не отличается единообразием и зависит от рассмотрения судом ходатайства о признании привилегии²⁵.

80. Во Франции поверенные по промышленной собственности (*conseils en propriété industrielle*) представляют собой специалистов, на которых распространяется обязательство по сохранению профессиональной тайны в соответствии со статьей L. 422-11 Кодекса интеллектуальной собственности (CPI).

81. Аналогично в Испании агенты по промышленной собственности выступают в качестве категории специалистов, чьи сообщения защищены от принудительного раскрытия.

82. В Республике Молдова на уполномоченных поверенных по интеллектуальной собственности возлагается обязанность соблюдать конфиденциальность согласно статье 3 Постановления Правительства Республики Молдова № 541 от 18 июля 2011 года «Об утверждении аккредитованных представителей в сфере интеллектуальной собственности».

83. В некоторых странах, несмотря на то что патентные агенты образуют регулируемую профессию, защита связывается со статусом квалифицированных юристов, и патентные агенты могут пользоваться защитой от принудительного раскрытия своих конфиденциальных сообщений лишь в случаях, когда они также выступают в качестве юристов, а сообщения подпадают под сферу действия применимого права²⁶.

1.2 Условия предоставления защиты

84. Законодательство ряда стран регулирует условия признания защиты конфиденциальных сообщений с патентными поверенными, патентными агентами, поверенными или агентами по промышленной собственности.

а. Регистрация и получение разрешения на осуществление профессиональной деятельности

85. Как правило, для предоставления защиты сообщения должны быть направлены патентному поверенному, патентному агенту, поверенному или агенту по промышленной собственности, уполномоченному оказывать определенные профессиональные услуги, требуемые применимым законодательством, либо получены от него. Сюда относятся специалисты, зарегистрированные и уполномоченные вести практику в ведомстве по ИС.

86. Например, в Австралии привилегия распространяется на конфиденциальные сообщения между клиентом и зарегистрированным патентным поверенным, то есть внесенным в Реестр патентных поверенных, ведение которого осуществляет уполномоченный управляющий в соответствии со статьей 198 Закона «О патентах» 1990 года (Австралийское Содружество) (в частности, патентный поверенный должен отвечать установленным квалификационным требованиям и соблюдать профессиональные стандарты).

87. В Канаде пункт 1 статьи 16. 1 Закона «О патентах» применяется к сообщениям с патентным агентом. Согласно статье 2 Закона о Коллегии патентных агентов и агентов по

²⁵ См. информацию, представленную Соединенными Штатами Америки, доступную по адресу: https://www.wipo.int/documents/d/scp/docs-en-confidentiality-advisors-clients-docs-03_united_states_of_america.pdf.

²⁶ См., например, информацию, представленную Малайзией, доступную по адресу: https://www.wipo.int/documents/d/scp/docs-en-confidentiality-advisors-clients-docs-03_malaysia.pdf.

товарным знакам (СРАТА) под термином «патентный агент» понимается физическое лицо, имеющее лицензию патентного агента или лицензию стажера патентного агента, выданную этой Коллегией. Лицензированные патентные агенты уполномочены вести практику в Патентном ведомстве. СРАТА ведет реестр, куда вносятся лицензированные патентные агенты.

88. В Японии обязательство по сохранению профессиональной тайны распространяется на патентных поверенных. Патентные поверенные представляют собой специалистов, которые до начала практики в качестве таковых сдали экзамен, проводимый Патентным ведомством Японии, прошли обязательную практическую подготовку и были внесены в реестр Ассоциации патентных поверенных Японии. В Испании обязательство по сохранению профессиональной тайны возлагается на агентов по промышленной собственности, являющихся специалистами, внесенными в Специальный реестр агентов Ведомства Испании по патентам и товарным знакам, тогда как во Франции обязательство по сохранению профессиональной тайны распространяется на поверенных по промышленной собственности — специалистов, включенных в список квалифицированных специалистов по промышленной собственности и зарегистрированных в ведомстве по ИС для осуществления своей профессиональной деятельности.

89. В Швеции лишь уполномоченные патентные поверенные несут обязанность соблюдать конфиденциальность и пользуются защитой от принудительного раскрытия сообщений в судебном производстве. В связи с этим в материалах Швеции поясняется, что лица, предоставляющие консультации по патентным вопросам без официального разрешения в рамках шведской системы, не пользуются аналогичной предусмотренной законом защитой. Они могут быть связаны договорными обязательствами по соблюдению конфиденциальности, однако подобные обязательства сами по себе не препятствуют вынесению судом постановления о раскрытии информации или даче показаний²⁷.

b. Профессиональное качество и характер сообщения

90. Даже если сообщение передается специалисту по патентным вопросам, сообщения которого охраняются, в некоторых странах оно должно касаться консультации, подпадающей под сферу деятельности этого специалиста, в отношении которой предоставляется такая охрана. Кроме того, патентные поверенные, патентные агенты, поверенные или агенты по промышленной собственности должны действовать в своем профессиональном качестве. Приведенные ниже пункты иллюстрируют указанные элементы.

91. В Австралии согласно статье 200 Закона «О патентах» 1990 года (Австралийское Содружество) конфиденциальные сообщения и документы пользуются привилегией, если они были подготовлены с основной целью предоставления зарегистрированным патентным поверенным консультации по вопросам интеллектуальной собственности клиенту²⁸. Патентные поверенные должны действовать в качестве патентного поверенного, а не выступать в сугубо коммерческом или техническом качестве. Кроме того, привилегия распространяется исключительно на «консультацию по вопросам

²⁷ В Швеции патентным поверенным по закону не требуется официальное разрешение для ведения практики, однако они могут добровольно обратиться за получением официального статуса в независимый государственный орган. Патентные поверенные, получившие такое разрешение, признаются уполномоченными патентными поверенными и подпадают под действие профессиональных правил, включая обязанность соблюдать конфиденциальность.

²⁸ В подстатье 200(2C) Закона Австралии «О патентах» 1990 года установлено: «Консультация по вопросам интеллектуальной собственности означает консультацию относительно: (a) патентов; (b) товарных знаков; (c) промышленных образцов; (d) прав селекционеров; или (e) любых связанных вопросов».

интеллектуальной собственности», как она определена подстатье 200(2C) Закона «О патентах» (Австралийское Содружество)²⁹.

92. В Канаде применение привилегии согласно пункту 1 статьи 16. 1 Закона «О патентах» ограничено конфиденциальными сообщениями, сделанными с целью запроса или предоставления консультации по любому вопросу, касающемуся охраны изобретения. Следовательно, привилегия не применяется, если сообщения патентного агента с клиентом или связанная работа не касаются охраны изобретения.

93. В Сингапуре привилегия распространяется на сообщения (по любому вопросу, касающемуся патентов), сделанные с целью получения сведений, которые лицо запрашивает для привлечения своего патентного агента либо зарегистрированного иностранного патентного агента, или в ответ на такой запрос. Используя формулировку «сведения, которые лицо запрашивает для целей привлечения своего патентного агента», данная норма, по-видимому, также защищает сообщения, сделанные с целью получения информации, необходимой для дачи поручения патентному агенту.

94. В странах, где обязанность соблюдать конфиденциальность привязана к профессиональному статусу специалиста, защите подлежат сведения, полученные или переданные в ходе исполнения порученных ему профессиональных обязанностей. Например, во Франции обязательство по сохранению профессиональной тайны распространяется на всю информацию, по любым вопросам и в отношении всех услуг, порученных поверенному по промышленной собственности. В статье 176 Закона Испании «О патентах» № 24/2015 от 24 июля 2015 года используется аналогичная формулировка, распространяющая обязательство по сохранению профессиональной тайны на вопросы, в которые вовлечен агент по промышленной собственности, и определяется ряд вопросов, охватываемых этим обязательством³⁰.

95. В некоторых странах привилегия действует лишь при условии, что сообщение является конфиденциальным или предполагалось в качестве такового. Это означает, что защита охватывает не все сообщения между консультантом и клиентом, а лишь те, которыми обменивались на конфиденциальной основе со специальной целью передачи информации, подлежащей сохранению в тайне.

1.3 Основания защиты

96. Национальное законодательство использует различные правовые механизмы для защиты конфиденциальных сообщений патентных поверенных и патентных агентов.

²⁹ В решении по делу *Australian Mud Company Pty Ltd v Coretell Pty Ltd* [2014] FCA 200 Федеральный суд Австралии указал, что поправки к статье 200 Закона «О патентах» были внесены, «чтобы согласовать формулировку Закона «О патентах» с формулировкой статьи 118 Закона «О доказательствах». Суд добавил, что «таким образом, для распространения привилегии на сообщение, запись или документ они должны быть созданы с „основной“ целью предоставления патентным поверенным консультации по вопросам интеллектуальной собственности. Это обеспечит единообразие критерия адвокатской тайны и критерия привилегии применительно к „консультации“ в отношениях между клиентом и юристом». Далее суд отметил, что «поправка также включает определение „консультации по вопросам интеллектуальной собственности“». Это ограничивает сферу действия привилегии лишь теми областями, в которых патентные поверенные обладают специальной квалификацией и знаниями.

³⁰ См. материалы, полученные от Испании в ответ на циркулярное письмо С. 9304. Законодательство Испании содержит примерный перечень сообщений или документов, подпадающих под действие конфиденциальности, включая: (a) оценку патентоспособности изобретения или возможности регистрации промышленного образца, товарного знака либо фирменного наименования; (b) подготовку или рассмотрение заявки на патент, полезную модель, промышленный образец, товарный знак либо фирменное наименование; и (c) любое заключение относительно действительности, объема охраны или нарушения объекта патента, полезной модели, промышленного образца, товарного знака либо фирменного наименования, а также заявки на любой из этих объектов интеллектуальной собственности.

97. В странах континентального права защита, как правило, вытекает из различных источников права³¹. Обычно защита основана на обязательстве по сохранению профессиональной тайны. Многие страны приняли положения законодательства, согласно которым на патентных поверенных, патентных агентов, поверенных или агентов по промышленной собственности возлагается обязанность не раскрывать любые сообщения между ними и их клиентами в ходе профессиональной деятельности. В ряде стран защита также сопряжена с правом отказаться от дачи показаний в суде по любому вопросу, подпадающему под обязательство по сохранению профессиональной тайны, либо представить документы, содержащие сведения, охватываемые таким обязательством.

98. Кроме того, в некоторых странах защита подкрепляется нормами, предусматривающими санкции на случай нарушения обязанности соблюдать конфиденциальность патентными поверенными, патентными агентами, поверенными или агентами по промышленной собственности.

99. Следовательно, в странах континентального права отсутствует единообразный подход к тому, как законодательно оформляется защита от принудительного раскрытия конфиденциальных сообщений между клиентами и их патентными поверенными или патентными агентами. Правовые основания, сфера применения и механизмы предоставления такой защиты варьируются в зависимости от правовой базы и законодательного подхода каждой страны.

100. Во Франции статья L. 422-11 Кодекса интеллектуальной собственности определяет пределы обязательства по сохранению тайны, возлагаемого на поверенных по промышленной собственности. Данная норма вводит для поверенных по промышленной собственности обязанность сохранять профессиональную тайну, объем которой аналогичен объему, применимому к адвокатам³². Это было подтверждено Апелляционным судом Парижа, признавшим, что конфиденциальное письмо, направленное поверенным по промышленной собственности юристам противоположной стороны, охватывается профессиональной тайной и не может быть представлено в ходе разбирательства³³.

101. Согласно национальному законодательству других стран нормы об обязательстве по сохранению тайны и о праве отказаться от дачи показаний либо от представления документов содержатся в Законе «О патентах» или Законе «О патентных поверенных».

102. В Испании в соответствии со статьей 176. 5 Закона «О патентах» № 24/2015 от 24 июля 2015 года агенты по промышленной собственности обязаны соблюдать конфиденциальность в отношении дел, в которых они участвуют, и имеют право отказаться от раскрытия сообщений, которыми они обменивались с клиентами или третьими лицами касательно процедур в Ведомстве Испании по патентам и товарным знакам. Статья 371 Гражданского процессуального кодекса (LEC) устанавливает порядок, применимый в гражданском судопроизводстве, когда свидетель в силу своего статуса или профессии ссылается на обязанность сохранения тайны в отношении фактов, по которым

³¹ См., например, материалы, полученные от Испании в ответ на циркулярное письмо С. 9304.

³² См. материалы, полученные от Франции в ответ на циркулярное письмо С. 9304.

³³ См. решение Апелляционного суда Парижа от 24 ноября 2015 года № 14/16359. Напоминая об абсолютном характере обязанности сохранения профессиональной тайны, сходном с режимом, применимым к адвокатам, согласно статье L. 422-11 Кодекса интеллектуальной собственности, суд указал, что корреспонденция, направленная поверенным по промышленной собственности юристу, охватывается профессиональной тайной, если она была передана на конфиденциальной основе и содержала прямую ссылку на статью L. 422-11 Кодекса интеллектуальной собственности. Суд отклонил довод о том, что юрист-получатель вправе свободно раскрыть эту корреспонденцию по той причине, что обязательство сохранения тайны, распространяющееся на поверенных по промышленной собственности, к нему не применяется. Суд счел, что подобное толкование подрывало бы эффективность данного обязательства, призванного защищать интересы соответствующего клиента (неофициальный перевод).

проводится его допрос. Свидетель должен изложить основания для отказа от дачи показаний, после чего суд принимает решение о том, освобождается ли свидетель от ответа на вопросы³⁴.

103. Закон Венгрии «О патентных поверенных» содержит обязательство по сохранению тайны и возлагает на лицо, осуществляющее деятельность патентного поверенного, обязанность отказаться от дачи свидетельских показаний либо предоставления сведений, составляющих тайну патентного поверенного, в рамках любого официального или судебного разбирательства³⁵.

104. Другим примером служит Бельгия, где на патентных поверенных распространяется обязательство по сохранению профессиональной тайны, а в Кодекс экономического права Бельгии включены положения, предоставляющие любому лицу право отказаться от предания гласности определенных сообщений между патентным поверенным и его клиентом в рамках судебного или административного производства и запрещающие кому-либо обнародовать такие сообщения без согласия клиента патентного поверенного³⁶.

105. В других странах, включая Грузию, Республику Молдова, Словацкую Республику и Чешскую Республику, законы о патентных поверенных или патентных агентах закрепляют обязательства по сохранению профессиональной тайны, в силу которых патентные поверенные или патентные агенты должны соблюдать конфиденциальность сведений и фактов, полученных в связи с оказанием услуг патентного поверенного³⁷.

106. В некоторых странах обязательства патентных поверенных или патентных агентов по сохранению профессиональной тайны подкрепляются нормами гражданского и/или уголовно-процессуального законодательства.³⁸

³⁴ См. материалы, представленные Испанией в ответ на циркулярное письмо С. 9304. Согласно статье 371 Закона 1/2000 «О гражданском судопроизводстве»: «1. Если в силу своего статуса или профессии свидетель обязан сохранять в тайне факты, относительно которых проводится его допрос, он заявляет свою мотивированную позицию, а суд с учетом оснований для отказа от дачи показаний выносит определение в соответствии с законом. В случае освобождения свидетеля от ответа на вопросы об этом делается запись в протоколе. 2. Если свидетель заявляет, что факты, по поводу которых проводится его допрос, относятся к сведениям, официально объявленным или признанным конфиденциальными либо секретными, суд в случаях, когда он сочтет это необходимым в интересах отправления правосудия, ex officio истребует мотивированным определением у компетентного органа официальный документ, подтверждающий указанный статус.

Убедившись в обоснованности заявления о конфиденциальном или секретном характере сведений, суд распоряжается приобщить документ к материалам дела, отметив вопросы, подпадающие под служебную тайну».

³⁵ Согласно статье 15 Закона № XXXII 1995 года «О патентных поверенных» (консолидированный текст по состоянию на 1 января 2018 года): «(2) Лицо, осуществляющее деятельность патентного поверенного, обязано хранить тайну патентного поверенного, если настоящим Законом не предусмотрено иное. Это обязательство по сохранению тайны распространяется на документы и иные носители информации патентного поверенного, содержащие тайну патентного поверенного, и (3) Лицо, осуществляющее деятельность патентного поверенного, обязано отказаться от дачи свидетельских показаний либо предоставления сведений, составляющих тайну патентного поверенного, в рамках любого официального или судебного разбирательства, за исключением случаев, когда обладатель тайны патентного поверенного освободил его от обязательства по сохранению тайны».

³⁶ См. информацию, представленную Бельгией, доступную по адресу: https://www.wipo.int/documents/d/scp/docs-en-confidentiality-advisors-clients-docs-03_belgium.pdf.

³⁷ См. материалы, поступившие от Грузии, Республики Молдова, Словацкой Республики и Чешской Республики в ответ на циркулярное письмо С. 9304. Национальное законодательство ряда других стран, например Австрии и Аргентины, также установило обязательство по сохранению профессиональной тайны для патентных поверенных или патентных агентов. См. информацию, представленную указанными странами, доступную по адресу: https://www.wipo.int/en/web/scp/electronic-forum/confidentiality_advisors_clients/national_laws_practices.

³⁸ См. материалы, поступившие от Швеции, Швейцарии и Японии в ответ на циркулярное письмо С. 9304. См. также информацию, представленную Германией, доступную по адресу: https://www.wipo.int/documents/d/scp/docs-en-confidentiality-advisors-clients-docs-03_germany.pdf.

107. В Японии статья 30 Закона «О патентных поверенных» возлагает обязанность соблюдать конфиденциальность на патентных поверенных (а также бывших патентных поверенных). Пункт 1(ii) статьи 197 Гражданского процессуального кодекса включает патентных поверенных, наряду с адвокатами, в число специалистов, имеющих право отказаться от дачи показаний относительно ставших им известными в ходе исполнения профессиональных обязанностей фактов, на которые распространяется конфиденциальность. Пункт (iv) статьи 220 Гражданского процессуального кодекса дополнительно регулирует представление документов. В соответствии с данным положением лицо, в распоряжении которого находится документ, содержащий сведения, охватываемые обязанностью соблюдать конфиденциальность согласно пункту 1(ii) статьи 197, либо сведения, составляющие техническую или профессиональную тайну согласно пункту 1(iii) статьи 197, вправе отказаться от представления такого документа при условии, что соответствующая обязанность соблюдать конфиденциальность не была снята. В качестве лица, владеющего документом, могут выступать соответствующий специалист, клиент или третье лицо.

108. В Швеции патентный поверенный, уполномоченный в соответствии с Законом об авторизованных патентных поверенных, несет обязанность соблюдать конфиденциальность согласно статье 6 указанного Закона. Кроме того, согласно Процессуальному кодексу Швеции патентных поверенных запрещено принуждать к даче показаний относительно дел, порученных им в ходе профессиональной деятельности, либо к представлению письменного документа, если его содержание таково, что они не подлежат допросу в качестве свидетеля по соответствующим вопросам³⁹.

109. В Швейцарии статья 10 Закона «О патентных поверенных» регулирует обязательства по сохранению профессиональной тайны патентных поверенных. Они обязаны сохранять конфиденциальность в отношении всех секретов, доверенных им в профессиональном качестве либо ставших им известными в процессе профессиональной деятельности. Кроме того, согласно пункту 1(b) статьи 160 Гражданского процессуального кодекса патентный поверенный не связан обязанностью оказывать содействие в гражданском судопроизводстве и вправе отказаться от представления документа, на который распространяется профессиональная тайна. В соответствии со статьей 171 Уголовно-процессуального кодекса Швейцарии патентный поверенный может отказаться от дачи показаний в уголовном судопроизводстве в отношении конфиденциальных сведений, которые были ему доверены или стали известны в ходе профессиональной деятельности⁴⁰.

110. В ряде стран общего права, включая Австралию, Канаду, Сингапур, Соединенное Королевство и Южную Африку, нормы патентного законодательства регулируют привилегию сообщений между клиентом и патентным поверенным или патентным агентом.

111. В национальном законодательстве нескольких стран уголовные санкции на случай нарушения профессиональной тайны патентными поверенными, патентными агентами либо поверенными или агентами по промышленной собственности также предусмотрены

³⁹ См. материалы, полученные от Швеции в ответ на циркулярное письмо С. 9304, со ссылкой на статью 6 Закона об авторизованных патентных поверенных (2010:1052) и главу 36 Процессуального кодекса Швеции (1942:740). См. также статью 2 главы 38 указанного Кодекса относительно представления документов.

⁴⁰ См. материалы, поступившие от Швейцарии в ответ на циркулярное письмо С. 9304, и представленную данной страной информацию, доступную по адресу: https://www.wipo.int/documents/d/scp/docs-en-confidentiality-advisors-clients-docs-03_switzerland.pdf. Следует отметить, что, в отличие от адвокатов, сообщения между патентными поверенными и клиентами исключены из освобождения от обязанности оказывать содействие, предусмотренного статьей 13 Федерального закона «Об административном производстве».

с целью пресечения и наказания несанкционированного раскрытия конфиденциальных сообщений клиента⁴¹.

2. Европейские патентные поверенные

112. В Европе европейский патентный поверенный представляет собой категорию специалистов, отличную от национальных патентных поверенных или патентных агентов. Европейский патентный поверенный обладает собственным профессиональным статусом и правилами подтверждения квалификации.

113. Статья 134 Европейской патентной конвенции (ЕПК) регулирует профессию европейских патентных поверенных. Согласно данному положению они вносятся в список профессиональных представителей, ведение которого осуществляет Европейское патентное ведомство (ЕПВ). Они уполномочены представлять изобретателей и предприятия в ЕПВ и связаны профессиональной тайной, обязывающей не раскрывать полученную на доверительной основе информацию при исполнении обязанностей, если только они не освобождены от этого обязательства⁴².

114. Европейские патентные поверенные пользуются привилегией в отношении сообщений, направляемых клиентам и любому другому лицу либо получаемых от них, в рамках процедур в Европейском патентном ведомстве в соответствии с правилом 153 ЕПК.

115. Однако вопрос о том, пользуются ли европейские патентные поверенные, внесенные в список профессиональных представителей ЕПВ, защитой от принудительного раскрытия своих сообщений в национальном судебном производстве, относится к сфере внутригосударственного права.

116. Ряд европейских стран и Единый патентный суд признают их в своем применимом законодательстве в качестве специалистов, чьи конфиденциальные сообщения клиентам пользуются защитой в национальном судебном производстве.

117. Например, в Дании европейские патентные поверенные, как правило, вправе отказаться от дачи показаний относительно сведений, полученных ими в ходе работы⁴³. В Бельгии европейские патентные поверенные пользуются той же защитой, что и патентные поверенные, состоящие членами национального института патентных поверенных, что дает им право отказаться от раскрытия информации в отношении определенных сообщений в рамках судебного или административного производства и налагает обязанность не обнародовать такие сообщения без согласия клиента⁴⁴. В Соединенном Королевстве привилегия, предусмотренная статьей 280 Закона «Об авторском праве, промышленных образцах и патентах» 1988 года, распространяется на сообщения между лицом, внесенным в Европейский список (то есть европейским патентным поверенным), и клиентом в соответствии со статьей 280(3).

⁴¹ См., например, информацию, представленную Германией и Швейцарией, доступную по адресу: https://www.wipo.int/documents/d/scp/docs-en-confidentiality-advisors-clients-docs-03_germany.pdf ; https://www.wipo.int/documents/d/scp/docs-en-confidentiality-advisors-clients-docs-03_switzerland.pdf, и материалы, поступившие от Испании и Франции в ответ на циркулярное письмо С. 9304 (в этих странах, однако, уголовные санкции прямо не упоминают патентных поверенных или патентных агентов, но применяются к нарушениям конфиденциальности специалистами, обязанными соблюдать профессиональную тайну).

⁴² См. статью 2 Положения о дисциплинарных мерах в отношении профессиональных представителей от 21. 10. 1977.

⁴³ См. информацию, представленную Данией, доступную по адресу: https://www.wipo.int/documents/d/scp/docs-en-confidentiality-advisors-clients-docs-03_denmark.pdf, где дается ссылка на статью 170 Консолидированного закона об отправлении правосудия (Консолидированный закон № 1284 от 14 ноября 2018 года).

⁴⁴ См. информацию, представленную Бельгией по адресу: [docs-en-confidentiality-advisors-clients-docs-03_belgium.pdf](https://www.wipo.int/documents/d/scp/docs-en-confidentiality-advisors-clients-docs-03_belgium.pdf)

3. *Иностранные патентные поверенные, патентные агенты либо поверенные или агенты по промышленной собственности*

118. Патентная охрана обычно испрашивается во множестве юрисдикций, а делопроизводство по патентной заявке нередко требует участия практикующих специалистов по патентным вопросам из разных стран. В связи с этим заявители на патент и владельцы патентов могут прибегать к услугам специалистов по патентным вопросам, практикующих или получивших квалификацию в различных юрисдикциях. В данном контексте особую важность для заявителей на патент и патентообладателей может приобретать то, в какой степени сообщения между клиентами и иностранными специалистами по патентным вопросам защищены в соответствующей юрисдикции, а также в какой мере охрана, предоставляемая сообщениям между клиентами и национальными специалистами по патентным вопросам, признается при истребовании раскрытия информации в другой юрисдикции.

119. Лишь немногие национальные законы определяют правовой режим сообщений с участием иностранных специалистов по патентным вопросам.

120. Законодательство ряда стран прямо признает иностранных патентных поверенных или патентных агентов специалистами, чьи конфиденциальные сообщения могут пользоваться защитой от принудительного раскрытия в рамках их юрисдикции.

121. Например, согласно подстатье 200(2B) Закона «О патентах» Австралии 1990 года:

«200(2B) Ссылка в подстатье 2 или (2A) на зарегистрированного патентного поверенного включает ссылку на физическое лицо, уполномоченное выполнять патентную работу в соответствии с законодательством другой страны или региона, в той мере, в какой это лицо уполномочено предоставлять консультации по вопросам интеллектуальной собственности соответствующего вида».

122. Данная норма расширяет определение «патентного поверенного», включая в него физическое лицо, уполномоченное вести патентную работу по законодательству другой страны или региона. Привилегия действует в той мере, в какой поверенный уполномочен предоставлять консультации по вопросам интеллектуальной собственности, аналогичные консультациям, оказываемым зарегистрированными австралийскими патентными поверенными.

123. Статья 16. 1(4) Закона «О патентах» Канады также содержит положение о сообщениях между клиентами и патентными агентами из стран помимо Канады:

«(4) Сообщение между физическим лицом, уполномоченным действовать в качестве эквивалента патентного агента по законодательству иной страны помимо Канады, и клиентом этого лица, пользующееся привилегией по праву этой иной страны и пользовавшееся бы привилегией в силу подраздела (1), если бы оно имело место между патентным агентом и его клиентом, считается сообщением, отвечающим условиям, предусмотренным пунктами (1)(a)–(c)».

124. Согласно законодательству Канады привилегия в отношении сообщений между клиентами и иностранными патентными агентами применяется, если сообщение:

- (i) состоялось между лицом, уполномоченным действовать в качестве эквивалента патентного агента по праву соответствующей страны, и его клиентом;
- (ii) предназначалось в качестве конфиденциального; (iii) было направлено с целью запроса или предоставления консультации по любому вопросу, касающемуся охраны изобретения; и (iv) охраняется привилегией по праву иностранного государства.

125. Согласно статье 54 Закона «О доказательствах» Новой Зеландии привилегия может применяться к иностранным патентным консультантам, если функции зарубежных патентных консультантов соответствуют функциям зарегистрированного патентного поверенного.

126. Однако большинство национальных законов не регулирует режим конфиденциальных сообщений между клиентами и иностранными патентными поверенными или патентными агентами.

127. В отсутствие прямого законодательного указания суды ряда стран общего права признают правовые механизмы конфиденциальности сообщений между клиентами и патентными поверенными, действующие в другой юрисдикции, в качестве иностранной правовой привилегии на основе коллизионных норм.

128. Судебная практика Соединенных Штатов выработала различные подходы к определению применимости привилегии к иностранным патентным поверенным в рамках нескольких доктрин. При подходе, не основанном на выборе права, за иностранным практикующим специалистом по патентам привилегия не признается, поскольку он не выступает ни в качестве юриста США, ни в качестве агента либо непосредственного подчиненного юриста. Вместе с тем другой подход, применяемый рядом федеральных судов США, представляет собой подход на основе наиболее тесной связи («touching base approach»).

129. Для оценки того, защищено ли конфиденциальное сообщение между клиентами и иностранными патентными консультантами от раскрытия доказательств, суды США сначала устанавливают, имеет ли сообщение наиболее тесную связь с правом США или иностранным правом, и проверяют, признает ли определенное таким образом применимое право привилегию в отношении рассматриваемого сообщения. Сообщения, имеющие наиболее тесную связь с Соединенными Штатами, обычно подчиняются нормам США о привилегии, тогда как сообщения, относящиеся преимущественно к зарубежным патентным вопросам, могут на основе международной вежливости регулироваться правом соответствующего иностранного государства. Таким образом, сообщение между клиентом и иностранным патентным агентом относительно содействия в рассмотрении иностранных патентных заявок может пользоваться привилегией, если эта привилегия действует по праву иностранного государства, где подана патентная заявка, и указанное право не противоречит публичному порядку Соединенных Штатов (см. решение по делу Duplan Corp. v. Deering Milliken, Inc., 397 F. Supp. 1146, 1169-71 (D. S. C. 1975)). Суды также ссылались на «подход, основанный на международной вежливости и выполняемой функции», при котором суд следует результату, диктуемому международной вежливостью, если иностранный патентный агент оказывает независимые юридические услуги. В деле Mendenhall v. Barber-Greene Co. 531 F. Supp. 951, 952 (N. D. Ill. 1982) суд указал: когда клиент из США испрашивал зарубежный патент через своего американского поверенного, последний действовал лишь в качестве посредника для передачи информации между клиентом и иностранным агентом. Следовательно, передача информации фактически происходила между клиентом из США и иностранным агентом, и сообщение пользовалось привилегией только в том случае, если иностранное право признавало такую привилегию. Суды также обращались к подходу на основе «наиболее прямого и убедительного интереса», при котором суд взвешивает конкурирующие интересы всех затронутых государств и определяет, какое из них проявляет наибольшую заинтересованность в применении собственного права⁴⁵.

130. В Южной Африке национальное законодательство прямо не распространяет привилегию на иностранных патентных агентов или иностранных патентных поверенных. Вместе с тем данные, представленные Южной Африкой, свидетельствуют о том, что в

⁴⁵ См. информацию, представленную Соединенными Штатами Америки, доступную по адресу: https://www.wipo.int/documents/d/scp/docs-en-confidentiality-advisors-clients-docs-03_united_states_of_america.pdf.

соответствии с общим правом суды могут признавать привилегию сообщений между клиентом и иностранным патентным агентом либо иностранным патентным поверенным, действующим в качестве патентного агента (например, при консультировании по патентоспособности изобретения либо составлении, подаче заявки и рассмотрении патентной заявки), если иностранный консультант (i) выступает в качестве юридического консультанта, к которому обратились за получением юридической консультации, либо (ii) если такие сообщения пользуются привилегией по праву соответствующей зарубежной страны⁴⁶.

131. На европейском уровне Регламент UPC содержит широкое определение того, кто выступает в качестве патентного поверенного, закрепляя, что «под термином „патентный поверенный“ понимается лицо, признанное имеющим право давать консультации по законодательству государства, в котором оно практикует, относительно охраны любого изобретения либо рассмотрения патентной заявки или патентных споров в отношении любого патента или патентной заявки, и к которому обратились за получением таких консультаций в профессиональном качестве» (см. пункт 6(b) Правила 287 Регламента).

132. В отсутствие единообразных норм, регулирующих трансграничную защиту конфиденциальных сообщений между клиентами и патентными консультантами, возможные правовые средства и практические подходы к трансграничным вопросам изложены в пунктах 144–169 документа SCP/29/5. Кроме того, делается ссылка на документы, представленные в ходе Сессии по обмену опытом, посвященной трансграничным аспектам конфиденциальности сообщений между клиентами и их патентными консультантами, которая состоялась в 2022 году, в частности на проект Соглашения «Группы В+» о трансграничных аспектах адвокатской тайны в отношениях между клиентом и патентным поверенным⁴⁷.

С. ЛИЦА ПОМИМО КАТЕГОРИИ ПАТЕНТНЫХ ПОВЕРЕННЫХ, ПАТЕНТНЫХ АГЕНТОВ, ПОВЕРЕННЫХ ИЛИ АГЕНТОВ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ, НА КОТОРЫХ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ЗАЩИТА

133. Хотя предоставление защиты, как правило, связывается с сообщениями между специалистами указанных выше категорий и клиентами, определенное значение имеет и рассмотрение вопроса о применимости защиты к лицам, не входящим в эти профессиональные категории.

134. Примером юрисдикции, где защита не ограничивается агентами по промышленной собственности, служит Испания. Согласно пункту 6 статьи 176 Закона «О патентах» 24/2015 от 24 июля 2015 года обязанность соблюдать конфиденциальность и право отказаться от раскрытия сообщений, касающихся разбирательств в Ведомстве Испании по патентам и товарным знакам, распространяются на лиц, не являющихся агентами по промышленной собственности, но признаваемых заинтересованными сторонами, обладающими дееспособностью для ведения дел в ведомстве по ИС в соответствии с пунктом 1(а) статьи 175 закона. Пункт 1(а) статьи 175 распространяет защиту на лиц, не обладающих статусом агента по промышленной собственности, однако имеющих право на условиях, установленных применимым правом, выступать представителями в Ведомстве Испании по патентам и товарным знакам.

135. В некоторых странах защита конфиденциальных сообщений, связанная со статусом патентного поверенного, может охватывать служащих, помощников или иных лиц,

⁴⁶ См. информацию, представленную Южной Африкой, доступную по адресу: https://www.wipo.int/documents/d/scp/docs-en-confidentiality-advisors-clients-docs-03_south_africa.pdf.

⁴⁷ Веб-трансляция заседания доступна по адресу: https://webcast.wipo.int/video/SCP_34_2022-09-28_116794, а проект Соглашения «Группы В+» о трансграничных аспектах адвокатской тайны в отношениях между клиентом и патентным поверенным представлен по адресу: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_34/scp_34_b_cap.pdf.

работающих под руководством патентного поверенного. Характер и объем такого охвата различаются.

136. Например, согласно пункту 2 статьи 6 Закона Эстонии «О патентных поверенных» «информация, доверенная патентному поверенному, конфиденциальна. Патентный поверенный или работник фирмы патентного поверенного не могут быть допрошены в качестве свидетеля либо обязаны давать пояснения относительно обстоятельств, ставших им известными при оказании юридических услуг».

137. В Швейцарии пункт 2 статьи 10 Федерального закона от 20 марта 2009 года «О патентных поверенных» требует, чтобы патентные поверенные обеспечивали соблюдение профессиональной тайны лицами, оказывающими им содействие.

138. Патентные дела могут требовать обращения к услугам иных лиц, оказывающих связанные с патентами услуги, включая технических или научных экспертов, предоставляющих специальные знания относительно лежащей в основе изобретения технологии, специалистов по патентному поиску, проводящих и анализирующих поиск по уровню техники или иные патентные поиски, специалистов по передаче технологий, работающих в университетах, научно-исследовательских учреждениях либо иных аналогичных организациях и координирующих вопросы охраны и коммерциализации изобретений, консультантов по управлению патентными портфелями, содействующих стратегическому управлению патентными активами, специалистов по лицензированию, участвующих в коммерческом использовании и передаче запатентованных технологий, а также лиц, предоставляющих услуги по административному сопровождению патентов (например, организующих уплату пошлин за продление или поддержание патента в силе).

139. Подобная деятельность не относит таких лиц автоматически к профессиональной категории, сообщения которой самостоятельно пользуются защитой от принудительного раскрытия.

140. Подпадают ли они под объем охраны, зависит от того, относится ли данное лицо к категории, чьи сообщения охраняются применимым правом, и подпадают ли сами сообщения либо консультации под объем охраны.

141. В случаях, когда такая предусмотренная законом защита не применяется, конфиденциальность может определяться соглашением сторон; однако подобные договорные обязательства сами по себе не обеспечивают защиту от раскрытия в судебном производстве.

D. ШТАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАНТЫ И ШТАТНЫЕ КОНСУЛЬТАНТЫ ПО ВОПРОСАМ ИС

142. Компании, университеты и иные организации, испрашивающие патентную охрану для своих инноваций, могут привлекать в штат консультантов для повседневного предоставления юридических консультаций, в том числе по вопросам, связанным с патентами. Эти консультанты играют важную роль, помогая таким организациям исполнять правовые и практические обязанности, сопряженные с охраной, управлением и защитой патентных прав. Во многих случаях эти организации нанимают в штат патентных поверенных для составления патентных заявок и делопроизводства по патентным заявкам.

143. Вопросы о том, следует ли распространять защиту конфиденциальности сообщений на сообщения между штатными юридическими консультантами и их клиентами (их работодателем), уже рассматривались в ПКПП. Высказывалось мнение, что штатные юридические консультанты в качестве наемных работников консультируемой ими компании не обладают тем же независимым статусом, что и адвокат, ведущий частную

юридическую практику, и вследствие этого привилегия применяться не должна⁴⁸. С другой стороны, в особенности когда штатный юридический консультант выступает в качестве квалифицированного юриста, он обязан исполнять профессиональные обязанности в полном соответствии с профессионально-дисциплинарным кодексом поведения наравне с другими юристами, ведущими частную юридическую практику. Это подкрепляет довод о том, что штатные юридические консультанты должны пользоваться той же привилегией, что и независимые квалифицированные юристы.

144. Аналогично в сфере ИС на основе схожих аргументов рассматривался вопрос о том, должен ли сообщением между штатным патентным консультантом (например, официально признанным патентным поверенным) и его клиентом, то есть работодателем, предоставляться тот же уровень защиты конфиденциальности консультаций, что и в случае независимых практикующих специалистов по патентным вопросам⁴⁹.

145. Статус штатных юридических консультантов различается в разных странах мира. В ряде стран отдельного профессионального статуса для штатных юридических консультантов не предусмотрено, и представители соответствующей профессии могут практиковать либо независимо, либо в качестве наемных работников компании. В других государствах деятельность штатных юристов подчиняется специальным профессиональным правилам, регулирующим профессиональную деятельность. В ряде иных стран деятельность в рамках регулируемой профессии, применимой к внешним юридическим консультантам, не может осуществляться на основе обычных трудовых отношений с компанией, получающей консультации. В подобных странах лица, предоставляющие юридические консультации внутри компании, не обладают тем же профессиональным статусом, что и внешние юридические консультанты. Вместе с тем важно отметить, что привилегия, доступная квалифицированным юристам или патентным поверенным, может самостоятельно распространяться на штатных юрисконсультов и штатных патентных консультантов, если только местное законодательство не устанавливает запрет либо не презюмирует добровольное приостановление практики ввиду их статуса наемных работников компании. Например, в Индии Верховный суд отметил, что штатный юрист в силу экономической зависимости и тесных связей со своим работодателем не обладает степенью независимости, сопоставимой с независимостью внешнего юриста. Однако сообщения штатного юрисконсульта подлежат защите постольку, поскольку они направлены внешнему юридическому консультанту его работодателя⁵⁰.

146. В отношении защиты от принудительного раскрытия конфиденциальных сообщений между клиентом и штатным юридическим консультантом сложились различные подходы.

147. В ряде юрисдикций общего права то обстоятельство, что юрист работает у клиента по найму, само по себе, как правило, не препятствует действию адвокатской тайны. Вместе с тем особое значение придается качеству, в котором выступает штатный юрист, а также характеру и цели передачи информации. В зависимости от применимого права привилегия способна защищать конфиденциальные сообщения, если штатный юрист

⁴⁸ См. пункт 143 документа SCP/29/5 «Конфиденциальность сообщений между клиентами и их патентными поверенными: подборка законов, практических методов и другой информации».

⁴⁹ Вопрос о защите конфиденциальности сообщений между штатным патентным консультантом и его клиентом, то есть работодателем, освещался в ходе двадцать первой сессии ПКПП, в частности в презентациях [SCP/21/REF/A/CAP/DESAI](#) «Защита конфиденциальности при консультировании по вопросам ИС: точка зрения штатного юрисконсульта» и [SCP/21/REF/A/CAP/BLOECHLE](#) «Точка зрения клиента: какую роль играет привилегия» (Protection of Confidentiality in IP Advice: The In-House Counsel Perspective), а также рассматривался в пункте 143 документа SCP/29/5 «Конфиденциальность сообщений между клиентами и их патентными поверенными: подборка законов, практических методов и другой информации» и пунктах 50–52 документа SCP/13/4 «Адвокатская тайна» (The Client-Attorney Privilege).

⁵⁰ Заявление о выдаче судебного приказа по уголовному делу, поданное по собственной инициативе суда (Suo Motu), № 2 от 2025 года (Suo Motu Writ Petition (Criminal) No. 2 of 2025).

действует в профессиональном юридическом качестве, а сообщение удовлетворяет применимому критерию и сделано с целью предоставления или получения юридической консультации⁵¹.

148. Статья 128А Закона «О доказательствах» Сингапура закрепляет обязанность соблюдать конфиденциальность для юрисконсульта организации⁵². Кроме того, согласно статье 131 указанного Закона «ни от какого лица не может требоваться раскрыть суду какое-либо конфиденциальное сообщение, состоявшееся между ним и его профессиональным юридическим консультантом», при этом термин «профессиональный юридический консультант» охватывает юрисконсульта, работающего в организации (пункт 2(b) статьи 131).

149. В некоторых странах на штатных юристов распространяются те же или по существу аналогичные профессиональные нормы, включая обязательства по сохранению профессиональной тайны, что и на юристов, ведущих частную юридическую практику. Следовательно, обязанность соблюдать конфиденциальность применяется к штатным юристам точно так же, как и к внешним юристам.

150. Например, в Испании штатный адвокат связан теми же обязательствами по сохранению профессиональной тайны, что и внешний юрист. Статья 39 Королевского указа 135/2021 от 2 марта 2021 года, регулирующего адвокатскую деятельность, предусматривает, что адвокаты могут вести профессиональную деятельность в качестве корпоративного юрисконсульта в рамках трудовых отношений. Несмотря на трудовые отношения, они обязаны осуществлять профессиональную деятельность свободно, независимо и с соблюдением профессиональной тайны. Статья 21 данного указа распространяется на всех юристов независимо от формы ведения практики, в том числе при деятельности на основе трудовых отношений. Она закрепляет обязанность соблюдать конфиденциальность относительно всех фактов и сведений, ставших известными юристам в ходе их профессиональной деятельности, и право не раскрывать такую информацию.

151. Другой подход состоит в установлении специального режима защиты от принудительного раскрытия конфиденциальных сообщений между клиентами и штатными юридическими консультантами.

152. В Гражданский процессуальный кодекс Швейцарии недавно была добавлена статья 167а. Она предоставляет третьему лицу, не участвующему в разбирательстве, работающему во внутренней юридической службе, возможность отказаться от содействия суду и от представления документов, связанных с деятельностью его внутренней юридической службы, при наличии следующих условий:

- компания зарегистрирована как юридическое лицо в Торговом реестре Швейцарии либо в сопоставимом иностранном реестре;
- юридическую службу возглавляет лицо, обладающее кантональной лицензией на ведение адвокатской практики либо отвечающее профессиональным требованиям для ведения адвокатской деятельности в стране своего происхождения; и

⁵¹ См. информацию, представленную Австралией, Соединенным Королевством и Соединенными Штатами Америки, доступную по адресу: https://www.wipo.int/en/web/scp/electronic-forum/confidentiality_advisors_clients/national_laws_practices.

⁵² Согласно статье 128А Закона «О доказательствах» Сингапура: «Штатным юрисконсультам запрещается, кроме как с прямо выраженного согласия их организации, раскрывать какое-либо сообщение, направленное им в ходе и для целей работы в качестве такого юрисконсульта, указывать содержание либо состояние любого документа, с которым они ознакомились в ходе и для целей работы в качестве такого юрисконсульта, либо раскрывать любую юридическую консультацию, данную ими организации либо любому должностному лицу или работнику организации в ходе и для целей такой работы».

- соответствующая деятельность признавалась бы специфической для профессии адвоката.

Защита, предоставляемая таким штатным консультантам, ограничивается гражданским судебным производством⁵³.

153. Во Франции статья 58-1 была включена в Закон от 31 декабря 1971 года о реформе некоторых судебных и юридических профессий посредством поправки, предусмотренной Законом от 23 февраля 2026 года, при этом вступление закона в силу отложено до даты, которая будет установлена декретом. Согласно этому новому закону юридические заключения, определяемые как «индивидуализированная интеллектуальная услуга, направленная на предоставление заключения либо консультации на основе применения правовой нормы» и подготовленные штатными юрисконсультами, рассматриваются как конфиденциальные при соблюдении определенных условий. Режим конфиденциальности распространяется на сообщения, подготовленные штатными юрисконсультами (либо по их поручению и под их руководством подчиненным членом их рабочей группы), при условии выполнения требований относительно квалификации штатного юрисконсульта, характера юридической консультации и формального обозначения сообщений в качестве конфиденциальных. В силу этой новой нормы защищенная юридическая консультация не подлежит изъятию и на нее нельзя ссылаться в гражданском, коммерческом или административном производстве. На конфиденциальность юридической консультации, предоставленной штатным юрисконсультом, нельзя ссылаться в уголовном или налоговом производстве, а также в рамках следственных или надзорных полномочий органов Европейского союза⁵⁴.

154. Что касается патентных поверенных и патентных агентов, то в ряде стран работа патентного поверенного или патентного агента в штате сама по себе не лишает такого специалиста возможности пользоваться защитой.

155. Например, статья 200 Закона «О патентах» Австралии 1990 года (Австралийское Содружество) устанавливает привилегию для зарегистрированного патентного поверенного. Согласно сведениям, представленным Австралией, привилегия применима к сообщениям между клиентом и штатным патентным поверенным при условии, что он отвечает требованиям статьи 200 Закона: (a) патентный поверенный зарегистрирован в соответствии с Законом о патентах; (b) патентный поверенный действует в своем качестве патентного поверенного, а не в коммерческом или техническом качестве; (c) привилегия действует «в том же порядке и в том же объеме», как и в отношении сообщений, записей или документов, созданных с основной целью предоставления практикующим юристом юридической консультации клиенту (подстатьи 200(2) и 200(2A) Закона «О патентах» 1990 года); (d) привилегия распространяется исключительно на «консультацию по вопросам интеллектуальной собственности», как она определена подстатьей 200(2C) Закона «О патентах» 1990 года⁵⁵.

156. В Германии на штатных юристов, принятых в палату адвокатов в качестве *Syndikusrechtsanwälte*, а также на штатных патентных поверенных, допущенных в качестве *Syndikuspateananwälte*, распространяется профессиональная обязанность соблюдать конфиденциальность, установленная для адвокатов и патентных поверенных. Согласно статьям 43a и 46c Федерального положения об адвокатуре (BRAO) и статьям 39a и 41d Положения «О патентных поверенных» (PAO) обязательство по сохранению тайны, действующее для адвокатов и патентных поверенных, распространяется на штатных юристов и штатных патентных консультантов. Указанное обязательство по сохранению тайны сопровождается процессуальными нормами,

⁵³ См. материалы, поступившие от Швейцарии в ответ на циркулярное письмо С. 9304.

⁵⁴ См. материалы, полученные от Франции в ответ на циркулярное письмо С. 9304.

⁵⁵ См. информацию, представленную Австралией, доступную по адресу: https://www.wipo.int/documents/d/scp/docs-en-confidentiality-advisors-clients-docs-australia_2.pdf.

регулирующими право отказаться от дачи показаний относительно сведений, подпадающих под действие профессиональной тайны в гражданском судопроизводстве.

157. Как отмечено в пункте 35, согласно пункту 2 правила 287 Регламента Единого патентного суда адвокатская тайна распространяется на сообщения между клиентом и адвокатом либо патентным поверенным, работающим у клиента по найму и привлеченным для действий в профессиональном качестве.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

158. Предшествующие разделы исследования показали отсутствие единого подхода в национальном и региональном законодательстве относительно категорий специалистов по патентным вопросам, чьи конфиденциальные сообщения между ними и клиентами пользуются защитой от принудительного раскрытия.

159. Квалифицированные юристы представляют собой основную категорию специалистов, конфиденциальные сообщения которых, как правило, пользуются защитой во многих юрисдикциях. Когда юрист предоставляет юридические консультации по патентным вопросам, защита обычно вытекает из общих норм, регулирующих адвокатскую тайну или профессиональную тайну адвокатов. Однако основания, применение и объем охраны, обеспечиваемой правовой привилегией или обязательствами по сохранению профессиональной тайны, различаются в зависимости от страны.

160. Режим патентных поверенных, патентных агентов, поверенных или агентов по ИС отличается большим разнообразием. В некоторых странах нормы о привилегии или обязательства по сохранению профессиональной тайны применяются исключительно к квалифицированным юристам, в результате чего патентные консультанты, не являющиеся юристами, не пользуются эквивалентной охраной. В других государствах национальное законодательство прямо признает патентных поверенных, патентных агентов (а также поверенных и агентов по ИС) категориями специалистов, чьи конфиденциальные сообщения пользуются защитой от принудительного раскрытия.

161. Правовые механизмы предоставления подобной защиты также различаются. Несмотря на указанные различия, прослеживаются определенные общие условия. В частности, защита обычно требует, чтобы патентный поверенный, патентный агент, поверенный или агент по ИС имели право оказывать услуги, связанные с патентами, согласно применимой правовой базе и действовали в своем профессиональном качестве. Кроме того, сообщение обычно должно касаться консультаций либо услуг, подпадающих под сферу профессиональной деятельности, для которой предусмотрена защита.

162. Дополнительные сложности возникают, когда консультации по патентным вопросам приобретают трансграничный аспект. Различия между национальными подходами снижают предсказуемость защиты в трансграничных ситуациях.

[Конец документа]