

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления Правительства Российской Федерации
«О внесении изменений в Положение о патентных и иных пошлинах
за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом
на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с
государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания,
с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права
на наименование места происхождения товара, а также с
государственной регистрацией отчуждения исключительного
права на результат интеллектуальной деятельности или средство
индивидуализации, залога исключительного права, предоставления
права использования такого результата или такого средства
по договору, перехода исключительного права на такой результат
или такое средство без договора, утвержденное
постановлением Правительства Российской Федерации
от 10 декабря 2008 г. № 941»

Проект постановления Правительства Российской Федерации
«О внесении изменений в Положение о патентных и иных пошлинах
за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом
на изобретение, полезную модель, промышленный образец,
с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания,
с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование
места происхождения товара, а также с государственной регистрацией отчуждения
исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство
индивидуализации, залога исключительного права, предоставления права использования
такого результата или такого средства по договору, перехода исключительного права на такой
результат или такое средство без договора, утвержденное постановлением Правительства
Российской Федерации от 10 декабря 2008 г. № 941» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2008, № 51,
ст. 6170; 2011, № 39, ст. 5487; 2013, № 47, ст. 6106; 2016, №13, ст.1844), подготовлен
Министерством экономического развития Российской Федерации совместно с Федеральной
службой по интеллектуальной собственности (далее – Проект, Положение о пошлинах,
Роспатент).

Подготовка Проекта обусловлена результатами мониторинга правоприменения, проведенного
Роспатентом в рамках реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 14
мая 2014 г. № 816-р «Об утверждении программы по антикоррупционному просвещению на
2014-2016 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 21, ст.2721).
При подготовке Проекта учтены результаты анализа зарубежной практики взимания пошлин
за совершение юридически значимых действий, связанных с предоставлением правовой
охраны результатам интеллектуальной деятельности и средствам индивидуализации,
включая практику государств-членов Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС),
тенденции изменений Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) в части
взимания пошлин, связанных с предоставлением государственных услуг. Положения Проекта
и изменения вносимые в Положение о пошлинах соответствуют положениям Договора о
Евразийском экономическом союзе и положениям иных международных договоров,
участницей которых является Российская Федерация. Предлагаемые изменения, в том числе
повлияют на достижение целевого показателя «Доля заявок на государственную регистрацию
интеллектуальной собственности, поданных в электронном виде» предусмотренного в рамках
выполнения основного мероприятия «Развитие механизмов правовой охраны и защиты
интеллектуальной собственности» подпрограммы 5 «Стимулирование инноваций»
государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика».

Предлагаемые изменения в Положение о пошлинах предусматривают введение новых видов пошлин, повышение номинального размера отдельных пошлин в связи с инфляционными процессами, расширение категории заявителей, которым предоставляется льгота по уплате пошлин, и видов таких льгот.

Внесение изменений в Положение о пошлинах направлено на полную и более четкую регламентацию уплаты пошлин, отвечающую современным вызовам и запросам заявителей/правообладателей.

Приложение 1 к Положению о пошлинах дополнено новыми видами пошлин за совершение юридически значимых действий, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации в редакции Федерального закона от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), в частности, пошлин за экспертизу по существу по заявкам на полезную модель (п.1 ст. 1390), за преобразование оспариваемого патента

на изобретение в патент на полезную модель (п.3 ст. 1398), за экспертизу по существу по заявкам на изобретение в случае «ускоренного» проведения информационного поиска и предоставления его результатов заявителю (п.3 ст. 1386). Введение новых видов пошлин направлено на компенсацию затратных процедур по проверке патентоспособности заявленной полезной модели и выдаче надежного патента, по оценке возможности преобразования патента на изобретение в патент на полезную модель и сохранения исключительного права правообладателя.

Введение пошлины за экспертизу заявки на изобретение по существу в случае «ускоренного» информационного поиска нацелено

на дифференцированное разграничение процедуры экспертизы с учетом сроков предоставления заявителю результатов поиска. Необходимость такого разграничения продиктована интересами заявителей, связанными

с зарубежным патентованием российских изобретений с сохранением даты приоритета, признанной в Российской Федерации. Кодексом (п.3 ст.1386) установлен 7 месячный срок для направления заявителю отчета о поиске

в отношении категории заявок, по которым ходатайство о проведении экспертизы по существу подано при подаче заявки в Роспатент и по заявке

не испрашивается приоритет более ранний, чем дата ее подачи.

По остальным заявкам отчет об информационном поиске направляется заявителю до истечения 12 месяцев.

По замыслу разработчиков Кодекса данная регламентация предназначалась для целей зарубежного патентования изобретения. В случае зарубежного патентования интересы заявителя связаны с получением исключительных прав на изобретение в той или иной стране и с закреплением более ранней даты приоритета изобретения по дате подачи заявки в Роспатент. В соответствии с Парижской конвенцией по охране промышленной собственности право приоритета может быть реализовано заявителем в течение 12 месяцев со дня подачи заявки в Роспатент. Предоставление отчета о поиске в течение 7 месяцев дает заявителю возможность с учетом его результатов принять взвешенное решение о целесообразности зарубежного патентования изобретения и подать соответствующую заявку в установленный срок.

С формальной точки зрения упомянутая норма Кодекса не обязывает заявителя подавать заявку на патентование изобретения в иностранном государстве. Однако на практике отсутствие эффективного механизма разграничения ситуаций приводит к необоснованному использованию процедуры «ускоренного» поиска заявителями, чьи интересы не связаны с зарубежным патентованием изобретений и реализацией права приоритета.

Регулирование ситуации предложено посредством введения разной пошлины за экспертизу заявки на изобретение по существу:

с предоставлением заявителю результатов поиска в 7-ми месячный срок

(п. 1.9.1 проекта приложения 1 к Положению о пошлинах) и в случае направления отчета об информационном поиске до истечения 12 месяцев

(п. 1.9.2 проекта приложения 1 к Положению о пошлинах). Данное предложение направлено на стимулирование заявителей, не планирующих зарубежное патентование изобретений, к использованию стандартной процедуры экспертизы с 12-ти месячным сроком предоставления результатов информационного поиска.

При этом у заявителя сохраняется право выбора: получить результаты информационного поиска до истечения 7 месяцев при уплате пошлины большего размера, либо при уплате пошлины меньшего размера получить результаты поиска в стандартный срок, то есть в течение 12 месяцев.

Введение дифференциации пошлины за экспертизу заявки на изобретение по существу также приведёт к снижению количества запросов, направляемых Роспатентом в связи с некачественным составлением заявки обратившимся лицом.

Предполагается, что за рассмотрение заявки в более короткий срок заявителю необходимо будет заплатить пошлину в более высоком размере. По этим причинам заявитель, заинтересованный в рассмотрении своей заявки в более сжатые сроки и готовый в связи с этим уплатить пошлину в большем размере, будет более ответственно подходить к составлению заявки (во избежание затягивания рассмотрения заявки, связанного с направлением ему запросов).

Отмечаем, что механизм дифференциации размера пошлины в частности в зависимости от срока ее уплаты применяется в действующей редакции Положения о пошлинах (см. пп. 1.12- 1.13 приложения к Положению о пошлинах, а также п. 8-10 Положения о пошлинах и корреспондирующие им пп. 1.14, 1.15, 2.7-2.9 приложения).

Таким образом, введение дифференцированного размера пошлин, взимаемых за проведение экспертизы по существу по заявкам на изобретение, не является новеллой регулирования и, как отмечено выше, направлено на упорядочение рассмотрения заявок на изобретение, поданных заявителями, заинтересованными в продвижении технических разработок за рубежом.

Изложенное показывает, что введение дифференцированных пошлин за проведение экспертизы по существу по заявкам на изобретение имеет регулятивное значение, и будет способствовать соблюдению баланса интересов заявителей и оптимизации процедуры патентования изобретений.

Другая группа изменений связана с повышением номинального размера отдельных видов пошлин. Изменения в основном затронули пошлины, связанные с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец.

Последнее изменение в Положении о пошлинах, касающееся размеров пошлин, было введено постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2011 г. № 781, вступившим в силу с даты присоединения к Всемирной торговой организации.

В этой связи при определении новых размеров пошлин был принят во внимание уровень инфляции с 2011 года, а также изменение размеров государственных пошлин в НК РФ, предусмотренное, в частности Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 221-ФЗ, Собрание законодательства Российской Федерации, от 28 июля 2014 г. ,№ 30 (часть I), ст. 4222).

Анализовалась практика взимания пошлин за осуществление сходных процедур в государствах-членах ЕАЭС. Сумма затрат заявителей на осуществление сходных процедур, связанных с подачей заявки на изобретение, проведением экспертизы и выдачей патента, составляет 7350 руб. - в Российской Федерации; 23500 руб. - в Республике Казахстан; 24 000 руб. - в Республике Беларусь.

Дисбаланс затрат на уплату пошлин создает неравные экономические условия патентования изобретений, полезных моделей, промышленных образцов в рамках Евразийского экономического пространства.

Положение усугубляется при сопоставлении затрат на патентование объектов патентного права в Российской Федерации с затратами на патентование в ведущих зарубежных странах.

В связи с низкими пошлинами в Российской Федерации иностранные заявители получают необоснованные материальные преференции, которые компенсируются за счет средств, выделяемых из федерального бюджета

на финансирование услуг по предоставлению правовой охраны объектам патентного права.

Согласно предлагаемым изменениям размер ряда пошлин увеличен

не более чем в 2 раза. Исключение составили пошлины, взимаемые

за продление процедурных сроков и восстановление пропущенных сроков (пп. 1.5, 1.6, 2.7 проекта приложения 1 к Положению о пошлинах). Продление срока и восстановление пропущенного срока осуществляется

по ходатайству заявителя, поданному в инициативном порядке. Размер пошлин, подлежащих уплате при подаче указанных ходатайств, увеличен более чем в 2 раза с целью сокращения сроков рассмотрения заявок, посредством стимулирования заявителей к представлению дополнительных материалов в течение базовых сроков, установленных ст. 1384, 1386, 1383, 1390, 1391, 1497, 1496 Кодекса.

Предлагаемые новые размеры российских пошлин сопоставимы

с минимальными значениями пошлин, взимаемых в государствах-членах ЕАЭС, с учетом особенностей национальных правил расчета размеров, применяемых в государствах-членах.

Предлагаемые изменения размеров пошлин направлены на сближение условий получения правовой охраны на объекты патентного права в рамках единого Евразийского экономического пространства.

Одновременно с увеличением размера пошлин предлагается ввести дополнительные льготы по уплате пошлин и расширить категорию заявителей, имеющих право на их уплату в уменьшенном размере.

Право на уплату пошлин в уменьшенном размере предлагается распространить на заявителей - юридических лиц, относящихся

к образовательной организации, имеющей государственную аккредитацию, либо научной организации, заявителей – индивидуальных предпринимателей.

Установление различных размеров льгот для соответствующих категорий заявителей не имеет дискриминационный характер. Перечень видов юридически значимых действий, в отношении которых предусмотрена льгота по уплате пошлин, дополнен действиями, связанными с подачей

и рассмотрением заявки на полезную модель, заявки на наименование места происхождения товара (пп. 1.2, 1.10, 2.3, 2.5, 2.13 проекта приложения 2

к Положению о пошлинах). Введение новых льгот направлено на поддержку и

интенсификацию регистрации указанных объектов в условиях импортозамещения.

Следует отметить, что введение увеличенных размеров пошлин

не затронет интересы льготной категории заявителей и не приведет

к существенному увеличению затрат на их уплату. В отношении указанной категории

заявителей введен новый понижающий коэффициент, составляющий 65-90 процентов от

нового размера пошлин. При этом номинальные размеры пошлин, уплачиваемых в

уменьшенном размере, приведенные в Приложении 2 к Положению о пошлинах, практически сохранены на уровне действующих.

В отношении пошлин, взимаемых за проведение экспертизы

по существу (пп. 1.8, 1.9.1, 1.9.2, 1.10, 1.11 проекта приложения 1

к Положению о пошлинах) предлагается ввести возврат 50 процентов

от уплаченной суммы, если информационный поиск по заявке не проводится в силу

ограничений, предусмотренных п.2 ст. 1386, п.1 ст. 1390 и п.1 ст. 1391 Кодекса. Предлагаемое изменение адекватно трудозатратам по рассмотрению заявок в случаях, когда оценка патентоспособности заявленного объекта на стадии экспертизы не проводится. Решение об отказе в выдаче патента принимается по результатам проверки формулы на том основании, что заявленный объект не относится к объектам, охраняемым патентом.

Процедуру возврата 50 процентов от оплаченной суммы предлагается ввести в случае оспаривания действительности патентов/свидетельств, в случае принятия Роспатентом решения о прекращении производства по соответствующему возражению/заявлению. Аналогичное положение содержит ст. 333.40 НК РФ, которой предусмотрен возврат 50 процентов уплаченной суммы государственной пошлины при разрешении споров арбитражными судами, в случае заключения мирового соглашения сторонами до принятия решения арбитражными судами.

В ст. 333.35 НК РФ введен понижающий коэффициент 0,7 для определения размера пошлин (снижение размера на 30 процентов), взимаемых за предоставление государственных услуг в электронной форме. В качестве стимулирующей меры, направленной на повышение заинтересованности заявителей в ведении дел с Роспатентом в электронной форме при обращении в Роспатент, предусмотрено снижение на 30 процентов размера всех видов взимаемых пошлин при обращении за осуществлением юридически значимых действий в электронной форме.

Уточнен алгоритм определения размеров пошлин (пп. 2.1, 2.2 проекта приложения 1 к Положению о пошлинах), взимаемых за регистрацию заявки на товарный знак, согласно которому базовый размер пошлины увеличивается на 1000 рублей за каждый класс свыше 5, включенный заявителем в заявляемый перечень товаров и услуг. Предлагаемое изменение призвано стимулировать заявителей подавать заявки на регистрацию товарного знака в отношении товаров и услуг, планируемых к введению в гражданский оборот. Ограничение заявляемого перечня товаров и услуг в соответствии с коммерческими интересами заявителя позволит оптимизировать затраты заявителя, связанные с получением правовой охраны на товарный знак, и сократить время рассмотрения заявки.

Предлагаемый новый порядок взимания пошлин за каждые пять лет поддержания в силе патента на промышленный образец, выданного по заявке, для которой установлена дата подачи после 1 января 2015 г., соответствует положениям статьи 1363 Кодекса, в редакции Федерального закона от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации

и отдельные законодательные акты Российской Федерации», вступившей в силу с 1 января 2015 г.

Предусмотренные Проектом изменения позволят привлечь дополнительные поступления денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации.

Прогнозируемая сумма дополнительного поступления доходов в федеральный бюджет в связи с изменениями, вносимыми Проектом, по показателям, использованным при формировании бюджета на 2016 год, в части патентных и иных пошлин, по предварительным расчетам составит 839 559.5 тыс. руб.