

ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВО®



п р о б л е м ы
р е ш е н и я
ф а к т ы

Том XVII №3

Март 2017

ВОПРОСЫ ПРАВА

- Развитие законодательства в рамках Африканской региональной организации интеллектуальной собственности** [1]
В.И. Еременко

- Правовые коллизии при заключении лицензионных договоров на использование РНТД** [11]
М.Ю. Чайков

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО СУДОСТРОЕНИЯ

- Создание отечественных неатомных подводных лодок в послевоенный период с использованием опыта германского судостроения** [16]
Б.А. Барбанель, С.В. Федуров

ПРОБЛЕМЫ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ

- Явление неустойчивости и вспышки звезд** [23]
В.К. Дедков

НАМ ПИШУТ

- Флексагонные сетки и метод создания на их основе роботизированных динамических пространственных форм** [29]
А.В. Ивченко

МНЕНИЯ, СПОРЫ, ДИСКУССИИ

- Чем грозят изменения законодательства о патентных поверенных?** [37]
М.Я. Эпштейн

- О так называемой «позиции Санкт-Петербургской коллегии» и опросе мнений, также инициированном из Санкт-Петербургской коллегии** [43]
В.А. Хорощеев

ПРИЛОЖЕНИЕ

- ♦ **Нормативные правовые акты** [48]

УЧРЕДИТЕЛЬ

ООО «Международный институт промышленной собственности»

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Н.В. Лынный (к.э.н.) — главный редактор, генеральный директор Международного института промышленной собственности

Б.А. Барбанель (к.т.н.) — член Научного совета РАН по проблемам теоретической и прикладной гидрофизики

В.Н. Евдокимова (к.ю.н.) — зам. главного редактора

В.И. Еременко (г.ю.н.)

В.И. Карев (г.т.н.) — зам. директора Института проблем механики РАН

Ю.С. Кучеров (к.т.н.) — генеральный директор ЗАО «Полёт-безопасность»

А.А. Маршак (г.ф.н.) — главный научный сотрудник Института социологии РАН

В.И. Мухомов (г.э.н.) — профессор Российской государственной академии интеллектуальной собственности

Ю.П. Пимошенко — президент Союза работников инновационных предприятий

Н.В. Полякова (к.х.н.) — руководитель департамента ОАО «Российская венчурная компания»

С.Т. Суржилов (г.ф.-м.н.) — академик РАН, директор Института проблем механики РАН

В.П. Чернолес (г.п.н.) — начальник НИЛ Военной академии связи



Чем грозят изменения законодательства о патентных поверенных?

М.Я. ЭПШТЕЙН (г. Санкт-Петербург)

Для обеспечения качественной охраны объектов интеллектуальной собственности (далее — ИС) необходимы услуги профессионального посредника между правообладателем, подающим заявки на регистрацию прав ИС, и государственным органом — Патентным Ведомством, которое эти заявки рассматривает, выдает патенты.

Такие посредники называются патентными поверенными.

В ближайшее время сообщество патентных поверенных может сильно пострадать. Многие ныне работающие поверенные будут вынуждены уйти с рынка. В результате пострадает вся система охраны ИС: патентные услуги в России станут более труднодоступными, дорогостоящими, качество их снизится. Это все может произойти в результате грозящего нам изменения законодательства о патентных поверенных.

1) Деятельность патентных поверенных в России регулируется сейчас Законом «О патентных поверенных» от 30 декабря 2008 г. № 316-ФЗ (далее — Закон), который в целом удовлетворяет требованиям сообще-

щества патентных поверенных и интересам государства.

Действующий Закон предусматривает либеральную модель доступа к профессии патентного поверенного и организации их деятельности:

Патентный поверенный должен иметь:

- любое высшее образование;
- 4 года практики в данной сфере;
- сдать квалификационный экзамен.

Формы работы патентных поверенных не ограничиваются, в настоящее время патентный поверенный может работать:

- как индивидуальный предприниматель (далее — ИП);
- работник у ИП, сотрудник ООО или АО, сотрудник адвоката;
- в некоммерческом партнерстве, в НИИ, ВУЗе и прочее.

Кроме того, для патентного поверенного отсутствуют требования:

- обязательного членства в СРО или другой профессиональной организации;
- лицензирования профессии;
- обязательного страхования профессиональной ответственности;
- профессиональных стандартов.

То есть работающий патентный поверенный не обязан платить какие-либо специальные взносы и сборы, помимо общепринятых налогов, взносов в ПФР и ФМС и т. п.

Эпштейн Михаил Яковлевич, патентный поверенный РФ, РОО «СПб Коллегия Патентных Поверенных».

Таким образом, сейчас не очень трудно получить статус патентного поверенного и начать работу на рынке патентных услуг.

2) Вот эта либеральная модель законодательства о патентных поверенных была предложена руководством Роспатента в начале 1990-х годов и работает до сих пор, обеспечивает относительно большое количество патентных поверенных и специалистов патентной работы, работающих на рынке патентных услуг, где:

- имеется здоровая конкуренция;
- обеспечивается в целом неплохое качество услуг патентных поверенных и одновременно их доступность по цене.

При названных условиях на рынке большинство специалистов, имеющих квалификацию в области патентования, имеют возможность работать, помогать предпринимателям оформлять права ИС. Ежегодно квалификацию патентного поверенного получает примерно 50 человек, кто-то выбывает, но в целом их число растет.

3) В рамках действующего Закона на рынке сейчас работают около 1500 патентных поверенных, большинство — в Москве и Санкт-Петербурге. При этом на рынке патентных услуг существует несколько крупных фирм, в которых работают от 20 и более патентных поверенных, и примерно две сотни мелких фирм, в которых один или несколько патентных поверенных. Кроме того, многие патентные поверенные работают как ИП, обычно без нанятых работников.

Большинство поверенных работают по упрощенной системе налогообложения. И все равно патентных поверенных не хватает, их нужно больше!

4) Кроме аттестованных патентных поверенных патентные услуги оказывают патентоведы, у которых нет статуса патентного поверенного, но есть квалификация и опыт в области патентования технологий, и они имеют право представлять в Патентном Ведомстве только российских заявителей.

Также на рынке этих услуг работают патентные адвокаты, это патентоведы,

имеющие статус адвокатов, деятельность которых в основном регулируется Законом об адвокатуре и адвокатской деятельности, и при этом они представляют клиентов не только в Патентном Ведомстве, но и в других административных органах и в суде.

То есть всего на рынке патентных услуг три категории специалистов:

- патентоведы;
- патентные поверенные;
- патентные адвокаты.

Нынешнее хорошее положение дел в сфере патентных услуг и доступность к ведению патентного бизнеса частным лицам и мелким фирмам, с одной стороны, и одновременно доступность к получению услуг потребителями при обусловленных конкуренцией не очень высоких ценах на услуги, с другой стороны, нравится не всем.

Находятся силы, которые желают прибрать этот рынок к рукам, выдвинуть значительную часть работающих патентных поверенных и специалистов из этого рынка, в особенности удалить с рынка мелкие фирмы и ИП, и поделить в основном рынок патентных услуг между крупными игроками на рынке. Особенно это касается услуг для иностранцев.

Предложенный Проект внесения изменений в Закон предлагает по сути дела уничтожить две первые категории специалистов, а некоторых патентных поверенных превратить в патентных адвокатов.

В результате:

- количество работающих на рынке специалистов сократится;
- качественные патентные услуги будут труднодоступными, дорогостоящими;
- ухудшится инвестиционный климат;
- специалисты останутся без работы или уйдут в тень.

Сокращение числа работающих поверенных позволит оставшимся на рынке поднять цены на патентные услуги и вообще диктовать условия. Патентные услуги станут труднодоступными и дорогими.

Отличительной особенностью деятельности патентных поверенных является их право представлять интересы иностранных

заявителей, подающих в России заявки на регистрацию изобретений, промышленных образцов, товарных знаков, эта работа часто не очень трудная, в основном формальная, хорошо оплачивается и, учитывая низкий курс рубля к основным мировым валютам, представление иностранцев в Патентном Ведомстве России является весьма прибыльным бизнесом, который сейчас в принципе доступен всем патентным поверенным, мелким фирмам и частным лицам тоже.

Особо привлекателен рынок ведения заявок на изобретения для иностранцев, на котором работают примерно 400–500 поверенных. Это в основном бывшие советские специалисты, люди пожилые, тихие, скромные. Если условия изменятся, они безропотно уйдут на пенсию.

Иностранцев заявок подается около 10 тыс. в год, а каждая заявка приносит явно больше 1 000 долларов. Т.е. вот эти примерно 500 человек держат рынок объемом явно больше 10 млн. долл. И большинство из них можно одним махом с рынка убрать, сконцентрировать рынок в руках немногих. А потом и цены поднять.

Для этого и предлагается внести существенные поправки в Закон о патентных поверенных № 316-ФЗ, которые, с одной стороны, затруднят доступ к профессии со стороны новых соискателей звания патентного поверенного, с другой стороны, принудят значительное количество ныне работающих поверенных с этого рынка уйти. Это тем более возможно, что среди работающих патентных поверенных немало людей преклонного возраста, уже пенсионеров или им осталось недолго до пенсии. Оставшиеся на рынке специалисты поделят рынок, смогут поднять цены на услуги, а отчасти просто вынуждены будут это сделать.

Таким образом:

- специалисты останутся без работы или уйдут в тень,
- часть отечественных разработок при этом останутся без охраны из-за недоступности услуг,
- часть иностранцев откажется от патентования в России из-за роста цен на услуги,

— будет ухудшен инвестиционный климат.

И вообще Россия пострадает, вот это все инициаторов проекта не волнует! Или они этого просто не понимают.

Мы хотим проинформировать предпринимателей о такой опасности и попросить поучаствовать в предотвращении принятия таких поправок. В случае принятия предложенных поправок в закон о патентных поверенных предпринимателям будет труднее охранять права ИС.

По мнению РОО «СПб Коллегия патентных поверенных», нужно в основном сохранить действующий Закон о патентных поверенных, чтобы указанных проблем избежать. Можно вообще пока не вводить никаких изменений Закон о патентных поверенных, действующий закон ведь принят только 8 лет назад и обеспечивает хорошие условия работы. Но если проект изменений все же будет рассматриваться в Парламенте, то РОО «СПб Коллегия патентных поверенных» предлагает внести другие изменения, которые только улучшат ситуацию, позволят избежать негативных последствий.

Мы просим сообщество предпринимателей оказать нам поддержку и помочь сохранить существующий сейчас благоприятный климат, избежать ухудшения ситуации, сохранить рабочие места, сохранить возможности для патентного бизнеса, и сохранить также хорошие возможности для обеспечения правовой охраны разработок предпринимателей, сохранить благоприятный инвестиционный климат и имидж России. Для этого нужно поддерживать наши обращения в Совет Федерации или подготовить и подать новые обращения с критикой предложенного проекта.

В конце октября 2016 года в Совет по проблемам Интеллектуальной Собственности при Совете Федерации РФ был подан проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон “О патентных поверенных”» от 30 декабря 2008 года № 316-ФЗ и рабочая группа Совета его уже рассматривает. Процесс запущен. Состоялось несколько обсуждений проекта.

Проект в Совет Федерации был подан Межрегиональной общественной органи-

зацией «Палата патентных поверенных», в которой состоят около 250 патентных поверенных, в основном из больших фирм. Проект был подан без всякого предварительного обсуждения в профессиональной среде. Даже многие члены Межрегиональной общественной организации «Палата Патентных Поверенных» о подготовке проекта не знали и сейчас выступают против предлагаемых изменений. Подобные меры предлагаются уже в третий раз, ранее такие предложения отвергались, признавались их вредными. Тем не менее, эти меры предлагаются вновь. В рабочую группу Совет Федерации, рассматривающую Проект, уже поступили десятки обращений от патентных поверенных, содержащих доводы против этого проекта.

Другое добровольное общественное объединение — РОО «СПб Коллегия Патентных Поверенных» выступает против введения предлагаемых данным проектом мер. Мы говорим, что можно пока никаких изменений в наш Закон не вводить. На случай, если все же введение каких-то мер будет рассматриваться, мы предлагаем свой вариант внесения изменений, предлагаются немногочисленные и не кардинальные изменения Закона, реально улучшающие ситуацию.

Проект предлагает введение целого ряда ограничивающих мер для лиц, оказывающих патентные услуги, они усложнят работу патентных поверенных на рынке. Причем, эти меры вводятся в завуалированном виде, при декларировании благих целей и под видом улучшения условий работы патентных поверенных, предоставления им дополнительных возможностей для работы, поднятия престижа профессии и т.п. Но на самом деле, по нашему мнению, ситуация ухудшится. Может быть, инициаторы проекта отчасти сами не понимают пагубности предлагаемых мер, плохо владеют ситуацией. В проекте присутствуют формулировки, последствия принятия которых неочевидны. Предложенные поправки могут пройти, а потом появятся трактовки этих формулировок. Неочевидные сейчас выводы будут выдаваться за волю законодателя. Есть такая опасность!

По сути дела предлагается существенно изменить содержание профессии патентного поверенного! Но при обсуждении проекта на инициаторы Проекта эти замыслы отрицают, утверждают, что негативных последствий от введения поправок не будет и все патентные поверенные сохраняют возможности для работы. Может быть, сами не понимают.

Основными предложенными мерами критикуемого проекта являются:

а) введение запрета на оказание патентных услуг юридическим лицам теми специалистами, которые не имеют статуса патентного поверенного или адвоката, будут вынуждены с рынка уйти;

б) введение нескольких дополнительных требований к патентному поверенному, которые касаются наличия специального образования у патентного поверенного и ограничений форм осуществления деятельности патентного поверенного, т. е. форм его работы;

в) введение дополнительных полномочий для патентных поверенных, которые потребуют наличия соответствующей дополнительной квалификации;

г) введение для патентных поверенных обязательного членства в единой для всех организации — палате патентных поверенных — с уплатой различных взносов, выполнением обязательных для всех решений Палаты и стандартов. Это окажется по силам не всем.

Более конкретно, проект предлагает введение определения деятельности патентных поверенных как «квалифицированной юридической и информационной помощи». Это определение взято из Закона об адвокатуре и адвокатской деятельности.

Такое определение, по нашему мнению, потребует наличие высшего юридического образования у патентных поверенных, которого у большинства нынешних нет. Такое определение сразу исключит из профессии более 50 % патентных поверенных. Но для обычной практики патентного пове-

ренного по заявкам высшее юридическое образование не требуется.

Введение особых полномочий для патентных поверенных, которые сродни полномочиям адвокатов. Это право на запрос в госорганы; право на доступ к государственным информационным ресурсам; право на тайну, т.е. информация о деятельности патентных поверенных даже правоохранительным органам предоставляется только по решению суда; право учреждать Кабинет патентных поверенных, как и у адвокатов; защиту от возбуждения уголовного дела против патентных поверенных по делам, связанных с их деятельностью.

По нашему мнению, осуществлять такие полномочия могут только профессиональные юристы, обладающие высшим юридическим образованием и соответствующим опытом, это логично. Эти полномочия также предлагается ввести для того, чтобы разом исключить всех не юристов из профессии. Но эти полномочия большинству нынешних поверенных не нужны! Предлагаемые полномочия также приведут к уходу многих ныне работающих поверенных с рынка. Кроме того, такое предложение является, по нашему мнению, незаконной попыткой вложить в давно полученный по прежнему закону статус патентного поверенного совсем другое, более широкое содержание.

Патентный поверенный, который в своё время сдавал экзамен на агента по заявкам, не должен в результате изменений закона получать такие адвокатские полномочия, которые предполагают наличие совсем другой подготовки. Для патентного поверенного гораздо важнее техническое образование, а предложенные меры приведут к уходу технарей из профессии. Оставшиеся на рынке адвокаты не смогут готовить описания изобретений по сложным технологиям, химии, электронике и т. п. Ситуация с охраной разработок ухудшится! (Можно, конечно, нанимать технарей как помощников, но это другая история).

По сути дела предлагается ввести новый дополнительный класс адвокатов в области патентной работы и уничтожить хорошо

работающий класс патентоведов и патентных поверенных. Но инициаторы проекта это отрицают.

Введение обязательного членства в единой Палате Патентных Поверенных по примеру адвокатской или нотариальной, что в частности, предусматривает регулярные взносы в страховой и компенсационный фонды, выполнение обязательств для всех стандартов профессии, вообще выполнение всех решений Палаты. Вводимые стандарты осуществления профессии могут потребовать наличия большого офиса, штата помощников, парковки и т. д.

Могут быть и дополнительные целевые взносы. Все это станет неподъемным бременем для патентных поверенных, сделает невозможным работу многих патентных поверенных, даже тех, которые выполняют вышеперечисленные требования касательно образования.

Было бы правильным, если эти новые нормы вводились в течение, например, 5 лет. За это время люди подготовятся — кто-то выучится, кто-то найдет другую работу, кто-то на пенсию — и т. п. Но они хотят ввести сразу, за счет этого резко уменьшить число работающих патентных поверенных. Оставшиеся станут королями на рынке.

Еще важно, в результате изменений значительная часть патентного бизнеса окажется в руках представительств иностранных юридических фирм, гонорары патентных поверенных будут поступать в заграничные фирмы. Для России это тоже плохо.

Далее, Проект предполагает называть деятельность патентных поверенных не предпринимательской, а помощью, приравнивают эту деятельность к адвокатской.

Якобы патентные поверенные выполняют публично-правовую функцию. Это означает, что патентным поверенным нельзя будет работать как ИП или в ООО, АО, и т. п., придется и форму работы менять, применять только то, что принято у адвокатов.

Это также потребует расходов, неподъемных для многих!

Но мы считаем некорректным приравнение профессии патентного поверенного к профессии адвоката. Патентный поверенный участвует в предоставлении государственной услуги по регистрации изобретения и др. объектов. Адвокат начинает работать, когда возникает конфликт, нужно какие-то решения обжаловать. В основном сферы работы адвокатов и патентных поверенных разные, хотя есть пересечения.

По предположению, многие поверенные могут оказаться в ловушке: не предвидя пагубных последствий введения поправок в Закон, будут все также работать, наберут заказов, подадут заявки в Роспатент, а после опубликования трактовок введенных Проектом мер окажется, что они уже были неправомерно выполнять эти работы, заявки пропадут, охрана разработок будет утеряна. Вот такая бомба под систему охраны ИС в России!

Если все же изменения будут вводить, то мы предлагаем ввести небольшие поправки в Закон, не меняющие его сути.

Предложения Совета РОО «Санкт-Петербургская коллегия патентных поверенных» по внесению изменений в Федеральный закон от 30.12.2008 года № 316-ФЗ «О патентных поверенных»:

1) в статье 2 подпункт 3 пункта 2 изложить в следующей редакции:

«3) имеет высшее образование уровня специалитет или магистратура, а при аттестации по специализации «Изобретения и полезные модели» — высшее образование уровня специалитет или магистратура по естественнонаучному или техническому направлению»;

2) в статье 2 подпункт 4 пункта 2 изложить в следующей редакции:

«4) имеет не менее, чем четырехлетний с момента получения высшего образования уровня специалитет или магистратура опыт работы в сфере деятельности патентного поверенного в соответствии со специализацией, применительно к которой гражда-

нин выражает желание быть аттестованным и зарегистрированным в качестве патентного поверенного»;

3) в статье 2 пункт 2 дополнить предложением:

«Для аттестации и регистрации по специализации «наименования мест происхождения товаров» при рассмотрении соответствия требованию подпункта 4 настоящего пункта учитывается опыт работы и по специализации «товарные знаки и знаки обслуживания»;

4) в статье 3 пункт 1 изложить в следующей редакции:

«Патентный поверенный вправе осуществлять свою профессиональную деятельность самостоятельно, в том числе в качестве индивидуального предпринимателя, а также на основании трудового договора между патентным поверенным и работодателем (юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем).

Зарегистрированный патентный поверенный не имеет право быть работником или подрядчиком федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также организаций, находящихся в ведении федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, за исключением преподавания и выполнения работы в научных целях»;

5) в статье 3 пункт 3 изложить в следующей редакции:

«Наименование «патентный поверенный» или словосочетание, включающее в себя это наименование, вправе использовать для индивидуализации своей деятельности только патентные поверенные, работодатели патентных поверенных, общественные объединения и саморегулируемые организации патентных поверенных, а также средства массовой информации, имеющие в составе редакционной коллегии не менее половины патентных поверенных».