**Л. 6.Патентные службы и патентные поверенные. Зарубежное патентование.**

**1. Патентные службы.** Патентная система Казахстана сравнительно недавно отметила свой четвертьвековой юбилей. За это время Казахстан присоединился ко всем значимым международным конвенциям и договорам в сфере интеллектуальной собственности. С целью организации национальной патентной системы в июне 1992 года в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан было создано Национальное патентное ведомство Республики Казахстан (Казпатент или на сегодняшний день - РГП "Национальный институт интеллектуальной собственности" (НИИС)). Основой национальной патентной системы стали Патентный закон Республики Казахстан, принятый в июне 1992 года (Республика Казахстан была одной из первых среди стран СНГ, принявших такой закон), и Закон Республики Казахстан "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров", принятый в январе 1993 года. В развитие этих законов был подготовлен и утвержден ряд нормативных документов, регламентирующих процедуры составления, подачи и рассмотрения заявок на выдачу патентов и свидетельств на объекты промышленной собственности и их дальнейшее использование. Миссия патентной системы Республики Казахстан направлена на обеспечение необходимых и достаточных патентноправовых, патентно-информационных и институциональных условий формирования благоприятного инновационного климата для производства в Казахстане товаров и услуг с защищенными правами интеллектуальной собственности и утверждения Республики Казахстан в качестве равноправного и конкурентоспособного партнера международных экономических отношений в условиях глобализации.

# 2. Патентный поверенный. Закон Республики Казахстан от 16.07.1999 N 427-I ЗРК "Патентный закон Республики Казахстан"

Патентные поверенные - граждане Республики Казахстан, которым в соответствии с законодательством Республики Казахстан предоставлено право на представительство физических и юридических лиц перед уполномоченным органом и экспертной организацией;

Патентный поверенный вправе осуществлять в интересах заявителя (физического или юридического лица), работодателя, заключившего с ним трудовой договор, или лица, заключившего с ним или с его работодателем гражданско-правовой договор, следующие виды деятельности:

1) консультирование по вопросам охраны прав интеллектуальной собственности, приобретения или передачи прав интеллектуальной собственности;

2) осуществление работ по оформлению и составлению заявок на изобретения, полезные модели и промышленные образцы от имени и по поручению заказчика, доверителя, работодателя;

3) взаимодействие с уполномоченным органом и (или) экспертной организацией по вопросам охраны прав на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, в том числе ведение переписки, подготовка и направление возражений на заключения экспертизы, принятие участия в заседаниях экспертного совета при экспертной организации;

4) содействие в составлении, рассмотрении и последующей подаче на экспертизу договоров уступки, лицензионных (сублицензионных) договоров и дополнительных соглашений к ним.

2. Полномочия патентного поверенного удостоверяются доверенностью.

3. На ведение дел, связанных с подачей заявок на изобретения, полезные модели и промышленные образцы и (или) получением охранных документов, а также подачей возражения в апелляционный совет, патентный поверенный представляет копию доверенности в экспертную организацию и уполномоченный орган.

4. Патентный поверенный обязан не принимать поручение в случаях, если по данному делу представлял или консультировал лиц, интересы которых противоречат интересам лица, обратившегося с просьбой о ведении дела, или принимал иное участие в его рассмотрении, а также если в рассмотрении дела участвует должностное лицо, являющееся близким родственником патентного поверенного, супругом (супругой) и (или) его (ее) близким родственником. Таким образом, вышеуказанные нормы Патентного закона Республики Казахстан в сфере патентного права Республики Казахстан создают неопределенность в следующих вопросах:1) является ли деятельность патентного поверенного предпринимательской; 2) вправе ли патентный поверенный совмещать эту деятельность с другой деятельностью; 3) вправе ли патентный поверенный осуществлять предпринимательскую деятельность; 4) обязан ли патентный поверенный регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя.

связи с которыми «неправомерно квалифицировать деятельность патентного поверенного в качестве разновидности предпринимательской деятельности: 1) правовой статус патентного поверенного не дает ему полной самостоятельности в осуществлении его профессиональной деятельности, поскольку деятельность патентного поверенного строго регламентирована законодательством о патентных поверенных; 2) деятельность патентного поверенного не связана с риском неполучения запланированного или желаемого результата, поскольку патентный поверенный получает фиксированное вознаграждение вне зависимости от достижения такого результата, ибо такой результат зависит не только от усилий и квалификации патентного поверенного, но и от других факторов, в частности, от патентоспособности изобретения, которая устанавливается путём экспертизы этого изобретения; 3) деятельность патентного поверенного не имеет своей целью систематического извлечения прибыли; все его доходы являются по своей правовой природе не результатом предпринимательской деятельности, а вознаграждением, выплачиваемым потребителем патентных услуг; 4) отсутствует юридический (формальный) признак предпринимательской деятельности – законодательное закрепление требования о государственной регистрации патентного поверенного в качестве индивидуального предпринимателя

В статье 36 казахстанского Патентного закона сказано, что патентный поверенный представляет собой аттестованное и зарегистрированное в Патентном ведомстве официальное лицо, выполняющее роль посредника между автором изобретения и лицом, который представляет интересы изобретателя в Патентном ведомстве в целях обеспечения правовой охраной соответствующих видов промышленной собственности. Ими могут быть изобретения полезных моделей, промышленные образцы, товарные знаки. Это же лицо может оказывать надлежащую помощь изобретателю в решении вопросов коммерческой реализации его объектов. В США, например, патентными поверенными, как правило, становятся юристы-адвокаты, прошедшие регистрацию в Патентном ведомстве; другие работают в качестве патентных агентов. Согласно предписаниям норм законодательства стран-членов ОЭСР, патентный поверенный должен иметь постоянное место жительства в своей стране, иметь высшее образование и опыт (стаж) практической работы в сфере охраны промышленной собственности, знать внутригосударственные нормативные правовые акты, нормы международных договоров в сфере охраны промышленной собственности; кроме того, он должен сдать квалификационный экзамен. В законах ряда стран внимание обращается и на возраст патентного поверенного: он не должен быть моложе 25 лет (Бельгия). Патентных поверенных регистрируют в патентном ведомстве после успешной сдачи им квалификационного экзамена и уплаты соответствующей пошлины. В иных странах патентные поверенные приносят присягу (так принято в Польше) или дают клятву (так записано в законе Венгрии) [10]. Было бы желательно в казахстанском законе ввести соответствующие нормы о требованиях, которым должен удовлетворять патентный поверенный (в частности, достижение определенного возраста, принесение присяги).

**3.Зарубежное патентование.** Патент на изобретение, полученный в Казахстане предоставляет правовую охрану объекту интеллектуальной собственности исключительно на территории Республики Казахстан. Если необходимо получить охрану изобретения на территории других государств следует подать заявку на выдачу патента в соответствующую страну или регион.

Согласно законодательству Казахстана, заявка на изобретение первоначально должна быть подана в национальное патентное ведомство. Это объясняется тем, что государственные органы должны удостовериться в том, что в заявке, которая будет подана за рубеж, не содержится информации, относящейся к государственной тайне.

Также немаловажным условием патентования за рубежом является соблюдение срока подачи заявки на получение патента в иностранные государства. Согласно законодательству Казахстана заявка на изобретение в другие государства/регионы должна быть подана в течение 12 месяцев от даты подачи первой (приоритетной) заявки.

В настоящее время существует 2 процедуры получения патента на изобретение за рубежом, а именно **национальная и региональная** процедуры.

Национальная процедура патентования за рубежом

Такая процедура патентования будет выгодна для заявителей, которые планируют экспорт или производство объектов интеллектуальной собственности в одной или нескольких странах. Недостатком национальной процедуры являются большие расходы на оплату официальных пошлин и услуг патентных поверенных в каждой из этих стран.

Региональная процедура патентования за рубежом

Региональная процедура получения патента целесообразна, если заявитель заинтересован в охране своего изобретения на территории стран, в которых предусмотрена выдача регионального патента. Преимуществами такой процедуры являются:

* централизованная подача единой заявки и оплата официальных пошлин в одно региональное ведомство;
* оплата услуг одного патентного поверенного.

К региональным ведомствам относятся:

* Европейское ведомство (EPO) – 38 стран-участниц;
* Евразийское ведомство (EAPO) – 8 стран-участниц, в т.ч. Казахстан;
* Африканские ведомства (ARIPO и OAPI) – 19 и 17 стран-участниц, соответственно.

Между тем, существует **процедура подачи международной заявки РСТ согласно Договору о патентной кооперации**.

Данная процедура предусматривает подачу одной заявки во Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС) в Женеве, Швейцария. Однако для получения патентной охраны на территории стран-участниц Договора о патентной кооперации необходимо в течение 30/31 месяцев перевести ее на национальные/региональные фазы соответствующих стран.

Таким образом, заявка РСТ как таковая является этапом патентования, предоставляющим ряд преимуществ:

* централизованная подача заявки в ВОИС на одном языке;
* длительный срок, составляющий 30/31 месяц, для принятия взвешенного решения относительно списка стран, где необходимо получить охрану или для того, чтобы еще раз убедиться в патентоспособности своего изобретения и целесообразности дальнейших материальных затрат.

В настоящее время Договор о патентной кооперации подписали более чем 150 стран, но это не обязывает заявителя регистрировать патент на территории абсолютно всех стран-участниц. Со всего списка стран можно выбрать только те, в которых заинтересован заявитель.

Из вышесказанного, можно заключить, что в случае если заявитель заинтересован в реализации своего объекта интеллектуальной собственности в большом количестве стран, рационально подавать заявку РСТ.

Стоит отметить, что в каждой из вышеперечисленных процедур патентования есть свои особенности, требующие знаний законодательных баз. Более чем 25-ти летний опыт работы в сфере патентования за рубежом нашей компании позволяет нам предоставлять компетентные услуги и поддержку клиентов на всех этапах патентования. Вы можете задать интересующие Вас вопросы касательно получения патента за рубежом нашим специалистам. Начало формы

ОТЧЕТ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ по теме: «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ: УЧЕТ ОПЫТА ОЭСР В УСЛОВИЯХ УЧАСТИЯ КАЗАХСТАНА В ЕАЭС И ВТО». Научный руководитель д.ю.н., профессор Абайдельдинов Е. Астана, 2016