



АУТСОРСИНГ ПАТЕНТНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ, ИЛИ ЧТО СКАЗАЛ ВИННИ-ПУХ

МНЕНИЕ
СПЕЦИАЛИСТА



*Хвост или есть, или его нет.
По-моему, тут нельзя ошибиться.*

Алан Александр Милн

Длившееся последние пять лет обсуждение идеи аутсорсинга патентной экспертизы, а именно выполнения некой научной или образовательной организацией информационного поиска и оценки патентоспособности технических решений для целей экспертизы в патентном ведомстве, подошло к своему законодательному оформлению. С 1 августа 2021 г. вступил в силу федеральный закон¹, добавляющий эту процедуру к классической патентной экспертизе, выполняемой патентным ведомством, а для определения организаций, которые могут получить такое право, подоспело соответствующее постановление Правительства² от 15 июля 2021 г., устанавливающее порядок их аккредитации Роспатентом.

Ситуацию анализирует Ю.И.Буч – канд. техн. наук, патентный поверенный, доцент кафедры менеджмента и систем качества Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» (Санкт-Петербург, yury.buch@gmail.com).

Ключевые слова: аутсорсинг, заявитель, заявка на изобретение, патентная экспертиза, информационный поиск, патентоспособность.

OUTSOURCING OF PATENT EXAMINATION, OR WHAT WINNIE-THE-POOH SAID

The discussion of the idea of outsourcing patent examination for the last five years, namely, the implementation by a certain scientific or educational organization of an information search and assessment of the patentability of technical solutions for the purposes of examination in the Patent Office, has come to its legislative formalization. From August 1, 2021 the Federal law has entered into force adding this procedure to the classical patent examination performed by the Patent Office, and to determine the

¹ Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 262-ФЗ «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации».

² Постановление Правительства Российской Федерации от 15 июля 2021 г. № 1202 «Об утверждении Положения об аккредитации федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности российской научной или образовательной организации в качестве организации, которая может проводить предварительный информационный поиск в отношении заявленных изобретений или полезных моделей и предварительную оценку их патентоспособности, и о внесении изменения в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления федеральными органами исполнительной власти, Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг».



organizations that can receive such a right, the corresponding Government decree of July 15, 2021, establishing the procedure for their accreditation by Rospatent, has arrived.

The situation is analyzed by **Yu.I. Butch**, PhD, Patent attorney, Associate Professor of the Chair of Management and Quality Systems of the St. Petersburg State Electro Technical University «ЛЭТИ» (St. Petersburg, yuri.buch@gmail.com).

Key words: outsourcing, applicant, application for an invention, patent examination, information search, patentability.

История вопроса

Как можно судить, первоначально упоминание об аутсорсинге патентной экспертизы появилось на сайте Роспатента в июле 2016 г.³, в новостях о состоявшемся в Федеральной палате адвокатов круглом столе, посвященном созданию на базе Роспатента единого регулятора в сфере интеллектуальной собственности. Среди важных проектов Роспатента была названа «передача на аутсорсинг информационных поисков по экспертизе заявок на изобретения».

Новость, преподнесенная в таком виде, не могла остаться незамеченной, и в № 9/2016 журнала «Патенты и лицензии. Интеллектуальные права» вышла статья В.Ю. Джермакяна⁴, в которой Валерий Юрьевич дал критическую оценку этой идее, указав, что аутсорсинг, являющийся по существу передачей не свойственных одной компании, но важных для нее функций другой компании, специализирующейся на таких задачах, не может быть применен в рамках действующего законодательства, когда экспертиза патентных заявок является прерогативой Роспатента. Кроме того,

³ <https://rospatent.gov.ru/index.php/ru/news/2016-07-22-krugstol22>

⁴ Джермакян В.Ю. Роспатент предлагает передать на аутсорсинг информационные поиски по экспертизе заявок на изобретения // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2016. № 9. С. 17.



критика касалась как самого обоснования аутсорсинга – сокращения срока рассмотрения заявок, так и серьезных последствий для ведомства, включая несогласованное разглашение сведений об изобретении, нарушение обязательств международного поискового органа в рамках РСТ, обязательств по договорам РРН и др. Это не говоря уже

о практической реализуемости патентной экспертизы на стороне и связанных с этим финансовых вопросов.

Продолжения дискуссии фактически не последовало, но идея аутсорсинга воплотилась в законопроекте⁵, внесенном на рассмотрение Правительством Российской Федерации 26 декабря 2019 г. № 12075п-П8, которым большая часть справедливых возражений Валерия Юрьевича была «нейтрализована» тем, что согласно законопроекту экспертизу по существу заявки проводит, как и проводило, ведомство, а предварительный информационный поиск и предварительная оценка патентоспособности, выполняемые сторонней организацией, хотя и аккредитованной Роспатентом, являются факультативной процедурой, результаты которой, по логике законодателя, должны поспособствовать ведомству в принятии решения по заявке.

⁵ <https://sozd.duma.gov.ru/bill/873108-7> или <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=PRJ&n=190331#0579215564249403>



При этом решение о передаче заявки на такую стороннюю патентную экспертизу (определим задачу именно так, что совершенно не противоречит смыслу информационного поиска и оценки патентоспособности изобретения, пусть и названных предварительными) принимает заявитель. То есть никакой это не аутсорсинг – назовем вещи своими именами.

Впрочем, от этого содержание законопроекта, предлагавшего изменения процедуры патентной экспертизы в целом, не потеряло интереса. Свидетельство тому – появление в № 3/2020 журнала «Патенты и лицензии. Интеллектуальные права» очередной статьи В.Ю.Джермакяна⁶, в которой автор, соглашаясь с законностью предлагаемых изменений, вместе с тем выразил обоснованные сомнения относительно популярности сторонней патентной экспертизы у заявителей, особенно учитывая связанные с этим финансовые затраты и возможные конфликты заявителей с организацией, проводящей такую экспертизу.

Как и следовало ожидать, 31 июля 2020 г. упомянутый федеральный закон № 262-ФЗ (далее – закон) был принят, о чем в тот же день оповестил Роспатент⁷. Надо отдать должное, в дальнейшем ведомство неоднократно информировало общественность о нововведении, например, дало разъяснения основных положений закона для СПС «Гарант»⁸, более подробно об этом рассказала

⁶ Джермакян В.Ю. Аутсорсинг информационных поисков при экспертизе: что впереди?// Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2020. № 3. С. 10.

⁷ <https://rospatent.gov.ru/ru/news/putin-podpisal-zakon-ob-autsorsinge-31072020>

⁸ Роспатент рассказал о предстоящих изменениях в процедуре рассмотрения патентных заявок. 11 февраля 2021 г.//<https://www.garant.ru/news/1445481/>

заместитель директора ФИПС Т.Н.Эриванцева⁹. Но самое интересное обсуждение этого вопроса происходило на круглом столе «Предварительные информационный поиск и оценка патентоспособности – дополнительные гарантии повышения надежности патента», организованном в рамках XXIV международной конференции Роспатента, состоявшейся 20–21 октября 2020 г. Запись этого обсуждения размещена на YouTube¹⁰.

Наконец 15 июля 2021 г., за пару недель до вступления закона в силу в части, которая относится к новациям процедуры патентной экспертизы, вышло упомянутое постановление Правительства Российской Федерации № 1202 (далее – постановление № 1202), устанавливающее порядок аккредитации Роспатентом научных и образовательных организаций, которые могут проводить предварительный информационный поиск и предварительную оценку патентоспособности заявленных изобретений и полезных моделей. Действовать постановление начнет с 1 марта 2022 г., так что пока у Роспатента есть время подготовиться, а у нас – осмыслить предстоящие изменения в процедуре патентной экспертизы и их последствия.

Основные положения закона

Поскольку любой может ознакомиться с законом самостоятельно, отметим кратко суть его основных положений,

⁹ Аутсорсинг патентной экспертизы. Все, что нужно знать о новом законе. 24 февраля 2021 г.//<https://rospatent.gov.ru/ru/news/faq-autsorsing-patentnoy-ekspertizy>

¹⁰ Круглый стол «Предварительные информационный поиск и оценка патентоспособности». 21 октября 2020 г.//<https://www.youtube.com/watch?v=gtC0EnSStWA>



что позволит оценить общую картину вносимых изменений.

1. Экспертиза заявки на изобретение или полезную модель по существу, включая проведение информационного поиска и оценку патентоспособности, а также принятие решения по заявке остается за Роспатентом, как и было, все в соответствии с ГК РФ.

2. При проведении экспертизы учитываются результаты предварительного информационного поиска и предварительной оценки патентоспособности, выполненных научной или образовательной организацией, аккредитованной Роспатентом на такой вид деятельности. Такие результаты учитываются, если они поступили до принятия решения по заявке. Иными словами, ведомство может учитывать, а может и не учитывать эти результаты, причем как в зависимости от их содержания, так и в зависимости от того, когда они поступили в ведомство. Это нормально, поскольку за результат экспертизы заявки отвечает ведомство.

3. Порядок аккредитации научной или образовательной организации, включающий требования к ней, устанавливается Правительством Российской Федерации, что уже произошло в виде постановления № 1202.

4. Решение о передаче заявки на исследование в аккредитованную организацию принимает заявитель – это его личная инициатива. Установлен срок, когда заявитель должен сделать запрос на такое исследование: по заявке на изобретение – до начала проведения экспертизы по существу, а по заявке на полезную модель – до завершения предварительной экспертизы. Также установлена обязанность заявителя уведомить об этом Роспатент. Логика простая: никто не принуждает заявителя,

но если он идет на проведение сторонней патентной экспертизы, ведомство, рассматривающее заявку, должно это понимать.

5. Отчет о предварительном информационном поиске и заключение по результатам предварительной оценки патентоспособности включаются в материалы заявки и становятся доступны для третьих лиц в том же порядке, что и другие материалы заявки.

Итак, действительно, закон не предусматривает аутсорсинг экспертизы заявки. Это просто дополнительное исследование патентоспособности заявленного технического решения, проводимое по воле заявителя и за его счет. Отметим, что инициатором и по существу единственным в настоящий момент заинтересованным в рассматриваемых изменениях лицом является Роспатент. Чего здесь больше, ведомственного интереса или борьбы за светлое будущее – непонятно. Тем не менее попробуем проанализировать ситуацию.

Мотивы и аргументация

Основными мотивами в пользу рассматриваемой процедуры для заявителя выдвигаются:

сокращение сроков проведения экспертизы;

повышение качества экспертизы и надежность выдаваемых патентов;

уменьшение размера патентных пошлин за экспертизу по существу.

Так ли это на самом деле?

Сокращение сроков проведения экспертизы

Не обсуждая задачи сокращения сроков рассмотрения заявки вообще (такой проблемы в России сегодня нет),



отметим, что проведение стороннего исследования, результатов которого будет ждать эксперт ведомства, только затянет рассмотрение заявки. Процесс поиска и оценки патентоспособности в аккредитованной организации не регламентирован и, вообще говоря, будет определяться договором на оказание такой услуги, заключаемым с заявителем. Два идущих последовательно процесса в сумме не могут быть короче любого из них. Если же эксперт ведомства захочет еще и обсудить результаты предварительных исследований, то это желание только затянет процесс: телефонный (по скайпу, зуму и пр.) разговор к делу не пришьешь – значит, обмен мнениями будет происходить в письменной форме.

Дополнительно звучал тезис, что когда число заявок невероятно вырастет, то процедура сторонней экспертизы поможет нам сохранить достигнутые сегодня сроки рассмотрения заявок. В смысле ожиданий, конечно, патристично, но по сути – аргумент так себе.

Качество экспертизы и надежность патента

Это абстрактные понятия до тех пор, пока не названы критерии оценки, – такая *«вещь в себе»*. Единственным в данном случае критерием может быть результат попытки аннулирования патента по условиям патентоспособности: если патент не оспаривался, мы ничего не можем сказать о его надежности, разве что сами проведем новое исследование патентоспособности. При этом однозначный ответ на вопрос о надежности патента может быть только в одном случае – если будут найдены доказательства непатентоспособности изобретения. Развивая базы данных и возможности поиска, совершенствуя

методологию оценки, непрерывно обучая экспертов, увеличивая отводимое на экспертизу время и расширяя круг участников экспертного процесса, мы всего лишь немного повышаем вероятность того, что патент выдан законно. Только если найдено основание отказать в выдаче патента, и такое решение выдержало проверку в Палате по патентным спорам и Суде по интеллектуальным правам, можно говорить о ясности в отношении этого патента и, соответственно, качестве экспертизы – качество хорошее. Более того, как ни парадоксально прозвучит, но порой это лучше, чем дамклов меч аннулирования патента. Лучше потому, что патентообладатель не может однозначно оценить риски по факту выдачи патента. Как сказал Аристотель, очевидная невозможность всегда предпочтительней сомнительной возможности.

Означает ли это, что нет смысла упираться, придумывая новые и новые пути повышения качества экспертизы? Вовсе нет, наоборот. Коль скоро институт патента играет важнейшую роль в развитии экономики, делать это надо. Только надо понимать, что идеальный результат недостижим – речь всего лишь о вероятности соответствия результата реальному положению дел, и не забывать при этом о «цене вопроса».

Уменьшение размера пошлин

В данном случае это просто лукавство. Учитывая, сколько может стоить на стороне поиск и оценка патентоспособности, а также принимая во внимание размер пошлины за экспертизу по существу, можно точно сказать, что невозможно установить такие скидки по пошлинам, которые компенсировали бы заявителю его сторонние расходы.



Рост изобретательской активности

Еще одним мотивом назывался ожидаемый рост изобретательской активности научного сообщества за счет повышения его патентно-правовой культуры. Прежде всего разведем три совершенно разных понятия: изобретательская активность, заявочная активность, патентно-правовая культура. Что мы обсуждаем: творчество как таковое или подачу заявок? Творчество, изобретательское в данном случае, определяется интересом ученого, но в большей степени потребностью производства и бизнеса, если ученый с этим связан. При этом заявки на изобретения, созданные при выполнении исследований и разработок по заказам бизнеса (не из бюджетных средств), подает, как правило, заказчик, на что совершенно не влияет продвинутость вузовского ученого в патентных вопросах.

Что касается заявочной активности непосредственно вузов, то она определяется исключительно показателями, предписанными к достижению, и в ряде случаев – интересом к получению вознаграждения за служебные изобретения. Когда одним из ключевых показателей деятельности вуза определено число заявок на изобретения, следует скачок этого показателя. Если же таким показателем определено вообще число охраняемых результатов интеллектуальной деятельности с подтвержденной регистрацией прав на них, жди скачка регистраций программ для ЭВМ, а заявки на изобретения в лучшем случае будут от аспирантов, которым важно иметь патенты в списке трудов.

А вообще-то число патентных заявок определяется потребностью, потребность – конкуренцией, а конкуренция

– спектром факторов, как то: реальной защитой прав собственности, нормальным судом, уровнем коррупции в стране. Там надо искать ответ. Что касается патентно-правовой культуры, то с этим не поспоришь – это прекрасно.

Аргументация

К сожалению, с аргументацией в пользу рассматриваемых изменений в процедуре патентной экспертизы тоже не все гладко. Так, при обсуждении на упомянутой конференции 2020 г. звучала различная аргументация за внешнюю патентную экспертизу в связи с качеством выдаваемых патентов. В частности, высказывалось мнение, что надежность патента повысится за счет участия ученых в процессе экспертизы. Из общих соображений – возможно, но не более того и не выходя за рамки вышесказанного. При этом надо учитывать, что ученые плохо или вообще не умеют искать патентную документацию, а непатентную назовут только ту, с которой знакомы по роду своей деятельности. Фактически вы получите просто экспертное мнение. Но это вовсе не отвечает задаче информационного поиска для целей патентной экспертизы.

Коллегиальное обсуждение тоже весьма сомнительно: чтобы обсуждать, собеседник должен иметь большой экспертный опыт именно в патентном деле, говорить на одном языке. Опыт общения с изобретателями, от начинающих до больших ученых, показывает, что обычно от этого мало толку, даже в случае их собственных изобретений – разная модель восприятия созданного и сравнения с существующим. Чтобы она изменилась, нужна большая практика, чего не предвидится не только в обозримом будущем, но и в силу разно-



го характера работы. Либо ты ученый, разработчик, либо уходи в патентное дело.

Разделение труда в смысле подготовительной работы по поиску, выполненной сторонней организацией, и окончательное решение по заявке, принимаемое ведомством, – еще один прозвучавший аргумент. Хорошо ли это и как работает?

Опыт показывает, что поиск невозможно оторвать от оценки патентоспособности, поскольку это не абстрактная процедура, а поиск под конкретное решение с конкретной целью. Такой поиск – это всегда итерационный процесс, когда постоянно держишь в голове анализируемое изобретение и каждый раз сопоставляешь его с очередным обнаруженным источником. Получив ответ по новизне, переключаешься на поиск с прицелом отличительных признаков, если получил ответ о непатентоспособности, поиск останавливаешь. Поиск всегда совмещен с оценкой, которая влияет на последующие поисковые шаги: начинаешь прицельно искать с учетом признаков, по-другому формулируешь поисковый образ, не удовлетворен результатом – ищешь связанные документы (на которые ссылается найденный релевантный документ или документы, которые ссылаются на найденный документ) и т.д.

На что влияет получение результатов поиска, сделанного другим специалистом, как к ним относиться? Это уже вопрос методологии поиска, отбора и анализа. Если ты не понимаешь, как были получены результаты – грош цена такому результату. Чтобы доверять поиску, надо понимать процесс: что, где, как искалось, как отбиралось и как анализировалось. То есть отчет о поиске должен быть не просто на одной

страничке, как это практикуется, с перечислением неких документов, даже с указанием их степени релевантности по отношению к анализируемому изобретению – он должен содержать также описание процесса. Отношение к формальному отчету может быть разным: например, если результаты совпадают с твоими, что крайне редко, делается один вывод, причем касающийся собственного(!) поиска, если не совпадают, можешь учесть, но ориентируешься все равно на собственные исследования. Вот и вся цена таких сторонних поисков. Исключением являются только результаты поиска по недоступным тебе источникам, но и при этом надо понимать, каким именно.

В качестве одного из ключевых аргументов «по аналогии» приводился опыт Японии и Кореи, внедривших аутсорсинг заявок на изобретения. Но, **во-первых**, это произошло в условиях на порядок большего, чем в России, числа заявок. **Во-вторых**, что принципиально важно, для этого создаются специализированные компании, занимающиеся только такой экспертизой. При этом работники этих компаний более нигде не работают, что фактически снимает вопросы конфиденциальности и конфликта интересов. Наконец, главное: это действительно аутсорсинг, поскольку решение о передаче заявки на рассмотрение в такую организацию принимает ведомство. Фактически это отдельный самостоятельный бизнес, встроенный в процесс экспертизы и проходящий под контролем патентного ведомства. Какая здесь аналогия с процедурой, установленной российским законом? Никакой, начиная от задачи, заканчивая реализацией и последствиями.

Другим аргументом «по аналогии» выдвигается практика РСТ и РРН. Мол,



предлагаемое фактически реализует модель рассмотрения заявки с учетом ранее проведенного поиска и оценки патентоспособности: в рамках РСТ – отчета о международном поиске и заключения международной предварительной экспертизы, а в рамках РРН – результатов рассмотрения заявки на это же изобретение ведомством ранней экспертизы. Более того, отмечается, что в последнем случае учет результатов, полученных ведомством ранней экспертизы, тоже добровольный – по ходатайству заявителя.

Что-то действительно, похоже, кроме одной маленькой, но принципиальной детали: все эти поиски и оценки патентоспособности выполняются патентными ведомствами. А главная прелесть заключается в том, что появляется возможность учесть результаты поиска, выполненные ведомством, работающем на другом языке, чего нет в нашем случае. Так что и эта аналогия не проходит.

Зачем? – вопрос заявителя

Заявителю пока неочевидно, ради чего он должен нести дополнительные расходы, а у патентоведов, патентных поверенных нет никаких мало-мальски серьезных аргументов, их оправдывающих. Действительно, лучше самим провести информационный поиск и оценить патентоспособность технического решения, благо сегодня для этого есть все возможности, и главное – потратить на это время и деньги до подачи заявки. Что, вообще говоря, всегда и возможно, и по факту происходит, когда готовится заявка.

Самый заинтересованный в патентоспособности – это заявитель, причем не после, а до подачи заявки. Лучше

заявителя (вместе с патентными специалистами – его работниками или привлеченными специалистами) никто не проведет информационный поиск и не примет обоснованного решения – подавать или нет заявку на получение патента на изобретение в том виде, как оно исследовалось, либо вначале усовершенствовать изобретение, в частности, с учетом результатов информационного поиска. Не понимать этого могут только изобретатели и заявители, впервые столкнувшиеся с задачей патентования.

Версия о том, что, получив дополнительную информацию о патентоспособности изобретения, заявитель может внести изменения в материалы заявки, а в случае негативного заключения – отказаться от заявки и не оплачивать дальше экспертизу по существу, конечно, хорошая, но опять-таки зачем? И сколько таких заключений можно собирать? Не лучше ли все это делать заранее, до подачи заявки?

Наконец, конфиденциальность и конфликт интересов. Когда заявка рассматривается в ведомстве, у заявителя есть по крайней мере формальная уверенность в соблюдении конфиденциальности. Спросите заявителей, они уверены, что отправленная в стороннюю организацию заявка не попадет «заинтересованному» лицу? Кроме того, сам сторонний эксперт, если он действующий специалист в определенной области техники, а именно это предполагается, получает важную техническую информацию, которую при обычной схеме экспертизы получил бы только после выдачи патента по заявке или публикации сведений о ней. Последнее, как мы знаем, установленная очень важная фора для заявителя. Если же заявка будет передана на сторону, он



ее фактически лишается. Эта схема как специально придумана, чтобы создать конфликт интересов.

Разве что отдельные вузы задумались о статусе аккредитованной организации для выполнения патентной экспертизы, но и они толком не понимают своего счастья, поскольку умеют считать деньги и явно не рассчитывают на поток заказов. Вот если бы на это дело им подкинули бюджетных денег..., тогда они могли бы заказывать друг у друга такие предварительные экспертизы.

Положение об аккредитации

Кратко суть Положения об аккредитации научной и образовательной организации для целей проведения предварительного информационного поиска в отношении заявленных технических решений и предварительной оценки их патентоспособности, утв. постановлением № 1202, может быть представлена следующим образом.

1. Аккредитация проводится Роспатентом на основании документов (если так понимать слова *«путем документального подтверждения»*), представленных аккредитуемой организацией. Выезд комиссии в эту организацию не предполагается. Требования сформулированы, форма представления сведений определена.

2. Ключевым требованием к организации является наличие в ней научных работников, сдавших экзамен на знание российского законодательства в области правовой охраны изобретений, полезных моделей, и наличие практических навыков в проведении информационного поиска в отношении таких объектов и оценки их патентоспособности. Экзамен на безвозмездной основе проводит ФИПС, состав необходимых

знаний и навыков, а также порядок проведения экзамена определяет Роспатент. Также Роспатент ведет учет работников, сдавших экзамен.

При этом в организации должны работать не менее двух таких работников, один из которых имеет ученую степень кандидата или доктора наук по отрасли науки, ученое звание в области науки, соответствующей области научной и (или) научно-технической деятельности, в отношении которой подается заявление об аккредитации. Место работы в данной организации должно быть основным, а стаж научной работы в указанной области науки и техники – не менее 3 лет.

3. Требования к техническому, программному и информационному обеспечению организации реальные и включают возможность поиска патентных документов в объеме минимума документации, установленном правилом 34 Инструкции к РСТ, и соблюдение конфиденциальности сведений, содержащихся в передаваемых на проведение информационного поиска заявках.

4. Аккредитация предоставляется бессрочно, но есть основания ее прекращения: несоответствие организации установленным требованиям, ее ликвидация, реорганизация или банкротство, а также заявление организации о прекращении аккредитации.

Помимо очевидных, а потому не требующих специального обсуждения процедур и правил, Положение об аккредитации вызывает ряд вопросов. Прежде всего, работники научных и образовательных организаций, наличие которых требуется для аккредитации, определены как *«научные работники»*. Представляется, что это явное ограничение, особенно в отношении вузов. Федеральный закон от 29 декабря



2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» разделяет понятие «научные работники» и «педагогические работники», последние из которых относятся к профессорско-преподавательскому составу. В итоге вузовского преподавателя – доцента, профессора, формально не относящегося к категории научных работников, нельзя использовать ни для получения аккредитации, ни для выполнения обсуждаемых работ, какой бы квалификацией он для этого не обладал.

А работники патентных отделов? Ведь они фактически выполняют такую работу, проводя патентные исследования по тематике университета и готовя заявки на получение патентов. Но при этом они не являются научными работниками (интересно, что во времена СССР патентный отдел вуза относился к научному подразделению, а его работники – к научным работникам).

Хочется надеяться, что подобное ограничение в дальнейшем будет устранено, например, простым исключением слова «научный». На выбор работника, которого организация заявит для выполнения работ, это никак не повлияет, поскольку ключевым моментом будет являться его квалификация, а не формальная должность в организации.

Но основной вопрос связан с указанием сферы научно-технической деятельности организации, что, надо понимать, необходимо для установления ее соответствия тематике изобретения, заявка на которое передается на рассмотрение в организацию. Это соответствие должно быть ясно как заявителю, так и ведомству, которое при получении от организации отчета об информационном поиске и заключении о патентоспособности должно быть уверенным в соответствующей компетенции органи-

зации и ее работников. Согласно Положению об аккредитации тематические области знаний организации характеризуются индексами Международной патентной классификации (МПК) или Совместной патентной классификации, указываемыми в заявлении на аккредитацию.

Требование относительно индексов МПК, которые надо указать в заявлении, очень неопределенно сформулировано, точнее, вовсе не сформулировано. Очевидно, что инженер, научный работник, имеющий техническое образование, работающий в вузе или научной организации, если он изобретатель, имеет опыт работы с патентной информацией, опыт заявочной работы, способен провести информационный поиск в достаточно широком спектре науки и техники. При этом, например, его базовое техническое образование формально может не совпадать с областью техники, к которой относится заявленное изобретение. Однако его технический кругозор, инженерная подготовка, практический опыт позволяют понять сущность заявленного изобретения, выполнить в отношении него информационный поиск и оценить его патентоспособность при соответствующих знаниях и опыте в патентном деле.

Проблема в другом: в заявлении на аккредитацию надо указать именно индексы МПК. Но это невозможно. **Во-первых**, неизвестно, кто и как проклассифицирует заявленное изобретение. **Во-вторых**, изобретения, казалось бы, из одной области техники с учетом сущности решения могут быть классифицированы по-разному. Разве заявки по одной тематике не попадают в разные отраслевые отделы ФИПС? Попросите любого инженера-патентоведа составить перечень областей техники, до-



ступных его пониманию для работы с изобретениями, а именно: выполнения поиска, оценки патентоспособности, написания заявки. Не ответит. Но ответит, если он честный человек, за изобретения в каких областях науки и техники он не возьмется.

А как понять требование к научному работнику иметь ученую степень, ученое звание в научных областях, соответствующих научно-технической деятельности предприятия и охарактеризованных индексами МПК? Человек может иметь ученую степень, формально не соответствующую ни области техники, в которой он работает, ни области техники, в которой специализируется организация.

Что такое область научной или научно-технической деятельности организации с позиции МПК? Простой личный пример: автор имеет по диплому «ЛЭТИ» специальность – электронно-медицинская аппаратура, а по диплому кандидата наук – информационно-измерительные системы. Формально, если оперировать МПК, в одном случае это А61В, в другом – G01 (измерения вообще). Однако собственные изобретения, на которые были получены еще авторские свидетельства СССР, классифицировались по А01К, А61В, G06K, G11C, H04N.

Другой, более свежий пример: автор изобретения, на которое только что закончил писать заявку, являются нашими высококлассными специалистами в области источников микроволнового излучения, но в данном случае их изобретение проклассифицировано по C01B – вообще говоря, это химия. Беру первые попавшиеся три десятка патентов ЛЭТИ, и, о чудо, список рубрик МПК выглядит так: А61В, В21В, В82В, С08J, С21D, С23С, F21S, F25В, G01В, G01J,

G01K, G01N, G01P, G02B, G05B, G06F, G06K, G06N, G11C, H01J, H01L, H03N, H04J, H04N. И что с этим делать, как это можно использовать при характеристике областей техники для аккредитации, и можно ли вообще использовать?

Если же мы отсекаем индекс МПК до уровня класса, все становится бессмысленным: область техники определяется на уровне подкласса. Да и то не всегда. Взять хотя бы А61В (диагностика в медицине). В этом подклассе есть и инструменты для медицинского обследования внутренних полостей тела (А61В1/00), и приборы для исследования глаз (А61В3/00), и измерение для диагностических целей (А61В5/00), и аппаратура для лучевой диагностики (А61В6/00), и так далее, и тому не подобное, например хирургические перчатки (А61В42/00).

Согласитесь, совершенно разные специалисты будут работать над созданием изобретений в этой «области техники», условно охарактеризованной на уровне подкласса. Да, рубрика МПК определяет область техники конкретного изобретения, но вовсе не область знаний специалиста, то есть нужного нам технического и патентного эксперта. Это очевидно для всех, кто работает с изобретателями и их изобретениями.

Опыт создания баз данных экспертов для Северо-западного центра научно-технической экспертизы при «ЛЭТИ» и специализирующейся на заказных исследованиях и разработках компании ООО «Алгоритм» показал, что МПК совершенно не пригодна для классифицирования экспертов. Намного лучше для этого подходит УДК, а еще лучше работает собственный классификатор, создаваемый по мере формирования базы данных. Идея очень простая: эксперту при внесении данных о нем в базу



нужно соотносить название области или областей техники из строго определенного классификатора, иначе потом его не найти в базе данных.

Последний вариант по понятным причинам не реализовать в создаваемой системе организаций внешней патентной экспертизы, но МПК для этого точно не годится. Использование УДК организационно проще, но лучше будет, если организация дополнительно словами опишет области техники, в которых имеет специалистов, способных выполнить патентную экспертизу. Этого вполне достаточно, как, например, часто достаточно названия университетской кафедры, чтобы представить круг работающих на ней специалистов.

Кроме того, спектр научных исследований вуза или научной организации прекрасно представлен на их сайтах. Там же есть сведения об ученых и разработчиках. Если в реестре аккредитованной организации указаны фамилии специалистов, имеющих право выполнять поиск и оценку патентоспособности, то никаких проблем не составит заглянуть на сайт организации и понять, стоит или нет поручать этой организации выполнение таких работ. Не забывайте, что аккредитацию организация получает под конкретных специалистов, сдавших экзамен на соответствие их квалификации выполняемой работе.

Если поискать заявки и патенты такого специалиста, можно дополнительно сделать вывод о его квалификации как патентного эксперта в конкретных областях техники. А добавив сюда сведения о его профессиональных интересах из научных статей, можно сделать вывод о целесообразности обращения к сторонней экспертизе с учетом конфиденциальности и возможного конфликта интересов.

Вместо эпилога

Может сложиться впечатление, что автор категорически против нововведения. Нет, не против: не устраивает отсутствие логики и взаимосвязи принимаемого решения и декларируемого результата с реальностью. Впрочем, среди всех сомнений есть одна стоящая идея, если, конечно, ее можно будет реализовать.

Сегодня в вузах и НИИ катастрофически не хватает патентных специалистов, выросших непосредственно из ученых и разработчиков. В советские времена система подготовки патентоведов (во ВГКПИ и ЦИПК) была массовой в сравнении с сегодняшней. Именно массовый характер обучения приводил к тому, что в патентных отделах вузов и НИИ нет-нет да и появлялись технические специалисты, прошедшие школу исследований и разработок, а главное, изобретательства, которые в значительной степени определяли в дальнейшем как уровень самой патентной работы, так и степень понимания ее значимости в организации. Сегодня такие кадры фактически утрачены из-за возраста или ухода в бизнес, а резерв восполняется юристами и экономистами, что, вообще говоря, не одно и то же, если мы обсуждаем вопросы патентной экспертизы, не говоря уже о работе с изобретателями и подготовке заявок на патенты.

Вот если бы благодаря целевому обучению вузовских ученых и разработчиков, что планируется делать по заявлению Роспатента, у некоторых из них проявился интерес к новой профессии, и они оказались бы в патентных отделах этих организаций, а через несколько лет выросли в патентных профессионалов, это был бы суперрезультат. А



дальше они уже продолжают дело, работая с коллегами-изобретателями, руководителями организации и обучая студентов.

Список литературы

1. Джермакян В.Ю. Аутсорсинг информационных поисков при эксперти-

зе: что впереди? // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2020. № 3.

2. Джермакян В.Ю. Роспатент предлагает передать на аутсорсинг информационные поиски по экспертизе заявок на изобретения // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2016. № 9.

РЕДАКТИРОВАНИЕ ГЕНОМА ЭМБРИОНА ЧЕЛОВЕКА: МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО И ПАТЕНТОВАНИЕ

ТЕОРИЯ,
ПРАКТИКА,
ПРОБЛЕМЫ



В статье **М.А.Кольсдорф** – заместителя начальника отдела обобщения судебной практики и статистики Суда по интеллектуальным правам, преподавателя Национального исследовательского университета Высшая школа экономики, магистра частного права (Российская школа частного права, Свободный университет Берлина, Москва, kolsdorf@yandex.ru), анализируются вопросы, возникающие в связи с развитием технологии редактирования генома, в частности, его применения в отношении эмбриона, исследуются международные нормы о возможности геномного редактирования, рассматривается патентование в России и Европейском союзе объектов, связанных с модификацией зародышевой линии и использованием эмбриона.

Ключевые слова: геном, редактирование геномов, патентоспособность, эмбрион, зародышевая линия.

EDITING OF THE HUMAN EMBRYO GENOME: INTERNATIONAL LAW AND PATENTING

In the article of **M.A.Kolsdorf**, Deputy Director of the Department of Generalization of Judicial Practice and Statistics of the Intellectual Property Rights Court, Lecturer at the National Research University Higher School of Economics, Master of Private Law (Russian School of Private Law, Free University of Berlin, Moscow, kolsdorf@yandex.ru), analyzes the issues arising in connection with the development of genome editing technology, in particular, its application to the embryo, examines international norms on the possibility of genomic editing, considers patenting in Russia and the European Union of objects, related to the modification of the germ line and the use of the embryo.

Key words: genome, genome editing, patentability, embryo, germ line.

В последнее время в научном сообществе часто обсуждается возможность редактирования генов эмбриона и его условия. Такое редактирование позволяет устранить риск

появления болезней еще до рождения, в то же время оно несет в себе непредсказуемые последствия¹.

В 2015 г. на международном саммите по редактированию генома человека,