

**Новое правило распространяет предусмотренный в США режим адвокатской тайны на патентных специалистов USPTO, не являющихся адвокатами, и на патентных специалистов из других стран**

Новое правило вступит в силу 7 декабря 2017 г. Новое правило распространяется на область сохранения адвокатской тайны при рассмотрении дела в Совете по рассмотрению патентных споров и апелляции (РТАВ). Согласно данному правилу:

любая информация и документы, передаваемые клиентом патентному специалисту USPTO или патентному специалисту иностранной юрисдикции, которые обоснованно необходимы, а также относятся к объему полномочий такого специалиста, подлежат такой же защите (включая все ограничения и исключения), как если бы клиент передавал такие документы и информацию адвокату, уполномоченному осуществлять адвокатскую практику в Соединенных Штатах.

Теперь требование о защите адвокатской тайны прямо распространяется на обмен клиента информацией с патентными агентами и патентными специалистами иностранных юрисдикций. Новое правило согласуется с правилом 2016 г. Апелляционного суда США по федеральному округу, согласно которому режим адвокатской тайны применяется к патентным агентам США, действующим в рамках своей правомочной деятельности. См. *Queen's University at Kingston*, 820 F.3d 1287 (Фед. округ, 2016). Данное правило значительно расширило сферу применения адвокатской тайны и четко обозначило, что принцип адвокатской тайны продолжает распространяться на информацию, передаваемую клиентами патентным агентам, не являющимся адвокатами, поэтому такая информация пользуется иммунитетом от необходимости раскрытия в рамках судебного разбирательства в США. Правило призвано защитить от раскрытия в процессе возражения на изобретение не только информацию о возражении на изобретение, но также «информацию, передаваемую в период подачи заявки на получение патента в USPTO или в иностранном ведомстве по регистрации прав ИС, например в процессе продолжения рассмотрения заявки на патент или анализа целесообразности подачи». Новое правило будет законодательно закреплено в Своде федеральных постановлений, раздел 37, § 42.57.