

**2****8****59****27****13****34****44****41****51**

Содержание

ДАВАЙТЕ ОБСУДИМ

*Залесов А.В.*Насколько эффективны изменения закона «О патентных поверенных», покажет время. **2***Дементьев В.Н.*Об изменениях закона «О патентных поверенных» в контексте истории этого института **8**

НАШЕ ДЕЛО – ПАТЕНТНОЕ

*Мещеряков В.А.*Полезной модели опять не повезло **13***Пантелеев М.В.*Об объектах, не признаваемых изобретениями. **27**

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

*Хорошкеев В.А.*Комиссионная судебная экспертиза **34***Романова Н.В.*Патентная документация как объект авторского права **41**

ПАТЕНТНЫЕ СПОРЫ

*Джермакян В.Ю.*Совещательная комната как красная линия для лица, подавшего возражение. **44**

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ

*Леонтьев Б.Б.*Новые виды стоимости в международных стандартах оценки. **51**

ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА

*Сергеева Н.Ю.*Проблемы медиатеков с позиции права интеллектуальной собственности **59**

ДОКУМЕНТЫ И ФАКТЫ

Установлены новые размеры годовых пошлин за поддержание в силе евразийских патентов на территории Республики Беларусь **64**

Насколько эффективны изменения закона «О патентных поверенных», покажет время

■ **А.В.ЗАЛЕСОВ** – патентный поверенный, адвокат, вице-президент МОО «Палата патентных поверенных» (патентно-правовая фирма «А.Залесов и партнеры», Москва, zalesov@azalesov.com)

Автор комментирует изменения, внесенные в профессиональную деятельность федеральным законом от 21 декабря 2021 г. № 416-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О патентных поверенных».



Федеральный закон, которым были внесены существенные изменения в федеральный закон «О патентных поверенных», стал завершением

на определенном историческом этапе достаточно ожесточенных дискуссий в сообществе патентных поверенных о том, какой быть данной профессии. Споры и столкновение мнений коллег на конференциях и тематических встречах в течение почти пяти лет были широко представлены на страницах специализированных изданий, в том числе в журнале

«Патентный поверенный». Свидетели этих дискуссий хорошо помнят, что основная причина разделения спорящих сторон была связана с саморегулированием деятельности патентных поверенных.

Можно констатировать, что принятый закон отражает по большей части победившее мнение тех, кто полагает, что полноценное саморегулирование, включающее выработку организованным профессиональным сообществом обязательных для патентных поверенных этических корпоративных норм, а также создание для этого специализированного профессионального органа – федеральной палаты патентных поверенных, являются ненужными и вредными идеями.

Поскольку на этапе внесения в Государственную думу законопроект полностью лишился части, касающейся во-



просов саморегулирования, то критики данных подходов, справедливо называвшие это заимствованием и переносом модели адвокатуры в профессию патентного поверенного, могут праздновать убедительную победу. Благодаря их хорошо организованным пиаровским и лоббистским стараниям наша профессия по-прежнему не накладывает никаких дополнительных этических или корпоративных ограничений на практикующих специалистов, сдавших соответствующий экзамен и получивших статус патентного поверенного. Соответственно, адепты полноценного саморегулирования профессии, включая и автора этой статьи, как законопослушные граждане, зарабатывающие на жизнь как патентные поверенные, должны будут руководствоваться в своей деятельности и довольствоваться ставшим законом вариантом их чаяний, усеченным (отделением выступающих головы и ног) законодателем «по многочисленным просьбам трудящихся» (сторонников вполне вольных нравов в профессии).

Не претендуя на объективность, кратко прокомментирую новеллы, внесенные в наше профессиональное законодательство, и выскажу личный взгляд на них. Можно констатировать, что в законе сохранена модель государственного регулирования профессии патентного поверенного с элементами включения некоторых из тех, кем управляют, в органы управления в качестве равноправных участников процесса управления. Тут мы имеем в виду включение (по согласованию с общественными организациями) патентных поверенных в состав квалификационной и апелляционной комиссий, образуемых при Роспатенте.

С позиции теории управления эта

модель имеет право на существование, но больше подходит для судебного контроля, чем для административного управления. Например, в Средние века существовал сословный суд, когда вместе с коронным судьей дело рассматривали представители сословий (шеффены в Германии). Данный подход существовал и в нашем относительно недавнем прошлом: можно вспомнить участие народных заседателей в советских судах вместе с судьей-профессионалом. При этом формально права судьи-профессионала и народных заседателей в советском уголовном процессе были одинаковыми.

С учетом того, что апелляционная комиссия Роспатента фактически выполняет квазисудебные функции, включение в нее «народных заседателей» из числа патентных поверенных можно считать обоснованным. Отметим, что изменениями в закон было расширено присутствие представителей сообщества патентных поверенных в личном качестве в этих органах управления профессией при сохранении фактического «председательского» контроля за Роспатентом. Увеличение доли «народных заседателей» можно приветствовать.

Интересен факт, что законодатель, напрочь отказавшись от идеи саморегулирования профессии, то есть введения норм этики в нашу работу, принял ряд нормативных положений, значительно повышающих статус патентного поверенного. Это в некотором смысле признание того, что патентные поверенные могут и должны играть большую роль в экономической жизни страны в качестве представителей своих клиентов перед органами власти, прежде всего при получении и поддержании правовой охраны результатов интеллектуальной



деятельности. То есть отечественный законодатель решил, что высокий правовой статус не требует внутреннего этического контроля, который является более глубоким по сути и воздействию на поведение члена профессиональной корпорации, чем небольшой набор норм закона. Практика применения закона покажет, было ли такое решение правильным.

Повышение статуса выразилось в том, что патентному поверенному предоставлен набор новых профессиональных прав. Одновременно на него наложен комплекс обязанностей, в том числе носящих характер, близкий к публично-правовому.

Примечательно, что инициаторами и даже непосредственными авторами многих из поправок, как ни странно, были как раз сторонники глубокого саморегулирования и введения обязательных стандартов профессии патентного поверенного. Таким образом, принятый закон можно считать неким компромиссом, с одной стороны, повышающим престиж и объективные возможности патентного поверенного, но с другой – не предоставляющим патентным поверенным прав саморегулирования.

Принятые изменения предоставляют патентному поверенному профессиональные права, которые ранее в нашей стране были только у представителей адвокатуры (право на запрос, право на профессиональную, пусть и ограниченную тайну в отношениях с доверителем).

При этом законодательные новеллы накладывают на патентного поверенного ряд «законных» обязанностей, то есть обязанностей, прямо вытекающих из закона, а не из принятого патентным поверенным поручения доверителя

(обязывающая часть статуса). Данные обязанности направлены на выполнение патентным поверенным пусть и ограниченных, но по сути публичных функций, обеспечивающих устойчивое функционирование национальной патентной системы.

Например, такой новой публичной обязанностью патентного поверенного является его обязанность проинформировать правообладателя о поступлении патентному поверенному уведомления, касающегося зарегистрированного объекта прав, для которого в реестре Роспатента имеются сведения о патентном поверенном как о представителе (*«ответственный патентный поверенный»*). Эта обязанность должна быть выполнена, даже если соглашение о предоставлении патентно-правовых услуг с правообладателем фактически прекращено. То есть такая обязанность не вытекает из договора, и поэтому это не частно-правовые отношения. Заблаговременное уведомление патентного поверенного в силу закона может считаться официальным уведомлением правообладателя, что позволяет избежать затягивания производства по делам, возбуждаемым в отношении зарегистрированного объекта прав (уведомления административных органов).

Нетрудно видеть, что такая обязанность патентного поверенного по уведомлению патентообладателя не только не вытекает из его соглашения с ним, но в ряде случаев даже может противоречить интересам доверителя. Например, такое противоречие будет иметь место, когда иностранный патентообладатель заинтересован в «правомерном» уклонении от участия в споре о действительности его патента или дела, возбужденного таможенным органом. Патентообладатель хотел бы,



чтобы уведомление его о возникшем споре заняло как можно более длительное время (то, что на сленге называется «тянуть процесс»). Заблаговременное уведомление через указанного в реестре патентного поверенного объективно должно препятствовать такому затягиванию процесса. Поэтому интерес доверителя тут может расходиться с обязанностью патентного поверенного, возложенной на него законом.

Заметной новеллой стала формальная констатация в ст. 1¹ закона наличия у патентного поверенного особого статуса как совокупности его прав и обязанностей. При этом как права, так и обязанности определены законом и распространяются не только на взаимоотношения патентного поверенного с доверителем, но и касаются отношений с различными государственными органами. Данный статус отличает патентного поверенного от обычного патентоведа, оказывающего патентные услуги или работающего по найму без прохождения аттестации и регистрации в качестве патентного поверенного.

Статус патентного поверенного присваивается лицам, соответствующим требованиям, предъявляемым к нему законом, в частности, подтвердившим наличие необходимой квалификации и опыта работы в сфере деятельности патентного поверенного в соответствии с выбранной специализацией после успешной сдачи квалификационного экзамена. Статус патентного поверенного, то есть совокупность специальных прав и обязанностей, позволяет ему квалифицированно помогать клиенту в решении различных задач, связанных с получением правовой охраны на различные объекты, а также представлять своего доверителя в патентных спорах.

Особые права, предоставляемые

патентному поверенному законом, которых нет у иных лиц, оказывающих патентные услуги, позволяют ему успешно защищать права и интересы доверителя. Доверителями патентного поверенного являются заявители, правообладатели и иные заинтересованные граждане и юридические лица, с которыми патентный поверенный или его работодатель заключил договор об оказании услуг, относящихся к деятельности патентного поверенного. Статус патентного поверенного приобретает с даты регистрации патентного поверенного в реестре патентных поверенных и прекращается с даты его исключения из реестра.

В отношении профессиональной деятельности патентного поверенного закон во многом сохранил прежний подход. Однако теперь он более жестко регулирует деятельность патентного поверенного и фирмы патентного поверенного (работодатель патентного поверенного) относительно перечня оказываемых услуг, прямо указывая, что они не могут выходить за пределы специализации, указанной в реестре. Патентный поверенный и фирма патентных поверенных не вправе заключать с доверителем гражданско-правовой договор, включающий условия о выполнении работ (об оказании услуг), относящихся к деятельности патентного поверенного, предусматривающей совершение действий, выходящих за пределы специализации.

Работодатель патентного поверенного не вправе заключать с доверителем гражданско-правовой договор, содержащий условия об оказании услуг, выходящих за пределы специализации, по которой аттестован и зарегистрирован хотя бы один патентный поверенный, с которым у такого работодателя



заключен трудовой договор. Нарушение требований закона влечет дисциплинарную ответственность поверенного и его работодателя.

Довольно существенно ужесточены и требования к порядку разрешения конфликта интересов патентного поверенного и работодателя, а также расширены их обязанности по сохранению документов доверителя. Патентный поверенный или его работодатель не вправе принять поручение доверителя, в частности, если патентный поверенный или его работодатель ранее вел дела иного доверителя в отношении того же спора, предмета поручения или того же объекта интеллектуальных прав, и интересы доверителя, дающего поручение, противоречат интересам предшествующего доверителя. Отсутствие такого противоречия может быть удостоверено предшествующим доверителем в соответствующем письме. В случае возникновения спора по конкретному объекту интеллектуальных прав или конкретной заявке между доверителями патентный поверенный обязан отказаться от выполнения поручений каждого из доверителей, но может содействовать разрешению указанного спора, например, как медиатор.

Патентный поверенный и его работодатель несут солидарную ответственность за сохранность документов, получаемых и составляемых в ходе осуществления деятельности патентного поверенного. В данном случае, правда, не совсем понятно, какую ответственность имел в виду законодатель. Очевидно, что дисциплинарная ответственность не может быть солидарной. Если речь идет о солидарной гражданско-правовой ответственности за убытки доверителя от утери документов, то можно констатировать, что закон предусматри-

вает полную личную имущественную ответственность патентного поверенного перед доверителем, даже если услуги по договору осуществляет фирма патентных поверенных, в которой поверенный работает. Данная новелла несколько противоречит Трудовому кодексу Российской Федерации, ограничивающему имущественную ответственность работника перед клиентами работодателя за допущенные им нарушения их прав и причиненные убытки.

Принципиальной новеллой закона является предоставление патентному поверенному права на запрос, который требует обязательного ответа. При осуществлении своей деятельности патентный поверенный вправе запрашивать у государственных органов, органов местного самоуправления и организаций сведения по входящим в их компетенцию вопросам, необходимые для выполнения поручения доверителя. Указанные государственные органы, органы местного самоуправления и организации обязаны выдать патентному поверенному запрошенные им сведения не позднее чем в месячный срок со дня получения запроса. Данный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.

Требования к форме, порядку оформления и направления запроса патентного поверенного определяются подзаконным нормативным актом. В предоставлении патентному поверенному запрошенных сведений может быть отказано в случае, если субъект, получивший запрос, не располагает запрошенными сведениями или нарушены требования к установленной форме запроса.

Также принципиальной новеллой является введение охраняемого законом института тайны патентного поверенного, которому посвящена ст. 4¹ зако-



на¹. Патентный поверенный и его работодатель обязаны хранить в тайне все сведения, полученные от доверителя в связи с осуществлением деятельности патентного поверенного. Данные сведения не могут быть истребованы у патентного поверенного иначе как в порядке, установленном законом. То есть вводится режим тайны патентного поверенного, который вместе с тем является достаточно ограниченным, в отличие, например, от адвокатской тайны. Например, патентный поверенный может быть допрошен в качестве свидетеля об обстоятельствах, ставших ему известными от доверителя. Также органы власти могут истребовать эти сведения в рамках своей компетенции. Фактически тайна поверенного представляет собой право на конфиденциальность, близкое к режиму коммерческой тайны.

¹ Статья 4¹. Защита тайны патентного поверенного

1. Любые сведения о деятельности доверителя и правах на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, связанных с деятельностью доверителя, полученные патентным поверенным или работодателем патентного поверенного от доверителя при осуществлении деятельности патентного поверенного, являются тайной патентного поверенного.

2. Патентный поверенный, работодатель патентного поверенного обязаны хранить тайну патентного поверенного и принимать необходимые меры по сохранению режима тайны патентного поверенного. За передачу и (или) разглашение сведений, относящихся к тайне патентного поверенного, в нарушение требований настоящего Федерального закона патентный поверенный, работодатель патентного поверенного несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Сведения, составляющие тайну патентного поверенного, не могут быть истребованы у патентного поверенного, работодателя патентного поверенного, переданы или разглашены ими третьим лицам. Данные ограничения не распространяются на сведения, истребование которых осуществляется государственными органами, органами местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Интересным изменением в наш профессиональный закон является введение института стажировки как способа сокращения нормативно установленного требования к стажу для кандидата в патентные поверенные при допуске к квалификационному экзамену. Фактически речь идет о попытке создать институт наставничества, когда патентные поверенные, имеющие опыт работы более пяти лет, принимают на стажировку кандидата, в короткий срок (шесть месяцев) передают ему необходимые знания и навыки и по результатам стажировки выдают рекомендацию. Для проведения стажировки может быть заключен срочный трудовой договор.

Эта модель подходит для использования в патентно-правовых фирмах. Требования к проведению стажировки кандидатов в патентные поверенные, в том числе к выдаче по ее результатам рекомендации, устанавливаются Роспатентом. Стажер патентного поверенного не вправе самостоятельно заниматься деятельностью патентного поверенного, а выполняет работу под контролем опытного патентного поверенного.

Теперь наш профессиональный закон четко регулирует деятельность работодателя патентного поверенного, устанавливая по сути дисциплинарную ответственность для работодателя. В случае нарушения работодателем патентного поверенного требований закона апелляционной комиссией с учетом наступивших последствий может быть принято решение выдать требование об устранении нарушения или объявить предупреждение единоличному исполнительному органу работодателя патентного поверенного. В отношении патентного поверенного меры дисциплинарной ответственности по сути со-



хранены в прежнем виде с незначительными изменениями. На основании решения апелляционной комиссии к нему может быть применена мера взыскания в виде предупреждения. На основании решения суда, принятого по заявлению Роспатента, соответствующему рекомендации апелляционной комиссии, к патентному поверенному могут быть применены следующие меры взыскания: приостановление деятель-

ности патентного поверенного на срок до одного года, исключение патентного поверенного из реестра на срок до трех лет с возможностью последующего восстановления при условии повторной аттестации.

Оценивая в целом изменения в наш профессиональный закон, можно назвать их безусловно прогрессивными. Ну а то, как новые нормы будут работать в нашей стране, покажет время.

Об изменениях закона «О патентных поверенных» в контексте истории этого института

■ **В.Н.ДЕМЕНТЬЕВ** – патентный поверенный (Москва, vladimir.dementiev@bk.ru)

Инициатором написания этой статьи стала редакция журнала «Патентный поверенный». Давая согласие на предложение принять участие в обсуждении недавних изменений законодательства о патентных поверенных, автор намеревался этим и ограничиться. Но затем нашел причины выйти за поставленные самим рамки.



Первая причина – историческая, более того, юбилейная: 30 лет существования в нашей стране (с учетом совсем короткого, в полгода, периода распада СССР)

института патентных поверенных. По статистике 30 лет – это жизнь целого поколения, и, надеюсь, новому поколению патентных поверенных небезынтересно узнать историю выбранной ими профессии.

Вторая причина – личная причастность автора к становлению института российских патентных поверенных.

Итак, **вначале об объективной истории.** 1 июня 1991 г. вступил в силу закон СССР «Об изобретениях в СССР». Он имел революционный характер, по-

