

ПРАВОВИЙ СТАТУС ПАТЕНТНОГО ПОВІРЕНОГО

Чомахашвілі О. Ш.,

кандидат юридичних наук, доцент,

завідувач сектору комерційних позначень відділу промислової власності

Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності

Національної академії правових наук України

Статтю присвячено дослідженню правового статусу патентного повіреного. Окреслено кваліфікаційні вимоги, які висуваються до патентних повірених. Розглянута процедура атестації патентних повірених. Наведені та проаналізовані статистичні дані в сфері діяльності патентних повірених. Приділено увагу кількісному розподілу діяльності патентних повірених в Україні. Зроблені висновки та прогнози. Окреслені перспективні напрямки діяльності патентних повірених. Вивчено основні права та обов'язки патентних повірених. Охарактеризовані функції діяльності патентного повіреного щодо набуття, здійснення та охорони прав на винахід.

Статья посвящена исследованию правового статуса патентного поверенного. Определены квалификационные требования, которые предъявляют к патентным поверенным. Рассмотрена процедура аттестации патентных поверенных. Приведены и проанализированы статистические данные в сфере деятельности патентных поверенных. Уделено внимание количественному распределению деятельности патентных поверенных в Украине. Сделаны выводы и прогнозы. Указаны перспективные направления деятельности патентных поверенных.

Изучены основные права и обязанности патентных поверенных. Охарактеризованы функции деятельности патентного поверенного по приобретению, осуществлению и защите прав на изобретение.

The article is devoted to the study of the legal status of a patent attorney. Qualification requirements for patent attorneys are outlined. The procedure of attestation of patent attorneys is considered. The statistical data in the field of patent attorneys are presented and analyzed. Attention was paid to the quantitative distribution of patent attorneys in Ukraine. Conclusions and forecasts are made. The prospective directions of activity of patent attorneys are outlined. The basic rights and duties of patent attorneys are studied. The functions of the activity of the patent attorney in relation to the acquisition, implementation and protection of the rights to the invention are characterized.

Ключові слова: представництво, повірені, патенти, винаходи, захист.

Актуальність дослідження. Як зазначає Г.З. Огнев'юк складність процедури отримання прав на об'єкти інтелектуальної власності в Україні і в зарубіжних країнах спонукає заявників користуватися послугами патентного повіреного. Обізнаність такого представника в питаннях охорони і використання об'єктів промислової власності також стає у нагоді суб'єктам права інтелектуальної власності під час укладання цивільно-правових договорів та у процесі захисту порушених прав. У деяких країнах світу, таких як Велика Британія, Японія, Швейцарія, історія розвитку інституту патентних повірених налічує понад 100 років. Дані чинники спричинили поширення і на теренах України такої тенденції, що набуття, використання і захист прав інтелектуальної власності здійснюється, переважно, через патентних повірених, а їх число в Україні невідмінно зростає. Відтак патентні повірені безпосередньо залучені до процесу правової охорони результатів інтелектуальної діяльності [1].

Так, представники промислової власності займаються всіма питаннями у своїй сфері в межах, визначених їх національними законами, і в першу чергу наступними трьома питаннями: 1) поданням і веденням діловодства за заявками на патенти на винаходи (і корисні моделі, де вони існують), товарні знаки і промислові зразки, а також підтриманням їх реєстрації; 2) консультаціями з питань, що відносяться до прав промислової власності, включаючи недобросовісну конкуренцію, ліцензування, ноу-хау і передавання технологій; 3) судовими позовами з усіх сфер промислової власності [2, с. 486].

Метою статті є розкрити значення інституту патентних повірених для розвитку системи охорони інтелектуальної власності та визначити правовий статус патентних повірених, тобто права та обов'язки.

Проблеми права інтелектуальної власності як правового інституту, а також правовий статус його учасників, зокрема і патентних повірених, досліджували науковці та практики І.І. Дахно, В.А. Жаров, В.М. Капіца, О.А. Підпригора, О.О. Підпригора, Г.З. Огнев'юк, О.Д. Святоцький, А.П. Сергєєв, Р.Б. Шишка та інші.

Важливим питанням є вимоги до підготовки патентного повіреного. Професія патентного повіреного вимагає комбінації навичок і знань, які не завжди наявні у випускників університетів. Оскільки патенти за своєю природою відносяться до нової технології, що часто перебуває на передовому рубежу наукових досліджень, необхідно, щоб патентознавець добре розбирався у відповідній технічній сфері [2, с. 506]. Отже, є істотною умовою технічна освіта патентного повіреного. Також важливою передумовою ефективною та успішною роботи є грамотність представника. Безумовно, необхідно вміти розуміти стиль викладення юридичної інформації. Для цього не завжди є необхідність здобувати вищу юридичну освіту, але треба володіти навичками правового аналізу та тлумачення патентних домагань. Також є низка вимог до особистості патентного повіреного. Адже це робота з широким колом третіх осіб. Тому не останню роль відіграють особисті якості представника.

Розглянемо кваліфікаційні вимоги до представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених):

1. Бути громадянином України.
2. Мати постійне місце проживання.
3. Не бути співробітником у сфері органів державної системи охорони інтелектуальної власності.
4. Мати повну вищу освіту та повну вищу освіту в сфері охорони інтелектуальної власності, що підтверджується копіями відповідних дипломів державного зразка.
5. Не менше ніж 5 років практичної роботи в сфері охорони інтелектуальної власності, що підтверджується відповідними документами.

Атестація представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених). Розглянемо на прикладі 2016 року.

Протягом 2016 року до Державної служби інтелектуальної власності (на сьогодні ліквідована, повноваження здійснює Міністерство економічного розвитку та торгівлі України) надійшло 25 заяв на атестацію від кандидатів у патентні повірені, одним з яких, який уже має статус патентного повіреного, було подано заяву на відкриття додаткової спеціалізації. За результатами розгляду наданих документів до складання кваліфікаційних екзаменів та атестації Атестаційною комісією були допущені 24 кандидати. Відповідно до Положення про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.1994 № 545 (зі змінами), кваліфікаційні екзамени є складовою процедури атестації патентних повірених і обов'язкові для атестації кандидата як патентного повіреного за всіма або кількома заявленими ним спеціалізаціями майбутньої діяльності. Кваліфікаційні екзамени кандидатів у патентні повірені були проведені у визначеному Державною службою інтелектуальної власності вищому навчальному закладі – Інституті інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія» в м. Києві. Цей навчальний заклад має ліцензію на провадження освітньої діяльності, пов'язаної з підготовкою та підвищенням кваліфікації фахівців за спеціальністю «Інтелектуальна власність», та відповідну матеріально-технічну базу для проведення таких кваліфікаційних екзаменів. За результатами співбесіди з кандидатами у патентні повірені, проведеної Атестаційною комісією Державної служби інтелектуальної власності 16 грудня 2016 року, та з урахуванням результатів кваліфікаційних екзаменів 20 осіб були атестовані як представники у справах інтелектуальної власності (патентні повірені) і внесені до Державного реєстру представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених).

Як слушно зауважує Г.З. Огнев'юк на відміну від загального представництва професійне представництво в справах інтелектуальної власності проходить дозаявочну підготовчу стадію. На цій стадії патентним повіреним здійснюються завдання з консультування довірителя щодо обрання доцільної у такому випадку форми правової охорони об'єкта інтелектуальної власності, проводяться патентні дослідження. У деяких випадках дозаявочна стадія характеризується вчиненням низки правочинів, зокрема укладання договору про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності, укладання угоди про конфіденційність тощо.

Патентні повірені отримують право на здійснення представництва на професійній основі відносно окремих чи всіх об'єктів інтелектуальної власності. Особливостями діяльності патентного повіреного з охорони прав на винаходи є складання формули й опису винаходу, що за змістом полягає в наданні технічним умовам правової форми. Відносно промислових зразків завданням патентного повіреного є втілення ідеї, запропонованої заявником, у формалізований письмовий документ – заяву, з урахуванням усіх вимог до її оформлення [1].

У випадку запатентованого винаходу патентне законодавство гарантує, що відомості, які стали відомі суспільству в зв'язку з патентуванням винаходу, не можуть бути використані для виробництва

тощо без дозволу власника запатентованого винаходу, тому опублікування винаходу, який запатентовано, звичайно не становить ніякого ризику для власника патенту [2, с. 487].

Відповідно до Відомостей Державного реєстру представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) станом на 19.01.2018 зареєстровано 401 представника, які надають послуги у сфері охорони прав інтелектуальної власності. При цьому представників, які зареєстровані і відповідно працюють у місті Києві, – 325 осіб (з них діяльність одного представника призупинена та ще одне свідоцтво відізане). Щодо інших міст і областей склалась така ситуація: у Волинській області зареєстровано одного представника у справах інтелектуальної власності; у Чернівецькій – 1; у Черкаській – 1; у Хмельницькій – 1; у Херсонській – 1; у Харківській – 9; у Полтавській – 7; у Миколаївській – 2; у Львівській – 1; у Луганській – 3; у Івано-Франківській – 1; у Донецькій – 10; у Запорізькій – 6; у Дніпровській – 13; в АР Крим – 6; у місті Севастополі – 4; у Київській – 9 [4].

Постає логічне запитання: у чому причина такого нерівномірного територіального розподілу патентних повірених? Версія перша. У тому, що заявники за необхідності приїжджають до Києва і вже у столиці оформлюють заявки та подають їх до патентного відомства. Версія друга. Сумнівна. В областях немає потреби в послугах патентних повірених. Версія третя. Сумна. Потенційні заявники та більшість населення в областях не знають про охорону прав інтелектуальної власності. Дане питання варте широкого обговорення та подальшого наукового дослідження.

Станом на 1 січня 2018 року (з 1992 року) до державних реєстрів внесений 518 701 охоронний документ на об'єкти промислової власності: 120 731 патент на винаходи; 122 333 патенти на корисні моделі; 36 013 патентів на промислові зразки; 236 469 свідоцтв на знаки для товарів і послуг з урахуванням роздільних реєстрацій; 13 свідоцтв на топографії інтегральних мікросхем; 3112 кваліфікованих зазначень походження товарів; 30 свідоцтв на право використання зареєстрованих кваліфікованих зазначень походження товарів [5].

Розглянемо функції патентного повіреного щодо отримання охорони на винахід. Дозаявочний етап. На цьому етапі патентний повірений має допомогти заявнику визначитись з цілою низкою питань: чи слід запитувати патентну охорону на винахід; чи необхідно обговорюване відкриття зберегти у секреті; чи дане відкриття є патентноспроможним; в яких країнах необхідно патентувати об'єкт; чи варто скористатися міжнародною системою патентної охорони чи національними процедурами.

Стадія заявки. Ця стадія починається після подання заявки і заявка вважається поданою, якщо не є відкликаною або відхиленою. Після встановлення дати подання заявки проводиться формальна експертиза та перевірка оплати відповідних зборів. Останньою стадією експертизи є кваліфікована експертиза, або експертиза по суті.

Публікація заявки. Публікація заявки відбувається у відповідному Бюлетені промислової власності. Кожне патентне відомство випускає свій Бюлетень, який є збіркою патентної інформації. Держави здійснюють між собою обмін патентною інформацією.

Оспорювання. Тобто клопотання не заявником про відкликання заявки. Таке клопотання повинно зазначати підстави, за якими заявка має бути відхилена на думку протестуючої сторони. Типовими підставами є те, що заявник не має права на патент за своїм статусом, що винахід суперечить громадському порядку або моралі, чи відноситься до такої сфери техніки, в якій патентування не дозволене, що заявка недостатньо чітко і повно складена, щоб дозволити відтворити цей винахід спеціалісту в даній сфері, що винахід не відповідає вимогам патентоздатності, тобто новизни, винахідницького рівня і промислової застосованості [2, с. 492].

Українське патентне законодавство передбачає, що власник патенту повинен щорічно сплачувати збір за підтримання патенту в силі, тобто правового статусу патенту на винахід.

Важливою сферою діяльності патентного повіреного у період дії патенту є протидія порушенням. Власник патенту має можливість, у випадку порушення його прав, вимагати в судовому порядку прийняття однієї або більше з наступних постанов: 1) щоб порушник припинив свої дії; 2) щоб порушник відшкодував збитки, завдані власнику патенту; 3) щоб порушник був покараний.

Підготовка будь-якого юридичного кроку вимагає консультації і допомоги з боку юристів і технічних спеціалістів. Це ж потрібно і для захисту. Це ж буде необхідно обом сторонам і при судовому розгляді [2, с. 495].

Висновки. Отже, патентний повірений – це особа, яка набула відповідного статусу у встановленому порядку і надає послуги із професійного представництва в сфері інтелектуальної власності на підставі цивільно-правового договору, які полягають у здійсненні від імені фізичних і юридичних осіб дій, пов'язаних із поданням заявок і отриманням охоронних документів на об'єкти промислової власності в Україні, а також їх представництво в органах державної влади, у відносинах з іншими органами, фізичними та юридичними особами.

Права та обов'язки патентного повіреного, що закріплені чинним положенням, є несистемними, не дають повного уявлення про професійний характер послуг, що надаються патентними повіреними.

Перспективною діяльністю патентних повірених є діяльність щодо видачі примусових ліцензій. В Україні ще не існує правозастосовної практики щодо примусового ліцензування, але відповідні правові норми існують.

Примусова ліцензія є ліцензією, що видається юридичній чи фізичній особі за її клопотанням, визначеним державним органом (в Україні – Кабінет Міністрів України), для промислового використання запатентованого винаходу і/або ввезення виробів, що включають запатентований винахід; така ліцензія може бути видана проти волі власника патенту.

Література:

1. 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.
2. Основи інтелектуальної власності. Київ: Юридичне видавництво "Ін Юре", 1999. 578 с.
3. Щодо питань атестації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) : наказ Міністерства освіти і науки України від 25 лип. 2006 р. № 556 // Офіційний вісник України. 2006. № 35. Ст. 210.
4. Відомості Державного реєстру представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) станом на 19.01.2018 [Електронний ресурс] // Режим доступу: <http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=f7893b58-8060-40ea-8a44-bd8f10dafb7b&title=VidomostiZDerzhavnogoRestruPredstavnikovUSpravakhIntelektualnoiVlasnosti-patentnikhPovirenikh-&isSpecial=true>
5. Статистичні данні Українського інституту інтелектуальної власності [Електронний ресурс] // Режим доступу: <http://www.uipv.org/ua/vsjogo.html>