

Законодательство Республики Казахстан в области интеллектуальной собственности: сегодняшний день и перспективы



О.Г.Дьяченко,

Эксперт по вопросам интеллектуальной собственности,

Экспертная Группа CRDF Global

ТОО «Центр коммерциализации технологий»

Министерства образования и науки Республики Казахстан

Изменения в законодательстве РК в сфере ИС

Закон Республики Казахстан от 7 апреля 2015 года №300-V ЗРК

«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам правового регулирования сферы интеллектуальной собственности»:

- 1) отказ от инновационного патента,
- 2) новое определение понятия «полезная модель».

Законопроекты:

1. «О коммерциализации результатов научно и(или) научно-технической деятельности»
2. «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности»

Инновационный патент

Закон РК от 2 марта 2007 года №237 "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам интеллектуальной собственности"

Инновационный патент выдается, если изобретение удовлетворяет следующим условиям:

- 1) **локальная новизны** и
- 2) **промышленной применимости**

Инновационный патент выдается на риск и под ответственность заявителя в отношении **мировой новизны** и **изобретательского уровня**.

Инновационный патент является полноценным охранным документом, удостоверяющим приоритет, авторство и исключительное право, согласно которому разработка может быть внедрена в производство.

Инновационный патент: за и против

«+»:

- Ускорение экспертизы (в течение 1 года – принятие решения)
- Повышение изобретательской активности
- Возможность апробации новых изобретений, еще не прошедших серьезных технических испытаний – можно выбрать наиболее экономически выгодные.
- Повышение заинтересованности и защищенности предпринимателей малого и среднего бизнеса при внедрении новых технологий



Создание благоприятных условий для активизации инновационной деятельности, росту числа изобретений, а в конечном итоге - росту производства казахстанских товаров, при производстве которых использованы отечественные изобретения.

Инновационный патент: за и против

	Патенты	Инновационные патенты	Договора уступки/лицензионные договоры
2010	295/187	1326/21	14/4 = 18
2011	245/256	1358/23	13/0 = 13
2012	155/139	1090/13	6/2 = 8
2013	199/179	1120/2	21/14 = 35
2014	203/208	1091/2	19/17 = 36

Источник: годовой отчет РГП "Национальный институт интеллектуальной собственности" Министерства юстиции Республики Казахстан за 2014 год.



- Проблемы с патентованием за рубежом
- Проблемы с выходом соответствующих казахстанских товаров на международные рынки

Патентная система РК: решающий шаг?

Предварительный патент

До 2007 г.



Инновационный патент

2007-2015 г.г.



Патент

С 2015 г.



~~Регистрационно-проверочная
система патентования~~

Проверочная система
патентования

Патентный закон Республики Казахстан от 16 июля 1999 года № 427-І
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 07.04.2015)

Новое определение полезной модели

Предыдущее:

К полезной модели относится конструктивное выполнение средств производства и предметов потребления, а также их составных частей (**устройство**).

Новое:

К полезной модели относятся технические решения любой области, относящиеся **к продукту** (устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных), **способу** (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств), а также **применению известного продукта или способа по новому назначению** или нового продукта по определенному назначению, за исключением диагностических, терапевтических и хирургических способов лечения людей или животных.

Европейский опыт?

Практически во всех странах в качестве полезных моделей охраняются **технические решения, относящиеся к устройству:**

Исключения:

1. Охрана полезных моделей не предусмотрена – Великобритания.
2. Помимо устройства, в качестве полезной модели охраняется способ - **Украина**, Австрия, Эстония, Франция, Ирландия, Португалия.
3. Помимо устройства, в качестве полезной модели охраняется вещество – Германия, **Украина**.

Страны Евразийского экономического союза

Российская Федерация (ГК РФ, Часть IV, Глава 72, Статья 1351, Пункт 1):

«В качестве полезной модели охраняется **техническое решение, относящееся к устройству**».

Республика Беларусь (Закон «О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы», Статья 3, Пункт 1):

«...полезной моделью, которой предоставляется правовая охрана, признается **техническое решение, относящееся к устройствам** и являющееся новым и промышленно применимым».

Страны Евразийского экономического союза

Республика Армения (Закон Республики Армения о патентах, глава 2, статья 6, пункты 1 и 6):

«В качестве полезной модели в установленном законом порядке охраняется новое и промышленно применимое решение, **касающееся конструктивного выполнения средств производства и предметов потребления**, а также их составных частей».

«**Не считаются** патентоспособными полезными моделями: **способы, вещества**, штаммы микроорганизмов, биотехнологические продукты, их применение по новому назначению...»

Кыргызская Республика (Патентный закон, статья 6):

«К полезным моделям относятся **устройства**».

Страны СНГ

Глоссарий модельного законодательства для государств - участников Содружества Независимых Государств в области интеллектуальной собственности

(утвержден на 37-ом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи Государств – участников СНГ 15 мая 2012 года)

Полезная модель.

В качестве полезной модели охраняется **техническое решение, относящееся к устройству.**

Возможные негативные последствия

1. Расхождение законодательств РК и стран Евразийского экономического союза



Проблемы правовой охраны казахстанских результатов интеллектуальной деятельности за рубежом, и, в том числе, в странах Евразийского экономического союза.

2. Массовое патентование казахстанскими учеными своих изобретений в качестве полезных моделей из-за облегченной и ускоренной экспертизы («Проверка соответствия заявленной полезной модели условиям патентоспособности не осуществляется. Патент выдается под риск и ответственность заявителя», ст. 23, п.1 «Патентный закон РК»).



Полезная модель = инновационный патент (и даже хуже!).

Недостатки: новые и старые

Общие недостатки ИП и ПМ:

- проблемы с защитой ИС за рубежом и выходом казахстанских товаров на международные рынки

Новые недостатки:

- возможность патентования одинаковых технических решений разными заявителями;
- активизация деятельности патентных троллей;
- возможность производить «чужую» продукцию или использовать «чужую» технологию, воспользовавшись патентом на полезную модель.



Рост патентных исков

Нет специализированного суда по интеллектуальным правам

Возрастает вероятность принятия ошибочного решения



Нерешенные вопросы

1. Гражданский кодекс РК относит к РИТД нераскрытую информацию, в том числе секреты производства (ноу-хау).
Отсутствует какой-либо законодательный акт, регламентирующий работу с такой информацией.



Тормозится использование нераскрытой информации как ОИС в хозяйственной деятельности предприятий и организаций, особенно субъектов малого и среднего бизнеса

2. Жесткие требования при регистрации лицензионных договоров: государственным вузам и НИИ нужно разрешение МОН РК и Комитета науки МОН РК. Срок выдачи разрешений: от месяца до полугода.



Дополнительные проблемы с коммерциализацией РИТД, принадлежащих вузам/НИИ

Новые законопроекты

- «О коммерциализации результатов научно и(или) научно-технической деятельности»
- «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности»

направлены на повышении заинтересованности всех участников процесса коммерциализации РИТД – от ученого до предпринимателя – во внедрении новых отечественных разработок и технологий на предприятиях реального сектора экономики.

Стимулирование авторов РИТД

Авторское вознаграждение	РК	РФ
За создание: ИЗ ПМ, ПО другие РИТД	{ среднемесячная заработная плата	30% от з/п 20% от з/п нет
За использование: в собственном производстве лицензионный договор договор уступки (отчуждения)	100 МРП 30% 30%	среднемесячная з/п 10% 15%

Стимулирование вузов/НИИ

- закрепление за вузами и НИИ исключительных прав на РИТД, полученные за счет бюджетного финансирования;
- самостоятельное распоряжение исключительными правами на РИТД и доходами, полученными от реализации этих прав;
- право учреждать/соучреждать старт-ап компании и самостоятельно распоряжаться своими долями в старт-ап компаниях и доходами, полученными от деятельности таких компаний.

Поддержка деятельности офисов коммерциализации технологий в вузах

- не менее 2 % от объема грантового финансирования высших учебных заведений и научных организаций, выделенного на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
- не менее 10 % от суммы лицензионных договоров и договоров уступки прав интеллектуальной собственности, заключенных высшими учебными заведениями и научными организациями.

Стимулирование бизнеса

Вычет из налогооблагаемой базы субъектов частного предпринимательства и квазигосударственного сектора **расходов на приобретение исключительных прав на РИТД** у высших учебных заведений, научных организаций и стартап компаний по лицензионному договору или договору уступки.

Уменьшение налогооблагаемого дохода в размере 50% от суммы отнесенных на вычеты расходов (затрат) на приобретение исключительных прав на РИТД у высших учебных заведений, научных организаций и стартап компаний по лицензионному договору или договору уступки **в случае внедрения** результата указанных работ и (или) РИТД на территории Республики Казахстан.

Выводы

Принятие законопроектов позволит:

- **ввести единые правила** и определить **механизмы** коммерциализации РНТД;
- увеличить долю бизнеса в финансировании науки;
- стимулировать бизнес к внедрению новых отечественных разработок и технологий;
- **усилить роль инновационной инфраструктуры вузов и НИИ** как важнейшего звена процесса коммерциализации РНТД;
- **повысить финансовую заинтересованность** всех участников процесса коммерциализации РНТД в конечном результате.

Контакты:



ТОО «Центр коммерциализации технологий»

Дьяченко Олег Георгиевич,

Консультант по вопросам интеллектуальной собственности,
Экспертная Группа CRDF Global



Республика Казахстан, 010000 г. Астана, ул. Достык, 20, Бизнес-центр «Санкт-Петербург», 13 этаж



тел.: +7 7172 79-25-68 (раб.), +7 702 104-27-00 (моб.)



e-mail: oleg_tco@mail.ru

www.cest.kz