

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА

# Правові горизонти



Legal horizons

ВИПУСК 7 (20)

Суми – 2017

УДК 347.77 (477)

## РОЛЬ ПАТЕНТНИХ ПОВІРЕНИХ У РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ



*Гончаренко Дарина Євгенівна,  
студентка VI курсу ННІ права,  
Сумський державний університет*



**Науковий керівник:**  
*Куліш Анатолій Миколайович,  
д-р юрид. наук, заслужений юрист України,  
професор, директор ННІ права,  
Сумський державний університет,*

Охорона промислової власності являє собою зовсім особливу сферу професійної діяльності, для якої характерна зв'язок природно-наукової освіти з ґрунтовними юридичними знаннями в галузі правової охорони промислової власності. Інтелектуальна власність в силу своєї специфіки потребує особливого захисту, здійснити яку без наявності спеціальних знань і досвіду достатньо важко. На допомогу вам може прийти особливий фахівець - патентний повірений, який володіє достатньою кваліфікацією і практикою для здійснення діяльності в галузі захисту і реалізації інтелектуальної власності, метою діяльності якої є професійна допомога у набутті та захисту авторського права, інтелектуальної власності, ноу-хау тощо.

У 1992 – 1993 роках в Україні був прийнятий пакет законодавчих актів про охорону інтелектуальної власності, в якому було запроваджено поняття представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених). Звичайно у колишньому СРСР працювали патентознавці, але саме поняття «патентний повірений» увійшло в українське законодавство та в законодавства країн колишнього СРСР за зарубіжною аналогією.

Оскільки поняття «патентний повірений» є відносно новим для України, тому його дослідження, характеристика та саме визначення є важливим для детально вивчення.

Отже, у роботі описана коротка історія розвитку інституту патентних повірених, представлена характеристика патентного повіреного, визначені вимоги до їх кандидатури, проаналізований порядок атестації представників у сфері інтелектуальної власності, наведена статистика про кількість зареєстрованих патентних повірених в Україні, розкриті функції та форми діяльності даного інституту, розглянуто основні права та обов'язки патентних повірених, визначена відповідальність патентних повірених за порушення прав у сфері інтелектуальної власності, виявлені недоліки в законодавстві про патентних повірених та запропоновано шляхи їх вирішення.

**Ключові слова :** патентний повірений, представники, інтелектуальна власність, Державний реєстр, охорона прав, кваліфікаційні іспити, атестація.

**Honcharenko D. E. The Role of Patent Attorneys in the Development of Intellectual Property in Ukraine.** Protection of industrial property represents a very special area of professional activity, which is characterized by the connection of natural science education with sound legal knowledge in the field of legal protection of industrial property. Intellectual property by virtue of its specificity requires special protection, which is difficult to implement without the presence of special knowledge and experience. A specialist, a patent attorney, who possesses sufficient qualifications and practice to carry

out activities in the field of protection and realization of intellectual property, whose purpose is professional assistance in acquiring and protecting copyright, intellectual property, know-how, etc.

In 1992 - 1993, a package of legislative acts on the protection of intellectual property was adopted in Ukraine, which introduced the notion of representatives in matters of intellectual property (patent attorneys). Of course, in the former USSR, patent scientists worked, but the notion of "patent attorney" was included in Ukrainian legislation and in the laws of the former USSR in a foreign analogy.

Since the concept of «patent attorney» is relatively new to Ukraine, its research, characteristics and the same definition are important for detailed study.

Thus, the paper describes a brief history of the development of this institute, describes the patent attorney, defines the requirements for their candidacy, analyzes the procedure for attestation of representatives in the field of intellectual property, provides statistics on the number of registered patent attorneys in Ukraine, discloses the functions and forms of activity of this institute, is considered the basic rights and duties of patent attorneys, the responsibility of patent attorneys for violation of intellectual property rights, the shortcomings in the legislation on patent attorneys and proposed solutions.

**Keywords :** patent attorney, representatives, intellectual property, State register, protection of rights, qualification exams, certification.

В сучасних умовах переходу України на новий інноваційний шлях розвитку проблема вдосконалення механізму правової охорони результатів інтелектуальної діяльності і засобів індивідуалізації, захисту інтелектуальних прав є важливою і актуальною - від її рішення, багато в чому, залежить збереження і нарощування інтелектуального потенціалу, культурної спадщини, підвищення міжнародного авторитету нашої країни. Важливим елементом даного механізму є інститут патентних повірених, метою діяльності яких є представництво інтересів заявників, правовласників та інших зацікавлених громадян та юридичних осіб (споживачів патентних послуг), пов'язаних з правовою охороною результатів інтелектуальної діяльності і засобів індивідуалізації.

З прийняттям України незалежності у сфері інтелектуальної власності з охорони прав на об'єкти промислової власності була порожня. Оскільки всі законодавчі акти про винаходи та інші результати науково-технічної творчості були підписані у часи колишнього СРСР [1].

Згідно зі статтею 41 Конституції України «Кожен має право володіти, користуватися та розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності» [2]. Оскільки оформлення та вирішення патентно-правових питань вимагає спеціальних знань, не тільки у галузі патентного права але й у галузі науки та техніки, тому законодавство кожної держави надає можливість не тільки особисто брати в них участь, але й дозволяє звертатися за допомогою, досвідом та послугами інших осіб. Користування та звернення до таких спеціалістів, для іноземних осіб є обов'язковим. Таку роль в Україні виконують атестовані та зареєстровані

фахівці – представники у сфері інтелектуальної власності (патентні повірені).

В Україні початком зародження та становлення національної патентної системи науковці вважають 1993 рік, коли Кабінет Міністрів України затвердив постанову від 27 січня 1993 р. № 29 про заснування Державного патентного відомства України (Держпатент України), як центрального органу виконавчої влади.

За недовгий час було започатковано організаційну структуру Держпатенту, засновано нормативно-правову базу для забезпечення правової охорони промислової власності на території України, утворено процедуру реєстрації прав на використання об'єктів промислової власності [1].

Пізніше, а саме 10. 08. 1994 року Кабінет Міністрів України утвердив Положення про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених). У Положенні вказується, що патентний повірений надає фізичним та юридичним особам допомогу і послуги, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, представляє інтереси зазначених осіб у Держпатенті та установах, що належать до сфери його управління, а також судових органах, кредитних установах, у відносинах з іншими фізичними та юридичними особами [3].

Отже, патентні повірені - це фахівці, які займаються тим, що за дорученням клієнта визначають об'єкт охорони і роблять все для отримання охоронних документів на створений об'єкт.

Чинне законодавство України, а саме Положення про представників у справах інтелектуальної власності висуває до патентного повіреного суворі вимоги. Першою і головною

умовою є та, що патентний повірений повинен бути громадянином України і постійно проживати на її території. Другою, не менш важливою умовою, є та що дана особа повинна мати вищу освіту, а також повну вищу освіту у сфері охорони інтелектуальної власності. Наступна вимога є також важливою для висококваліфікованої діяльності патентного повіреного, оскільки його практичний досвід у сфері охорони інтелектуальної власності повинен складати не менше п'яти років. Саме від даної вимоги, на мою думку, і залежить якість запропонованої роботи патентним повіреним своїм клієнтам. Одним з основних показників кваліфікації патентного повіреного, як і будь-якого іншого юриста, є його досвід роботи. Патентний повірений з великим досвідом роботи має глибоке знання підходів експертизи, прецедентів реєстрації тих чи інших видів товарних знаків, а також судової практики. Таким чином, звертаючись до досвідченого патентного повіреного, Ви будете мати велику ймовірність якісно виконаної роботи. Та остання умова, після якої безпосередньо і почнеться діяльність патентного повіреного – це складання кваліфікаційних екзаменів, успішно пройти атестацію і одержати свідоцтво на право займатися діяльністю патентного повіреного.

Для того щоб пройти атестацію, як патентного повіреного громадянину необхідно звернутися до Держпатенту з заявою про його атестацію та з копією документів, визначених статтею 21 Положення про представників у сфері інтелектуальної власності. Сама атестація складається з трьох етапів:

- 1) Проведення кваліфікаційного іспиту, в процесі якого перевіряється наявність у кандидата у патентні повірені необхідних знань для здійснення діяльності патентного повіреного і відповідних навичок їх практичного застосування;
- 2) Проведення співбесіди з кандидатом за спеціалізацією, яка була вказала в заяві;
- 3) Прийняття рішення про атестацію або про відмову в атестації за результатами кваліфікаційного іспиту [3].

Хочеться зазначити, що діяльність патентного повіреного потребує поєднанню навичок та знань. Досить логічно мати вищу технічну освіту для патентних повірених, оскільки вони надають послуги пов'язані з набуттям прав на винаходи, котрі відносяться до передових технологій та наукових відкриттів. Крім технічних навичок патентний повірений повинен володіти юридичними знаннями, оскільки права на об'єкти інтелектуальної власності вимагають значної уваги. Юридичні знання не повинні обмежуватися лише положеннями тієї країни, резидентом якої є даний представник, а повірений повинен

орієнтуватися у законодавстві провідних промислових країн, щодо охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності, а також у міжнародному законодавстві в сфері інтелектуальної власності.

Після складання кваліфікаційних іспитів та успішного проходження атестації данні особи, яка пройшла перевірку знань, вносяться до Держаного реєстру, після чого призначається реєстраційний номер та видається свідоцтво на право займатися діяльністю патентного повіреного.

Держпатент несе за собою відповідальність систематично публікувати в офіційному бюлетені «Промислова власність» відомості про зареєстрованих патентних повірених. У 1992 році в Україні, коли було тільки сформовано інститут патентних повірених, були атестовані 21 патентний повірений, деякі з них працюють і сьогодні, у 1994 році - 54 чоловіка, у 2000 році ця цифра збільшилася до 163 представників, у 2007 році - 307 чоловік [4. с. 129]. На сьогоднішній день в Україні атестовано та зареєстровано у Державному реєстрі представників у справах інтелектуальної 514 патентних повірених, більша частина яких зосереджена у столиці України. Першим зареєстрованим та таким, що отримав свідоцтво патентного повіреного №1 в Україні є засновник компанії «МИХАЙЛЮК, СОРОКОЛАТ І ПАРТНЕРИ» - Валентин Іванович Михайлюк. У міста Суми зареєстровано одну жінку - Івченко Лариса Василівна [5]. Як на мене, дана статистика говорить про те, що розвиток інституту патентного повіреного в Україні, а у Сумській області тим паче, знаходиться на слабкому рівні. Це – значно менше, ніж потрібно для задоволення потреб споживачів патентних послуг.

До основних функцій патентних повірених можна віднести:

- 1) проведення консультацій з питань охорони об'єктів інтелектуальної власності;
- 2) проведення попереднього аналізу об'єкту на відповідність вимогам законодавства, а також пошук схожих об'єктів серед вже зареєстрованих;
- 3) проведення оцінки об'єктів інтелектуальної власності;
- 4) представництво у відповідних державних органах;
- 5) допомога в складанні і подачі заявок на отримання патенту або для державної реєстрації засобів індивідуалізації;
- 6) різноманітні правові послуги на стадії підтримання чинності патенту або свідоцтва;
- 7) представництво при розгляді спорів у результаті порушення прав інтелектуальної власності [3].

Слід відразу чітко і виразно вказати, що повірений, як особлива юридична особа, виступає

тільки і виключно за рахунок і від імені довірителя, керуючись виключно її інтересами, і діє тільки відповідно до вказівки і довірителя. Відповідно, в договорі, а також у довіреності, яка видається після укладення договору, чітко прописуються всі юридичні дії, які повинен здійснити від імені свого довірителя повірений. Також діяльність патентного повіреного може засвідчуватись заявкою на видачу охоронного документа на об'єкт промислової власності, в котрій зазначене прізвище на реєстраційний номер патентного повіреного та вона засвідчена підписом заявника.

Згідно до статті 31 Положення, патентні повірені можуть об'єднуватися у громадські організації. Саме громадські організації займаються проблемами представників у сфері інтелектуальної власності, маючи тісний зв'язок з Держпатентом України. В Україні такими організаціями є Всеукраїнська асоціація представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) та Київська міська асоціація представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) [6].

Основні права і обов'язки патентних повірених при наданні ними послуг клієнтам з охорони і захисту прав на інтелектуальну власність закріплені в багатьох країнах в спеціальних документах, вироблених на основі багаторічної практики. У цих документах перш за все обумовлено обов'язок патентного повіреного належним чином представляти інтереси клієнта і виконувати його доручення на високому професійному рівні і відповідно до професійної етикою.

Ведення справ за дорученням клієнта патентними повіреними має на увазі збереження конфіденційності, нерозголошення третім особам інформації у справах без дозволу клієнта, а також попередження клієнта про можливий «конфлікт інтересів».

Патентний повірений має право відмовитися від ведення справи клієнта в разі, якщо контакт з клієнтом утруднений з тих чи інших причин і через це неможливо нормально вести діловодство, а також в разі затримки або відмови клієнта сплатити послуги патентного повіреного.

Важливо відзначити, що до патентного повіреного можуть бути застосовані заходи стягнення у разі невиконання або неналежного виконання ним обов'язків, передбачених законом або договором. В Україні якщо патентний повірений порушує Положення про представників у сфері інтелектуальної власності або будь-який порядок на його основі, або вчинив неправомірні дії, що є суттєво неприйнятними для патентного повіреного, рішенням Держпатенту може бути

висуното наступні заходи: попередження; зупинення дії свідоцтва на період до 1 року або взагалі скасування свідоцтва представника у справах інтелектуальної власності.

Оскільки інститут патентних повірених в Україні є відносно новим, то в його діяльності є ряд недоліків та прогалин, які потрібно заповнити.

Цілковито погоджуюся з думкою Коваленко Т.В., що проблема боротьби із правопорушеннями у сфері інтелектуальної власності залишається однією з найскладніших для судового вирішення [4, с. 136]. Потрібно визнати, що судові справи у сфері інтелектуальної власності є досить обтяжувальними та складними, оскільки вимагають як технічних, природничих знань, так і юридичних та у сфері інтелектуальної власності. Отож, тільки спеціаліст, котрий має всі ці знання та досвід у галузі захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності може вдало виконати весь цей процес.

Тому, дуже вдалим, як на мене, є Указ Президента України №-299/2017 від 29.09.2017 «Про утворення Вищого суду з питань інтелектуальної власності» тому, що по-перше це пришвидшить розгляд справ у сфері інтелектуальної власності, по-друге це розширює діяльність патентних повірених, оскільки вони можуть претендувати на посади суддів, але за умовою що вони матимуть п'ятирічний практичний досвід у даній сфері [7].

Стосовно вимоги стажу, то передбачається, що для діяльності патентного повіреного необхідні професійні навички і знання, проте стаж в тій сфері діяльності, в якій громадянин бажає здійснювати функції патентного повіреного, не гарантує їх наявності, тому я вважаю, що було б вдалим вести вимогу проходження навчання за програмами підвищення кваліфікації.

На мою думку, що в інтересах клієнтів і в кінцевому підсумку самих патентних повірених було б доречно включити в законопроект ряд положень про обов'язковість фінансових гарантій відшкодування шкоди, в тому числі страхування професійної відповідальності патентних повірених. Таким чином, заслуговують на увагу й інші напрямки виконання зобов'язань патентними повіреними внаслідок заподіяння шкоди в результаті їх професійної діяльності. Наприклад, надання ними гарантій фінансового забезпечення своєї діяльності і можливості відшкодування заподіяної шкоди за допомогою залучення державних або банківських гарантій, введення страхового депозиту тощо.

Згідно до Державного реєстру представників у сфері інтелектуальної власності на сьогоднішній день в Україні таких зареєстровано 514 чоловік.

Але існує проблема, яка досі не врегульована Держпатентом. Це насамперед те, що деякі представники могли виїхати за межі України і лише іноді можуть з'являтися на території нашої держави, але при цьому досі носять звання «патентний повірений». В той час, коли Положення про представників у сфері інтелектуальної власності говорить про те, що тільки резиденти України можуть мати права представництва перед Держпатентом України. Тому необхідною умовою, на мою думку, є ведення та періодичний перегляд реєстру патентних повірених.

Отже, оскільки професія патентного повіреного на ринку праці з'явилася відносно недавно, то звичайно вона потребує постійного вдосконалення, покращення та аналізу зарубіжного законодавства. На мою думку, крім представлених мною змін, потрібно також вирішити наступні питання, а саме: на законодавчому рівні затвердити статус представників у сфері інтелектуальної власності, розширити їх права, запровадити регулярні перекваліфікації, розширити низку законодавчих актів про патентних повірених тощо.

#### Використана література :

1. Дроб'язко В. С., Дроб'язко Р. В. Право інтелектуальної власності: Навч. посібник — К.: Юрінком Інтер, 2004. - 512 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:[http://adhdportal.com/book\\_788\\_chapter\\_37\\_S\\_3\\_STORJA\\_ROZVITKU\\_PATENTNOGO\\_PRAVA.html](http://adhdportal.com/book_788_chapter_37_S_3_STORJA_ROZVITKU_PATENTNOGO_PRAVA.html)
2. Конституція України : закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
3. Про затвердження Положення про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених): постанова Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1994 р. №545.
4. Коваленко Т.В. Роль патентних повірених у розвитку інтелектуальної власності України // Питання інтелектуальної власності. 2007. № 5. С. 127 - 140.
5. Офіційний веб-сайт Державного підприємства Українського інституту інтелектуальної власності (Укрпатент). Каталог патентних повірених. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://uipv.org/ua/index.html?\\_m=publications&\\_t=rec&\\_c=view&id=3770](http://uipv.org/ua/index.html?_m=publications&_t=rec&_c=view&id=3770)
6. Статут Всеукраїнської Асоціації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених): затверджений установчими зборами Всеукраїнської Асоціації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) від 28 лютого 1996 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://www.intelvlas.com.ua/sites/default/files/docs/statut\\_vapp.pdf](http://www.intelvlas.com.ua/sites/default/files/docs/statut_vapp.pdf)
7. Про судоустрій і статус суддів: закон України, Верховна Рада України від 29 листопада 2017 р. № 1402-19.