

УДК 347.77

**ПРАВОВИЙ СТАТУС ПАТЕНТНИХ ПОВІРЕНИХ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ****Канарик Ю.С., Мазій В.С.**

Національний університет біоресурсів і природокористування України

У роботі проведено дослідження правового статусу патентного повіреного в Україні шляхом здійснення аналізу нормативно-правових актів та основних наукових праць, що стосуються даної теми. В результаті проведеного аналізу, авторами статті були виявлені численні недоліки в нормативних актах, які регулюють відносини у сфері отримання статусу патентного повіреного в Україні, зокрема, це незрозумілість та необґрунтованість деяких норм законодавства щодо вимог освіти особи, яка бажає бути патентним повіреним, її професійного стажу і проживання на території України, а також запропоновано їх усунення. В науковій роботі було проаналізовано права і обов'язки патентного повіреного, які визначені чинним законодавством України, а також проведено порівняння можливостей і відповідальності патентного повіреного та звичайного представника за дорученням. Особливий акцент ставиться на тому, що звичайний представник може користуватися тими самими правами що й патентний повірений, однак, обов'язки які покладені на патентного повіреного не завжди може бути покладено на представника за довіреністю. В підсумку дослідження авторами було запропоновано створення нового положення, яке буде регулювати відносини у сфері діяльності патентних повірених в Україні.

**Ключові слова:** патентний повірений, вимоги, правовий статус, представництво у справах інтелектуальної власності, представник за дорученням, інтелектуальна власність.

**Постановка проблеми.** В умовах сьогодення важливу роль в розвитку винахідництва займає інститут представництва у справах інтелектуальної власності (патентних повірених). В силу того, що творці не мають часу, або достатніх навичок, які необхідні для отримання охоронного документу, вони змушені звертатися до патентних повірених. Від кваліфікації та навиків особи яка буде представляти винахідника залежить те, чи буде об'єкт промислової власності належним чином захищений. Однак, проблемним залишається питання нормативного регулювання відносин у сфері представництва в справах інтелектуальної власності, оскільки нормативно-правова база є досить застарілою і вимагає негайного оновлення.

**Аналіз основних досліджень та публікацій.** Дослідженням інституту патентних повірених та їх статусу займалися науковці в сфері права інтелектуальної власності та практики, зокрема О.Ш. Чомахашвілі, О.О. Підпригора, В.А. Жаров, Р.Б. Шишка, Н.С. Яркіна та інші. Зокрема, потрібно зазначити, що Г.З. Огнев'юк було захищено дисертацію на тему: «Представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений) як суб'єкт цивільно-правових відносин».

**Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми.** Беручи до уваги той факт, що правовий статус патентних повірених є об'єктом наукових досліджень багатьох вчених у сфері права, які у своїх працях наголошують про важливість існування патентних повірених в Україні та зазначають про катастрофічну малу кількість їх на території нашої держави, то потрібно відмітити, що дана тема дослідження є актуальною та на сьогоднішній день вимагає особливої уваги. Слід відмітити, що численні недоліки в національному законодавстві створюють перешкоди в діяльності патентних повірених та доступу до даної професії.

**Формулювання цілей статті.** Метою даної статті є дослідження правового статусу патентних повірених в Україні, яке здійснюється шляхом аналізу чинних нормативно-правових актів, що регулюють правовий статус патентного пові-

реного в Україні, а також виявлення та пошук способів усунення недоліків чинного законодавства в даній сфері.

**Виклад основного матеріалу.** Вже досить давно наша держава, перейнявши досвід розвинених країн, законодавчо закріпила патентних повірених в Україні. Однак, як показує практика, інститут представників у справах інтелектуальної власності почав діяти досить нещодавно та наразі має досить багато перешкод для нормального функціонування. Основними нормативно-правовими актами, що регулюють відносини у сфері набуття статусу патентного повіреного, їх атестації та діяльності є Положення про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1994 р. № 545 та Порядок атестації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) затверджений наказом Міністерства освіти і науки від 25 липня 2006 року № 556. Потрібно відмітити, що дані підзаконні нормативно-правові акти було прийнято досить давно та деякі пункти не відповідають сьогоденню.

Погоджуємося з думкою О.Ш. Чомахашвілі, що важливим питанням залишається вимоги до підготовки патентних повірених, оскільки професія патентного повіреного вимагає комбінації навичок та знань, які не завжди наявні у випускників університетів [1, с. 139]. Відповідно до пункту 3 Положення про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), особи які бажають бути допущені до складання кваліфікаційного іспиту та атестації повинні відповідати певним вимогам, зокрема: бути громадянином України, постійно проживати на території України, мати повну вищу освіту, а також повну вищу освіту в сфері охорони інтелектуальної власності, отримати не менш як п'ятирічний практичний досвід в сфері охорони інтелектуальної власності [2]. З цього випливає, що держава ставить досить високі вимоги до кандидатів у патентні повірені. На нашу думку, дані вимоги є незрозумілими та необґрунтованими.

По-перше, постає питання до вимог освіти особи, яка бажає бути патентним повіреним. Даний пункт положення можна тлумачити по різному: з одного боку можна вважати, що вимагається наявність двох вищих освіт, однак, якщо особа має вищу освіту в сфері охорони інтелектуальної власності, а отже вона має вищу освіту як таку, то чи потрібна їй освіта в іншій галузі. Погоджуємося з думкою Г.З. Огнев'юк, що на відміну від загального представництва професійне представництво в справах інтелектуальної власності проходить дозаявочну стадію. На цій стадії патентним повіреним проводиться консультування довірителя щодо обрання доцільної форми правової охорони об'єкта інтелектуальної власності, здійснюється розроблення та укладання різних видів договорів, зокрема договору про створення за замовленням і використанням об'єкта права інтелектуальної власності, укладання угоди про конфіденційність [3, с. 19]. Отож, ми вважаємо, що доцільніше було б вимагати від кандидата в патентного повіреного повної вищої юридичної освіти чи освіти в сфері охорони інтелектуальної власності, оскільки специфіка даної професії вимагає знань, які надаються вище зазначеними освітніми напрямками. Однак, як слушно зазначає Н.Є. Яркіна, що патентний повірений – це фахівець, який не лише надає юридичні послуги з оформлення та подачі документів до патентного відомства, але й здатний суттєво допомогти в процесі управління об'єктом інтелектуальної власності, включаючи етап його створення [4, с. 220]. В даному питанні доцільно звернути увагу на досвід Америки. Так, відповідно до законодавства США, кандидат на посаду патентного повіреного повинен пройти попередню наукову або технічну підготовку на рівні бакалавра в галузі науки або техніки, а також закінчити правничу школу. Однак, як показує цей досвід, в США катастрофічно мала кількість патентних повірених, оскільки більшість випускників технічних спеціальностей не бажають продовжувати навчання в правничій школі, бо попит на них і так є великим [5].

По-друге, на нашу думку, ще однією необґрунтованою вимогою залишається наявність п'ятирічного досвіду у особи, яка бажає отримати статус патентного повіреного. Ми вважаємо, що досвід який буде необхідним патентному повіреному цілком можливо отримати за два роки практичної роботи в сфері охорони інтелектуальної власності на посаді помічника патентного повіреного. Також незрозумілим залишається вимога щодо постійного проживання в Україні, і як це впливає на діяльність патентного повіреного. Доцільно було б визначити термін такого проживання.

По-третє, відповідно до п. 1 Порядку атестації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) атестація представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) здійснюється Державною службою інтелектуальної власності України відповідно до Положення про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1994 року № 545 та цього Порядку [6]. Однак, потрібно зазначити, що 23 серпня 2016 року постановою № 585 Кабінет Міністрів України ліквідував Державну службу інтелектуальної власності і поклав

на Міністерство економічного розвитку і торгівлі завдання та функції з реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності, а також визначив це міністерство правонаступником цієї служби в частині реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності [7]. Тому потрібно в п. 1 Порядку замінити назву неіснуючого державного органу «Державна служба інтелектуальної власності» на «Міністерство економічного розвитку і торгівлі України».

Ще однією проблемою залишається питання представництва у справах інтелектуальної власності, оскільки в Україні на законодавчому рівні не закріплена монополія патентних повірених, а отже представляти винахідника може будь-яка фізична особа, яка лише має достатній обсяг дієздатності, незважаючи на наявність в неї спеціальної освіти чи стажу в сфері інтелектуальної власності. Відповідно до п. 11 Положення патентний повірений має право згідно із законодавством, у межах доручення особи, яку він представляє, виконувати всі пов'язані з цим дії у відносинах з держпатентом та установами, що належать до сфери його управління, а також судовими органами, кредитними установами, іншими фізичними та юридичними особами. Зокрема патентний повірений має право: підписувати заяви, клопотання, описи, формули винаходів тощо; подавати та одержувати матеріали, що стосуються охоронних документів; виконувати платіжні операції; вносити зміни до опису винаходів і креслень; відкликати заявки на видачу охоронних документів на об'єкти промислової власності; подавати доповнення, заперечення, скарги; вживати заходів для підтримання чинності охоронних документів; проводити науково-дослідні роботи, частиною яких є патентні дослідження; представляти інтереси власників прав на об'єкти інтелектуальної власності в державних і судових органах тощо [2]. Проаналізувавши права які надаються патентному повіреному, можна стверджувати, що такі самі права може мати й звичайний представник, у випадку якщо особа яка має право на отримання охоронного документу зазначить вище перераховані права в нотаріальній довіреності. Також слід зазначити, що пунктами 15, 16, 17 Положення передбачені обов'язки патентного повіреного, за невиконання яких він несе встановлену законодавством відповідальність. Однак, звичайний представник не підпадає під дію даного нормативно-правового акту, а отже і вимагати від нього виконання даних обов'язків не матиме правових підстав. В результаті цього постає питання: який сенс особі проходити весь шлях до отримання статусу патентного повіреного та брати на себе певні зобов'язання?

**Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі.** Отже, підсумувавши все вище зазначене, можна стверджувати, що інститут представництва в справах інтелектуальної власності (патентних повірених) є важливим елементом функціонування та розвитку сфери інтелектуальної власності в Україні та вимагає детального законодавчого врегулювання. Особливої уваги з боку нормотворців потребує питання приведення підзаконних актів до умов сьогодення, оскільки нормативні акти, які регулюють діяльність патентних

повірених вже віджили свій час та вимагають оновлення. На нашу думку, врегулювати відносини в сфері діяльності патентних повірених і вирішити ряд проблем які існують сьогодні можливо шляхом створення нового положення про патентних повірених. Ми вважаємо, що найбільш доречною назвою нового положення буде «Про правовий статус та діяльність патентних повірених в Україні». При створенні нового положення слід переглянути вимоги щодо освіти кандидата на посаду патентного повіреного, його професійного стажу у сфері інтелектуальної власності та необхідності постійного проживання в Україні. Також в новому положенні слід приділити увагу законодавчому врегулюванню посади помічника патентного повіреного, і саме стаж на даній поса-

ді було б доречним враховувати до професійного стажу у сфері інтелектуальної діяльності. Незважаючи на це, найважливішим питання залишається нормативне відмежування патентного повіреного від звичайного представника, яке можна врегулювати шляхом надання певних прав патентному повіреному та законодавчо закріпленої вимоги про те, що представником у справах інтелектуальної власності може бути виключно патентний повірений. Однак дане питання потребує думок та пропозицій, щодо вирішення його з боку науковців та практиків у сфері інтелектуальної діяльності, отож перед прийняттям нового нормативно-правового акту слід провести ряд науково-практичних конференцій та звернути увагу на думки науковців та практиків.

### Список літератури:

1. Чомахашвілі О.Ш. Правовий статус патентного повіреного / О.Ш. Чомахашвілі // Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Права. – 2017. – № 3/4(35/36). – С. 138-141.
2. Положення про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених): затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1994 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/938-97-%D0%BF>.
3. Огнев'юк Г.З. Представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений) як суб'єкт цивільно-правових відносин: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Огнев'юк Ганна Зіновіївна; Київ. Нац. ун-т ім. Т. Шевченка. К., 2010. 19 с.
4. Яркіна Н.С. Патентні повірені як суб'єкти представницьких відносин у сфері використання інтелектуальної власності / Н.С. Яркіна // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційна система та інформаційні технології в сучасній науці» [м. Харків, 20 жовтня 2017 р.]. – Харків, 2017. – С. 218-222.
5. Is a Career in Intellectual Property Law for You? [Electronic resource]. – BCG Search. – 2018. – Access: <https://careers.findlaw.com/legal-career-options/is-a-career-in-intellectual-property-law-for-you.html>.
6. Порядок атестації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених): затверджено наказом Міністром освіти і науки України від 25 липня 2006 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1021-06>.
7. Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади державної системи правової охорони інтелектуальної власності: Постанова КМУ від 23 серпня 2016 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/585-2016-%D0%BF>.

**Канарик Ю.С., Мазий В.С.**

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины

## ПРАВОВОЙ СТАТУС ПАТЕНТНЫХ ПОВЕРЕННЫХ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ УКРАИНЫ

### Аннотация

В работе проведено исследование правового статуса патентного поверенного в Украине путем осуществления анализа нормативно-правовых актов и основных научных работ касающихся данной темы. В результате проведенного анализа авторами статьи были выявлены многочисленные недостатки в нормативных актах регулирующих отношения в сфере получения статуса патентного поверенного в Украине, в частности, это непонятность и необоснованность требований к образованию лица, которое желает быть патентным поверенным, его профессионального стажа и проживание на территории Украина, а также предложено их устранения. В научной работе были проанализированы права и обязанности патентного поверенного, которые закреплены действующим законодательством Украины, а также проведено сравнение возможностей и ответственности патентного поверенного и обычного представителя по доверенности. Особый акцент ставится на том, что обычный представитель может пользоваться теми же правами что и патентный поверенный, однако, обязанности возложенные на патентного поверенного не всегда может быть возложено на представителя по доверенности. В итоге исследования авторами было предложено создание нового положения, которое будет регулировать отношения в сфере деятельности патентных поверенных в Украине.

**Ключевые слова:** патентный поверенный, требования, правовой статус, представительство по делам интеллектуальной собственности, представитель по доверенности, интеллектуальная собственность.

**Kanarik J.S., Mazy V.S.**

National University of Life and Environmental Science of Ukraine

## **LEGAL STATUS OF PATENT ATTORNEY BY THE LAW OF UKRAINE**

### **Summary**

In this article is conduct research the legal status of a patent attorney in Ukraine. The analysis of sub-normative legal acts and basic scientific works concerning the legal status of representatives in cases of intellectual property (patent attorneys) in Ukraine. The authors of the article identified shortcomings in the regulations governing the relations in obtaining the status of a patent attorney in Ukraine, namely: requirements for education, length of service and residence on the territory of Ukraine and the proposed elimination. The was analysed of the rights and obligations of the patent attorney, which are defined by the current legislation of Ukraine, as well as a comparison of the possibilities and responsibilities of the patent attorney and the usual representative on the order. Particular emphasis is placed on the fact that an ordinary representative may use the same rights as a patent attorney, however, duties that are assigned to a patent attorney may not always be assigned to a representative by power of attorney. The authors proposed the creation a new regulatory legal act that would regulate relations in the field of patent attorneys in Ukraine.

**Keywords:** patent attorney, requirements, legal status, representation in cases of intellectual property, representative on behalf, intellectual property.