



УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПАТЕНТНОГО ПОВЕРЕННОГО С ЗАКАЗЧИКОМ

*Т. В. ПЕТРОВА,
директор ООО «ПК «ПАТРИС»,
патентный поверенный РФ, эксперт-оценщик ИС,
Санкт-Петербург*

Патентные поверенные, занимающиеся частной практикой, т. е. работающие в качестве индивидуальных предпринимателей (без образования юридического лица), а также поверенные, работающие в патентных фирмах, прекрасно знают, что важным условием, позволяющим правильно организовать их работу, является заключение договора с заказчиком.

Обычно со стороны заказчика составлением договора занимаются профессиональные юристы, которые пытаются «подогнать» его под какой-либо конкретный вид договора из расписанных в Гражданском кодексе РФ и включают в него почти все условия соответствующего договора. Часто при этом получается чистая нелепица, т.к. при формальном применении норм того или иного вида договора совершенно не учитывается специфика работы патентного поверенного и оказываемых им услуг.

Встает вопрос, а под какой договор ГК РФ подпадает деятельность патентного поверенного и договор с какими условиями следует заключать с заказчиком?

ВИДЫ ДОГОВОРОВ

Проведем небольшой обзор договоров из ГК РФ, которые имеют отношение к деятельности патентных поверенных.

1. Договор подряда (Глава 37 ГК РФ)

Предметом договора подряда является определенная работа, которую подрядчик (поверенный) обязуется выполнить, а ее результат сдать заказчику. То есть предметом договора может быть любая работа, создающая передаваемый заказчику результат. Патентные поверенные осуществляют работы по составлению материалов заявок для патентования ИЗ, ПМ, ПО, регистрации ТЗ, Пр. ЭМВ и БД, по составлению ответов на запросы ФИПС. В отношении указанных работ деятельность патентных поверенных подпадает под договор подряда.

2. Договор на выполнение НИР, ОКР, ТР (Глава 38 ГК РФ)

Предметом договора на выполнение НИР является проведение научно-исследовательской работы (исследования), результат которой в виде отчета или заключения исполнитель (поверенный) обязуется передать заказчику.

Все патентные поверенные регулярно проводят патентно-информационные исследования и/или поиск по базе товарных знаков с анализом результатов. Кроме того, патентные поверенные по заданию суда или заказчика занимаются составлением экспертных заключений по установлению факта использования объектов интеллектуальной собственности в объектах техники, технологии, продукции. Таким образом, в отношении перечисленных работ деятельность патентных поверенных подпадает под договор на выполнение НИР.

3. Договор возмездного оказания услуг (Глава 39 ГК РФ)

По договору возмездного оказания услуг исполнитель (поверенный) обязуется по заданию заказчика оказать услугу, т. е. совершить определенное действие (или деятельность), которое предшествует результату и не имеет материального воплощения. В ГК РФ названы некоторые виды таких услуг: услуги связи, медицинские, образовательные, туристического обслуживания, аудиторские, консультационные, информационные и иные. На всех этапах работы с заказчиком патентный поверенный осуществляет его определенное информирование и профессиональное консультирование, т. е. оказывает информационные и консультационные услуги. При проведении патентным поверенным инвентаризации нематериальных активов предприятия, в т.ч. интеллектуальной собственности, осуществляется деятельность, которая сродни аудиту. Это значит, что указанная часть деятельности патентных поверенных может быть охарактеризована как оказание услуг на возмездной основе и подпадает под указанный договор возмездного оказания услуг.

4. Договор поручения (Глава 49 ГК РФ)

Предметом договора поручения является совершение поверенным юридически значимых действий, в результате которых права и обязанности возникают у доверителя (заказчика). То есть это – договор представительства. Как известно, основной функцией патентных поверенных является осуществление представительства интересов физических и юридических лиц перед Роспатентом по вопросам, связанным с правовой охраной и защитой интеллектуальной собственности. Патентные поверенные ведут дела в ФИПСе и в Палате по патентным спорам на основании доверенности, выданной заказчиком. Кроме того, патентные поверенные выступают представителями заказчиков по доверенности в судах, органах прокуратуры и др. правоохранительных и правоприменительных органах власти. Таким образом, деятельность патентных поверенных базируется на осуществлении юридически значимых действий в пользу заказчика на основании доверенности, т. е. подпадает под договор поручения.

5. Агентский договор (Глава 52 ГК РФ)

Одним из вариантов агентирования является случай, когда агент (поверенный) от имени и за счет принципала (заказчика) обязуется совершать по его поручению юридические и иные действия, в результате которых пра-

ва и обязанности возникают у принципала (заказчика). То есть этот вариант агентирования практически совпадает с поручением, но с распространением видов деятельности агента (поверенного) не только на юридически значимые действия, а и на иные (например, предоставление заказчику реквизитов для уплаты пошлин, ведение переговоров с лицом, нарушающим патентные права заказчика, и т.п.). Следовательно, к деятельности патентных поверенных применим также договор агентирования.

Теперь рассмотрим, как трактуются некоторые из существенных условий в указанных договорах.

ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ

В агентском договоре законом допускается определенное ограничение прав сторон. Так, может быть предусмотрено обязательство принципала не заключать аналогичных договоров с другими агентами, действующими на определенной территории, либо воздерживаться от самостоятельной аналогичной деятельности на определенной территории. Например, в договоре возможно указание на то, что заказчик обязуется не подавать самостоятельно заявок на регистрацию своих товарных знаков и не заключать аналогичных договоров с другими патентными поверенными. Кроме того, в договоре может быть предусмотрено обязательство агента не заключать на определенной территории аналогичного договора с другими принципалами. Например, по договору поверенный обязуется не консультировать и не составлять экспертных заключений по установлению факта использования конкретного изобретения в конкретном виде продукции для других заказчиков.

В некоторых обстоятельствах поверенному бывает выгодно прописать в договоре ограничение прав заказчика и/или в качестве дополнительной гарантии для заказчика указать на ограничение своих прав.

РИСК СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ РЕЗУЛЬТАТА РАБОТЫ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

При заключении договора подряда или договора на выполнение НИР риск случайной гибели результата работы до его принятия заказчиком несет подрядчик, а при просрочке приема результата работы – заказчик. Это значит, например, что при составлении и подаче в ФИПС одобренной заказчиком заявки на получение патента через почту, риск потери этих материалов при пересылке почтой несет заказчик, а не патентный поверенный.

В остальных видах договоров (возмездного оказания услуг, поручения, агентирования) риски случайной гибели результата работы отсутствуют, но существуют риски невозможности оказания услуги.

При этом если в договоре не указано иное, то по общему правилу, если исполнение невозможно по вине заказчика, то он обязан оплатить услуги в полном объеме. Например, если заказчик не получил патент, потому что не оплатил вовремя пошлину за его выдачу, то он должен оплатить поверенному все причитающееся по договору за выполненную работу.

В том случае, когда исполнение стало невозможно по независящим от патентного поверенного причинам, заказчик обязан оплатить поверенному фактически понесенные расходы. Например, при проведении инвентаризации нематериальных активов (НМА) предприятия для цели постановки их на бухгалтерский учет поверенным было установлено, что все патенты из-за неуплаты годовых пошлин прекратили свое действие и восстановлению не подлежат, т. е. на учет ставить нечего. Однако предварительная работа по инвентаризации НМА поверенным была проведена и несмотря на отрицательный результат должна быть оплачена заказчиком.

В случае если исполнение стало невозможно по вине патентного поверенного, он обязан вернуть заказчику выплаченные ему суммы, а также возместить убытки. Например, если поверенный по халатности вовремя не известил заказчика о необходимости уплаты пошлины за выдачу патента в течение определенного срока, то при извещении об этом в пределах льготного 6-месячного срока увеличение размера пошлины на 50% должен оплатить поверенный за свой счет. Если льготный срок истек, в результате чего заказчик не получил патента, поверенный обязан вернуть все суммы, полученные от заказчика, а также возместить убытки. В данном случае под убытками могут пониматься расходы, понесенные при новой попытке патентования того же объекта, если это возможно, включая оплату деятельности другого патентного поверенного и патентные пошлины (реальный ущерб), а при наличии доказательств – неполученные доходы от монопольного использования не выданного патента (упущенная выгода).

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К РАБОТЕ ДРУГИХ ЛИЦ

По договору подряда подрядчик может привлекать к работе других лиц (субподрядчиков, контрагентов), если в договоре не указано иное, но при этом ответственность по исполнению договора лежит на генеральном подрядчике. Аналогичное правило действует и в договоре возмездного оказания услуг.

По договору на выполнение НИР исполнитель обязан провести научные исследования лично, а привлекать соисполнителей может только с согласия заказчика.

По договору поручения и агентирования поверенный обязан по общему правилу исполнить поручение лично. При этом с согласия заказчика поверенный вправе назначить себе заместителя, оформив это передоверием на условиях ст. 187 ГК РФ. Если заместитель назван в договоре, то поверенный не отвечает за его действия, а если заместитель в договоре не указан, то всю ответственность перед заказчиком за выбор заместителя и его действия несет поверенный.

Таким образом, указывая в договоре с заказчиком своего заместителя, поверенный снимает с себя ответственность за его действия.

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ (УСЛУГ)

В договорах подряда, выполнения НИР, возмездного оказания услуг существенными условиями являются начальный и конечный сроки выполнения работ. При этом могут быть (но не обязательно) указаны сроки выполнения работ промежуточных этапов.

Договор поручения и агентский договор могут быть заключены с указанием срока действия или без такого указания. При этом поверенный действует по доверенности, максимальный срок действия которой на территории РФ составляет 3 года, после чего требуется оформление новой доверенности (и, соответственно, передоверия).

Таким образом, при заключении договора, включающего в себя как выполнение работ, так и оказание услуг, в нем необходимо указывать начальный и конечный сроки. При этом срок окончания действия договора может определяться не конкретной датой, а наступлением события или событий, которыми по согласованию сторон исчерпываются их взаимные обязательства (например, получением патента и проведением всех платежей).

ЦЕНА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ (УСЛУГ)

Цена работы по договору подряда, договору на выполнение НИР включает в себя компенсацию издержек подрядчика (исполнителя) и причитающееся ему вознаграждение. При этом цена может определяться по смете. По договорам возмездного оказания услуг, поручения (в случае если хотя бы одна из сторон осуществляет предпринимательскую деятельность), агентирования заказчик также обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, указанные в договоре. Следовательно, в договоре поверенного с заказчиком цена, сроки и порядок ее оплаты являются существенными условиями и должны указываться всегда (возможно по смете с указанием стоимости отдельных самостоятельных работ и/или услуг, составляющих содержание договора). При этом в договоре может указываться фиксированная цена либо способ ее определения в зависимости от количества выполненных работ (оказанных услуг) с учетом приложенной сметы.

Кроме того, подрядчик имеет право на удержание результата работы, если заказчик не уплатил ему по договору. Это значит, что поверенный при отсутствии оплаты со стороны заказчика вправе, например, не отправлять материалы заявки в ФИПС, возражение в ППС, не передавать результаты патентного поиска заказчику, не неся при этом ответственности за такие действия.

СОДЕЙСТВИЕ СО СТОРОНЫ ЗАКАЗЧИКА

Во всех рассматриваемых видах договоров указано, что заказчик обязан оказывать содействие подрядчику в выполнении работ, поверенному в исполнении поручения.

В договоре поверенного с заказчиком очень желательно указывать эту обязанность по оказанию содействия поверенному, прописывая в каж-

дом случае конкретные обязательства заказчика по представлению необходимой информации (например, описания технической сущности изобретения, качественного изображения товарного знака), совершению определенных действий (например, согласования и подписания лицензионного договора не только заказчиком-лицензиаром, но и лицензиатом), обеспечению необходимыми средствами (например, оформление допуска на предприятие для работы). Так как в противном случае у поверенного могут возникнуть дополнительные издержки, может встать вопрос о переносе срока исполнения договора или изменения его цены.

ПРОЦЕДУРА ПРИНЯТИЯ РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ (УСЛУГ)

По договору подряда заказчик обязан в сроки, указанные в договоре, принять результат работы. Гражданский кодекс РФ определяет, что в случае если заказчик уклоняется от принятия работы, то по истечении месяца и после двух предупреждений результат может быть продан, а выручка, за вычетом причитающегося подрядчику платежа, перечислена на расчетный счет заказчика. Однако, в отношении работ, выполняемых патентными поверенными, осуществление указанных действий является невозможным, т. к. в этом случае будет нарушено требование сохранения конфиденциальности.

По договору поручения доверитель обязан без промедления принять от поверенного все исполненное.

По агентскому договору агент должен представить принципалу отчет об исполнении договора в порядке и в сроки, предусмотренные договором. Если в договоре порядок представления отчета не указан, то отчет представляется по мере исполнения договора либо по окончании его действия. Возражения принципала по отчету должны быть сообщены агенту в течение 30 дней (если договором не установлен иной срок). В противном случае отчет агента считается принятым принципалом.

Таким образом, для защиты интересов патентного поверенного от случайностей или недобросовестного поведения заказчика в договоре следует прописывать порядок принятия работ (услуг) с указанием сроков и соответствующих последствий в случае их невыполнения.

ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ (УСЛУГ)

В силу закона, если в договоре (подряда, на выполнение НИР, возмездного оказания услуг, поручения, агентирования) гарантийный срок не указан, то требования по качеству выполненных работ (оказанных услуг) могут быть предъявлены в разумный срок, но не более двух лет со дня передачи результата работ (услуг), если иное не установлено законом, договором или обычаями делового оборота. Это значит, что если в договоре срок обнаружения ненадлежащего качества работ (услуг) не указан, то, например, в течение делопроизводства по заявке на изобретение или товарный знак, но в пределах двух лет, заказчик, обнаружив недостатки, может предъявить поверенному требование по их устранению за его счет.

Исходя из того, что срок рассмотрения заявок, проведения экспертизы с учетом возможной переписки может превышать 2 года, в договоре на проведение патентования гарантию на качество работ поверенного справедливо будет предоставлять на срок до получения окончательного решения ФИПС или получения патента (свидетельства).

ВОЗМОЖНОСТЬ ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА

В общем случае договор подряда и договор на выполнение НИР не разрешают прекращение договора в одностороннем порядке, за исключением случаев существенного нарушения условий договора (например, неоплаты заказчиком работы поверенного). Но в случае если недостатки в работе не были устранены подрядчиком или являются неустранимыми, в соответствии с ГК РФ заказчик вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке и потребовать возмещения причиненных убытков. При досрочном прекращении договора, т. е. до приемки результата работы, заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенной работы с компенсацией произведенных затрат.

По договору возмездного оказания услуг возможен односторонний отказ от исполнения договора: по инициативе заказчика – при условии оплаты фактических расходов исполнителя, а по инициативе исполнителя – при полном возмещении убытков заказчику.

Договор поручения (и агентский договор) может быть прекращен в одностороннем порядке во всякое время, причем соглашение об отказе от этого права является ничтожным. При досрочном прекращении договора по инициативе любой из сторон, с заблаговременным уведомлением об этом другой стороны, поверенный обязан без промедления вернуть доверенность, срок действия которой не истек, а также представить доверителю отчет о состоянии исполнения его поручения.

Если доверитель по своей инициативе отзывает поручение, которое еще исполнено не полностью, он обязан возместить поверенному все понесенные издержки и выплатить часть вознаграждения, соразмерную проделанной им работе (в этом случае права на возмещение убытков, связанных с отменой поручения, у поверенного по закону нет!). Отказ от исполнения поручения со стороны поверенного также не является основанием для возмещения доверителю убытков, связанных с досрочным прекращением такого договора. Исключением из этого правила является случай, когда доверитель лишен возможности иначе обеспечить свои интересы – тогда поверенный должен возместить заказчику все убытки, связанные с отказом.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

При неисполнении условий договора наступает ответственность. Так, если работа выполнена (услуга оказана) с недостатками, то в договоре (подряда, возмездного оказания услуг, поручения, агентирования) могут быть предусмотрены следующие случаи:

- поверенный безвозмездно устраняет недостатки в разумный срок;

- стороны договариваются о соразмерном уменьшении цены за работу (услугу);
- заказчик сам устраняет недостатки, а поверенный компенсирует ему эти расходы;
- поверенный безвозмездно выполняет работу заново и возмещает заказчику убытки за просрочку;
- досрочное прекращение договора в одностороннем порядке по решению заказчика (если недостатки поверенным не были устранены или являются неустраняемыми) и возмещение причиненных убытков.

В зависимости от содержания работ (услуг) в договоре с заказчиком целесообразно указывать конкретные варианты разрешения ситуации по устранению возможных недостатков.

При требовании возмещения причиненных убытков должны быть доказаны виновные действия (или бездействие) поверенного с учетом того, что за качество представленных материалов отвечает заказчик.

Предположим, что из-за неуплаты годовой пошлины заказчик «потерял» патент. Если пошлина не была уплачена по вине патентного поверенного, т. к. он забыл известить заказчика, то в этом случае поверенный, безусловно, обязан возместить заказчику убытки. Если же поверенный вовремя известил заказчика о необходимости уплаты пошлины в определенный срок, а тот по каким-либо причинам пошлину не оплатил, то вины поверенного в «потере» патента нет, и он не должен возмещать заказчику какие-либо связанные с этим убытки.

По договору на выполнение НИР ответственность исполнителя за нарушение договора перед заказчиком также наступает только при наличии его вины и является ограниченной, т.к. он обязан возместить заказчику убытки в пределах общей стоимости работ и только в виде реального ущерба, а упущенная выгода подлежит возмещению, только если это предусмотрено в договоре.

При сомнениях поверенного в получении положительного результата работы целесообразно свое мнение оформлять письменно и знакомить с ним заказчика под расписку, чтобы, например, при отказе в выдаче патента исключить необоснованные претензии к качеству работы поверенного и возможные требования к нему по возмещению убытков.

ВЫВОДЫ

Деятельность патентных поверенных подпадает сразу под несколько видов договоров, указанных в ГК РФ, в связи с чем договор поверенного с заказчиком практически всегда является смешанным договором и может содержать любые положения, которые не противоречат императивным (обязательным) нормам ГК РФ, особенностям предмета договора и по которым стороны пришли к соглашению.