ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАТЕНТНЫХ ПОВЕРЕННЫХ

МАРИЯ ЕЛИСЕЕВА
АДВОКАТ, ПАТЕНТНЫЙ ПОВЕРЕННЫЙ США И КАНАДЫ

HOUSTON ELISEEVA LLP//SURAGMAN ROGERS BARSHAK & COHEN PC
БОСТОН, США

ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РИСК ПРОФЕССИИ ПП?

- Во многих странах юридического определения профессионального риска нет (такого, чтобы открыть патентный закон или регламент и прочитать)

- Это, в общем, логично, поскольку в разных странах разные требования, практика и стандарты

- Во многих странах существуют кодексы профессиональной этики, которые определяют стандарты «поведения» ПП.

ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РИСК ПРОФЕССИИ ПП?

- Часто если риск застрахован, этот самый застрахованный риск определяется в страховом полисе страховой компанией.

- ЕПВ не имеет дела с такими категориями, поскольку в каждой стране в составе ЕПК есть свое законодательство.

ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РИСК ПРОФЕССИИ ПП?

Как правило, риск классифицируется в двух основных категориях:

1. Гражданские иски, основанные на небрежном исполнении обязанностей/невыполнение договорных обязательств (negligence/breach of contract)
2. Профессиональная некомпетентность, противозаконные действия (professional complaints)

ЕСТЬ ЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАСТРАХОВАТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ?

- В большинстве известных мне стран существует возможность застраховать профессиональную ответственность
- В некоторых странах, где профессия считается новой (Вьетнам), эти вопросы обсуждаются, но компаний, продающих страховку пока нет

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ СТРАХОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ?

- США – Нет
- Канада – Нет
- Британия – Да (для поверенных в фирмах)
  Нет (для корпоративных поверенных в компаниях)
- ЕПВ – Нет, ЕПВ этого не требует, вопросы страхования решаются национальными законодательствами стран-членов ЕПК

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ СТРАХОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ?

- Австралия – Нет
- Новая Зеландия – Нет
- Нидерланды – Нет
- Германия - Да (для поверенных в фирмах)/Нет (для корпоративных поверенных в компаниях)
- Индия – Нет
- Китай – Нет Бразилия - Нет

ИМЕЮТ ЛИ АССОЦИАЦИИ ПП СВОИ ФОНДЫ ДЛЯ СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

США – Нет

Канада – Нет

Новая Зеландия – Нет

ЕПВ – Нет

Британия – Нет

Нидерланды – Нет

Австралия – Нет

Германия – Нет

Индия - Нет

Китай - Нет

Бразилия - Нет

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ ПОВЕРЕННЫХ?

Канада – Нет

Ассоциация ПП в Канаде называется IPIC (Intellectual Property Institute of Canada), она включает в себя также агентов по товарным знакам и адвокатов, занимающихся делами по ИС в суде. Членство в IPIC добровольно http://www.ipic.ca/

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ ПОВЕРЕННЫХ?

США – Нет

В США существует множество ассоциаций, от национальной American Intellectual Property Law Association (http://www.aipla.com) до ассоциаций на уровне штатов и крупных городов (http://www.bpla.com). ПП может состоять в одной, двух или ни в какой.

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ ПОВЕРЕННЫХ?

Европейское Патентное Ведомство – Да

Ассоциация называется EPI (European Patent Institute)

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ ПОВЕРЕННЫХ?

Британия – Нет

В Британии существуют Chartered Institute of Patent Attorneys (http://www.cipa.org.uk) и Chartered Institute of Trademark Attorneys (http://www.itma.org.uk/) .

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ ПОВЕРЕННЫХ?

Нидерланды – Да

Ассоциация называется Nederlandse Orde van Octrooigemachtigden (http://www.octrooigemachtigde.nl)

Согласно пояснению моего голландского коллеги, на Институт возложена эксклюзивная дисциплинарная функция, поэтому он требует членства в Институте

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ ПОВЕРЕННЫХ?

Австралия – Нет

Есть общественная организация под названием The Institute of Patent and Trademark Attorneys of Australia (http://www.ipta.com.au).

Аналогично системам в Канаде и США, членство не является обязательным и не влияет на право поверенного заниматься своей профессиональной детеяльностью.

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ ПОВЕРЕННЫХ?

Германия – Да/Нет

В Германии существует “Patentanwaltskammer”- Организация ПП - http://www.patentanwalt.de/

Членство требуется для ПП в фирмах, оказывающих услуги клиентам. Членство не требуется для корпоративных ПП

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ ПОВЕРЕННЫХ?

Новая Зеландия – Нет

В НЗ существует New Zealand Institute of Patent Attorneys (http://www.nzipa.org.nz/)

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ ПОВЕРЕННЫХ?

Индия – Нет

Коллеги из Индии пояснили, что членство в ассоциациях добровольно

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ ПОВЕРЕННЫХ?

Китай – Да

В Китае ассоциация называется All-China Patent Agents Association (ACPAA)

http://www.acpaa.cn/englishnew/index.asp

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ ПОВЕРЕННЫХ?

Бразилия – Нет

В Бразилии есть две ассоциации:

Brazilian Industrial Property Agency (ABPI)

http://www.abpi.org.br/

и

Brazilian Industrial Property Agents Agency (ABAPI) http://www.abapi.org.br/

КАКИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РЕГУЛИРУЮТСЯ ПП ?

Канада – разделы Патентного Закона (Patent Act), который принят Парламентом в соответствии с Конституцией

Подзаконные (?) акты – правила (Patent Rules) приняты в соответствии с требования Патентного Закона

КАКИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РЕГУЛИРУЮТСЯ ПП ?

Канада

Патентное Ведомство (CIPO) наделено полномочиями проводит дисциплинарные слушания и отзывать (или приостанавливать) регистрацию ПП в общем или по отношению к представительству в конкретном деле

КАКИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РЕГУЛИРУЮТСЯ ПП ?

США –Патентный Закон 35 USC (USC – United States Code – свод федеральных законов)

Более подробные правила разработаны Ведомством, опубликованы в 37 CFR часть 10 (CFR = Code of Federal Regulations – свод федеральных правил/регламентов)

КАКИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РЕГУЛИРУЮТСЯ ПП ?

США

Дисциплинарные слушания находятся в полномочии Ведомства, решения об отзыве лицензии или приостановлении действия лицензии принимаются Ведомством после проведения слушаний

КАКИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РЕГУЛИРУЮТСЯ ПП ?

Нидерланды – Патентым Законом 1995 года и сводом этических норм (Code of Conduct) Института Патентных Поверенных (Nederlandse Orde van Octrooigemachtigden)

Дисциплинарные слушания проводятся этим же институтом (его дисциплинарым отделением), оно же принимает дисциплинарные решения

КАКИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РЕГУЛИРУЮТСЯ ПП ?

ЕПВ – дисциплинарные правила ЕПВ (Regulation on Discipline for Professional Representatives) и свод этических норм EPI (European Patent Institute ‘s Code of Conduct of Professional Representatives)

Дисциплинарные дела являются ответственностью ответственности EPI, который дает рекомендации дисциплинарной комиссии ЕПВ, которая, в свою очередь, решает отозвать ли регистрацию ПП.

КАКИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РЕГУЛИРУЮТСЯ ПП ?

Британия – Code of Professional Conduct (Свод правил профессиональной этики) IP Regulation Board

- The Intellectual Property Regulation Board (IPReg) основана **Chartered Institute of Patent Attorneys (CIPA)** и **Institute of Trade Mark Attorneys (ITMA)** согласно закону Legal Service Act 2007.

КАКИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РЕГУЛИРУЮТСЯ ПП ?

Британия

- Дисциплинарная процедура сейчас находится на «перепланировке». До настоящего времени эта процедура находилась в юрисдикции двух Институтов, сейчас процедура переводится в IP Regulatory Board и независимому третьему лицу (Legal Services Ombudsman).Право отзывать регистрацию ПП принадлежит IP Regulatory Board.

КАКИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РЕГУЛИРУЮТСЯ ПП ?

Австралия – Патентым Законом и Законом о Товарных Знаках, в которых есть разделы, касающиеся этики и дисциплины. Законы принимаются парламентом.

- Дисциплинарные слушания находятся в юрисдикции Professional Standards Board for Patent and Trademark Attorneys (http://www.psb.gov.au/about.htm). Эта Палата создается правительством согласно требованию Патентного Закона.

КАКИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РЕГУЛИРУЮТСЯ ПП ?

Новая Зеландия – NZIPA устанавливает правила и кодекс этики

- Дисциплинарные слушания проводятся в суде по ходатайству директора Ведомства или NZIPA

Китай: Discipline Rules of Patent Agency

Индия: Патентным Ведомством.

КТО УСТАНАВЛИВАЕТ ЭТИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ ДЛЯ ПП?

ЕПВ : ЕПВ определяет дисциплинарные правила (Regulation on Discipline)

EPI определяет кодекс этики ПП

Это, строго говоря, не одно и то же

КТО УСТАНАВЛИВАЕТ ЭТИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ ДЛЯ ПП?

Нидерланды: Институт Патентных Поверенных (Nederlandse Orde van Octrooigemachtigden)

Других стандартов нет

Бразилия – Бразильское Патентное Ведомство, оно же осуществляет дисциплинарные функции.

КТО УСТАНАВЛИВАЕТ ЭТИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ ДЛЯ ПП?

Канада: Ведомство, IPIC, а также региональные ассоциациями

Могут отличаться, но в деталях, которые не являются фундаментальными различиями.

КТО УСТАНАВЛИВАЕТ ЭТИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ ДЛЯ ПП?

Британия: IP Regulations Board

ЕПВ свод этичеких норм отличается в деталях от этических правил Британской IP Regulations Board

Бразилия – Бразильское Ведомство

КТО УСТАНАВЛИВАЕТ ЭТИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ ДЛЯ ПП?

США: Патентным Ведомством

Этический Кодекс ассоциации AIPLA не отличается от того, что требуется этическими правилами Ведомства. Тем не менее, в США множество самый разных ассоциаций ПП, и их собственные этические кодексы могут отличаться.

КТО УСТАНАВЛИВАЕТ ЭТИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ ДЛЯ ПП?

Австралия: The Institute of Patent and Trademark Attorneys of Australia

В Австралии есть две организации – Институт и Professional Standards Board for Patent and Trademark Attorneys, они взаимодействуют слаженно и используют один стандарт.

КТО УСТАНАВЛИВАЕТ ЭТИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ ДЛЯ ПП?

Индия: Патентное Ведомство Индии (best practice rules)

Китай: All-China Patent Agents Association

Какова иерархия взаимоотношений госведомств и объединений?

Австралия: Нет, хотя проводятся встречи, обсуждаются интересующие вопросы

ЕПВ: Нет

Британия: Нет

Новая Зеландия - Нет

Какова иерархия взаимоотношений госведомств и объединений?

Канада: Нет, хотя Ведомство обычно предоставляет период комментарий и обсуждений перед принятиями новых правил/регламентов, ассоциации часто предоставляют комментарии

США: Нет, но сотрудники Ведомства участвуют во встречах ассоциаций, проводятся совместные обсуждения

Голландия: Нет

Индия: Нет

Китай: Китайское Ведомство доверяет ACPAA

решать вопросы лицензий ПП

Участвуют ли ПП в дисциплинарных комиссиях?

Канада: Дисциплинарные слушания в Ведомстве – Нет. Слушания в ассоциации IPIC – да (ассоциации не могут лишить ПП лицензии).

США: В Ведомстве - Нет. Ассоциации – да в своих слушаниях (ассоциации не имеют юрисдикции лишать ПП регистрации, они могут только исключить ПП из своей ассоциации)

Голландия: Да

Участвуют ли ПП в дисциплинарных комиссиях?

Австралия: Да, поскольку Professional Standards Board частично состоит из ПП.

ЕПВ: Да

Британия: Да

Новая Зеландия: Нет, поскольку дело слушает суд /Да, если жалоба поступила в NZIPA

Китай: Да

Индия: Нет

Есть ли критерии отбора для госзакупок услуг ПП? Предквалификация? Иные требования в госконтрактах?

Австралия: обязательных требований и критериев нет, требований членства в ассоциациях нет, хотя если в фирме работают в основном члены IPTA, это может свидетельствовать как минимум о достаточном уровне фирмы.

ЕПВ: это наднациональная организация, она не имеет отношения к госконтрактам отдельных государств и никаких требований или критериев на эту тему не имеет.

Нидерланды: Нет

Новая Зеландия : Нет

Есть ли критерии отбора для госзакупок услуг ПП? Предквалификация? Иные требования в госконтрактах?

Канада: обязательных требований и критериев нет, требований членства в ассоциациях нет, хотя министерства могут по собвственному желанию включать требования при выставлении тендера

США: Нет. Отдельные штаты могут включать предпочтение территориальности по своему усмотрению, такие требования не относятся к частным организациям (частным университетам, например).

Британия: Нет

Есть ли критерии отбора для госзакупок услуг ПП? Предквалификация? Иные требования в госконтрактах?

Китай: Нет

Индия: Нет.

Ни в одной опрошенной стране не поняли, о чем я спрашиваю в этом пункте опросника. Пришлось пояснять. Обычно государственная организация не вмешивается в выбор исполнителем поверенных для выполнения работы.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Для получения копии презентации, пожалуйста, пришлите мне сообщение на адрес

maria@patentbar.com