

INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS AND GOVERNANCE BY NATIONAL ECONOMY

DOI: 10.46340/eujem.2021.7.5.1

Alina Polukhina, PhD in Political Science

ORCID ID: <http://orcid.org/0000-0002-3475-448X>

STATUS OF PATENT ATTORNEYS UNDER THE LEGISLATION OF UKRAINE

Аліна Полухіна, к. політ. н.

СТАТУС ПАТЕНТНИХ ПОВІРЕНИХ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

The article is devoted to the status of patent attorneys under the legislation of Ukraine. The analysis of the status of a patent attorney was carried out by studying the legislation of Ukraine and scientific works on this topic.

In the course of the study, the patent attorney was considered as a representative in the field of intellectual property, providing a range of services to the customer on a professional basis. The significant role of representatives in the field of intellectual property on the world stage was noted. The history of the establishment of the institute of patent attorneys in Ukraine is analyzed. The article reveals the requirements for candidates for representatives in matters of intellectual property, discloses the rights and obligations of a patent attorney. The procedure for attestation of a patent attorney in accordance with Ukrainian legislation is investigated, innovations of recent years are noted. Particular attention is focused on the fact that the state does not oblige to use the services of a patent attorney. However, given the complex nature of patent documents and the need for specialized legal knowledge, in particular for drafting claims, it is strongly recommended that you seek legal advice from a competent patent specialist in preparing a patent application. In addition, the legislation of many countries (and Ukraine in particular) requires that the applicant, if his usual place of residence or main place of business is outside the country, be represented by an attorney or agent admitted to practice in that country.

The list of services of a patent attorney during the patent validity period is analyzed. The activity of representatives of the sphere of intellectual property in Ukraine in our days has been studied. The desire to modernize the sphere of intellectual law in Ukraine with an emphasis on international experience is noted.

Keywords: patent attorney, representation in intellectual property matters, intellectual property, patent services.

Постановка проблеми. На сьогоднішній день будь-яка діяльність в сфері інтелектуальної власності немислима без сприяння патентних повірених, що надають широкий спектр фахових консультацій та послуг своїм клієнтам на всіх етапах життєвого циклу того чи іншого об'єкта інтелектуальної власності – винаходу, корисної моделі, промислового зразку, товарного знаку, фірмового найменування і тощо. Діяльність повірених настільки важлива, що кожна країна приймає окремий закон про їхню роботу. Від рівня професіоналізму патентних повірених залежить належний захист об'єкта інтелектуальної власності та терміни отримання охоронних документів.

У світі вже протягом певного часу переважна більшість заявників отримує права на об'єкти інтелектуальної власності за допомогою патентних повірених. В Україні ж даний інститут на даний момент перебуває на стадії активного розвитку. Питання правового статусу патентних повірених в Україні не раз обговорювалося в роботах багатьох вчених, які у свою чергу наголошують на необхідності та важливості існування патентних повірених в Україні.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженням інституту патентних повірених займалися вчені в сфері інтелектуальної власності, зокрема Ю. Канарик, Г. Огнев'юк, О. Орлюк, О. Чомахашвілі, Н. Якріна та інші.

Метою статті є дослідження статусу патентних повірених за законодавством України. Дослідження здійснюється на основі аналізу чинних нормативно-правових актів, що регулюють правовий статус патентних повірених в Україні.

Виклад основного матеріалу. Патент являє собою юридично-технічний охоронний документ, який видається від імені країни та забезпечує протягом терміну своєї дії правової охорони на об'єкт науково-технічної творчості (винахід, корисну модель, промисловий зразок тощо).

Отримання патенту на який-небудь вид інтелектуальної власності є складним і досить трудомістким процесом. Для того щоб узаконити свої авторські права та забезпечити захист винаходу або корисної моделі, необхідно правильно оформити проект і всі інші папери. Зробити це досить складно, особливо без наявності спеціальної освіти та знайомства з законодавчою базою. Особливі труднощі виникають у випадках, коли особа, яка оформляє папери на патент, не є резидентом країни. Для вирішення даних питань в світі давно існує практика регулювання відносин між національними органами інтелектуальної власності та заявниками через спеціальних представників, які є вузькими спеціалістами і мають конкретну спеціалізацію (можливо кілька спеціалізацій).

У сучасній практиці патентний повірений – це особа, що має необхідну кваліфікацію в галузі інтелектуальної власності та має право представництва від імені третіх осіб перед державним відомством з охорони інтелектуальної власності (патентним відомством)¹.

Україна перейняла досвід інших країн, законодавчо закріпивши патентних повірених в Україні. Патентні повірені все частіше виступають представниками в справах інтелектуальної власності, хоч чинне законодавство не зобов'язує користуватися їх послугами в обов'язковому порядку.

Патентний повірений є юристом, що має високу кваліфікацію і величезний досвід роботи з усім, що стосується інтелектуальної власності. Даний фахівець повинен вести справу за заявкою на патент від імені свого клієнта. Таким чином патентний повірений є законним представником заявника в сфері інтелектуальної власності та веде справи з національним органом інтелектуальної власності – Державним підприємством «Український інститут інтелектуальної власності».

В цілому, кожен резидент України може самостійно звернутися до органу з питань інтелектуальної власності. Однак потрібно розуміти, що у разі виявлення в проекті будь-яких помилок або недоробок, національний орган з питань інтелектуальної власності відмовить у видачі патенту без повернення сплаченого мита. Найбільш раціональним варіантом для попередження таких ситуацій буде звернути до професіонала, який візьме на себе всі турботи з оформлення торговельної марки або винаходу.

Інститут патентних повірених в Україні виник разом із ринком інтелектуальної власності, а саме – у 1992 році та активно розвивається і до сьогодні. Так, за офіційними даними, тільки на період 2020-2021 рр. до Укрпатенту надійшло понад 7000 запитів². При цьому кількість заявок, поданих через патентних повірених, неухильно зростає. З огляду на те, що вітчизняна економіка орієнтована на інновації, потреба в послугах патентних повірених буде зростати і в майбутньому.

Що стосується юридичних осіб, які мають реєстрацію за межами України, а також приватних осіб, які не є резидентами, то вони можуть співпрацювати з Укрпатентом тільки через патентних повірених.

Правовий статус патентного повіреного визначений чинним законодавством.

Згідно Положенню про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.1994 р., № 545 (зі змінами) атестацію та реєстрацію патентних повірених здійснює Держпатент. Для проведення цієї роботи голова Держпатенту утворює атестаційну та апеляційну комісії. Атестаційна комісія затверджує порядок проведення кваліфікаційних екзаменів, екзаменаційні завдання, призначає екзаменаторів, приймає рішення про допуск осіб, які мають намір займатися діяльністю патентних

¹ Орлюк, О. (2018). До питання про вдосконалення нормативно-правового забезпечення діяльності патентних повірених в Україні. *Теорія і практика інтелектуальної власності*, 5, 63-74.

² Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності». <<https://ukrpatent.org/uk>>. (2021, вересень, 10).

повірених до екзаменів та їх атестацію¹. Цей документ є основним регулюючим нормативно-правовим актом в діяльності патентних повірених. Зокрема, саме він забороняє іншим особам йменувати себе патентними повіреними, визначає права і обов'язки повірених, порядок атестації на заняття діяльністю патентного повіреного.

Так, Положення визначає ряд вимог до бажаючих отримати статус патентного повіреного:

- наявність громадянства України;
- постійне проживання на території України;
- повної вищої освіти, а також наявність окремого повної вищої освіти в сфері охорони інтелектуальної власності;
- наявність не менше, ніж п'ятирічного досвіду практичної роботи в сфері охорони інтелектуальної власності;
- складання кваліфікаційного іспиту, атестації та отримання свідоцтва на право займатися своєю діяльністю патентного повіреного.

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України 19 липня 2019 року було видано указ № 1241 «Про затвердження положень з питань атестації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) та ведення державного реєстру представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених)», замінивши собою застарілий Порядок атестації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) затверджений наказом Міністерства освіти і науки від 25 липня 2006 року № 556². Дане Положення регулює порядок атестації патентних повірених в Україні.

Положення визначає атестаційну комісію, як постійно діючий колегіальний консультативно-дорадчий орган у складі 9 осіб, які є незалежними і мають рівні права в прийнятті рішень, керуючись принципами законності, об'єктивності, відкритості, гласності та колегіальності.

Головним нововведенням поточної версії Положення є можливість кандидата у патентні повірені заявити мотивований відвід члену атестаційної комісії, якщо вважає, що член комісії прямо або опосередковано зацікавлений в результаті атестації його як патентного повіреного.

Атестацію патентних повірених умовно можна поділити на три етапи: етап подачі документів, етап проходження кваліфікаційних екзаменів, який в свою чергу ділиться на тестування і вирішення практичних завдань та етап оскарження результатів (є необов'язковим).³ Інформація про дату, час і місце проведення кожного з етапів кваліфікаційних іспитів оголошується на офіційному веб-сайті Міністерства розвитку економіки не пізніше ніж за п'ять робочих днів до їх початку.

Кандидати, що пройшли процедуру атестації та отримали свідоцтво, отримують право на заняття діяльністю патентного повіреного після внесення їх до спеціального державного реєстру. Відповідно до даних Державного реєстру представників у питаннях інтелектуальної власності (патентних повірених), за станом на 10.10.2021 зареєстровано 514 представників, що надають свої послуги в сфері охорони прав інтелектуальної власності⁴.

Так можна виділити за патентним повіреним принцип незалежності під час виконання професійних обов'язків. Форма діяльності фахівця в сфері інтелектуальної власності може бути як індивідуальною, так і у співпраці з патентним бюро, фірмою тощо.

Подібний підхід відповідає міжнародній практиці, адже законодавство частини європейських країн передбачає таку структуру відносин, для якої характерні як самостійні представники у справах інтелектуальної власності, так і ті, що входять до складу підприємств. Приміром, законодавство Німеччини, крім незалежних патентних повірених, регламентує діяльність патентних асесорів,

¹ *Постанова про затвердження Положення про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) 1997* (Кабінет Міністрів України). *Офіційний сайт Верховної Ради України*. <<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/938-97-%D0%BF#Text>> (2021, вересень, 11).

² *Наказ про затвердження положень з питань атестації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) та ведення державного реєстру представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) 2019* (Міністерство економічного розвитку і торгівлі України). *Офіційний сайт Верховної Ради України*. <<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0919-19#Text>> (2021, вересень, 10).

³ Канарик, Ю. (2019). Правове регулювання процедури атестації патентних повірених в Україні. *Міжнародний науковий журнал "Інтернаука"*. Серія: "Юридичні науки". <<https://www.inter-nauka.com/issues/law2019/8/5370>> (2021, вересень, 10).

⁴ Відомості з Державного реєстру представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених). <https://sis.ukrpatent.org/uk/services/patent_attorneys/> (2021, вересень, 15).

які пройшли відповідну атестацію, але надають патентні послуги не самостійно чи у складі спеціалізованих патентних організацій (фірм), а вступаючи у трудові відносини з підприємствами¹. Орієнтуючись на зарубіжний досвід, вітчизняні науковці пропонували вдосконалити регулювання форм діяльності патентних повірених, розмежувавши тих, що є незалежними в організації своєї праці, та тих, що працюють за наймом².

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 – заявку, з урахуванням усіх вимог до її оформлення³.

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.

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 покараний⁴.

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».

Україна поступово модернізує своє законодавство, в тому числі і патентне. Так, 16 серпня 2020 року набули чинності Закон України № 816-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформи патентного законодавства» і № 815-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки і боротьби з патентними зловживаннями», які значно розширили перелік прав і обов'язків суб'єктів прав на винаходи.

Висновки з дослідження. Підсумовуючи вищесказане, можна зробити висновок, що інститут представництва в питаннях інтелектуальної власності є важливим елементом функціонування всієї сфери інтелектуальної власності в Україні. Патентний повірений виступає «ланкою в ланцюзі» між національними та іноземними заявниками і патентним відомством (уповноваженим органом і експертною організацією). Щоб ланка була надійною, держава в особі уповноваженого органу створила систему атестації, ведення Державного Реєстру патентних повірених та їх контролю. Модернізація законодавства в сфері інтелектуальної власності є як ніколи актуальною і триває в наші дні.

Важливу роль в удосконаленні українського законодавства може зіграти міжнародний досвід.

References:

1. *Vidomosti z Derzhavnoho reiestru predstavnykh u spravakh intelektualnoi vlasnosti (patentnykh povirenykh)* [Information from the State Register of Intellectual Property Representatives (Patent Attorneys)]. <https://sis.ukrpatent.org/uk/services/patent_attorneys/> (2021, September, 15). [in Ukrainian].
2. *Derzhavne pidpriemstvo «Ukrainskyi instytut intelektualnoi vlasnosti»* [State Enterprise "Ukrainian Institute of Intellectual Property"]. <<https://ukrpatent.org/uk/>>. (2021, September, 10). [in Ukrainian].
3. Kanaryk, Yu. (2019). *Pravove rehulivannia protsedury atestatsii patentnykh povirenykh v Ukraini* [Legal regulation of the procedure for certification of patent attorneys in Ukraine]. *Mizhnarodnyi naukovyi zhurnal "Internauka". Seriya: "Iurydychni nauky"* [International scientific journal "Internauka". Series: "Legal Sciences"]. <<https://www.inter-nauka.com/issues/law2019/8/5370>> (2021, September, 10). [in Ukrainian].

¹ Яркіна, Н. (2017). Патентні повірені як суб'єкти представницьких відносин у сфері використання інтелектуальної власності. *Інноваційна система та інформаційні технології в сучасній науці*. Київ, 218-222.

² Огнев'юк, Г. (2010). Особливості правового статусу патентних повірених за законодавством України та деяких зарубіжних країн: порівняльно-правовий аналіз. <<http://dspace.nbuv.gov.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/23708/55-Ognebyuk.pdf?sequence=1>>. (2021, вересень, 12).

³ Огнев'юк, Г. (2010). *Представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений) як суб'єкт цивільно-правових відносин*: автореферат дисертації кандидата юридичних наук. Київ.

⁴ Чомахашвілі, О. (2017). Правовий статус патентного повіреного. *Вісник НТУУ «КПІ» Політологія. Соціологія. Право, 3/4(35/36)*. <<http://visnyk-ppsp.kpi.ua/article/view/152808/151870>>. (2021, вересень, 10).

4. *Nakaz pro zatverdzhennia polozhen z pytan atestatsii predstavnykiv u spravakh intelektualnoi vlasnosti (patentnykh povirenykh) ta vedennia derzhavnoho reiestru predstavnykiv u spravakh intelektualnoi vlasnosti (patentnykh povirenykh) 2019* [Order on approval of regulations on attestation of intellectual property representatives (patent attorneys) and maintenance of the state register of intellectual property representatives (patent attorneys) 2019] (Ministerstvo ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrainy) [(Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine)]. *Ofitsiyni sait Verkhovnoi Rady Ukrainy* [Official site of the Verkhovna Rada of Ukraine]. <<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0919-19#Text>> (2021, September, 10). [in Ukrainian].
5. Ohneviuk, H. (2010). *Osoblyvosti pravovoho statusu patentnykh povirenykh za zakonodavstvom Ukrainy ta deiakyykh zarubizhnykh krain: porivnialno-pravovyi analiz* [Features of the legal status of patent attorneys under the laws of Ukraine and some foreign countries: a comparative legal analysis]. <<http://dspace.nbuv.gov.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/23708/55-Ognebyuk.pdf?sequence=1>>. 2010 227-232.> (2021, September, 12). [in Ukrainian].
6. Ohneviuk, H. (2010). *Predstavnyk u spravakh intelektualnoi vlasnosti (patentnyi povirenyi) yak subiekt tsyvilno-pravovykh vidnosyn: avtoreferat dysertatsii kandydata yurydychnykh nauk* [Representative in matters of intellectual property (patent attorney) as a subject of civil law relations: abstract of thesis of PhD of legal sciences]. Kyiv. [in Ukrainian].
7. Orliuk, O. (2018). Do pytan'nia pro vdoskonalennia normatyvno-pravovoho zabezpechennia diialnosti patentnykh povirenykh v Ukraini [On the issue of improving the regulatory and legal support of patent attorneys in Ukraine]. *Teoriia i praktyka intelektualnoi vlasnosti* [Theory and practice of intellectual property], no. 5, 63-74. [in Ukrainian].
8. *Postanova pro zatverdzhennia Polozhennia pro predstavnykiv u spravakh intelektualnoi vlasnosti (patentnykh povirenykh) 1997* [Resolution on Approval of the Regulations on Intellectual Property Representatives (Patent Attorneys) 1997] (Kabinet Ministriv Ukrainy) [(Cabinet of Ministers of Ukraine)]. *Ofitsiyni sait Verkhovnoi Rady Ukrainy* [Official site of the Verkhovna Rada of Ukraine]. <<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/938-97-%D0%BF#Text>> (2021, September, 11). [in Ukrainian].
9. Chomakhashvili, O. (2017). Pravovyi status patentnoho povirenoho [Legal status of a patent attorney]. *Visnyk NTUU «KPI» Politolohiia. Sotsiolohiia. Pravo* [Bulletin of NTUU "KPI" Political Science. Sociology. Right], no. 3/4(35/36). <<http://visnyk-ppsp.kpi.ua/article/view/152808/151870>> (2021, September, 10). [in Ukrainian].
10. Yarkina, N. (2017). Patentni povireni yak subiekty predstavnytskykh vidnosyn u sferi vykorystannia intelektualnoi vlasnosti [Patent attorneys as subjects of representative relations in the field of intellectual property use]. *Innovatsiina systema ta informatsiini tekhnolohii v suchasni nautsi* [Innovative system and information technologies in modern science]. Kyiv, 218-222. [in Ukrainian].