

П.А. БОРОВИК, Т.В. КОВАЛЕНКО, О.О. ТВЕРЕЗЕНКО

**ІНСТИТУТ ПАТЕНТНИХ ПОВІРЕНИХ:
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ТА
НАЦІОНАЛЬНА ПРАКТИКА**



**АКАДЕМІЯ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ**

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
АКАДЕМІЇ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ПАТЕНТНИХ ПОВІРЕНИХ:

**МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ТА
НАЦІОНАЛЬНА ПРАКТИКА**

Київ 2008

УДК 347. (77+78)
ББК 37.9

*Рекомендовано до друку
Вченою радою НДІ інтелектуальної власності АПрНУ
(протокол № 8 від 27 листопада 2007 р.)*

Науковий редактор: О.П. Орлюк, доктор юридичних наук

Рецензенти:

Н.М. Мироненко, доктор юридичних наук, член-кореспондент АПрНУ

В.М. Лало, кандидат економічних наук, радник директора ДП “Український інститут промислової власності”

ІНСТИТУТ ПАТЕНТНИХ ПОВІРЕНИХ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ТА НАЦІОНАЛЬНА ПРАКТИКА: Монографія / кол.авторів: Боровик П.А., Коваленко Т.В., Тверезенко О.О. — К.: ТОВ “Лазуріт-Поліграф”, 2008. — 192 с.

У монографії здійснено аналіз як національного законодавства, що регулює діяльність патентних повірених (представників у справах інтелектуальної власності), так і практику його застосування. У роботі надаються приклади законодавчого вирішення питань, пов'язаних з нормативним забезпеченням діяльності патентних повірених в інших державах та міжнародних організаціях, що діють у зазначеній сфері правовідносин.

Досліджуються, зокрема, питання щодо становлення в Україні інституту патентних повірених; вивчення особливостей правового статусу, що виникають із представництва; атестації та реєстрації кандидатів у патентні повірені; встановлення вимог до патентних повірених, їх повноважень та обов'язків; застосування до патентних повірених заходів юридичної відповідальності; участі патентних повірених у судових процесах та у громадських організаціях; запровадження обов'язкового страхування цивільної відповідальності патентних повірених; врегулювання етичних норм у роботі патентних повірених.

Монографія містить низку висновків та практичних рекомендацій стосовно удосконалення положень законодавства України, що регулює діяльність патентних повірених.

Розрахована на спеціалістів у сфері інтелектуальної власності, зокрема, патентних повірених, викладачів, студентів, юристів-практиків.

ISBN —

© Боровик П.А, Коваленко Т.В., Тверезенко О.О., 2008
© Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності
Академії правових наук України, 2008

ВСТУП

*Подавши заявку всього лише
на день пізніше конкурентів,
ви відстали назавжди*

Англійська мудрість

Одним із показників розвиненості суспільства є те, яка увага в ньому приділяється розвитку науки, культури та техніки. Від рівня інтелектуального потенціалу суспільства у значною мірою залежить вирішення політичних і економічних проблем. Крім того, у сучасному світі інноваційних технологій та торгового обігу інтелектуальної власності наука та культура не можуть динамічно розвиватися без відповідних і необхідних правових передумов.

У розвинутих країнах світу, що займають провідне місце за своїми економічними показниками, зокрема, у країнах Європи та Сполучених Штатах Америки, уже давно зрозуміли, що самий великий прибуток приносять продукти інтелектуальної праці. Відповідно, у цих країнах близько 50% активів підприємств складають права на об'єкти інтелектуальної власності. А частка людського капіталу, тобто знань, досвіду, вмінь, інтелектуального потенціалу становлять дві третини національного багатства. У Сполучених Штатах Америки — майже 76 відсотків, у країнах Західної Європи — 74, у Росії — близько 40, в Україні — близько 25 відсотків¹.

В Україні останніми роками значними темпами зростають роль і значення інтелектуальної власності. Саме тому одним із завдань, що стоїть перед державною владою, є впровадження та підвищення загальної інформаційної культури та обізнаності у патентній справі. Сучасна людина повинна вміти захищати свої права на результати творчої діяльності, права інтелектуальної власності.

¹ За Матеріалами парламентських слухань у Верховній Раді України 21 березня 2007 р. на тему "Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування". — К.: Парламентське видавництво, 2007. — С. 7.

Відповідно до ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. У свою чергу стаття 54 Конституції України гарантує громадянам свободу літературної, художньої, наукової і технічної творчості, захист інтелектуальної власності, їхніх авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв'язку з різними видами інтелектуальної діяльності. Кожний громадянин має право на результати своєї інтелектуальної, творчої діяльності; ніхто не може використовувати або поширювати їх без його згоди, за винятками, встановленими законом. Бере на себе держава і завдання сприяти розвитку науки, встановленню наукових зв'язків України зі світовим співтовариством².

Зазначені конституційні приписи знайшли своє закріплення у Цивільному кодексі України, книга IV якого безпосередньо присвячена праву інтелектуальної власності. Зокрема, відповідно до ст. 418 ЦК України право інтелектуальної власності визначається як право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об'єктів права інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншим законом.

Цивільний кодекс закріплює непорушність права інтелектуальної власності. Згідно з ч. 3 ст. 418 ЦК України ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом³.

Виникає (набувається) право інтелектуальної власності з підстав, встановлених Цивільним кодексом України, спеціальними законами, що розповсюджують свою регулятив-

² Конституція України // Відомості Верховної Ради. — 1996. — №30. — Ст. 141. — Із змінами, внесеними згідно із Законом N 2222-IV від 08.12.2004 р. // Відомості Верховної Ради. — 2005. — № 2. — Ст. 44.

³ Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради. — 2003. — №№ 40—44. — Ст. 356, (із наступними змінами).

ну дію на сферу інтелектуальної власності, або згідно з договорами. При цьому значною мірою виникнення (набуття) прав залежить від того, про який безпосередньо об'єкт інтелектуальної власності йде мова. Так, якщо авторське право на твір виникає на підставі факту його створення (ст. 437 ЦК), то виникнення прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок пов'язується не лише із самим фактом створення такого об'єкта, а й з проведеною у встановленому порядку державною реєстрацією цих прав та видачею охоронного документа — патенту (ст. 462 ЦК України). Набуття прав на торговельну марку також здійснюється після внесення її уповноваженим державним органом до відповідного реєстру та видачі особі охоронного документа — свідоцтва (ст. 494 ЦК України).

Слід відзначити, що на сьогодні в Україні діє 10 спеціальних законів у сфері інтелектуальної власності, які дають змогу регулювати відносини щодо набуття, здійснення та захисту прав майже на всі об'єкти інтелектуальної власності. Закладений у законах механізм правового регулювання конкретизується у більш ніж 100 підзаконних, у тому числі відомчих, нормативно-правових актах. Суттєвим у цій сфері є і вплив норм міжнародного права. Слід зауважити, що Україна є учасницею 18 багатосторонніх міжнародних договорів, що діють у сфері інтелектуальної власності, і норми яких є частиною національного законодавства. Зазначені договори адмініструє Всесвітня організація інтелектуальної власності. Крім того, Україна виступає учасницею 5 міжнародних угод держав СНД. У цілому за оцінками впливових міжнародних інституцій чинне сьогодні українське законодавство у сфері інтелектуальної власності відповідає міжнародним нормам і стандартам щодо захисту прав інтелектуальної власності, у тому числі — Угоді про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (Угоді ТРІПС), яка є однією з основних угод СОТ.

Позитивним моментом у становленні вітчизняного ринку інтелектуальної власності та розвитку патентної справи є поступове розуміння у підприємницькому середовищі необхідності своєчасної правової охорони створюваних об'єк-

тів інтелектуальної власності. У протилежному випадку створені кропіткою працею, із значними матеріальними витратами нові види продукції та технологій стають незахищеними від недобросовісного використання конкурентами, а у ряді випадків — навіть і співробітниками, що володіють комерційною таємницею та залишають фірму.

На користь розвитку патентної справи служить і вимога, що висувається більшістю міжнародних виставкових центрів, щодо необхідності захисту патентами зразків, які надаються у виставковій експозиції. Крім того, аналіз статистичних даних свідчить про наявну динаміку зростання заявок на патенти, свідоцтва що подаються до ДП "Український інститут промислової власності" (Укрпатент), та видачі охоронних документів (див. Таблиці 1, 2⁴).

Таблиця 1. Показники роботи Укрпатенту у I півріччі 2007 року

Об'єкти промислової власності		I півріччя 2006	I півріччя 2007	2007 до 2006 (%)
Надійшло заявок				
Винаходи	національна процедура в т.ч. від іноземних заявників	2010 161	1838 149	91 93
	процедура РСТ	1003	1075	107
	Всього винаходи	3013	2913	97
Корисні моделі	національна процедура в т.ч. від іноземних заявників	4281 66	4357 45	102 68
	процедура РСТ	4	2	-
	Всього корисні моделі	4285	4359	102
Знаки для товарів і послуг	національна процедура в т.ч. від іноземних заявників	9624 1626	10653 1834	111 113
	Мадридська угода	3648	4032	111
Промислові зразки с т.ч. від іноземних заявників		1009 170	1003 178	99 105
Всього надійшло		21579	22960	106

⁴ Показники взято із сайту Державного департаменту інтелектуальної власності МОН України <http://www.sdip.gov.ua>.

Таблиця 2. Внесено охоронних документів до державних реєстрів у 1992 - 2007 роках

Охоронні документи	Патенти на винаходи			Патенти на корисні моделі	Патенти на промислові зразки	Свідоцтва на знаки для товарів і послуг	Міжнародні реєстрації знаків за Мадридською угодою
	Всього	за національною процедурою	за процедурою РСТ				
1992 рік	230	230	-	-	12	15	-
1993 рік	1939	1935	4	-	378	3075	1429
1994 рік	4650	4590	60	-	338	3316	1093
1995 рік	1350	1340	10	4	387	229	1943
1996 рік	4270	4255	15	24	240	1025	4564
1997 рік	9121	9075	46	99	392	1639	4258
1998 рік	4336	4316	20	161	725	1945	4703
1999 рік	1294	1028	266	194	871	3363	5618
2000 рік	5772	5349	423	222	1044	3339	4446
2001 рік	11670	10894	776	422	1186	4389	4286
2002 рік	9178	8177	1001	440	1276	6642	5732
2003 рік	10983	9919	1064	672	1474	7706	5103
2004 рік	9907	8928	979	1853	1436	9383	5853
2005 рік	3719	2607	1112	7467	1569	11645	6899
2006 рік	3705	2652	1053	8268	2061	13134	9396
6 місяців 2007 року	2147	1516	631	4640	1151	7888	3623
Всього	84272	76812	7460	24466	14531	78733	68846

Водночас ведення справ із отримання охоронних документів на об'єкти інтелектуальної власності і вирішення інших патентно-правових питань потребує спеціальних знань як у відповідній галузі науки та техніки, так і в галузі патентного права. Саме тому патентне законодавство кожної країни надає національним суб'єктам патентних відносин можливість не тільки особисто брати у них участь, але й користуватися досвідом та послугами інших осіб. Для іноземних осіб таке посередництво через спеціалістів є обов'язковою умовою. Таке представництво здійснюється за посередництва атестованих фахівців — представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених).

Саме із цим — з появою права інтелектуальної власності на результати розумової та творчої діяльності людини, пов'язана поява на ринку праці професії, метою якої є фа-

хова допомога у набутті та захисті прав інтелектуальної власності, у тому числі авторського права, ноу-хау тощо.

Світовій практиці відомі різні представники цієї професії. Наприклад, патентним повіреним (patent attorney) називають представника винахідника і патентовласника, який виступає у ролі консультанта і безпосереднього виконавця за свого клієнта дій, що мають юридичний характер. Патентні повірені діють у Франції, Естонії, Литві, Угорщині, Японії та багатьох інших країнах. Поряд із патентними повіреними на ринку інтелектуальної власності діють і патентні агенти (patent agent) (США, Великобританія, Канада, Китай, Польща, Словаччина, Чехія, Франція), патентні асесори (Німеччина) тощо. Водночас, на думку деяких фахівців, повноваження останніх, порівняно з повноваженнями патентних повірених, є обмеженими⁵. Європейське патентне відомство та Євразійське патентне відомство використовують назву "патентний повірений".

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 аналогією з іншими іноземними країнами.

Інститут патентних повірених існує в усіх державах, що мають патентну систему. Діяльність патентних повірених полягає, насамперед, у наданні фізичним і юридичним особам послуг, пов'язаних з охороною прав інтелектуальної власності, представництвом їхніх інтересів перед уповноваженим державою органом (в Україні це — Державний департамент інтелектуальної власності МОН України) та установами, що належать до сфери його управління, судовими органами, кредитними інституціями, а також у відносинах з іншими фізичними та юридичними особами.

У сучасній практиці *патентний повірений* — це особа, що має необхідну кваліфікацію у галузі інтелектуальної

⁵ Андрощук Г.О. Правове регулювання представництва у сфері інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність. — 1999. — № 12. — С. 4.

власності та право представництва від імені третіх осіб перед державним відомством з охорони інтелектуальної власності (патентним відомством).

Залежно від підстав виникнення представництва повноваження патентного повіреного виступають його зобов'язанням або правом. Зокрема, представництво виникає на підставі договору, закону, акта органу юридичної особи або з інших підстав, встановлених актами цивільного законодавства. Представника не зобов'язує представництво, яке ґрунтується на довіреності, але зобов'язує законне і договірне представництво, від здійснення якого він може відмовитися в установленому порядку, якщо інше не передбачено законом (ст. 250, п. 2 ст. 1008 ЦК України).

Патентний повірений діє в якості посередника, тобто ланки, що пов'язує клієнта та патентні відомства і установи, а також судові інстанції при вирішенні питань з інтелектуальної власності. Загальні права та обов'язки патентних повірених при наданні послуг щодо охорони інтелектуальної власності закріплені у багатьох країнах у спеціальних нормативно-правових актах — положеннях, законах, кодексах тощо. Зокрема, такі спеціальні закони, що визначають правовий статус представників у справах інтелектуальної власності, приймалися у Німеччині (1966 р.), Польщі (1993 р.), Угорщині (1995 р.), Японії (в редакції від 2000 р.) (див. Таблиця 3). Взагалі інститут патентних повірених має багаторічний досвід, адже перша спілка патен-

Таблиця 3. Правове регулювання діяльності представників у справах інтелектуальної власності у світі

№	Країна, міжнародна організація	Яким нормативно-правовим актом визначається правовий статус			Патентні поверні (п) або патентні агенти (а)
		Закон	Положення	Інше	
1	2	3	4	5	6
1.	Азербайджан		+		п
2.	Білорусь		+		п
3.	Велика Британія	+		+	
4.	Естонія	+			п
5.	Канада	+			а
6.	Киргизстан	+			п
7.	Китай			+	а
8.	Литва		+		п
9.	Молдова		+		п
10.	Німеччина	+			п

1	2	3	4	5	6
11.	Польща	+	+		а
12.	Російська Федерація	проект	+		п
13.	Румунія	+			п
14.	Словаччина	+			а
15.	США			+	п, а
16.	Угорщина	+		+	п
17.	Україна		+		п
18.	Франція	+			п
19.	Чехія	+			а
20.	Японія	+			п
21.	ЄВП			+	п
22.	ЄАПО		+		п

тних повірених була створена у Швейцарії ще у 1888 році.

Аналіз нормативних актів, що визначають правовий статус представників у справах інтелектуальної власності (стосовно закріплення повноважень останніх), дозволяє зробити висновок, що, перш за все, обов'язком патентного повіреного є якісне та професійне представництво інтересів клієнтів та професійна етика. Ведення справ патентними повіреними передбачає збереження конфіденційності, нерозголошення третім особам інформації без згоди клієнта, попередження клієнта про можливість виникнення конфліктних ситуацій. Причому зазначені норми професійної етики патентних повірених є настільки суттєвими, що у багатьох положеннях та законах про патентних повірених іноземних держав передбачається суттєва матеріальна відповідальність останніх за порушення умов договору та нанесення збитків клієнту. Це є абсолютно виправданим, оскільки в умовах значного зростання конкуренції на ринку надання послуг щодо охорони прав інтелектуальної власності дуже важливою умовою є відповідність патентних повірених критеріям професійної грамотності, етики та адекватної вартості послуг.

Особливої уваги патентні повірені повинні надавати індивідуальному підходу до кожного клієнта. Крім стандартних договорів між клієнтом та патентним повіреним, та інструкцій, перший дуже часто звертається із додатковими питаннями — зменшити витрати на патентування свого об'єкта, надати патентному повіреному право контролю за діловодством та підтриманням чинності охоронних доку-

ментів, вирішувати питання укладання та реєстрації ліцензійних угод, надавати права представництва в судових органах та при вирішенні досудових питань тощо. Ось чому завданням патентного повіреного в цілому є відповідальне ставлення до інструкцій та прохань клієнта, оперативність та конфіденційність, професійна етика.

Слід зауважити, що питанням представництва у сфері інтелектуальної власності у вітчизняній спеціальній літературі приділяли значну увагу такі відомі фахівці, як Г.О. Андрощук, Л.Т. Комзюк, В.М. Лало, Р.А. Майданик, О.А. Підпригора, О.О. Підпригора, Б.Г. Прахов та інші. Водночас, незважаючи на наявні наробки, особливості представництва у справах інтелектуальної власності досліджено не достатньо. І досі залишається значна кількість прогалин та проблем, що вимагають вирішення та підтверджують актуальність подальшої наукової розробки.

Саме тому метою проведеного дослідження була обрана характеристика правового статусу патентних повірених (представників у справах інтелектуальної власності), що здійснювалася на підставі ґрунтовного й всебічного аналізу чинного законодавства України, іноземного законодавства, практики діяльності патентних повірених, та вироблення пропозицій щодо удосконалення вітчизняного законодавства, що, врешті-решт, повинно сприяти підвищенню ефективності здійснення покладених на патентних повірених завдань із представництва у справах з інтелектуальної власності.

РОЗДІЛ 1

ПРАВОВИЙ СТАТУС ПАТЕНТНИХ ПОВІРЕНИХ В УКРАЇНІ ТА В ІНШИХ КРАЇНАХ

1.1. Огляд правового регулювання статусу патентних повірених в інших країнах

Посилення ролі представників у справах інтелектуальної власності вимагає усунення недоліків у правовому регулюванні їх правового статусу. З цією метою, враховуючи обмеженість і недостатність, навіть на сьогоднішній день, вітчизняного досвіду діяльності інституту патентних повірених, доцільно проаналізувати кращі світові здобутки у цій сфері.

У більшості країн діяльність патентних повірених належить до одного з важливих видів суспільних відносин, що регулюється нормами цивільного або адміністративного права, і контролюється професійними асоціаціями, патентними відомствами та іншими уповноваженими державою органами чи організаціями. Короткий огляд законодавства провідних країн світу, що регулює правовий статус представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених, патентних агентів), дозволяє виділити наступні істотні особливості у визначенні їхнього статусу.

Польща

Польща як країна, що значною мірою є зрозумілою за досвідом та світоглядом українцям, і водночас є країною, що увійшла до Європейського Союзу, є членом СОТ, представляє значний інтерес для України. Правовідносини у сфері діяльності патентних повірених регулюються у Польщі Законом про патентних повірених від 11 квітня 2001 р., що став результатом врахування як позитивного, так і негативного досвіду реалізації норм попереднього ана-

логічного закону від 9 січня 1993 р. і був прийнятий у контексті гармонізації польського та європейського права¹. Дільність патентних повірених Польщі окрім зазначеного закону врегульована також на рівні розпоряджень. Рішення відомства Польщі з цих питань відсутні.

Патентні повірені Польщі користуються під час і у зв'язку з виконанням професійних дій правовою охороною, яка належить адвокатам. Кваліфікаційний іспит кандидати у патентні повірені Польщі складають перед незалежною від патентного відомства екзаменаційною комісією, яка створюється головою Національної ради патентних повірених, очолюється її представником, а більшість її членів складають патентні повірені (до складу комісії також входять три представники патентного відомства). Патентними повіреними можуть бути особи, які мають вищу освіту кваліфікаційного рівня "магістр", зокрема, технічну або юридичну. Водночас не вимагається стажу роботи у сфері промислової власності, натомість під час кваліфікаційного іспиту потрібно продемонструвати відповідні теоретичні знання і практичні навички. Умовою для здачі іспиту є стажування (протягом 3-х років), що організується Національною радою патентних повірених на конкурсних засадах. Після 18 місяців стажування його керівник (патрон) може доручити закріпленому за ним стажистові виконання усіх повноважень патентного повіреного, крім представництва перед Вищим адміністративним судом. У той же час законом передбачений ряд умов, що дозволяють звільнити кандидата від проходження стажування.

Законодавством закріплено можливість внесення до реєстру патентних повірених осіб, які не є громадянами Польщі, відповідно до міжнародних угод. У цьому контексті слід звернути увагу, що згідно з чинним законодавством України виїзд громадянина України на постійне проживання за кордон є підставою для позбавлення його свідоцтва патентного повіреного.

¹ Комзюк Л., Москалюк Н. Актуальні аспекти правового регулювання представництва у справах з інтелектуальною власністю // Інтелектуальний капітал. — 2005. — № 1—2. — С. 41-47.

Практика Польщі дозволяє стверджувати про закріплену законодавчо самостійність Польської палати патентних повірених, що є сукупністю усіх патентних повірених і повірених-стажистів. Законодавством встановлена можливість оскарження усіх принципових рішень патентного відомства щодо патентних повірених. Так само, як і виключно судовий порядок притягнення патентних повірених до дисциплінарної відповідальності. Склад і порядок діяльності Дисциплінарного суду і Апеляційного дисциплінарного суду визначаються розпорядженням міністра юстиції з урахуванням точки зору голови Патентного відомства Польщі і Національної ради патентних повірених. Членів зазначених судів, як і Уповноваженого з дисциплінарних питань, обирає Національний з'їзд патентних повірених. Рішення Апеляційного дисциплінарного суду можуть бути оскаржені у касаційному порядку до Верховного суду Польщі лише обвинуваченим, міністром юстиції, головою Патентного відомства, головою Польської палати патентних повірених та Уповноваженим з дисциплінарних питань.

Усі питання професійної діяльності патентних повірених Польщі вирішуються ними самостійно, на самоврядних засадах, без втручання патентного відомства. До компетенції Патентного відомства Польщі належить, крім контролю за законністю рішень органів самоврядування й участі у роботі комісії по прийому кваліфікаційного іспиту у кандидатів у патентні повірені, лише одне суттєве повноваження щодо функціонування патентних повірених — ведення реєстру патентних повірених. При цьому порядок і спосіб цього ведення регулюються розпорядженням голови, а відповідні рішення голови Патентного відомства можуть бути оскаржені до Вищого адміністративного суду Польщі.

Патентне відомство Польщі зобов'язане співробітничати з Польською палатою патентних повірених у справі опрацювання нових нормативно-правових актів, що стосуються патентних повірених, охорони промислової власності, і надавати допомогу у навчанні і підвищенні кваліфікації патентних повірених.

Німеччина

Німецьким законодавством передбачено, що тільки зареєстрований патентний повірений має право представляти іноземних клієнтів у патентному відомстві країни. Патентний повірений Німеччини повинен мати вищу технічну або гуманітарну освіту та досвід роботи за спеціальністю, додаткову юридичну освіту та освіту у галузі інтелектуальної власності. Патентний повірений Німеччини повинен, насамперед, співпрацювати з іншим зареєстрованим патентним повіреним та мати досвід роботи з експертизи об'єктів інтелектуальної власності. Крім того, патентний повірений Німеччини має право представляти інтереси своїх клієнтів та брати участь у процедурах, пов'язаних із захистом прав на об'єкти інтелектуальної власності у німецькому Федеральному патентному суді.

Великобританія

Будь-яка особа може бути представником клієнта у патентному відомстві Великобританії. Однак, поряд із цим на ринку працюють патентні повірені, патентні агенти, зареєстровані патентні повірені, зареєстровані патентні агенти (всі ці поняття є синонімами). Патентний повірений — особа, яка має спеціальну освіту в галузі інтелектуальної власності та зареєстрована як кваліфікований фахівець з охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності. Для отримання статуту патентного повіреного необхідно скласти кваліфікаційні іспити із знання законодавства у сфері інтелектуальної власності, мати достатній професійний досвід та рекомендації щонайменше двох зареєстрованих патентних повірених. Необхідно зазначити, що іспити є дуже складними. Наприклад, у 2006 році лише вісім кандидатів із всієї країни успішно їх склали. Інститут патентних повірених Великобританії надає право називатися Дипломованим патентним агентом або Дипломованим патентним повіреним.

Японія

В Японії правовий статус патентних повірених регулюється спеціальним законом про патентних повірених, що був переглянутий у 2000 році. Він був переглянутий з тією

метою, щоб завдання патентних повірених здійснювалися тільки адвокатами. Ці зміни були пов'язані з тим, що в Японії в останні роки спостерігається тенденція до зростання кількості судових справ з порушення прав інтелектуальної власності. Зокрема, судові процеси про порушення прав інтелектуальної власності зросли з 311 справ у 1991 році до 610 справ у 2000 році, і їх кількість продовжує зростати надалі. Перегляд був викликаний також тим, що кількість зареєстрованих та практикуючих патентних повірених у галузі інтелектуальної власності в Японії складає лише 3000 осіб. У порівнянні із Сполученими Штатами Америки, де кількість зареєстрованих патентних повірених складає 16000 осіб, в Японії достатньо складно надати кваліфіковані послуги з охорони інтелектуальної власності. Тобто, наявний стан стримує розвиток ринку кваліфікованих послуг у сфері інтелектуальної власності.

Дискутується також питання (але немає ще єдиної думки) про прийняття "заходів для забезпечення високого рівня надійності"². Для їх забезпечення планується навчання і практична участь у цивільних процесах щодо охорони інтелектуальної власності. Можливо, патентний повірений матиме у суді дорадчий голос, але представляти інтереси позивача або відповідача повинен адвокат. Або патентний повірений матиме право представництва, якщо має юридичну або правову освіту.

У доповнення до заходів, пов'язаних із підвищенням кваліфікації, та враховуючи зростаючу кількість цивільних позовів у відношенні прав інтелектуальної власності, японське законодавство передбачає також здійснити заходи з метою скорочення строків розгляду слухань у галузі інтелектуальної власності. З метою ж прискорення процесів розгляду спорів щодо захисту прав інтелектуальної власності японська система правосуддя пропонує залучати патентних повірених як судових експертів. Останнє лише у тому випадку, якщо патентний повірений має спеціальну, необхідну для прийняття рішення, освіту.

У 2003 році Міжнародний Комітет Асоціації патентних повірених Японії пролобіював внесення додаткових повно-

² http://www.jpo.go.jp/torikumi_e/hiroba_e/hourei_e/patent_attorney_law.htm

важень до закріплених у Законі про патентних повірених. Згідно з чинними нормативними приписами до прав патентних повірених додано можливості складання та реєстрації ліцензій, консультування, можливість контролю експорту контрафактної продукції, представництво при вирішенні конфліктних питань в арбітражних судах стосовно інтелектуальної власності.

Закон зберігає досить жорсткі вимоги щодо рівня освіти, досвіду практичної роботи та кваліфікаційних іспитів для отримання статусу патентного повіреного. Водночас певною мірою спрощеною є процедура атестації та реєстрації патентних повірених.

Регулюється на рівні закону і статус патентних повірених Японії, закріплено і відповідальність за порушення встановлених законодавством приписів.

Сполучені Штати Америки

Більшість практикуючих спеціалістів у галузі інтелектуальної власності в США — патентні повірені. У Сполучених Штатах патентний повірений — особа, що має право представництва в суді як мінімум в одному із штатів, а також у патентному відомстві США. У країні працюють також особи, які називаються патентними агентами. Патентний агент — це особа, що має право представництва тільки у патентному відомстві США. Багато з патентних агентів не мають юридичної освіти. При цьому патентні агенти можуть бути патентними повіреними і навпаки. Питання вибору — патентний агент чи патентний повірений — стоїть лише перед клієнтом, з урахуванням його (клієнта) цілей та завдань. При цьому слід враховувати, що патентний агент — особа, яка обов'язково повинна мати певну технічну або гуманітарну освіту, тоді як патентний повірений, має він спеціальні знання у галузі науки чи техніки або ні, обов'язково повинен мати статус правника, юриста.

Австралія

Реєстрація патентних повірених Австралії проводиться Професійною Радою Стандартів. Для отримання статуту патентного повіреного необхідно мати освітню кваліфікацію в

галузі технологій, бути резидентом Австралії, мати досвід роботи протягом одного року в якості технічного помічника (стажиста) зареєстрованого патентного повіреного або експерта патентного відомства Австралії. Однією з умов є те, що майбутній патентний повірений повинен мати гарну репутацію та відомість, що стосується особистої та професійної діяльності. До 1990 року навчання у галузі інтелектуальної власності провадилося тільки під керівництвом Професійної Ради Стандартів, на теперішній час цей процес уведений до університетської системи освіти.

Тайвань

14 червня 2007 року Тайванський уряд прийняв закон про патентних повірених, відповідно до якого патентним повіреним може бути лише висококваліфікований спеціаліст, який має досвід практичної роботи у галузі інтелектуальної власності, пройшов повну попередню підготовку та склав кваліфікаційні іспити. Цей Закон був прийнятий з метою підвищення якості та ефективності роботи патентних повірених та підвищення їх професіоналізму, а також забезпечення високого захисту прав заявників. Обов'язковою умовою діяльності патентного повіреного згідно з цим Законом є участь у профспілці патентних повірених.

Російська Федерація

Інститут патентних повірених був введений Патентним законом Російської Федерації від 23 вересня 1992 року. Вимоги до патентного повіреного, порядок атестації та реєстрації були визначені у 1993 році Положенням про патентних повірених та Правилами проведення атестації і реєстрації патентних повірених. Відповідно до зазначених нормативно-правових актів патентним повіреним Російської Федерації надано право представництва фізичних та юридичних осіб у патентному відомстві Росії та в організаціях, що входять до єдиної державної патентної служби³.

³ Патентный закон РФ от 23.09.92. № 3517-1 // Российская газета, № 225, 14.10.92; Положение о патентных поверенных. Утверждено постановлением Совета Министров — Правительства РФ от 12.02.93 № 122 // Нормативные акты и документы патентного поверенного. — М., 1999.

Право на здійснення професійної діяльності патентного повіреного виникає з дати його реєстрації у Реєстрі патентних повірених Росії.

Згідно з Положенням до патентного повіреного, що порушив вимоги щодо правомірності атестації і реєстрації (до них відносяться лише формальні, тобто вимоги до громадянства, стажу роботи, місця роботи тощо), можуть бути застосовані такі заходи юридичної відповідальності — попередження, повторний прийом кваліфікаційних іспитів із виключенням з реєстру у разі незадовільної здачі іспиту, виключення з реєстру. У Положенні повною мірою не закріплений правовий статус патентного повіреного як сукупність його прав та обов'язків, не врегульовані процесуальні питання, пов'язані з поданням заявок, не закріплено виключне право патентних повірених представляти іноземних заявників, не порушується питання страхування професійної діяльності патентних повірених, що дуже поширено у західно-європейських країнах тощо.

Слід зауважити, що саме ці та інші питання виступають постійно темою для диспуту стосовно прийняття Закону Російської Федерації про патентних повірених. На теперішній час у Росії існує проект такого Закону, розроблений у 1998 році, який широко обговорюється не тільки фахівцями, але й іншими зацікавленими особами.

Республіка Таджикистан

Інститут патентних повірених Республіки Таджикистан та нормативна база для його функціонування були створені у 1996 році. Правовий статус патентних повірених регламентується відповідним Положенням, згідно з яким здійснюється атестація та реєстрація патентних повірених. Дані вносяться до Державного реєстру патентних повірених. Це Положення регулює правовідношення, пов'язані з професійною діяльністю патентних повірених на території Таджикистана з Патентним відомством республіки, судовими органами, юридичними і фізичними особами та інших держав.

Патентний повірений Республіки Таджикистан повинен знати цивільне, цивільно-процесуальне право та законодав-

ство Республіки Таджикистан про охорону промислової власності, основи патентного права іноземних держав, міжнародні договори про охорону промислової власності у межах, що необхідні для виконання обов'язків щодо охорони інтересів довіритель. Патентним повіреним може бути особа — громадянин Республіки Таджикистан, що має вищу освіту в галузі технічних або гуманітарних наук та має не менш одного року практичної роботи у галузі охорони промислової власності. При цьому не можуть бути атестовані та зареєстровані особи, які є працівниками патентного відомства Республіки Таджикистан, або протягом одного року після звільнення із нього.

Положення про патентних повірених Республіки Таджикистан, крім основних вимог, також зобов'язує зберігати в таємниці відому патентному повіреному інформацію по справі. Він не має права вести справи у тих випадках, якщо раніше надавав по справі консультації або представляв осіб, інтереси яких суперечать інтересам особи, що до нього звернулася з проханням про ведення справ. Патентний повірений також не має право вести справи з особами, з якими він перебуває у родинних відносинах. Крім того, Положення про патентних повірених Республіки Таджикистан передбачає, що свідоцтво про реєстрацію видається строком на два роки, після чого патентний повірений повинен підтвердити свою кваліфікацію ще на два роки, шляхом здачі іспитів. Наступне підтвердження кваліфікації повинно здійснюватися через три роки та через кожні п'ять років на тих же умовах.

Республіка Узбекистан

У Республіці Узбекистан прийняті Закон про патентних повірених та Положення про патентних повірених. Відповідно до цих документів патентним повіреним може бути фізична особа, яка є громадянином країни та постійно проживає на території Республіки Узбекистан. Для атестації та реєстрації кандидат повинен мати вищу освіту, стаж роботи у галузі охорони об'єктів інтелектуальної власності або стаж роботи адвокатом у галузі захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності не менше чотирьох

років, наявність знань у галузі законодавства Республіки Узбекистан, міжнародних договорів, учасницею яких є Республіка та які необхідні для виконання діяльності з охорони і захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності у межах, що встановлені патентним відомством, та необхідних навиків їх практичного застосування, що підтверджені результатами іспитів.

Патентними повіреними не можуть бути співробітники патентного відомства, а також співробітники підвідомчих йому організацій. Право на виконання професійної діяльності виникає з моменту реєстрації патентного повіреного у національному реєстрі.

Республіка Киргизстан

Закон про патентних повірених Республіки Киргизстан був прийнятий 19 лютого 2001 року. Відповідно до нього патентним повіреним може бути фізична особа, яка є громадянином країни, має постійне місце проживання на території Республіки, має вищу освіту, володіє знаннями нормативних правових актів Киргизької Республіки, міжнародних договорів, необхідних для здійснення діяльності у галузі охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності та зареєстрований у державному реєстрі. Водночас до кваліфікаційних вимог не включений стаж роботи у сфері охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності. Обмеження є лише щодо осіб, які є співробітниками Киргизпатенту та осіб, яким заборонено займатися підприємницькою діяльністю.

Патентний повірений, зареєстрований у встановленому порядку, має право представляти інтереси клієнтів перед Киргизпатентом. Патентний повірений не має права приймати доручення у випадках, якщо він по справі, що є предметом доручення, представляв або консультував осіб, інтереси яких явно суперечать інтересам особи, яка до нього звернулася, а також у випадках, коли патентний повірений має родинні відносини з клієнтом. Патентний повірений повинен зберігати таємницю клієнта, кваліфіковано та уважно ставитися до кожної проблеми. До патентного повіреного, що порушив вимоги або некваліфіковано та не-

етично поставився до своїх завдань, Киргизпатентом можуть бути вжиті заходи, які передбачають попередження, переатестацію, тимчасове виключення з реєстру строком на один рік або виключення з реєстру без права переатестації строком на п'ять років.

Європейський патентний повірений

Із посиленням процесів економічної інтеграції у країнах Західної Європи виникла необхідність у створенні патентно-правового регулювання, яке б сприяло розвитку цих процесів та усуненню перешкод у справі отримання охорони на об'єкти інтелектуальної власності в іноземних державах. На виконання цих та інших завдань у 1973 р. була заснована Європейська патентна організація (ЄПО), що є міжурядовою організацією згідно з Європейською патентною Конвенцією. Основним принципом Конвенції є можливість отримання охорони на об'єкти промислової власності на території усіх держав-учасниць цієї Конвенції шляхом подання однієї Європейської заявки до Європейського патентного відомства (ЄПВ).

Відповідно до вимог ЄПВ встановлено, що будь-яка особа, що має право представництва у національному відомстві Держави, що домовляється і зареєстрована у Європейському патентному відомстві як патентний повірений, може виступати у ньому представником. Тобто, для набуття статусу європейського патентного повіреного претендент повинен мати статус патентного повіреного в одній із країн-членів Європейської патентної Конвенції, мати постійне місце проживання в одній із таких країн, скласти письмові іспити в Європейському патентному відомстві.

Як правило, європейський патентний повірений має вищу освіту у сфері природничих наук (хімії, фізики, біології тощо) та юридичну освіту у галузі прав інтелектуальної власності. Пояснюється це тим, що патенти мають фактично "подвійну природу". Вони являють собою права на винаходи, що відносяться до тієї чи іншої галузі науки і техніки. Тобто, патентний повірений повинен володіти як юридичними, так і технічними знаннями, необхідними для проведення експертизи заявок на високому рівні. Але од-

них лише технічних чи юридичних знань недостатньо, необхідним є ще й уміння спілкуватися зі своїми клієнтами. Саме тому міжнародні компанії вимагають, щоб їх патентні повірені вільно володіли англійською мовою.

Крім того, європейський патентний повірений повинен мати практичний стаж роботи у своїй країні не менш трьох років. Бажано, щоб він мав також науковий ступінь або наукові праці. Головним завданням патентного повіреного є захист прав клієнтів у Європейському патентному відомстві.

Відносини між європейським патентним повіреним та клієнтом носять конфіденційний характер. Зокрема, відповідно до Правил поведінки європейських патентних повірених, затверджених Адміністративною радою Європейського патентного відомства, повинна дотримуватися професійна таємниця патентного повіреного⁴. Крім того, згідно з зазначеними Правилами професійний представник зобов'язаний відмовитися від надання своїх послуг або припинити надавати послуги, якщо вони можуть бути використані у справі, в якій він уже представляв або консультував іншого клієнта з протилежними інтересами й конфлікт не було розв'язано.

Діяльність патентного повіреного повинна бути застрахована.

Слід зауважити, що в Україні, як і в Європі, і в Азії, на теперішній час може співіснувати два інститути патентних повірених — патентні повірені, що мають право працювати з українським патентним відомством та патентні повірені, акредитовані Європейським патентним відомством. При цьому український заявник, для того щоб здійснити патентування за кордоном, має спочатку подати заявку на одержання патенту на винахід у національне патентне відомство і одночасно, подавши відповідну заяву, повідомити його про намір здійснити патентування в інших державах.

Загалом, оцінюючи перспективи розвитку законодавства у контексті розвитку Європейської патентної конвенції, доцільно звернути увагу на розроблений Європейською

⁴ Правила поведінки європейських патентних поверених / Блишников В.И., Григорьев А.Н., Еременко В.И. Евразийское патентное законодательство: Комментарии и нормативные акты. — М.: ВНИИПИ, 1998

комісією проект Регламенту щодо запровадження патенту Спільноти⁵. Зазначають, що пропозиція Комісії в цілому відтворює принципи Угоди про патент Спільноти 1989 р. На рівні Регламенту пропонується вирішити також два основні питання — переклад патенту Спільноти та єдина судова система Спільнот у сфері патентних спорів — що стали перешкодами на шляху запровадження патенту Спільноти.

Враховуючи предмет даного дослідження, не будемо зупинятися на аналізі представленого документа, а лише звернемо увагу на питання щодо ролі національних патентних відомств (провідну роль має відігравати Європейське патентне відомство у Мюнхені), а також питання удосконалення патентної охорони, що є складовою частиною процесу регіонального економічного наближення в Європі. Зокрема, отримання єдиного регіонального патенту значно скоротить витрати, пов'язані з патентуванням у декількох державах. Заявник буде подавати заявку однією мовою через одного патентного повіреного. У той же час отриманий патент забезпечує охорону винаходу в декількох державах. За рахунок скорочення матеріальних витрат та часу полегшується процес патентування і досягається більш глибока взаємодія національно-правових систем охорони. Тим самим, як вважають фахівці, пом'якшується територіальний характер прав на винаходи, здатний створювати перешкоди на шляху досягнення основних свобод внутрішнього єдиного ринку: вільного руху товарів і послуг, вільної конкуренції⁶. Тобто, запровадження європейським інституційних механізмів оформлення прав на патенти стане законним результатом регіональної економічної інтеграції.

Євразійський патентний повірений

Євразійська патентна організація була створена з метою інтеграції діяльності з охорони прав на об'єкти промисло-

⁵ COM (2000) 412 final (2000)0177 (CNS) Proposal for a Council Regulation on the Community patent: http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/patent/412en.pdf

⁶ Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України / За ред. Ю.М. Капіці: кол. авт. Ю.М. Капіца, С.К. Ступак, В.П. Воробйов та ін. — К.: Видавничий Дім "Слово", 2006. — С. 214-215.

вої власності та спрощення процедури захисту прав на винаходи суб'єктів країн колишнього СРСР. Ця організація була утворена на підставі прийняття Євразійської патентної Конвенції, яка була підписана 9 вересня 1994 року у Москві. 5 грудня 1995 року було затверджено Положення про євразійських патентних повірених. Положення регулює відносини, пов'язані із професійною діяльністю євразійських патентних повірених, що представляють інтереси заявників і власників охоронних документів на винаходи у Євразійському патентному відомстві.

Відповідно до цього Положення євразійський патентний повірений — це особа, що має право представництва в Євразійському патентному відомстві. Євразійським патентним повіреним може бути будь-яка особа, атестована в Євразійському патентному відомстві. Євразійський патентний повірений має право представництва у будь-якому національному патентному відомстві країн, що є учасницями Євразійської патентної конвенції. Вимогами до євразійського патентного повіреного є знання російської мови, знання Європейської патентної Конвенції та інших нормативних актів Організації, міжнародних договорів та угод, а також національних законодавств країн-учасниць Євразійської патентної Конвенції.

Як і в інших країнах світу, співробітники національних відомств та Євразійського патентного відомства не можуть бути визнані євразійськими патентними повіреними. На підставі цього Положення кандидат може бути зареєстрований або не зареєстрований як патентний повірений своєї країни. Якщо кандидат є особою, що зареєстрована в якості патентного повіреного національним відомством своєї держави-учасниці Євразійської патентної конвенції, він отримує статус євразійського патентного повіреного без складання кваліфікаційних іспитів. Інші кандидати у євразійські патентні повірені визнаються такими на підставі складання кваліфікаційних іспитів, які проводять Кваліфікаційна та Апеляційна комісії Євразійського відомства не менш як двічі на рік. Зареєстровані євразійські патентні повірені повинні проходити переатестацію через рік з дати реєстрації. Реєстрація євразійських патентних

Правовий статус патентних повірених в Україні та в інших країнах

повірених проводиться у Реєстрі євразійських патентних повірених, до якого за необхідності вносяться зміни та уточнення.

Відомості щодо кількості патентних повірених (патентних агентів), що зареєстровані у різних країнах чи міжнародних організаціях, що діють у сфері інтелектуальної власності, приведеної у таблиці 4.

Таблиця 4. Кількість зареєстрованих патентних повірених (патентних агентів) у світі

№	Країна, міжнародна організація	Кількість зареєстрованих представників (їх об'єднань у патентному відомстві)
1.	Азербайджан	10
2.	Білорусь	83
3.	Естонія	48
4.	Канада	386
5.	Киргизстан	11
6.	Китай	5000
7.	Литва	57
8.	Молдова	72
9.	Німеччина	6000
10.	Польща	378
11.	Російська Федерація	918
12.	Румунія	агентств 54; патентних повірених 74
13.	Словаччина	56
14.	США	повірених - 23610, агентів - 7056
15.	Угорщина	242
16.	Україна	325
17.	Чехія	211
18.	Японія	3000
19.	ЄВП	5500
20.	САПО	191

Існуюча в Україні нормативно-правова база щодо врегулювання правовідносин, пов'язаних із набуттям, реалізацією і припиненням права займатися діяльністю представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного), забезпечує правове врегулювання діяльності патентних повірених. Однак на сьогодні політична, економічна та соціальна сфери України значно змінилися. Україна прагне бути повноправним членом Європейського Со-

юзу, що зобов'язує Україну створити цивілізований ринок інтелектуальної власності. Розвиток усіх сфер діяльності держави породжує необхідність в урегулюванні питань, які виникають у зв'язку з діяльністю патентних повірених на законодавчому рівні.

Слід зауважити, що відповідно до статті 92 Конституції України права і свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод; основні обов'язки громадянина; засади утворення і діяльності об'єднань громадян; організація і діяльність органів виконавчої влади; засади цивільно-правової відповідальності; діяння, які є злочинами, адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями, та відповідальність за них визначаються виключно законами України.

Враховуючи вимоги Основного Закону, регулювання правовідносин щодо визначення правового статусу патентних повірених (їх прав та обов'язків), гарантій їх діяльності, об'єднань патентних повірених, повноважень державних органів щодо їх атестації та реєстрації, встановлення відповідальності за порушення ними вимог законів дає підстави говорити про необхідність розробки спеціального закону, який визначатиме правовий статус патентного повіреного. Прийняття такого закону, безперечно, підвищить статус патентних повірених. На користь його прийняття служить і той факт, що у більшості країн світу правовий статус патентних повірених визначається на рівні закону.

Через патентну спільноту органи регулювання сферою інтелектуальної власності матимуть додаткову можливість формувати суспільну думку, спрямовану на пошук шляхів удосконалення вітчизняної системи правової охорони інтелектуальної власності.

Закон може стати корисним і для споживачів патентних послуг, до яких відносяться, зокрема, автори об'єктів права інтелектуальної власності (винахідники), суб'єкти господарювання, юристи, маркетологи тощо.

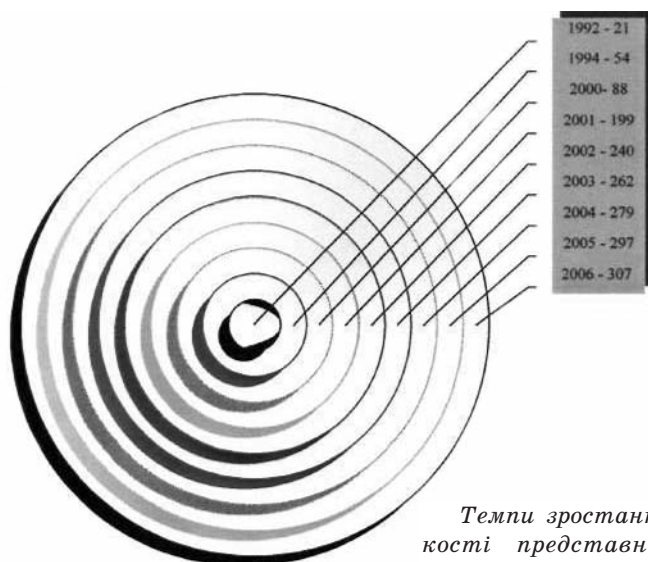
1.2. Становлення інституту представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) в Україні

В Україні інститут патентних повірених був сформований ще на початку становлення патентної системи України у 1992 році. На той час були атестовані і набули право надавати патентні послуги 21 патентний повірений, більшість з яких продовжує ефективно працювати до нинішнього часу. Вже у 1994 році відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1994 року № 545 "Про затвердження Положення про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених)" в Україні було атестовано та зареєстровано 54 патентних повірених.

Станом на кінець 2000 року в Україні були зареєстровані 163 представники у справах інтелектуальної власності (патентних повірених). Це — значно менше, ніж було потрібно для задоволення потреб споживачів патентних послуг, тому кількість кандидатів значно зростає у період з 2001 по 2002 роки. У 2001 році Атестаційна комісія Державного департаменту інтелектуальної власності МОН України, що уповноважена згідно з національним законодавством провадити атестацію патентних повірених, провела атестацію та реєстрацію 36 представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених). У 2002 році було атестовано уже 41 кандидата.

Водночас із 2003 року кількість кандидатів на отримання свідоцтва представника у справах інтелектуальної власності зменшується. У 2003 — 22 особи, у 2004 році — 17 осіб, у 2005 році — 18 осіб, у 2006 році — 10 осіб, у 2007 — 18.

На теперішній час в Україні атестовано та зареєстровано у Державному реєстрі представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) 325 осіб, які надають послуги у сфері охорони інтелектуальної власності у 35 містах України та Автономної Республіки Крим.



Темпи зростання кількості представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) в Україні

Що стосується аналізу клієнтської бази, то на теперішній час вітчизняні клієнти патентних повірених складають приблизно 90% від усієї кількості клієнтів, відповідно 10% — зарубіжні клієнти.

В Україні патентні повірені можуть здійснювати власну професійну діяльність як самостійно (як фізичні особи — суб'єкти підприємницької діяльності, що діють без створення юридичної особи), так і у складі юридичних осіб. В останньому випадку вони можуть працювати і як посадові особи на підприємствах різної форми власності, і як учасники (партнери) чи посадові особи в юридичних особах, у тому числі в об'єднаннях, що спеціалізуються на наданні послуг у галузі інтелектуальної власності.

Найбільш відомими фахівцями у галузі інтелектуальної власності в Україні та за її межами є, зокрема, такі патентні повірені як Вуліх О.Н. та Вуліх М.М., Дубинський М.І., Льгова М.М., Михайлюк В.І.⁷, Мошинська Н.М., Красніков В.С., Крилова Н.І., Ошарова І.О., Пахаренко-Андерсон А.П., Чер-

⁷ В.І. Михайлюк отримав свідоцтво № 1 патентного повіреного України

пов Л.В. та ін. До відомих фірм, що працюють на ринку послуг з інтелектуальної власності, можна віднести юридичну фірму "Дубинський і Ошарова", агентство патентних повірених "ВЕПОЛЬ", ТОВ "Михайлюк, Сороколат і партнери", юридичну фірму патентних повірених "Городисський та Партнери", фірму патентних повірених "Федорова та Партнери", ТОВ "Пахаренко і партнери", адвокатську контору "Кононов і Созановський", юридичну та патентну фірму "Грищенко і партнери".

1.3. Особливості правового статусу, що виникають із представництва

Чинна в Україні нормативно-правова база щодо врегулювання відносин, пов'язаних із набуттям, реалізацією і припиненням права займатися діяльністю представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) визначає правовий статус патентного повіреного. Водночас притаманні на нинішньому етапі нашому суспільству економічні, політичні, соціальні тенденції вимагають внесення суттєвих коректив у більшість сфер діяльності, у тому числі — у сферу інтелектуальної власності. Україна прагне увійти до Світової організації торгівлі, виступати повноправним членом Європейського Союзу, брати участь в інших міжнародних економічних програмах, що зобов'язує державу створити цивілізований ринок інтелектуальної власності. Розвиток усіх сфер діяльності держави породжує необхідність в урегулюванні на законодавчому рівні питань, які виникають, у тому числі, і у зв'язку з діяльністю патентних повірених.

На сьогодні статус представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) регулюється низкою нормативно-правових актів. У першу чергу це **Цивільний кодекс України**. Суть діяльності патентних повірених полягає у представництві. Відповідно до ст. 237 ЦК України представництвом є правовідношення, в яких одна сторона (представник) зобов'язана або має право вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє. Згідно з ч. 3 ст. 237 ЦК України представництво виникає

на підставі договору, закону, акта органу юридичної особи та з інших підстав, встановлених актами цивільного законодавства, а відповідно до ч. 1 ст. 244 ЦК України представництво, яке ґрунтується на договорі, може здійснюватися за довіреністю. Довіреністю є письмовий документ, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами. Довіреність на вчинення правочину представником може бути надана особою, яку представляють (довірителем), безпосередньо третій особі. При цьому представництво за довіреністю може ґрунтуватися на акті органу юридичної особи.

Як зазначається у фаховій літературі, інститут представництва у цивільному праві, на відміну від цивільного, кримінального, адміністративного, господарського процесу або виконавчого провадження, має самостійний характер, якому притаманна власна специфіка у зв'язку з особливостями правового регулювання, суб'єктного складу та регулюваних відносин⁸. Широке розповсюдження представництва у цивільному обороті (діяльність патентних повірених — це лише один з прикладів представництва) викликана рядом причин, які можуть бути як юридичного, так і фактичного характеру. До перших можна віднести, наприклад, відсутність у фізичної особи повного обсягу цивільної дієздатності, а до других — перебування у відрядженні, відсутність необхідних знань, особисту зайнятість тощо. Зрозуміло, що саме другий варіант є основною підставою залучення патентних повірених до представництва у цивільних відносинах, що виникають у сфері правової охорони та захисту прав інтелектуальної власності.

Представництво у цивільному праві характеризується тим, що його сутністю є вчинення представником певних юридичних дій, до яких належить вчинення правочинів. Згідно з цим не є представництвом вчинення особою фактичних дій, які безпосередньо не ведуть до настання юридичних наслідків. Зрозуміло, що патентні повірені як особи, що мають необхідну кваліфікацію у галузі інтелекту-

⁸ Цивільне право України: Академічний курс: у 2 т. / За заг. ред. Я.М. Шевченко. — Вид. 2-ге, доп. і перероб. К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 2006. Т. 1. Загальна частина. — С. 364.

альної власності, мають саме право представництва — представляти інтереси третіх осіб (власників, законних набувачів прав інтелектуальної власності тощо) виступати від їх імені перед колом осіб, у тому числі — перед державним відомством з охорони інтелектуальної власності (патентним відомством). Тобто патентні повірені мають право вчиняти певні юридичні дії, у тому числі — правочини.

У фаховій літературі відмічається, що за своєю правовою природою відносини представництва належать до організаційних майнових правовідносин, головним змістом яких є сукупність прав і обов'язків сторін по створенню передумов для виникнення безпосередньо у того, кого представляють, прав і обов'язків внаслідок вчинення правочинів від його імені представником⁹.

За своїм змістом правовідносини представництва поділяються на внутрішні та зовнішні. До внутрішніх правовідносин належать правовідносини між представником та особою, яку представляють. Водночас внутрішні відносини у представництві не ведуть до зовнішнього ефекту, який виявляється у діях представника щодо третіх осіб, а саме у вчиненні представником на підставі наданих йому повноважень правочинів від імені особи, яку представляють, з третіми особами. У зв'язку з цим до зовнішніх правовідносин у представництві належать правовідносини між представником та третьою особою. Що ж до правовідносин, які складаються між особою, яку представляють, та третьою особою, то вони, як зауважують цивілісти, є результатом представництва, оскільки права і обов'язки за правочином, вчиненим представником з третьою особою, правовідносини виникають безпосередньо в особи, яку представляють.

Отже, учасниками правовідносин представництва є три суб'єкти: особа, яку представляють, представник та третя особа, з якою в особи, що представляють, внаслідок вчинення представником правочину, виникають цивільні права та обов'язки. Особою, яку представляють, можуть бути будь-яка юридична або фізична особа.

⁹ Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т. / За відповід. ред. О.В. Дзери (кер.авт.кол.), Н.С. Кузнецової, В.В. Луця. — К.: Юрінком Інтер, 2005. — Т. I. — С. 403.

За загальним правилом представником може бути як фізична, так і юридична особа. При цьому фізична особа може бути представником у разі, якщо вона має повну цивільну дієздатність або, якщо вона надана фізичній особі (ст.ст. 34, 35 ЦК України). Водночас патентним повіреним згідно з чинним законодавством України може бути виключно фізична особа.

Представницька діяльність може бути для представників основним видом діяльності або додатковою. Здійснення фізичними та юридичними особами окремих видів діяльності, які вимагають наявності відповідних дозволів (ліцензій), можливе лише після одержання такого дозволу (ліцензії).

Третьою особою, з якою представник від імені особи, яку він представляє, вчиняє правочин, може бути будь-який учасник цивільних відносин (ст. 2 ЦК України), який має потрібну для вчинення правочину правосуб'єктність.

Вище вже згадувалося, що представництво у цивільних правовідносинах виникає на підставі договору, закону, акта органу юридичної особи та інших підстав, встановлених актами цивільного законодавства. При цьому при представництві, яке ґрунтується на договорі, особа представника та її повноваження визначаються договором, який укладається між особою, яку представляють, та представником. Поширеним прикладом договірного представництва є договір доручення (ст. 1000 ЦК України), за яким одна сторона (повірений) зобов'язується вчинити від імені та за рахунок другої сторони (довірителя) певні юридичні дії. Зрозуміло, що діяльність патентних повірених є прикладом представництва як раз на підставі договору.

Що стосується представництва за законом, воно виникає на підставі прямої вказівки закону (ч. 3 ст. 242 ЦК України). Характерною рисою представництва за законом є його спрямованість на захист прав і законних інтересів осіб, яких представляють.

Представництво за законом у сфері інтелектуальної власності виникає стосовно іноземних осіб та осіб без громадянства, що мають рівні з особами України права відповідно до міжнародних договорів України чи на основі

принципу взаємності. Щодо них переважна більшість спеціальних законів, що регулюють відносини у сфері інтелектуальної власності, містить чіткий припис стосовно необхідності залучення представників у справах інтелектуальної власності до відносин з патентним відомством. Відповідні норми містяться, зокрема, у Законі України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", згідно з ч. 2 ст. 5 якого іноземні особи та особи без громадянства, які проживають чи мають постійне місцезнаходження поза межами України, у відносинах з Установою реалізують свої права через представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), зареєстрованих відповідно до закону¹⁰.

Аналогічні норми щодо необхідності здійснення представництва за законом містяться у Законі України "Про охорону прав на промислові зразки" (ч. 2 ст. 4)¹¹; у Законі України "Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем" (ч. 2 ст. 3)¹²; у Законі України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (п. 2 ст. 4)¹³; у Законі України "Про охорону прав на зазначення походження товарів" (ч. 2 ст. 5)¹⁴.

Водночас згідно зі змінами, внесеними до Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" Законом України № 311-V від 2 листопада 2006 р., іноземні особи та особи без громадянства набувають, здійснюють і користуються захистом прав на сорти рослин відповідно до цього

¹⁰ Закон України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" в редакції Закону N 1771-III від 1 червня 2000 р. // Відомості Верховної Ради. — 2000. — № 37. — Ст. 307. — з наступними змінами.

¹¹ Закон України "Про охорону прав на промислові зразки" № 3688-XII від 15 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради. — 1994. — № 7. — Ст. 34. — з наступними змінами.

¹² Закон України "Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем" № 621/97-ВР від 5 листопада 1997 р. // Відомості Верховної Ради. — 1998. — № 8. — Ст. 28. — з наступними змінами.

¹³ Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" № 3689-XII від 15 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради. — 1994. — № 7. — Ст. 36. — з наступними змінами.

¹⁴ Закон України "Про охорону прав на зазначення походження товарів" № 752-XIV від 16 червня 1999 р. // Відомості Верховної Ради. — 1999. — № 32. — Ст. 267. — з наступними змінами.

Закону нарівні з громадянами та юридичними особами України, крім випадків, прямо передбачених цим Законом, іншими законодавчими актами України або міжнародними договорами (ст. 5)¹⁵. Згідно з ч. 3 ст. 15 даного Закону від імені селекціонерів (авторів сортів), заявників та володільців патентів у відносинах, врегульованих цим Законом, можуть виступати їх представники, зокрема представники з питань інтелектуальної власності, зареєстровані відповідно до положення про них, затвердженого Кабінетом Міністрів України. У такому разі відносини з представниками вважаються відносинами відповідно з авторами, заявниками та володільцями патентів.

Водночас на представників з питань інтелектуальної власності на сорти рослин, які провадять свою діяльність відповідно до Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" не поширюється регулятивна дія Положення про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), затвердженого постановою КМ України від 10.08.1994 № 545 (з наступними змінами) (згідно з абз. 2 п. 1 зазначеного Положення).

Слід відзначити, що перелік підстав представництва, зазначений у ст. 237 ЦК України, не є вичерпним, оскільки інші підстави, на яких може ґрунтуватися представництво, можуть бути встановлені актами цивільного законодавства. Зокрема, може бути згадуване вже вище представництво за довіреністю (ст. 244 ЦК України), представництво за передавальним написом (індосаментом) (ст. 197 ЦК України).

Залежно від наявності волевиявлення особи, яку представляють на здійснення представництва та підставі виникнення представництва, останнє поділють на добровільне та обов'язкове. Добровільним є представництво, при якому дієздатна особа, яка сама здатна вчиняти правочини, використовує для їх вчинення на власний розсуд представника, надаючи йому відповідні повноваження. Добровільне представництво може здійснюватися на підставі договору або

¹⁵ Закон України "Про охорону прав на сорти рослин" у редакції Закону України № 2986-III від 17 січня 2002 р. // Відомості Верховної Ради. — 2002. — № 23. — Ст. 23. Зі змінами, внесеними згідно із Законом України N 311-V від 2 листопада 2006 р. // Відомості Верховної Ради. — 2007. — № 1. — Ст. 1.

довіреності, за якими представник має право вчиняти правочини від імені особи, яку він представляє.

У свою чергу обов'язкове представництво, на відміну від добровільного, характеризується тим, що воно існує незалежно від волевиявлення особи, яку представляють, а обсяг повноважень представника та їх зміст визначається законом. До обов'язкового представництва відноситься, зокрема, представництво за законом. До обов'язкового представництва відносять і представництво, за яким представниками виступають уповноважені організації, яким установчими документами надано право представляти інтереси членів цих організацій. Обсяг повноважень представника та їх зміст у цьому випадку визначається законом та установчими документами уповноважених організацій.

Отже, патентні повірені можуть здійснювати представництво як на підставі договору, так і закону. Залежно від підстав таке представництво може бути як добровільним, так і обов'язковим.

Що стосується правочинів, які можуть вчиняти представники, то зрозуміло, що для здійснення представництва необхідною умовою є наявність відповідних повноважень.

В юридичній літературі, зокрема, у науці цивільного права, є різні позиції щодо розуміння повноважень представника. Зокрема, на думку О.С. Іоффе, повноваження представника у представництві є юридичним фактом, який визначає межі приєднання до правоздатності особи, яку представляють, дієздатність представника¹⁶. В.П. Грибанов та С.М. Корнеєв вважали, що повноваженню представника протистоїть лише обов'язок особи, яку представляють, взяти на себе всі юридичні наслідки дій представника¹⁷. А.П.Сергєєва та Ю.К. Толстой визначають повноваження представника як міру можливої поведінки представника щодо третіх осіб¹⁸.

¹⁶ Иоффе О.С. Советское гражданское право. — М.: Юрид.лит., 1967. — С. 201-203.

¹⁷ Грибанов В.П., Корнеев С.М. Советское гражданское право. — М., 1979. — Т. 1. — С. 207.

¹⁸ Гражданское право: Учебник. Изд. 2-е, перераб. и доп. / Отв. ред. А.П. Сергеева та Ю.К. Толстой. — М.: Проспект, 1997. — Т. 1. — С. 257.

На погляд Я.М. Шевченко, А.Ю. Бабаскіна та інших, повноваження являє собою суб'єктивне право представника вчиняти правочини від імені особи, яку він представляє, якому не протистоїть конкретний обов'язок будь-якої особи¹⁹. Тобто, для вчинення правочину від імені другої особи представник повинен мати відповідні повноваження. Оскільки за загальним правилом правочин, вчинений від імені другої особи особою, яка не уповноважена на це або діє з перевищенням повноважень, буде чинним лише у разі його подальшого схвалення цією особою.

Отже, основним правом представника є повноваження діяти від імені і за рахунок особи, яку він представляє. Але повноваження не лише надає представникові можливість діяти від імені особи, яку він представляє, а й визначає зміст і межі таких дій, виступаючи як вид і міра можливої поведінки — немайнове цивільне право. Основний елемент цього складного за структурою права — це повноваження на власні позитивні дії, тобто можливість представника діяти певним чином від імені особи, яку він представляє. Але, як і кожне суб'єктивне право, повноваження також включає можливість вимоги, у даному випадку — право вимагати від того, кого представляють, прийняття на себе юридичних наслідків дій, що здійснені в межах повноважень.

Носієм повноваження є представник, тому захист цього права шляхом скарги, подання позовів про визнання повноваження, припинення дій, що його порушують, здійснюється представником від свого імені і не вимагає окремого або особливого повноваження.

У той же час особа, яку представляють, має право вимагати, щоб представник діяв відповідно до повноваження і в його межах. Разом з тим до змісту правовідносин представництва входять не лише права, але й обов'язки їх учасників. Зокрема, представник зобов'язаний діяти в межах наданого йому повноваження і в інтересах того, кого пред-

¹⁹ Цивільне право України: Академічний курс: у 2 т. / За заг. ред. Я.М. Шевченко. — Вид. 2-ге, доп. і перероб. — К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 2006. — Т. 1. Загальна частина. — С. 369.

ставляє, а після виконання обов'язків — передати права і все отримане за укладеним ним правочином особі, яку він представляє. Натомість, особа, яку представляють, має створити умови, необхідні для реалізації повноваження представником (видати довіреність, надати необхідні документи тощо) і прийняти все виконане відповідно до наданого повноваження.

Наприклад, відповідно до постанови КМ України № 996 від 09.08.2001 р., якою внесено зміни до п. 2 Положення про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), 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 Державному департаменті інтелектуальної власності, а також судових органах, кредитних установах, у відносинах з іншими фізичними та юридичними особами.

При цьому Закон допускає представництво при здійсненні будь-яких правочинів, тобто як передбачених, так і не передбачених актами цивільного законодавства, якщо останні відповідають загальним засадам цивільного законодавства (ст. 6 ЦК України). Як виняток, представником не можуть бути вчинені правочини, які за своїм змістом можуть бути вчинені лише особисто тією особою, яку він представляє (зокрема, довіреність). На користь цього твердження служить положення п. 2 ст. 238 ЦК України щодо того, що представник не може вчиняти правочин, який відповідно до його змісту може бути вчинений лише тією особою, яку він представляє.

У п. 8 Положення про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) закріплено, що патентний повірений діє за дорученням особи, яку він представляє. Це доручення засвідчується договором, довіреністю або іншим документом, що підтверджує його повноваження відповідно до законодавства. Повноваження патентного повіреного можуть бути засвідчені також шляхом зазначення його прізвища та реєстраційного номера в заявці на видачу охоронного документа на об'єкт промислової власності, якщо заявка підписана заявником. Більш по-

вно повноваження патентних повірених будуть розкриті у подальших главах.

У той же час закон забороняє представникові вчиняти правочини від імені особи, яку він представляє, у своїх інтересах або в інтересах іншої особи, представником якої він є одночасно. Винятком є лише комерційне представництво (ч. 3 ст. 238 ЦК України). Робиться це з метою захисту цивільних прав та інтересів особи, чії інтереси представляє представник.

Представництво характеризується тим, що представник вчиняє правочин не від свого імені, а від імені особи, яку він представляє, внаслідок чого цивільні правовідносини виникають між особою, яку він представляє, та третьою особою. Згідно з цим правочин, вчинений представником, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки особи, яку він представляє (ст. 239 ЦК України). Слід звернути увагу і на те, що представник може бути уповноважений на вчинення лише тих правочинів, право на вчинення яких має особа, яку він представляє (ч. 1 ст. 238 ЦК України).

Так, патентний повірений має право згідно із законодавством, у межах доручення особи, яку він представляє (наприклад, винахідника чи автора промислового зразка), виконувати всі пов'язані з цим дії у відносинах з Державним департаментом інтелектуальної власності, зокрема — 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 тощо. Водночас суб'єктами права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок виступатимуть винахідник, автор промислового зразка або інші особи, які набули прав на винахід, корисну модель та промисловий зразок за договором чи законом.

Останні являють собою так званих похідних суб'єктів права інтелектуальної власності на зазначені об'єкти і вони можуть бути як фізичними, так і юридичними особами (на відміну від винахідників або авторів промислового зразку, якими можуть бути виключно фізичні особи) як громадяни України, так і іноземці чи особи без громадянства. Зазначене право може переходити за договором до фізичних та юридичних осіб зарубіжних країн.

Крім того, значну групу суб'єктів права інтелектуальної власності на винаходи, корисні моделі, промислові зразки складають роботодавці, які стають такими за законом. Винахід, корисна модель, промисловий зразок, створені у зв'язку з виконанням трудового договору, стають спільною власністю роботодавця і творця (ст. 429 ЦК України). Суб'єктами права інтелектуальної власності на винаходи, корисні моделі, промислові зразки стають спадкоємці творця та іншого правонаступника як за законом, так і за заповітом.

Відповідно правочини, вчинені представниками, тобто патентними повіреними щодо конкретного об'єкта права інтелектуальної власності, можуть створювати, змінювати, припиняти цивільні права та обов'язки суб'єкта права інтелектуальної власності — а саме особи, яку він представляє.

Отже, мова йде про те, що результатом належного здійснення представником наданого йому повноваження є те, що вчинений ним від імені особи, яку він представляє, правочин створює, змінює, припиняє цивільні права і обов'язки безпосередньо для представлюваної особи. При цьому для того, щоб такі наслідки настали, представник не лише зобов'язаний діяти в межах наданих повноважень, але й повинен інформувати особу, з якою укладає правочин, про представницький характер своїх дій, а також надати їй докази наявності та змісту повноваження.

Невиконання першої вимоги за певних умов може бути підставою покладення юридичних наслідків (наприклад, у випадку визнання правочину недійсним, як укладеного під впливом помилки — ст. 229 ЦК України) дій представника безпосередньо на нього. Невиконання другої вимоги може зумовити небажання третіх осіб мати справу з представни-

ком, і таким чином взагалі перешкодити реалізації повноваження²⁰.

Вчинення правочину представником є підставою виникнення відповідних правовідносин між представляваним і особою, з якою уклав правочин представник. При цьому відповідні цивільні права і обов'язки у особи, яку представляють, виникають автоматично і не потребують здійснення нею якихось додаткових дій на підтвердження того, що вона приймає виконане представником.

Слід звернути увагу на те, що досить поширеним випадком порушень у сфері представництва є перевищення повноважень, тобто довільне збільшення представником обсягу прав на здійснення правочинів, визначеного вказівками особи, яку представляють, змістом довіреності або нормами права.

Ст. 241 ЦК України передбачає два варіанти поведінки особи, яку представляють, при представництві з перевищенням повноважень:

- 1) вона схвалює дії, вчинені від її імені;
- 2) вона відмовляється від схвалення дій, вчинених від її імені з перевищенням повноважень. При цьому схвалення дій представника можливе у різних формах:
 - 1) схвалення шляхом заяви про це;
 - 2) схвалення мовчазною згодою;
 - 3) схвалення шляхом здійснення так званих конклюдентних дій, що свідчать про прийняття правочину.

Зрозуміло, що правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень, створює, змінює і припиняє цивільні права та обов'язки особи, яку він представляє, лише у разі подальшого схвалення нею такого правочину. Тоді відповідно до ч. 2 ст. 241 ЦК України наступне схвалення правочину особою, яку представляють, створює, змінює і припиняє цивільні права та обов'язки з моменту вчинення цього правочину.

Якщо ж схвалення не відбудеться, то зазначений правочин правових наслідків для того, кого представляють, не

²⁰ Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т. / За відповід. ред. О.В. Дзери (кер.авт.кол.), Н.С. Кузнецової, В.В. Луця. — К.: Юрінком Інтер, 2005. — Т. I. — С. 406.

тягне і має бути визнаним недійсним (відповідно до ч. 1 ст. 241, ст. 239, ст. 215 ЦК України).

У практиці можуть наставати й інші наслідки, характер яких залежить від суб'єктивного ставлення представника до своїх дій. Зокрема, розрізняють наступні види перевищення повноважень:

1) навмисне перевищення повноважень у сподіванні отримати схвалення вчинених дій з боку представляваної особи (ч. 1 ст. 1004 ЦК);

2) дії з перевищенням повноважень внаслідок помилки представника щодо обсягу останніх;

3) навмисна діяльність з перевищенням повноважень з метою отримати вигоду для себе. У перших двох випадках перевищення повноважень після визнання правочину недійсним його сторони повертаються у первісний стан. У випадку навмисної діяльності з перевищенням повноважень з метою отримати вигоду для себе, правочин визнається недійсним, а на представника, крім того, покладається обов'язок відшкодування збитків, завданих тому, кого він представляв, і особі, з якою було укладено правочин.

Витрати, завдані представникові, який діяв з перевищенням повноважень, можуть бути стягнені з того, кого представляли, і кваліфіковані як безпідставне збагачення за правилами глави 82 ЦК України, природно, за наявності усіх умов, необхідних для виникнення відповідних зобов'язань²¹.

Слід також мати на увазі, що право на звернення до особи, яку представляють, щодо схвалення укладеного правочину має не тільки представник, але й особа, яка уклала правочин з представником, який перевищив повноваження. Це випливає зі змісту ст. 241 ЦК України, де йдеться про схвалення дій представника, а отже, у тому числі й договору з третьою особою, котра виступає тут як суб'єкт, чий інтереси можуть бути порушені внаслідок перевищення представником повноважень.

²¹ Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т. / За відповід. ред. О.В. Дзери (кер.авт.кол.), Н.С. Кузнецової, В.В. Луця. — К.: Юрінком Інтер, 2005. — Т. I. — С. 409.

Водночас, якщо проаналізувати вищевикладене, зрозуміло, що Цивільний кодекс України містить лише загальні положення щодо представництва. Що ж стосується безпосередньо представництва у сфері інтелектуальної власності, то правовий статус патентних повірених в Україні регулюється на рівні підзаконних актів, що будуть перелічені нижче і основні положення яких будуть розглянуті у наступних главах.

Спеціальним нормативно-правовим актом, що визначає правовий статус патентних повірених, є **Положення про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених)**, затверджене постановою КМ України від 10.08.1994 № 545 (з наступними змінами) (Положення)²².

Відповідно до п. 2 Положення 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 Державному департаменті інтелектуальної власності, а також судових органах, кредитних установах, у відносинах з іншими фізичними та юридичними особами.

На виконання пункту 2 постановою КМ України від 10.08.1994 № 545 Державним патентним відомством України був прийнятий наказ № 95 від 30.08.1994 р. "Про затвердження нормативних документів, необхідних для застосування Положення про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених)", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21 вересня 1994 р. за № 222/432. Відповідно до цього наказу були затверджені Положення про комісію Держпатенту України по атестації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених); Положення про апеляційну комісію Держпатенту України; Положення про Державний реєстр представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених). Зазначені положення тривалий час

²² Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених)" від 10 серпня 1994 р. № 545 (з змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 701 від 10.10.94, № 938 від 27.08.97 р., № 996 від 09.08.2001 р., № 1183 від 19.08.2002 р.

виступали правовою базою для регулювання діяльності патентних повірених в Україні. Водночас, враховуючи суттєві зміни, що відбувалися як в економічній сфері, так й у законодавчому регулюванні, а також активний розвиток сфери інтелектуальної власності в цілому, правовий статус патентних повірених у частині регулювання повинен був зазнати змін, що, фактично, і відбувалося шляхом прийняття змін до вищезазначених актів або прийняття нових редакцій таких актів.

Зокрема, можна відзначити чинний нині Наказ Міністерства освіти і науки України від 25.07.2006 р. № 556, яким затверджено **Порядок атестації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених)**²³.

Відповідно до п. 1 зазначеного Порядку атестація представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) здійснюється Державним департаментом інтелектуальної власності відповідно до Положення про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1994 року № 545 із внесеними змінами, та цього Порядку.

Атестацію патентних повірених проводить Атестаційна комісія Держдепартаменту, яка діє відповідно до Положення про Атестаційну комісію Держдепартаменту, затвердженого відповідним наказом Держдепартаменту.

Правовий статус Атестаційної комісії визначається Наказом Державного департаменту інтелектуальної власності МОН України від 08.09.2006 р. № 101, яким затверджено **Положення про Атестаційну комісію Державного департаменту інтелектуальної власності**.

Закріплено, що основним завданням Атестаційної комісії є визначення рівня професійної підготовки кандидатів у представники у справах інтелектуальної власності (патентних повірених).

²³ Наказ Міністерства освіти і науки України "Щодо питань атестації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених)" від 25.07.2006 № 556 // Зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30 серпня 2006 року за № 1021/12895.

Атестаційна комісія Державного департаменту інтелектуальної власності:

- здійснює розгляд заяв кандидатів у патентні повірені про атестацію їх як представників у справах інтелектуальної власності та доданих до неї документів, та приймає рішення про допуск чи відмову у допуску їх до кваліфікаційних екзаменів;
- затверджує порядок проведення кваліфікаційних екзаменів;
- затверджує склад екзаменаційної комісії;
- затверджує екзаменаційні завдання та критерії оцінки виконання кандидатами у патентні повірені цих завдань;
- затверджує дату, час та місце проведення кваліфікаційних екзаменів;
- приймає рішення, на підставі оцінок, отриманих кандидатами у патентні повірені на кваліфікаційних екзаменах, про допуск кандидатів у патентні повірені до співбесіди;
- проводить співбесіди з кандидатами у патентні повірені з урахуванням спеціалізації (спеціалізацій) діяльності, що ними заявлена (заявлені);
- приймає рішення про атестацію чи відмову у атестації кандидатів у патентні повірені як патентних повірених;
- здійснює підготовку проектів наказів Держдепартаменту щодо реєстрації патентних повірених;
- здійснює підготовку матеріалів щодо реєстрації патентних повірених у Державному реєстрі представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) та публікації в бюлетені "Промислова власність" відповідних відомостей про громадян України, які атестовані як патентні повірені;
- провадить узагальнення практики застосування законодавства України щодо патентних повірених та вносить пропозиції Держдепартаменту щодо його удосконалення;
- організовує облік та зберігання особистих справ кандидатів у патентні повірені та патентних повірених.

Рішенням Атестаційної комісії (протокол №1 від 8 вересня 2006 р.) було затверджено **Порядок складання кваліфікаційних екзаменів кандидатами у представники у справах інтелектуальної власності (патентні повірені)**. Згідно із зазначеним Порядком визначено, що кваліфікаційні екзамени є складовою процедури атестації патентних повірених і є обов'язковими для атестації кандидата як патентного повіреного за всіма або декількома заявленими ним спеціалізаціями майбутньої діяльності: винаходи і корисні моделі; промислові зразки; торговельні марки (знаки для товарів і послуг); компонування (топографії) інтегральних мікросхем; географічні зазначення (зазначення походження товарів); юридичні послуги.

Враховуючи дозвільний характер діяльності патентних повірених, що полягає у проходженні процедури атестації та складанні кваліфікаційних іспитів з метою отримання права займатися діяльністю представника у справах інтелектуальної власності, юридичним фактом, з яким пов'язують виникнення зазначеного права, є внесення відповідних відомостей до державного реєстру та видача відповідного правовстановлюючого документа.

Порядок проведення зазначених дій регулюється Положенням "**Про державний реєстр представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених)**" від 30.08.1994 р. № 95 із змінами, внесеними згідно з наказом МОН № 391 від 16.08.2000 р.

У п. 1 Положення закріплено, що воно регулює порядок ведення Державного реєстру представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) та видачі свідоцтв представникам у справах інтелектуальної власності (патентним повіреним.)

Визначено, що Державний реєстр України представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) (далі — Реєстр) є офіційним документом, призначеним для реєстрації громадян України, які атестовані як представники у справах інтелектуальної власності (патентні повірені), а також внесення всіх змін стосовно їх реєстрації.

Реєстр являє собою зброшуровані, прошнуровані та скріплені печаткою книги, і разом з його копією на магнітних носіях він підлягає постійному зберіганню в Державному департаменті інтелектуальної власності. Здійснення реєстрації та інших дій, пов'язаних з веденням Реєстру, забезпечує Департамент.

Ще раз підтверджено, що реєстрація патентних повірених здійснюється відповідно до Положення про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1994 р. № 545, на підставі рішення атестаційної комісії про атестацію патентного повіреного та наказу голови Держдепартаменту про внесення патентного повіреного до Державного реєстру.

Таким чином, зазначені акти створюють підстави для визначення правового статусу патентного повіреного. Особливості цього статусу розглянемо нижче.

1.4. Атестація та реєстрація кандидатів у представники у справах інтелектуальної власності (патентні повірені)

Як уже зазначалося, в Україні статус патентного повіреного визначається Положенням про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), а також рядом інших нормативно-правових актів.

У п. 1 Положення патентний повірений — це особа, що надає фізичним та юридичним особам допомогу і послуги, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, представляє інтереси зазначених осіб у Державному департаменті інтелектуальної власності, а також судових органах, кредитних установах, у відносинах з іншими фізичними та юридичними особами. Зазначений пункт базується на положеннях глав 16 та 17 Цивільного кодексу України.

У 2006 році вийшов наказ Міністерства освіти і науки України "Щодо питань атестації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених)" від 25.07.2006 р. № 556. Він був розроблений з метою удосконалення порядку атестації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених).

Цим наказом затверджено Порядок атестації, де визначено етапи проведення атестації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), порядок допуску до складання кваліфікаційних іспитів, загальні питання щодо складання кваліфікаційних іспитів, склад екзаменаційної комісії, проведення співбесіди з кандидатами у патентні повірені, прийняття рішення щодо атестації чи відмови в атестації кандидатів у патентні повірені.

Наказом Держдепартаменту від 08.09.2006 р. № 101 затверджено Положення про Атестаційну комісію Держдепартаменту, а рішенням Атестаційної комісії Держдепартаменту (протокол № 1 від 08.09.2006 р.) — Порядок складання кваліфікаційних іспитів кандидатами у представники у справах інтелектуальної власності (патентними повіреними).

Для набуття статусу представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) необхідно пройти атестацію та отримати реєстрацію з присвоєнням індивідуального реєстраційного номера.

Атестація кандидатів у представники у справах інтелектуальної власності (патентні повірені) здійснюється Державним департаментом інтелектуальної власності.

Атестація кандидатів у представники у справах інтелектуальної власності (патентні повірені) передбачає:

- складання кваліфікаційних іспитів,
- проведення співбесіди з кандидатами у патентні повірені з урахуванням спеціалізації,
- прийняття рішення щодо атестації чи відмови в атестації кандидатів.

В Україні строки атестації та складання кваліфікаційних іспитів представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) визначені — не рідше одного разу на рік. Такі терміни для проведення атестації та складання іспитів є достатньо типовими у світовій практиці щодо діяльності патентних повірених. Наприклад, згідно із Законом про патентних повірених Японії атестація здійснюється Консультативною Радою, що керується

національним адміністративним правом, раз на рік²⁴. В Австралії атестацію та реєстрацію кандидатів у патентні повірені проводить Професійна Рада Стандартів з тим же строком розгляду атестаційних документів.

Атестація кандидатів у представники у справах інтелектуальної власності (патентні повірені) в Україні здійснюється Атестаційною комісією на підставі наступних документів: заяви, копії диплома про повну вищу освіту та копії диплома про повну вищу освіту в галузі охорони інтелектуальної власності, документів, які підтверджують не менш ніж п'ятирічний досвід роботи в сфері охорони інтелектуальної власності, документа про внесення плати за проходження атестації.

За бажанням кандидата до основних документів додаються інші, які, наприклад, характеризують особу-кандидата, рівень його професійних знань, а також рекомендації вже зареєстрованих представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених).

Слід зауважити, що вимоги до кандидатів у патентні повірені є подібними у більшості країн світу. Національні законодавства можуть встановлювати додаткові кваліфікаційні вимоги або вводити певні пільги, пов'язані із діяльністю у сфері інтелектуальної власності. Наприклад, в Японії кандидат, який був співробітником патентного відомства Японії протягом п'яти років, звільняється від складання іспитів для отримання статусу патентного повіреного. Єдиною умовою (ця умова є необхідною і для українських кандидатів у представники у справах інтелектуальної власності (патентні повірені)) є те, що на момент набуття статусу патентного повіреного Японії він не повинен працювати у національному патентному відомстві. Зокрема, така вимога є характерною для більшості національних законодавств країн світу. Крім того, законом про патентних повірених Японії передбачено проходження окремої атестації та реєстрації кандидатів з можливістю роботи їх у якості прокурора з питань інтелектуальної власності.

²⁴ Ст. 12 Закона про патентних повірених Японії

Відповідно до чинного в Україні Порядку атестації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) кандидати складають кваліфікаційні іспити, які передбачають знання міжнародного законодавства в галузі інтелектуальної власності, національного законодавства, нормативно-правових актів у сфері набуття та захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності та практичні завдання.

Кваліфікаційні іспити згідно з Порядком складання кваліфікаційних екзаменів кандидатами у представники у справах інтелектуальної власності (патентні повірені), затвердженим рішенням Атестаційної комісії від 8 вересня 2006 р., складаються з наступних етапів:

Перший етап — комп'ютерне тестування за переліком кваліфікаційних тестових завдань із права інтелектуальної власності.

Другий етап — письмові кваліфікаційні екзамени з кожної із спеціалізацій майбутньої діяльності, заявлених кандидатом у патентні повірені.

Третій етап — усний комплексний кваліфікаційний екзамен з усіх спеціалізацій майбутньої діяльності, заявлених кандидатом у патентні повірені.

Письмові кваліфікаційні екзамени повинні передувати усному комплексному кваліфікаційному екзамену і не можуть бути проведені в один день.

Кандидат у представники у справах інтелектуальної власності (патентні повірені) має право складати іспити із всіх спеціалізацій — винаходи і корисні моделі; знаки для товарів і послуг; промислові зразки; зазначення походження товарів; компонування інтегральних мікросхем; юридичні послуги, або за окремими спеціалізаціями на вибір і за бажанням кандидата.

До складу екзаменаційної комісії включають представників державної системи правової охорони інтелектуальної власності, видатних науковців, які працюють у сфері інтелектуальної власності, та патентних повірених. Відповідно до результатів (набраних балів) кваліфікаційних екзаменів складається протокол, який передається до Атестаційної комісії.

Скарги кандидатів у патентні повірені розглядаються Апеляційною комісією. Однак, це не єдина її функція — Апеляційна комісія також здійснює контроль за додержанням патентними повіреними України чинного законодавства та Положення про патентних повірених. Тобто, Апеляційна комісія має своїм завданням забезпечити законність у діяльності патентних повірених та відповідає за кваліфікаційний рівень патентних повірених.

Слід відзначити, що для допуску до складання кваліфікаційних іспитів та успішного проходження атестації вимагається чітке дотримання встановлених законодавством вимог і якісна підготовка кандидатів. Причому така ситуація характерна не лише для України.

Наприклад, у Російській Федерації, де атестацію та реєстрацію кандидатів у патентні повірені проводить Федеральна служба з інтелектуальної власності, патентів та товарних знаків (Роспатент), кількість кандидатів у патентні повірені Російської Федерації зростає з кожним роком. При цьому слід зазначити, що більшість із них бажають отримати право на діяльність за спеціалізаціями у галузі винаходів і корисних моделей (80%) та товарних знаків (65%). Однак із зростаючою кількістю кандидатів, відмічається низький рівень їх підготовки для проходження кваліфікаційних іспитів. Так, у 2001 році 41% кандидатів не склали кваліфікаційні іспити та не отримали статусу патентних повірених²⁵.

У разі успішного складання іспитів кандидат атестується як представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений) і за умови подання заяви про внесення його до Державного реєстру представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) та сплати відповідного збору, він реєструється у Державному реєстрі, йому присвоюється індивідуальний реєстраційний номер та видається свідоцтво про реєстрацію. З цього моменту у нього виникає право займатися діяльністю патентного повіреного.

²⁵ <http://www.fips.ru/rep2001en/r16.htm>

1.5. Представництво перед патентним відомством

У п. 8 Положення про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) (далі — Положення) закріплено, що патентний повірений діє за дорученням особи, яку він представляє. Це доручення засвідчується договором, довіреністю або іншим документом, що підтверджує його повноваження відповідно до законодавства. Повноваження патентного повіреного можуть бути засвідчені також шляхом зазначення його прізвища та реєстраційного номера в заявці на видачу охоронного документа на об'єкт промислової власності, якщо заявка підписана заявником.

Як уже зазначалося, в Україні поняття представництва закріплені у главах 16 та 17 Цивільного кодексу України. Згідно зі ст. 237 ЦК України представництвом є правовідношення, в якому одна сторона (представник) зобов'язана або має право вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє. Також, як наголошувалося вище, представництво виникає на підставі договору, закону, акта органу юридичної особи та з інших підстав, встановлених актами цивільного законодавства. При цьому законодавством передбачається, що представництво, яке ґрунтується на договорі, може здійснюватися за довіреністю.

Довіреністю є письмовий документ, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами (ч. 3 ст. 244 ЦК України). Отже, довіреність є підставою представництва, що ґрунтується на односторонньому волевиявленні особи, яку представляють. Вона може ґрунтуватися і на договорі, зокрема, договорі доручення (ст. 1007 ЦК України) або акті юридичної особи.

Теорія цивільного права відносить видачу довіреності за її правовою природою до односторонніх правочинів. Пов'язується це з тим, що вчинення даного правочину здійснюється вольовими діями однієї сторони, а саме особи, яку представляють за довіреністю (довірителем), та не потребує згоди представника. Довіреність є фидуціарним правочинном, оскільки відносини між довірителем та представником характеризуються наявністю особистої довіри між ними, втрата якої може призвести до скасування довірите-

лем довіреності. На довіреність як на цивільний правочин розповсюджуються загальні вимоги щодо чинності цивільних правочинів (ст. 203 ЦК України).

На відміну від договору або акта юридичної особи, які визначають переважно внутрішні відносини між представником та довірительом, довіреність має своїм призначенням встановлення зовнішніх відносин представництва, а саме — відносин між довірительом та третьою особою за допомогою дій представника. Тому можна цілком підтримати позицію про те, що довіреність як правочин вчиняється довірительом перед представником, але спрямована також на третіх осіб, з якими представнику належить вчиняти правочин²⁶. Треті особи дізнаються про зміст повноважень представника зі змісту виданої довірительом довіреності. У свою чергу зміст довіреності визначеться правосуб'єктністю особи, яку представляють.

Таким чином повноваження патентного повіреного засвідчуються дорученням (довіреністю), яке видається йому заявником або власником прав на об'єкти інтелектуальної власності. За цим дорученням патентні повірені надають допомогу заявникам у виявленні об'єктів промислової власності, підготовці та поданні заявок до державного патентного відомства та міжнародних організацій з охорони інтелектуальної власності, у веденні діловодства у процесі проведення експертизи тощо.

Слід звернути увагу, що дії, які належить вчинити представникові (патентному повіреному), мають бути правомірними, конкретними та здійсненими. Представникові не може бути видана довіреність на вчинення правочину, який відповідно до його змісту може бути вчинений лише особисто довірительом.

Зокрема, 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 Державним департаментом інтелектуальної власності, а також судовими органами,

²⁶ Цивільне право України: Академічний курс: у 2 т. / За заг. ред. Я.М. Шевченко. — Вид. 2-ге, доп. і перероб. — К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 2006. — Т. 1. Загальна частина. — С. 372.

кредитними установами, іншими фізичними та юридичними особами, зокрема:

- 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.

Цивільний кодекс України встановлює форму довіреності. Згідно зі ст. 245 форма довіреності повинна відповідати формі, в якій відповідно до закону має вчинятися правочин. Довіреність, що видається у порядку передоручення, підлягає нотаріальному посвідченню, крім випадків, встановлених ч. 4 ст. 245 ЦК України.

Тобто, довіреність завжди повинна мати письмову форму (звичайну письмову чи письмову нотаріальну). У довіреності зазначається особа, на яку довіреність видана (представник), особа, яка її видала (довіритель), їх адреси (місцезнаходження), відображається воля довірителя на вчинення від його імені представником правочину (тобто дії, які зобов'язана та/або має право вчинити особа, якій видана довіреність) та зазначена дата її вчинення, оскільки без неї довіреність є нікчемною.

Відповідно до ч.3 ст. 244 ЦК України довіреність на вчинення правочину видається довірителем представнику або безпосередньо третій особі, з якою представник повинен вчинити від імені довірителя правочин. Слід звернути увагу, що у діяльності патентних повірених має місце саме перший випадок, тобто довіреність видається безпосередньо представнику у справах інтелектуальної власності. Водно-

час за умови видачі довіреності в порядку передоручення, вона має бути нотаріально посвідчена, крім випадків, установлених частиною 4 статті 245 Цивільного кодексу України.

Що стосується довіреності від імені юридичної особи, то вона видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами, та скріплюється печаткою цієї юридичної особи (ч. 1 ст. 246 ЦК України). При цьому немає значення, у якій організаційно-правовій формі утворена юридична особа.

Стосовно строку довіреності, то як зазначалося, він встановлюється у довіреності. Якщо строк довіреності не встановлений, вона зберігає чинність до припинення її дії. Строк довіреності, виданої в порядку передоручення, не може перевищувати строку основної довіреності, на підставі якої вона видана. Довіреність, у якій не вказана дата її вчинення, є нікчемною (ст. 247 ЦК України).

У випадку, коли довіреність на здійснення дій щодо прав інтелектуальної власності видається поза межами України, порядок її видачі, строк визначаються правом держави, у якій така довіреність була видана. При цьому для здійснення юридичних дій, пов'язаних із державною охороною прав інтелектуальної власності, представником повинен надаватися переклад довіреності на українську мову, якщо вона викладена іншою мовою.

Ст. 250 ЦК України закріплює право представника (у т.ч. і патентного повіреного) на відмову від вчинення дій, які були визначені довіреністю. При цьому представник зобов'язаний негайно повідомити особу, яку він представляє, про відмову від вчинення дій, які були визначені довіреністю. Водночас відповідно до ч. 3 ст. 250 представник не може відмовитися від вчинення дій, які були визначені довіреністю, якщо ці дії були невідкладними або такими, що спрямовані на запобігання завданню збитків особі, яку він представляє, чи іншим особам. При порушенні зазначеного припису, а також у разі порушення вимог щодо негайного повідомлення довірителя про відмову представник відповідає перед особою, яка видала довіреність, за завдані їй збитки.

Таким чином, представництво за дорученням виникає з волі довірителя, який визначає особу представника та обсяг повноважень, і для такого представництва необхідно також бажання та згода представника.

Отже враховуючи те, що довіреність має односторонній характер, тобто згода представника на видачу довіреності не є обов'язковою умовою, і відповідно до ст. 250 ЦК України він має право відмовитися від представництва інтересів довірителя, патентний повірений має можливість відмовлятися від представництва інтересів особи, щодо якої оформлюються права інтелектуальної власності, перед Державним департаментом інтелектуальної власності, фінансовими органами, судовими органами, іншими юридичними та фізичними особами.

Водночас слід підкреслити, що у Положенні жодним чином не обумовлений той факт, що відповідно до п. 4 ст. 250 ЦК України представник відповідає перед особою, яка видала довіреність, за завдані їй збитки у разі недодержання ним вимог, встановлених частинами другою та третьою цієї статті, а саме — якщо патентний повірений не повідомив особу, яку він представляє, про відмову від вчинення будь-яких дій за довіреністю, або якщо дії за довіреністю були невідкладними або такими, що спрямовані на запобігання завданню збитків особі-довірителю.

Слід зауважити, що на підставі доручення або договору про надання патентних послуг працюють патентні повірені та патентні агенти усього світу. Перелік дій патентного повіреного може бути обмежений, наприклад, клієнт доручає патентному повіреному представляти його інтереси лише з охорони окремих об'єктів інтелектуальної власності (винаходи, товарні знаки тощо) або, наприклад, клієнт доручає вести справи лише за однією, конкретною заявкою на об'єкт інтелектуальної власності.

Положення Цивільного кодексу України щодо представництва та довіреностей знайшли відображення у затверджених МОН України правилах складання, подання, розгляду заявок на об'єкти права інтелектуальної власності (зокрема, промислової власності).

Наприклад, Правилами складання та подання заявки на промисловий зразок²⁷ передбачається можливість доручення заявника щодо ведення справ за заявкою представнику. У цьому разі останній має право ставити власний підпис замість заявника (п. 6.14). Зазначені положення прийняті у забезпечення права, закріпленого п. 10.2. Правил, на подання заявки на промисловий зразок не лише заявником (тобто особою, яка бажає одержати патент, має на це право та зазначена в заявці), а й через її представника. Водночас підтвердження права на одержання патенту будь-яким документом не вимагається.

У контексті вимог профільного законодавства, зокрема, Закону України "Про охорону прав на промисловий зразок", викладений п. 10.3 Положення, відповідно до якого заявка, заявником у якій зазначена іноземна особа або особа, що проживає чи має постійне місцезнаходження поза межами України, подається через представника у справах інтелектуальної власності, якщо інше не встановлено чинним міжнародним договором України.

Аналогічні положення щодо повноважень та процесуальних прав патентного повіреного закріплені в інших підзаконних актах стосовно процедур подання заявок на реєстрацію прав на об'єкти інтелектуальної власності. Сюди можна віднести, зокрема, Правила складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг²⁸, Правила складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель²⁹.

П. 16.2. Правил закріплює право заявника на подання заявки через представника. Правила містять базове положення щодо обмеження прав іноземних осіб та осіб без гро-

²⁷ Наказ МОН України № 110 від 18.02.2002 р. "Про затвердження Правил складання та подання заявки на промисловий зразок" (із змінами, внесеними згідно з Наказами № 750 від 11.11.2003 р., № 5 від 11.01.2006 р. (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6 березня 2002 р. за № 226/6514).

²⁸ Наказ МОН України № 116 від 28.07.95 "Про затвердження Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг" (із змінами, внесеними згідно з Наказом Держпатенту № 72 від 20.08.97) (Затверджено в Міністерстві юстиції України 2 серпня 1995 р. за № 276/812)

²⁹ Наказ МОН України № 22 від 22.01.2001 р. "Про затвердження Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель" (із змінами) (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 лютого 2001 р. за № 173/5364)

мадянства, які проживають чи мають постійне місцезнаходження поза межами України, вступати у відносини з органом державної реєстрації прав інтелектуальної власності в Україні виключно через представників у справах інтелектуальної власності (якщо інше не передбачено міжнародними угодами).

У той же час Правила передбачають, що якщо до складу заявників входить фізична особа, яка проживає, чи юридична особа, яка має постійне місцезнаходження на території України, то заявку може бути подано без залучення представника за умови зазначення адреси для листування в Україні. Якщо в заяві зазначено два або декілька заявників, то один з них може бути призначений іншими заявниками як їх представник. Зрозуміло, що будь-які дії представника або будь-які дії щодо нього мають наслідки дій, що здійснені відповідним заявником чи заявниками або щодо них.

Не викликає сумнівів той факт, що будь-яке призначення представника може бути скасоване особами, які здійснили це призначення, або їх правонаступниками. Поряд із цим і сам представник може відмовитись від свого призначення шляхом надання підписаного ним повідомлення.

Окрему групу актів, які, тим не менше, містять подібні положення щодо прав патентного повіреного, складають підзаконні акти, прийняті Міністерством освіти України, що стосуються регламентації порядку розгляду поданих заявок. Прикладом такого акта можуть бути Правила розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель³⁰.

У п. 1.3.1. зазначених Правил закріплюється, що за дорученням заявника заявка може бути подана через представника. Якщо заявка подається через представника, то до заявки додається довіреність, видана заявником на ім'я представника та оформлена з дотриманням вимог законодавства, або її копія. Якщо заявником є іноземна особа або особа без громадянства, яка проживає чи має постійне

³⁰ Наказ МОН України № 2197 від 15.03.2002 р. "Про затвердження Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель" (zareestrovano в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2002 р. за № 364/6652).

місцезнаходження поза межами України, то заявка подається тільки через патентного повіреного.

Довіреність може стосуватись однієї або декількох заявок, якщо про це зазначено в довіреності.

У довіреності зазначаються:

- повне ім'я особи, якій вона видана;
- повне ім'я або найменування особи, яка видає довіреність;
- обсяг повноважень, які надаються особі, на ім'я якої видано довіреність;
- дата її вчинення, без якої довіреність вважається недійсною.

Довіреність підписується особою, яка її видала. Якщо довіреність видається від імені юридичної особи України, то підпис особи, що має на це повноваження, скріплюється печаткою. Підпис складається з повного найменування посади особи, яка підписує довіреність, особистого підпису, ініціалів, прізвища.

Строк дії довіреності не може перевищувати трьох років. Якщо строк дії довіреності не зазначений, то вона зберігає силу протягом одного року від дати її вчинення.

Форма і строк дії довіреності, виданої поза межами України, визначаються за законом країни, де була видана довіреність. Якщо довіреність викладена не українською мовою, то до неї додають переклад на українську мову.

У разі зміни представника або припинення його повноважень заявник має повідомити про це Укрпатент.

Водночас чинне законодавство обмежує ступінь правоздатності патентного повіреного. Так, зокрема до п. 1.3.2 вищезазначених Правил, ведення справ з одержання патенту (деклараційного патенту) на секретний винахід та деклараційного патенту на секретну корисну модель із залученням патентного повіреного не допускається. Листування щодо таких заявок ведеться заявником через режимно-секретний орган.

Стандартні повноваження патентних повірених, що базуються на положеннях Цивільного кодексу України, містяться і у Правилах складання, подання та проведення експертизи заявки на реєстрацію кваліфікованого знака

чення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару³¹.

Таким чином, можна констатувати закріплення на рівні спеціального законодавства, що регулює відносини у сфері інтелектуальної власності, вихідних положень цивільного законодавства, у першу чергу — Цивільного кодексу України, стосовно представницької діяльності (за дорученням на користь третіх осіб), що являє собою суть діяльності патентних повірених.

Водночас, важливим моментом є визначення суті діяльності патентного повіреного — чи є вона підприємницькою.

Патентні повірені діють на підставі довіреності. Як вже зазначалось, представництвом є правовідношення, в якому одна сторона (представник) зобов'язана або має право вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє. Не є представником особа, яка хоч і діє в чужих інтересах, але від власного імені, а також особа, уповноважена на ведення переговорів щодо можливих у майбутньому правочинів.

Комерційним представником є особа, яка постійно та самостійно виступає представником підприємців при укладенні ними договорів у сфері підприємницької діяльності. Комерційне представництво одночасно кількох сторін правочину допускається за згодою цих сторін та в інших випадках, встановлених законом. Повноваження комерційного представника можуть бути підтверджені письмовим договором між ним та особою, яку він представляє, або довіреністю. Особливості комерційного представництва в окремих сферах підприємницької діяльності встановлюються законом.

³¹ Наказ МОН України № 598 від 17.08.2001 р. "Про затвердження Правил складання, подання та проведення експертизи заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару" (із змінами, внесеними згідно з Наказами МОН № 758 від 14.11.2003, N 386 від 29.06.2005) (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2001 р. за № 772/5963).

Представництво, яке ґрунтується на договорі, може здійснюватися за довіреністю. Представництво за довіреністю може ґрунтуватися на акті органу юридичної особи.

Під час з'ясування ролі патентних повірених необхідно виходити з того, що:

- патентні повірені, які працюють на підприємстві і представляють його інтереси перед Державним департаментом інтелектуальної власності, повинні діяти на підставі довіреності, виданої цим підприємством. Вони безпосередньо не є суб'єктами підприємницької діяльності;
- патентні повірені, які постійно та самостійно виступають представниками підприємців при укладанні ними договорів у сфері підприємницької діяльності, є комерційними представниками. У цьому випадку патентний повірений діє на підставі письмового договору (агентського договору³²) між ним та особою, яку він представляє, або довіреності. Його діяльність є підприємницькою (стаття 295 ГКУ);
- патентні повірені, які не підпадають під два попередні пункти, представляти інтереси фізичних чи юридичних осіб можуть на підставі довіреності та / або договору

³² За агентським договором одна сторона (комерційний агент) зобов'язується надати послуги другій стороні (суб'єкту, якого представляє агент) в укладенні угод чи сприяти їх укладенню (надання фактичних послуг) від імені цього суб'єкта і за його рахунок.

Агентський договір повинен визначати сферу, характер і порядок виконання комерційним агентом посередницьких послуг, права та обов'язки сторін, умови і розмір винагороди комерційному агенту, строк дії договору, санкції у разі порушення сторонами умов договору, інші необхідні умови, визначені сторонами.

Договором повинна бути передбачена умова щодо території, в межах якої комерційний агент здійснює діяльність, визначену угодою сторін. У разі якщо територію дії агента в договорі не визначено, вважається, що агент діє в межах території України.

Агентський договір укладається в письмовій формі. У договорі має бути визначено форму підтвердження повноважень (представництва) комерційного агента (ст. 297 ГКУ).

Важливим також є положення про те, що комерційний агент не має права передавати конфіденційну інформацію, одержану від суб'єкта, якого він представляє, без згоди цього суб'єкта, використовувати її у власних інтересах чи в інтересах інших осіб всупереч інтересам суб'єкта, якого він представляє, як при здійсненні комерційним агентом своєї діяльності в інтересах зазначеного суб'єкта, так і після припинення агентських відносин з ним. Сторони агентського договору можуть укласти окрему угоду про захист конфіденційної інформації суб'єкта, якого представляє комерційний агент (договір про нерозголошення). Комерційний агент несе відповідальність за розголошення конфіденційної інформації відповідно до закону та договору (ст. 302 ГКУ).

доручення. Бажано, щоб ці відносини базувалися на договорі доручення³³, оскільки у даному випадку сторони зможуть вимагати виконання від іншої сторони її обов'язків, що випливають із закону³⁴ чи договору. Патентні повірені у цьому випадку можуть бути суб'єктами підприємницької діяльності, якщо вони будуть підпадати під такий статус відповідно до закону.

Враховуючи вищенаведене, необхідно зазначити, що при розробці профільного закону недоцільно встановлювати обмеження діяльності патентного повіреного підприємницьким чи непідприємницьким характером. Неприйнятними можуть вважатися і положення розроблених декілька років тому проекту Закону України "Про професійне представництво у сфері інтелектуальної власності" ("Зазначена діяльність не може мати на меті отримання прибутку, а тому не є підприємницькою") та концепції проекту Закону України "Про професійне представництво у сфері інтелектуальної власності" ("діяльність патентних повірених направлена на надання правових послуг, а тому є не-

³³ За договором доручення одна сторона (повірений) зобов'язується вчинити від імені та за рахунок другої сторони (довірителя) певні юридичні дії. Правочин, вчинений повіреним, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки довірителя.

Договором доручення може бути встановлено виключне право повіреного на вчинення від імені та за рахунок довірителя всіх або частини юридичних дій, передбачених договором. У договорі можуть бути встановлені строк дії такого доручення та (або) територія, у межах якої є чинним виключне право повіреного (ст. 1000 ЦКУ).

³⁴ Так, статтями 1006 та 1007 Цивільного кодексу України встановлено:

повірений зобов'язаний:

1) повідомляти довірителю на його вимогу всі відомості про хід виконання його доручення;

2) після виконання доручення або в разі припинення договору доручення до його виконання негайно повернути довірителю довіреність, строк якої не закінчився, і надати звіт про виконання доручення та виправдані документи, якщо це вимагається за умовами договору та характером доручення;

3) негайно передати довірителю все одержане у зв'язку з виконанням доручення. Довіритель зобов'язаний видати повіреному довіреність на вчинення юридичних дій, передбачених договором доручення.

Довіритель зобов'язаний, якщо інше не встановлено договором:

1) забезпечити повіреного засобами, необхідними для виконання доручення;

2) відшкодувати повіреному витрати, пов'язані з виконанням доручення.

Довіритель зобов'язаний негайно прийняти від повіреного все одержане ним у зв'язку з виконанням доручення.

Довіритель зобов'язаний виплатити повіреному плату, якщо вона йому належить.

підприємницькою і не направлена на отримання прибутку")³⁵.

1.6. Вимоги до представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених)

Професія патентного повіреного потребує інтеграції навичок та знань, які навіть не завжди мають випускники вищих навчальних закладів. Які ж вимоги необхідно пред'явити кваліфікованому патентному повіреному?

Оскільки патентний повірений надає послуги з набуття прав на винаходи, які відносяться до передових технологій та наукових відкриттів, очевидно, що патентний повірений повинен мати вищу технічну освіту. Важливо, щоб патентний повірений був в змозі достатньо ясно та термінологічно висловити свою думку.

Крім технічного мислення, патентний повірений повинен бути обізнаний та добре орієнтуватися в юридичних питаннях, оскільки питання тлумачення обсягу прав на об'єкт інтелектуальної власності потребує великої уваги. Юридичні знання повинні включати положення законодавства країни, резидентом якої є патентний повірений, законодавства провідних промислових країн щодо охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності, а також міжнародного законодавства у сфері інтелектуальної власності.

Патентному повіреному необхідно знаходити спільну мову з широким колом людей — науковцями, винахідниками, керівниками, юристами, які, перш за все, бажають щоб їм надали зрозумілі роз'яснення, рекомендацій та вирішили відповідні питання. Тобто, патентний повірений повинен бути і науковцем, і бізнесменом, а інколи, і всіма одразу.

Патентний повірений повинен розібратися в суті поставлених перед ним завдань і, якщо потрібно, дискутувати із клієнтом, доводити свою точку зору з питання, засвідчити клієнта у раціональності конкретного підходу до завдання.

³⁵ Див.: Концепція проекту Закону України "Про професійне представництво у сфері інтелектуальної власності" // Інтелектуальна власність. — 2000 р. — № 1. — С. 20-24.

Всі ці навички неможливо отримати теоретично. Тільки практичний досвід дозволить патентному повіреному досягти успіхів у своїй справі і бути дійсним "партнером" клієнту, тому у всіх країнах світу патентний повірений повинен мати певний досвід роботи у сфері охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності.

В Україні відповідно до Положення про представників у справах інтелектуальної власності до патентного повіреного пред'являються наступні вимоги:

- патентний повірений повинен бути громадянином України,
- мати повну вищу освіту і вищу освіту в сфері охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності,
- мати не менш ніж п'ять років практичного досвіду роботи в галузі інтелектуальної власності,
- повинен скласти кваліфікаційні іспити з охорони прав на окремі об'єкти інтелектуальної власності.

За бажанням кандидата у патентні повірені це можуть бути як всі об'єкти інтелектуальної власності, так і деякі з них, наприклад, кандидат може скласти іспити та атестуватися як патентний повірений лише як фахівець з винаходів, або товарних знаків, або з промислових зразків тощо.

Вимоги щодо місцепроживання (місцезнаходження) патентних повірених у всіх країнах світу аналогічні, що викликано специфікою самої функції представництва. Представники у справах інтелектуальної власності повинні мати громадянство тієї країни та постійне місцезнаходження у тій країні, де вони атестуються. Це цілком виправдано, тому що патентний повірений є представником перед національним патентним відомством своєї країни, іноді він повинен терміново реагувати на ведення справ свого довірителя.

Вимоги щодо освіти до представників у справах інтелектуальної власності у різних країнах світу є різними. Наприклад, у Німеччині, Сполучених Штатах Америки кандидат у патентні повірені повинен мати вищу технічну освіту або освіту в галузі природничих наук. Це пов'язано з тим, що тільки за наявності такої освіти патентний повірений може надати кваліфіковані послуги з охорони прав на

винаходи, тоді як надання кваліфікованих послуг із захисту прав на товарні знаки або промислові зразки не потребує спеціальних технічних знань та вміння добре орієнтуватися в хімії, фізиці тощо. Крім того, у Сполучених Штатах Америки та в Японії однією з вимог до кандидата в патентні повірені є наявність вищої юридичної освіти. Це зумовлено тим, що майбутній патентний повірений може представляти інтереси довірителя у судових органах будь-якого рівня або мати дорадчий голос.

Щоб стати акредитованим євразійським патентним повіреним, кандидат обов'язково повинен мати вищу юридичну освіту.

Що стосується досвіду роботи в галузі охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності, вимоги різних країн до кандидатів у патентні повірені з цього питання є різними. Цей період практичної роботи кандидата у представники у справах інтелектуальної власності вар'юється від одного року (наприклад, в Австралії та в Республіці Таджикистан,) до семи років (наприклад, в Японії). У Великобританії, крім досвіду практичної роботи із захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності, необхідно мати листи рекомендації щонайменше двох зареєстрованих патентних повірених, що мають високу репутацію та великий досвід роботи. Тому у цій країні вимогою до патентного повіреного є "достатній досвід роботи".

Як було зазначено вище, патентний повірений в Україні — це атестований фахівець, зареєстрований у Державному реєстрі представників у справах інтелектуальної власності, який має професійні знання і практичний досвід із питань захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності, до яких відносяться авторські та суміжні права, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, зазначення походження товарів тощо.

Для того, щоб кандидат у патентні повірені, що відповідає зазначеним кваліфікаційним вимогам, став патентним повіреним, він повинен скласти кваліфікаційні екзамени, пройти атестацію в установленому законодавством порядку і одержати свідоцтво на право займатися діяльністю патентного повіреного.

Згідно із пунктом 11 Положення про представників у справах інтелектуальної власності патентний повірений має право відповідно до законодавства, у межах доручення особи, яку він представляє, виконувати всі пов'язані з цим дії у відносинах з Державним департаментом інтелектуальної власності, а також судовими органами, кредитними установами, іншими фізичними та юридичними особами, зокрема: 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.

Разом з тим, проведення науково-дослідних робіт, частиною яких є патентні дослідження, за своєю суттю не є представництвом. Крім того, фактично, патентний повірений надає консультації, роз'яснення та рекомендації з питань набуття, припинення, реалізації та захисту прав на об'єкти права інтелектуальної власності, усні і письмові довідки щодо законодавства у сфері інтелектуальної власності, що теж не є представництвом.

Внаслідок цього можна зробити висновок, що існуюча назва професії "представник у справах інтелектуальної власності" не повною мірою відображає сутність діяльності цієї особи. Ця діяльність є ширшою за представництво.

Як уже зазначалося, у світі, переважно, застосовують дві назви професії: "патентний агент" (patent agent) та "патентний повірений" (patent attorney). Тому є сенс говорити про доцільність користування в Україні назвою професії "патентний повірений".

Важливо також відмітити, що Національний класифікатор України Класифікатор професій 003-2005, затверджений і введений в дію наказом Держстандарту України від 26 грудня 2005 р. № 375, не містить назви професії

"представник у справах інтелектуальної власності" або "патентний повірений". Натомість ДК 003-2005 містить наступні назви професій, що відносяться до класу "Професіонали в сфері державної служби, аудиту, бухгалтерського обліку, праці та зайнятості, маркетингу, ефективності підприємництва, раціоналізації виробництва та інтелектуальної власності" (код 241);

- наукові співробітники (маркетинг, ефективність підприємництва, фінансова діяльність, раціоналізація виробництва, інтелектуальна власність) (код 2419.1);
- професіонали у сфері маркетингу, ефективності підприємництва, фінансової діяльності, раціоналізації виробництва та інтелектуальної власності (код 2419.2)..

Та професійну назву роботи:

- "керівник установи (структурного підрозділу) з інтелектуальної власності" (код 1238);
- "науковий співробітник (інтелектуальна власність)" (код 2419.1);
- "професіонал з інтелектуальної власності" (код 2419.2);
- "Експерт з питань інтелектуальної власності" (код 2432.2).

Виходячи із положень ДК 003-2005, професіонал — це особа, що має високий рівень знань у галузі фізичних, математичних, технічних, біологічних, агрономічних, медичних чи гуманітарних наук. Професійні завдання полягають у збільшенні існуючого фонду (обсягу) знань, застосуванні певних концепцій, теорій та методів для розв'язання певних проблем чи в систематизованому викладенні відповідних дисциплін у повному обсязі.

До професіоналів відносять професії, що вимагають від працівника (з урахуванням кола та складності певних професійних завдань та обов'язків) кваліфікації за:

- 1) дипломом про вищу освіту, що відповідає рівню спеціаліста, магістра;
- 2) дипломом про присудження вченого ступеня:
 - кандидата наук;
 - доктора наук;
- 3) атестатом про затвердження вченого звання:
 - старшого наукового співробітника;

- доцента;
- професора.

Таким чином, необхідно визначити назву професії, що стосується патентного повіреного, чітко встановити її зміст і обсяг, у разі необхідності внести зміни до ДК 003-2005..

1.7. Функції представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених)

Основними функціями патентних повірених є надання суспільству своїх професійних послуг, якими, зокрема, є консультації та рекомендації на початкових стадіях, що пояснюють та визначають права; послуги та робота на стадії отримання цих прав; представництво та рекомендації на стадії підтримання та реалізації прав на об'єкти інтелектуальної власності, а також на стадії будь-яких конфліктів, які можуть виникнути у зв'язку з набуттям або охороною цих прав. Патентний повірений повинен надавати послуги фізичним особам, виробникам малого, середнього бізнесу, великим промисловим підприємствам та іноземним клієнтам. Тому спеціальність патентного повіреного повинна вміщувати декілька професій одночасно.

Зрозуміло, що патентні повірені, які отримали вищу патентну освіту у перші роки становлення патентної системи в Україні, тобто спеціалісти, які вже мали досвід роботи у галузі набуття та захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності, та практикуючі до теперішнього часу, є дійсними професіоналами у багатоаспектній і специфічній патентній сфері. Вони повинні знайти рішення, врегулювати будь-яку проблему в діяльності, пов'язаній із набуттям та захистом прав на інтелектуальну власність.

Слід зауважити, що проблеми існують у будь-якій діяльності, є вони і у діяльності патентних повірених. Отримавши кваліфікацію патентного повіреного, необхідно постійно її підвищувати, брати участь у тематичних конференціях та семінарах, слідкувати за новими надходженнями у законодавстві не тільки України, але й інших країн, переймати досвід більш досвідчених патентних відомств та патентних

повіренних. Важливість цього постійного навчання та підвищення кваліфікації визначається не тільки необхідністю поновлення знань спеціалістів із конкретних напрямків професійної діяльності, але й завданням щодо більш широкого розповсюдження знань у сфері інтелектуальної власності серед спеціалістів різних галузей України та пропаганди винахідницької діяльності.

Робота патентного повіреного, крім високої кваліфікації, потребує також творчого, індивідуального підходу до кожного клієнта та до кожного об'єкта інтелектуальної власності. Перераховані нижче дії патентних повіренних є найбільш затребуваними.

Першим кроком, як правило, є надання консультацій із питань охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності, встановлення прав сторін на нові охороноспроможні об'єкти. За наданими документами патентний повірений повинен виявити конкретні охороноспроможні об'єкти, на які заявник може отримати охоронні документи — патенти або свідоцтва. У відношенні виявлених об'єктів проводиться обов'язковий патентний пошук, що стосується винаходів та корисних моделей (топографій інтегральних мікросхем, сортів рослин), з метою виявлення аналогів, які потрібно враховувати при поданні заявки, та бажаний пошук, що стосується знаків для товарів і послуг та промислових зразків.

Другим кроком є складання, подання заявки та сплата зборів, якщо це передбачено дорученням особи-довірителя. Заявка визначається видом об'єкта інтелектуальної власності, що заявляється. Крім того, за бажанням клієнта, патентний повірений може надавати додаткові клопотання на прискорення діловодства за заявкою.

У процесі діловодства патентний повірений готує відповіді на запити, може брати участь в експертних нарадах, має право ознайомлюватися з матеріалами заявки, надсилає пояснення, уточнення та виправлення до матеріалів заявки, може надавати заперечення щодо рішення експертизи за заявкою, а також заперечення проти заявок третіх осіб.

На кожному етапі діловодства патентний повірений повинен вибирати найбільш дійовий спосіб, що дозволяє, дотримуючись положень чинного законодавства, забезпечити

максимальний захист прав на об'єкти інтелектуальної власності клієнта, що набуваються.

Після отримання остаточного рішення за поданими для державної реєстрації об'єктами права інтелектуальної власності патентний повірений проводить оплату відповідних мита та зборів, контролює публікацію відомостей та отримує відповідний охоронний документ (патент, свідоцтво).

Третім кроком роботи з об'єктами інтелектуальної власності, якщо цього за дорученням бажає власник охоронних документів, є складання та реєстрація договорів із розпорядження правами, що впливають із отриманих охоронних документів, крім того патентний повірений підтримує чинність охоронних документів, за необхідності здійснює захист прав клієнта від посягання третіх осіб, а також пред'являє претензії до порушників прав на об'єкти інтелектуальної власності свого клієнта, складає та реєструє ліцензійні договори на об'єкти інтелектуальної власності свого клієнта, бере участь у судових засіданнях щодо захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності свого клієнта, включаючи складання та подання позовної заяви.

Необхідно зазначити, що функції патентних повірених, визначені в Положенні про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), не закріплені чітко та у повному обсязі. Так відповідно до п. 11 цього Положення "Патентний повірений має право згідно із законодавством, у межах доручення особи (тобто, всю відповідальність за дії патентного повіреного несе особа-довіритель), 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:

- 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".

Крім того, представники у справах інтелектуальної власності (патентні повірені) мають право ознайомлюватися з інформацією, яка є предметом його професійного, ділового та іншого інтересу, передавати свої повноваження іншому патентному повіреному, якщо це передбачено дорученням, займатися своєю професійною діяльністю самостійно, разом із іншими патентними повіреними або працювати за наймом.

Однак необхідно враховувати той факт, що в Україні представники у справах інтелектуальної власності (патентні повірені) можуть працювати не тільки так, як подається у Положенні, але й бути працівниками великих підприємств та організацій, де створені (або ні) патентні відділи та підрозділи. У цьому контексті доцільно звернути увагу на іноземний досвід.

Так, у Великобританії, враховуючи цей факт, перелік типової діяльності патентного повіреного визначений більш широко і включає:

- надання консультацій, аналіз, висновки та передбачування майбутнього успіху або поразки для клієнта;
- вивчення та аналіз наукової і технічної документації з метою оцінки майбутнього об'єкта прав інтелектуальної власності;
- складання заявок та їх супроводження в процесі експертизи та отримання охоронних документів;
- подання міжнародних заявок та отримання міжнародних охоронних документів;
- підтримання чинності охоронних документів;
- участь у судових процесах;

- консультування іноземних патентних повірених щодо охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності у Великобританії, консультування з питань порушення та забезпечення патентних прав;
- консультування з питань комерційної діяльності;
- ведення переговорів та складання ліцензійних договорів і договорів про передання прав на об'єкти інтелектуальної власності;
- допомога з продажу прав на об'єкти інтелектуальної власності;
- навчання та наставництво майбутніх патентних повірених.

Таким чином, враховуючи досвід роботи патентних повірених за кордоном, можна зробити висновок щодо необхідності більш докладного та чіткого визначення меж прав та завдань представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) в Україні.

1.8. Обов'язки представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених)

Одними з найголовніших обов'язків патентного повіреного, які закріплені в Положенні про представників у справах інтелектуальної власності, є сумлінне виконання завдань, які поставлені перед ним особою, чиї права на об'єкти інтелектуальної власності він має захищати; необхідність збереження в таємниці відомостей (збереження конфіденційності інформації), отриманих у процесі здійснення своїх професійних обов'язків; а також обов'язок відмовлятися від надання своїх послуг особам, які б зашкодили інтересам клієнта, і не надавати послуги, які могли б викликати конфлікт між клієнтом та третіми особами.

Цих понять професійної етики повинні дотримуватися представниками у справах інтелектуальної власності, що практично і виконується патентними повіреними усіх країн світу. Хоча б один раз порушивши етичні норми, можна втратити не тільки одного клієнта, але й завойовати репутацію непорядного спеціаліста серед потенційних клієнтів. Наприклад, в Австралії навіть до кандидата у

представники у справах інтелектуальної власності однією з вимог є та, що майбутній патентний повірений протягом отримання практичного досвіду роботи в якості стажиста зареєстрованого патентного повіреного не повинен мати ніяких судових справ та рішень про відмову за об'єктами інтелектуальної власності клієнта, інтереси якого він представляє.

У Російській Федерації розроблений проект Кодексу професійної етики, де зазначені достатньо жорсткі, але необхідні для виконання обов'язків, вимоги до патентного повіреного. Наприклад, пропонується ввести норми, які вимагали б підтримувати чесні та професійні відносини не лише із клієнтами, але й з працівниками своїх або інших фірм патентних повірених, нинішніми або колишніми, не принижувати професійну та особисту гідність колег, не дискредитувати колег в очах клієнтів. У проекті передбачається ввести відповідальність за нанесення майнової шкоди споживачу патентних послуг, якщо вони виникли через вини непрофесійну діяльність патентного повіреного. Пропонується також ввести норму, що зобов'язує патентних повірених добиватися правової вигоди для своїх клієнтів лише легітимними засобами або методами.

1.9. Застосування до патентних повірених заходів юридичної відповідальності

За порушення вимог законодавства України патентних повірених може бути притягнуто до юридичної відповідальності, зокрема, цивільно-правової, дисциплінарної, адміністративної або кримінальної відповідальності.

Як уже неодноразово зазначалося, патентний повірений діє за дорученням особи, яку він представляє. Це доручення засвідчується договором, довіреністю або іншим документом, що підтверджує його повноваження відповідно до законодавства України.

Згідно із законодавством патентний повірений зобов'язаний:

- сумлінно виконувати свої обов'язки і додержуватися вимог законодавства України, захищати інтереси особи, яку він представляє;

- зберігати в таємниці відомості, одержані ним під час здійснення своїх професійних обов'язків, зокрема суть питань, порушених особою, яку він представляє, зміст консультацій, порад, роз'яснень тощо;
- відмовитися від надання своїх послуг або припинити їх надання, якщо вони можуть бути використані у справі, в якій він вже представляв або консультував іншу особу з протилежними інтересами і конфлікт не був вирішений³⁶.

Як правило, із патентним повіреним, якщо він не є працівником цієї особи, укладається договір доручення чи договір про надання послуг.

У випадку невиконання чи неналежного виконання умов відповідного договору патентний повірений несе цивільно-правову відповідальність відповідно до Цивільного кодексу України та положень відповідного договору.

У разі вчинення патентним повіреним суспільно небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбаченого Кримінальним кодексом України, він буде нести кримінальну відповідальність.

Притягнення ж патентних повірених до адміністративної відповідальності передбачено підзаконними нормативно-правовими актами (постановами Кабінету Міністрів України та наказами органів виконавчої влади), що не узгоджується з вимогами Конституції України, статтею 92 якої встановлено, що засади цивільно-правової відповідальності; діяння, які є злочинами, адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями, та відповідальність за них визначаються виключно законами України.

Так, Положенням про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), затвердженого постановою КМУ від 10.08.1994 р. № 545 (зі змінами), Положенням про представників з питань інтелектуальної власності на сорти рослин, затвердженого постановою КМУ

³⁶Пункти 8, 15-17 Положення про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.1994 р. № 545 (зі змінами), та пункти 8, 15-17 Положення про представників з питань інтелектуальної власності на сорти рослин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 р. № 1183, що містять аналогічні правові норми.

від 19.08.2002 р. № 1183, встановлено, що за порушення вимог законодавства України у сфері охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності рішенням Державного департаменту інтелектуальної власності (далі — Держдепартамент) або Державної служби з охорони прав на сорти рослин (далі — Держсортслужби)³⁷ до патентного повіреного можуть бути застосовані такі заходи:

- попередження;
- зупинення дії свідоцтва представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) про право займатися діяльністю патентного повіреного на період до одного року³⁸;
- скасування свідоцтва³⁹.

Положенням про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) встановлено, що свідоцтво представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) може бути скасовано у разі:

- клопотання патентного повіреного;
- втрати патентним повіреним громадянства України;
- виїзду патентного повіреного на постійне місце проживання за межі України;
- засудження патентного повіреного за вчинення злочину (після набрання вироком чинності);
- обмеження судом дієздатності або визнання патентного повіреного недієздатним;
- систематичного або грубого порушення патентним повіреним вимог актів законодавства України про охорону прав на об'єкти інтелектуальної власності та Положення.

Положенням про представників з питань інтелектуальної власності на сорти рослин передбачено, що свідоцтво представника з питань інтелектуальної власності на сорти рослин може бути анульовано у разі:

³⁷ Відповідно до своїх повноважень.

³⁸ Для представників з питань інтелектуальної власності на сорти рослин — тимчасове (на період до одного року) припинення дії свідоцтва представника з питань інтелектуальної власності на сорти рослин.

³⁹ Для представників з питань інтелектуальної власності на сорти рослин — анулювання свідоцтва.

- надходження до Держсортслужби відомостей про надання представником недостовірної інформації про себе;
- подання клопотання представника про анулювання свідоцтва;
- втрати представником громадянства України;
- виїзду представника на постійне місце проживання за межі України;
- обмеження судом дієздатності або визнання представника недієздатним;
- допущення систематичних або грубих порушень представником вимог актів законодавства про охорону прав на сорти рослин та цього Положення.

Відповідно до вищенаведених нормативно-правових актів скасування (анулювання) свідоцтва тягне за собою припинення права займатися діяльністю патентного повіреного.

Слід зауважити, що зазначені вище міри є виправданими, однак у згаданих нормативно-правових актах не зазначено, за чією ініціативою уповноважений орган влади може прийняти рішення про застосування санкцій. Крім того, в Положенні про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) зазначено лише прийняття мір за "порушення вимог законодавства України у сфері охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності" та за "систематичне або грубе порушення патентним повіреним вимог актів законодавства України про охорону прав на об'єкти інтелектуальної власності та цього Положення". Таким чином, Положення не передбачає застосування будь-яких заходів покарання за неетичне ставлення до своїх колег або за завідомо непрофесійну діяльність, що завдасть шкоди клієнтам інших патентних повірених.

Чинним законодавством визначено і процедуру розгляду справ про порушення законодавства та застосування санкцій до патентних повірених. Так, Держдепартамент та Держсортслужба утворюють відповідні апеляційні комісії, які розглядають скарги кандидатів у патентні повірені на рішення атестаційної комісії, здійснюють контроль за дотриманням патентними повіреними вимог законодавства України.

Апеляційна комісія Державного департаменту інтелектуальної власності створена відповідно до Положення про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), затвердженого постановою КМУ від 10.08.1994 р. № 545 (із змінами), та Положення про апеляційну комісію Державного департаменту інтелектуальної власності, затвердженого наказом Державного патентного відомства України від 30.08.1994р. № 95, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.09.1994 р. за № 223/433⁴⁰.

Відповідно до пункту 2 Положення про апеляційну комісію Держдепартаменту (далі — Положення) Апеляційна комісія:

- розглядає скарги кандидатів у патентні повірені на рішення атестаційної комісії Держдепартаменту про відмову в допуску до екзаменів або атестації;
- здійснює контроль за дотриманням патентними повіреними вимог законодавства України та Положення про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених).

Апеляційна комісія при Державному патентному відомстві з 1994 по 1999 рік розглянула три скарги. У свою чергу апеляційна комісія при Держдепартаменті фактичну роботу розпочала у 2005 році, коли почали надходити скарги на дії патентних повірених. У 2005-2007 роках Апеляційна комісія Держдепартаменту розглянула вісім скарг.

Згідно із пунктами 4 та 5 Положення кількісний та персональний склад апеляційної комісії затверджується наказом Держдепартаменту. На сьогодні членами апеляційної комісії є досвідчені фахівці Держдепартаменту, ДП "Український інститут промислової власності" та Всеукраїнської асоціації патентних повірених.

Оскільки апеляційна комісія розглядає скарги на рішення атестаційної комісії, до складу якої також входять фахівці Держдепартаменту, ДП "Український інститут промислової власності" та представник Всеукраїнської асоціації патентних повірених, для забезпечення об'єктивності

⁴⁰ За тринадцять років чинності Положення про апеляційну комісію Держдепартаменту суттєвих змін не зазнало.

рішень, що приймаються апеляційною комісією, вважаємо за доцільне включити до її складу представників і інших організацій, зокрема, наукових та громадських.

Строк повноважень членів апеляційної комісії становить три роки. Якщо член апеляційної комісії не може виконувати свої функції, то на строк, що залишився, наказом Держдепартаменту призначається нова особа.

Відповідно до пунктів 7-9 Положення апеляційна комісія проводить засідання в міру потреби. Рішення комісії по скарзі повинно бути прийнято в місячний строк з дати її одержання.

Підготовка засідання апеляційної комісії забезпечується її головою або заступником голови. Голова апеляційної комісії визначає час і місце проведення засідання і не пізніше як за 10 днів повідомляє про це осіб, щодо яких вирішуватиметься це питання.

Засідання апеляційної комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як дві третини членів комісії. Засідання апеляційної комісії веде її голова, а в разі відсутності голови — його заступник. Усі члени апеляційної комісії незалежні і мають рівні права у прийнятті рішення. На засіданні ведеться протокол, який підписують головуючий та члени комісії, присутні на засіданні.

Кандидати у патентні повірені та діючі патентні повірені мають право на особисту участь у розгляді апеляційною комісією питань щодо їх кваліфікації або діяльності.

З метою дотримання прав патентних повірених пунктом 10 Положення встановлено право відводу (відхилення) члену апеляційної комісії:

"До розгляду заяви чи справи особа, яка подала заяву чи відносно якої розглядається справа, має право заявити про відхилення члена апеляційної комісії, якщо вона вважає, що член апеляційної комісії заінтересований у результатах розгляду чи має сумнів у його об'єктивності з інших причин.

Питання про заявлене відхилення вирішується іншими членами апеляційної комісії без участі члена, щодо якого заявлено відхилення, відкритим голосуванням більшістю голосів. При рівності голосів член апеляційної комісії вважається відхиленим".

За інформацією, наданою апеляційною комісією, це право жодного разу не застосовували заінтересовані особи.

Рішення апеляційної комісії приймається таємним голосуванням більшістю голосів від загальної кількості членів комісії. Воно викладається в письмовій формі з наведенням мотивів його прийняття і підписується головуючим на засіданні та членами апеляційної комісії, які брали участь у засіданні.

Член апеляційної комісії може особисто або спільно з іншими членами комісії викласти окрему думку щодо рішення комісії⁴¹. Окрема думка є складовою частиною рішення.

Рішення апеляційної комісії може бути оскаржене голові Держдепартаменту. Цим правом скористались двічі. Рішення голови Держдепартаменту є остаточним (п. 11 Положення). Звичайно, що рішення Атестаційної комісії та/або апеляційної комісії та/або голови Держдепартаменту можна оскаржити у судовому порядку.

Згідно з пунктом 12 Положення за результатами розгляду скарги кандидата у патентні повірені на рішення атестаційної комісії про відмову в атестації або відмову у допущенні до кваліфікаційних екзаменів апеляційна комісія приймає одне з таких рішень:

- про підтвердження рішення атестаційної комісії;
- про допущення до кваліфікаційних екзаменів;
- про повторне проведення кваліфікаційних екзаменів або їх частини при іншому складі екзаменаторів.

На сьогодні було дві скарги щодо допуску до кваліфікаційних екзаменів. За першим апеляційна комісія прийняла рішення про повторне проведення кваліфікаційних екзаменів, за другим — про допущення до кваліфікаційних екзаменів.

Відповідно до пунктів 13 та 14 Положення апеляційна комісія розглядає скарги будь-яких осіб, пов'язані з неналежним виконанням патентними повіреними їх професійних обов'язків. Патентний повірений повідомляється про надходження такої скарги.

⁴¹ Члени апеляційної комісії не застосовували це право.

Апеляційна комісія має право запитувати необхідну для здійснення її повноважень інформацію у осіб, що подали скарги. На жаль, не завжди особи, які подають скарги на дії патентних повірених, надають достатньо інформації для прийняття рішення. У результаті чого апеляційна комісія приймає рішення про відмову у задоволенні скарги у зв'язку з не доведенням порушення патентним повіреним вимог законодавства України у сфері права інтелектуальної власності. Апеляційна комісія приймала такі рішення шість разів.

Згідно з пунктами 15 та 16 Положення Апеляційна комісія готує пропозиції голові Держдепартаменту щодо заходів, які можуть бути застосовані до патентного повіреного, який порушив законодавство України у сфері охорони прав інтелектуальної власності. Рішенням Держдепартаменту до патентного повіреного можуть бути застосовані такі заходи:

- попередження;
- зупинення дії свідоцтва про право займатися діяльністю патентного повіреного на період до одного року;
- виключення з реєстру і скасування свідоцтва про право займатися діяльністю патентного повіреного.

Копія рішення апеляційної комісії видається кандидату у патентні повірені, патентному повіреному, щодо якого вирішувалося питання, а також надсилається особі, за поданням якої розглядалася справа.

Необхідно зазначити, що на сьогодні дія жодного свідоцтва не була зупинена, а головне — жодне свідоцтво не скасовано. До двох патентних повірених застосовано попередження.

Що стосується апеляційної комісії Держсортслужби, то вона повинна діяти відповідно до Положення про представників з питань інтелектуальної власності на сорти рослин, затвердженого постановою КМУ від 19.08.2002 р. № 1183, Положення про атестаційну комісію представників з питань інтелектуальної власності на сорти рослин та Положення про апеляційну комісію представників з питань інтелектуальної власності на сорти рослин, затвердженого наказом Держсортслужби від 08.01.2003 р. № 6-1, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28.01.2003 за

№ 61/7382. На сьогодні відсутні відомості щодо створення такої комісії та результатів її діяльності.

Більшість норм Положення про апеляційну комісію представників з питань інтелектуальної власності на сорти рослин (далі — Положення) є аналогічними нормам Положення.

Крім того, у Положенні є наступні уточнення:

1. Членами Апеляційної комісії не можуть бути члени Атестаційної комісії (п. 2).

2. Апеляційна комісія приймає та реєструє скарги, розв'язання яких відноситься до її компетенції. Після реєстрації скарги Апеляційна комісія заводить відповідну справу (п. 4.1).

Отже, на відміну від Положення про патентних повірених (п. 12), Положення про Держсортслужбу (п. 5.1) не передбачає можливості прийняття Апеляційною комісією рішення про повторне проведення кваліфікаційних екзаменів або їх частини при іншому складі екзаменаторів.

У цілому аналіз законодавства України, що регулює правовідносини стосовно притягнення патентних повірених до адміністративної відповідальності, та практики діяльності апеляційної комісії Держдепартаменту, дає підстави стверджувати наступне:

1. Враховуючи вимоги статті 92 Конституції України, адміністративна відповідальність може бути встановлена лише на рівні закону. А отже, необхідно розробити відповідний Закон України про патентних повірених.

2. У цілому нормативне забезпечення діяльності апеляційної комісії Держдепартаменту дозволяє їй виконувати свої функції належним чином. Разом з тим, із метою удосконалення процедури прийняття нею відповідних рішень, доцільно внести зміни до Положення про апеляційну комісію Державного департаменту інтелектуальної власності. Зокрема, доцільно визначити у положенні вимоги до відповідних клопотань та скарг, рішень апеляційної комісії.

На сьогодні Держдепартамент до жодного патентного повіреного не застосував санкцій з приводу порушення ними вимог, встановлених законодавством. Однак це не означає, що немає випадків їх недобросовісності та незаконності дій. У більшості випадків це обумовлено недоско-

налістю законодавства і, в першу чергу, Положення про патентних повірених.

Тому у проекті закону, що регулюватиме правовий статус патентного повіреного, пропонується встановити, що умовою зупинення дії свідоцтва патентного повіреного є випадки виконання патентним повіреним дій, не сумісних з його правовим статусом, наприклад ведення патентним повіреним справ за об'єктами права інтелектуальної власності, у відношенні до яких патентний повірений не зареєстрований. Встановити, що за порушення патентним повіреним цієї вимоги дія свідоцтва патентного повіреного зупиняється на 1 рік.

Із метою вироблення рекомендацій щодо удосконалення нормативно-правових актів України, що регулюють правовідносини стосовно застосування дисциплінарних стягнень до патентних повірених, доцільно проаналізувати законодавство інших країн у цій сфері.

Російська Федерація

Положення про патентних повірених, що затверджено постановою Ради Міністрів — Уряду Російської Федерації від 12.02.1993 р. № 122, аналогічно з українським законодавством передбачає створення апеляційної комісії, яка розглядає скарги кандидатів у патентні повірені на рішення кваліфікаційної комісії, здійснює контроль за дотриманням патентними повіреними пред'явлених до них вимог та в межах своєї компетенції застосовує засоби, направлені на ліквідацію виявлених порушень.

Санкції, які можуть бути застосовані до патентного повіреного, за російським законодавством дещо відрізняються, від тих, що передбачені українським законодавством. Так, вищенаведеним Положенням (пункт 14) передбачено, що до патентного повіреного, який порушив встановлені до нього вимоги, можуть бути застосовані наступні заходи:

- 1) попередження;
- 2) повторне приймання кваліфікаційного іспиту з виключенням з реєстру у випадку незадовільного результату екзамену;

3) виключення з реєстру.

Патентний повірений виключається Роспатентом з реєстру на підставі:

- 1) заяви самого патентного повіреного;
- 2) втрати патентним повіреним громадянства Російської Федерації чи постійного місця проживання на території Російської Федерації, чи виникненні обставин, передбачених пунктом 3 цього Положення⁴²;
- 3) відповідного рішення апеляційної комісії, передбаченого пунктом 14 Положення;
- 4) рішення апеляційної комісії у випадку виявлення невідповідності дійсності відомостей чи документів, наданих патентним повіреним Роспатенту, чи невиконання без поважних причин вимог абзацу другого пункту 4 цього Положення⁴³;
- 5) вироку суду, що набув законної сили, про заборону займатися діяльністю патентного повіреного чи про інші покарання, що виключають можливість такої діяльності.

Інформація про виключення патентного повіреного з реєстру публікується Роспатентом у офіційних виданнях із зазначенням причин виключення.

Роспатент нині здійснює заходи, щоб уточнити Положення про патентних повірених та створити умови для ефективнішого управління їх діяльністю. Проект змін до Положення, що підготовлений Роспатентом у 2000 р., передбачає характерні для управлінського підходу елементи управління, у тому числі повторну атестацію у випадках, коли у Патентного відомства є підстави стверджувати, що патентний повірений втратив необхідні знання та навички, а можливо і початково їх не мав⁴⁴.

О. Алексеева, заступник директора Федерального інституту промислової власності у своїй статті "Регулювання

⁴² Працівники Роспатенту та підпорядкованих йому організацій, а також посадові особи та службовці, яким відповідно до законодавства Російської Федерації забороняється займатися підприємницькою діяльністю, не можуть бути атестовані та зареєстровані в якості патентних повірених.

⁴³ Патентний повірений, що працює за наймом, зобов'язаний надати до Роспатенту відомості про роботу. Про всі пов'язані з нею зміни він зобов'язаний повідомляти Роспатент протягом місяця.

⁴⁴ Див.: В. А. Мещеряков. Как управлять деятельностью патентных поверенных в России? // Патенты и лицензии. — 2002. — № 8. — ст. 36.

діяльності патентних повірених"⁴⁵ зазначала, що запропоновано як вимогу, порушення якої веде до прийняття апеляційною комісією (Роспатенту) таких заходів, як попередження, а потім виключення з державного реєстру патентних повірених, передбачити здійснення декількома патентними повіреними, які є законними представниками заявника по одній заявці неузгоджених дій та/чи дій, що виключають одна одну.

У статті 14 проекту Федерального закону Російської Федерації "Про патентних повірених" (в редакції від 12.04.2003) встановлено, що "до патентного повіреного, що порушив вимоги цього Федерального закону чи кодексу професійної етики патентних повірених, можуть бути застосовані наступні засоби дисциплінарної відповідальності:

- а) попередження;
- б) направлення на повторне проходження кваліфікаційного іспиту;
- в) виключення з патентних повірених.

Дисциплінарна відповідальність у вигляді попередження може застосовуватись за рішенням Російської палати патентних повірених, а у випадку, якщо питання про порушення патентним повіреним вимог цього Федерального закону чи кодексу професійної етики патентних повірених передано Палатою на розгляд до Патентного відомства⁴⁶, — за рішенням Патентного відомства.

Дисциплінарна відповідальність у вигляді направлення на повторне проходження кваліфікаційного іспиту чи виключення з патентних повірених може прийматися Патентним відомством у випадку, якщо питання про порушення патентним повіреним вимог цього Федерального закону чи кодексу професійної етики патентних повірених переданий Російською палатою патентних повірених на розгляд до Патентного відомства".

Проектом Закону крім випадків виключення з реєстру (стаття 13) передбачалось встановити випадки призупинення діяльності патентних повірених (стаття 12):

⁴⁵ Див.: "Интеллектуальная собственность". — 2000. — № 5. — стор. 7.

⁴⁶ Федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності на підпорядкованій йому організації.

- за особистою заявою, поданою до Патентного відомства на період до подання заяви про відновлення діяльності;
- у разі направлення на повторне проходження кваліфікаційного іспиту — на період до встановлення результатів іспитів.

Роспатент також розробив проект Положення про патентних повірених. Згідно з цим проектом Положення "контроль за проведенням атестації кандидатів у патентні повірені, реєстрації патентних повірених та діяльності патентних повірених здійснює Апеляційна комісія, що призначається Головою Роспатенту.

Апеляційна комісія розглядає:

- скарги кандидатів у патентні повірені на рішення Кваліфікаційної комісії (Атестаційної комісії);
- звернення будь-яких осіб, у тому числі працівників Роспатенту та підпорядкованих йому організацій, пов'язаних з неналежним виконанням патентним повіреним його обов'язків, про невідповідність поведінки діловому етикету, про надання документів, що містять неправдиві чи недостовірні відомості.

Апеляційна комісія здійснює контроль за дотриманням патентними повіреними вимог, що висуваються до них чи до їх діяльності цим Положенням".

Проектом Положення встановлено термін подання скарги кандидатом у патентні повірені на рішення Кваліфікаційної комісії — 3 місяці з дати отримання ним рішення про відмову в допуску до кваліфікаційного іспиту чи про відмову в атестації.

Рішення Апеляційної комісії оскарженню в адміністративному порядку не підлягає.

Кандидату у патентні повірені, який не допущений до кваліфікаційного іспиту, плата, що ним внесена, повертається за його заявою організацією, що забезпечила підготовку та проведення кваліфікаційного екзамену (пункт 31 проекту Положення).

Відповідно до пункту 32 проекту Положення до патентного повіреного, що порушив обов'язки, передбачені цим Положенням, за рішенням Апеляційної комісії можуть бути застосовані наступні заходи:

- зауваження;
- попередження;
- направлення на повторне складання кваліфікаційного іспиту з виключенням з Реєстру у випадку незадовільного результату кваліфікаційного іспиту;
- виключення з Реєстру.

Варто зазначити, що законодавство України та законодавства інших країн визначають заходи, які можуть бути застосовані до патентного повіреного, але тільки в цьому проекті Положення прописано, у яких випадках які заходи застосовуються.

Так, *зауваження* вноситься патентному повіреному за ненадання в установленій термін відомостей про зміни відомостей, що внесені до Реєстру.

Попередження вноситься патентному повіреному у разі:

- дій, що зачіпають законні права та інтереси довірителя;
- неузгоджених та/чи суперечливих та дій, що виключають одна одну.

Направлення на повторне складання кваліфікаційного іспиту здійснюється у випадку:

- неодноразового надання патентним повіреним до Роспатенту чи підпорядкованих йому організацій укладених з явним порушенням положень міжнародних угод чи законодавства Російської Федерації у сфері правової охорони об'єктів промислової власності;
- повторного вчинення дій, зазначених в абзаці сьомому цього пункту.

Виключення патентного повіреного з Реєстру здійснюється у випадку:

- незаконного здійснення представництва перед Роспатентом чи підпорядкованими йому організаціями;
- перевищенням своїх повноважень, передбачених довіреністю чи зазначених у свідоцтві сферою діяльності;
- порушення вимог пункту 11 цього Положення⁴⁷;
- надання документів, що містять неправдиві чи недостовірні відомості;

⁴⁷ Передбачені випадки, коли патентний повірений не може прийняти від довірителя доручення по справі.

- повторного вчинення дій, зазначених в абзацах дев'ятому та десятому цього пункту;
- отримання незадовільної оцінки за результатами кваліфікаційного іспиту, на повторне складання якого він був направлений.

На наш погляд, вищенаведені правові норми проекту Положення не є досконалими, але їх можна взяти за основу при доопрацюванні українського законодавства в цій сфері.

Слід зауважити, що О. Алексеева, заступник директора Федерального інституту промислової власності, у своїй статті "Регулювання діяльності патентних повірених"⁴⁸ зазначала, що запропоновано як вимогу, порушення якої веде до прийняття апеляційною комісією (Роспатенту) таких засобів, як попередження, а потім виключення з державного реєстру патентних повірених, передбачити здійснення декількома патентними повіреними, які є законними представниками заявника по одній заявці, неузгоджених дій та / чи дій, що виключають одна одну.

Виходячи з цього, вважаємо, що із метою забезпечення можливості впливати на якість діяльності патентних повірених з боку Державного департаменту інтелектуальної власності необхідно:

- визначити критерії, за якими слід оцінювати якість роботи патентних повірених;
- узгодити ці критерії з патентними повіреними;
- розробити програмне забезпечення, яке буде накопичувати та систематизувати відповідні дані по кожному патентному повіреному;
- публікувати, наприклад раз на квартал, ці дані. Тим самим створюючи "білий, сірий чи чорний" PR патентним повіреним;
- за результатами отриманої інформації застосовувати санкції до патентних повірених: винести попередження; відправити на переатестацію; зупинити дію свідоцтва за результатами переатестації; скасувати свідоцтво.

⁴⁸ Див.: "Интеллектуальная собственность". — 2000. — № 5. — Ст. 7.

Киргизька Республіка

Відповідно до статей 10 та 13 Закону Киргизької Республіки "Про патентних повірених" від 19.02.2001 № 24 (із змінами) патентний повірений виключається з реєстру на підставі:

- 1) заяви самого патентного повіреного;
- 2) втрати патентним повіреним громадянства Киргизької Республіки, у тому числі зміни постійного місця проживання (тобто перебування за кордоном на період більш одного року) чи юридичної адреси на території Киргизької Республіки або виникнення обставин, передбачених частиною другою статті 5 цього Закону⁴⁹;
- 3) виявлення невідповідності дійсності відомостей чи документів, наданих патентним повіреним уповноваженому державному органу в сфері інтелектуальної власності;
- 4) рішення апеляційної комісії за результатами розгляду скарг клієнтів чи будь-якої іншої особи на дії патентного повіреного;
- 5) рішення апеляційної комісії за результатами розгляду фактів зловживання патентним повіреним правами та обов'язками, передбаченими цим Законом, систематичного та грубого порушення законодавства Киргизької Республіки та правил професійної етики;
- 6) нездійснення діяльності патентним повіреним протягом трьох років;
- 7) набуття законної сили рішення суду про заборону займатися діяльністю патентного повіреного чи про інше покарання, що виключає можливість такої діяльності;
- 8) смерті патентного повіреного.

При виключенні патентного повіреного з Реєстру на підставах, передбачених статтею 10 цього Закону, його свідоцтво втрачає чинність і повинно бути здано уповноваженому державному органу в сфері інтелектуальної власності.

⁴⁹ В якості патентних повірених не можуть бути атестовані:
— працівники уповноваженого державного органу в сфері інтелектуальної власності чи підпорядкованих йому організацій;
— посадові особи та службовці, яким відповідно до законодавства Киргизької Республіки забороняється займатися підприємницькою діяльністю.

У випадку припинення своєї діяльності патентний повірений зобов'язаний протягом місяця у письмовій формі сповістити про це уповноважений державний орган в сфері інтелектуальної власності.

За некваліфіковане та неякісне виконання зобов'язань договорів з довірительцем патентний повірений несе матеріальну чи іншу відповідальність відповідно до законодавства Киргизької Республіки.

До патентного повіреного, який порушив пред'явлені до нього вимоги, уповноваженим державним органом у сфері інтелектуальної власності можуть бути застосовані такі заходи:

- 1) попередження;
- 2) призначення атестації з виключенням з Реєстру у випадку незадовільного результату екзамену;
- 3) тимчасове виключення з Реєстру строком до 1 року з поновленням за результатами атестації;
- 4) виключення з Реєстру без права атестації протягом 5 років.

Республіка Узбекистан

Положення про патентних повірених (Додаток № 2 до постанови КМ Республіки Узбекистан № 298 від 01.07.2003 р.) передбачає створення апеляційної комісії, яка розглядає скарги будь-яких юридичних чи фізичних осіб на неправомірні дії патентного повіреного чи дії, що порушують це Положення (норми цього Положення).

Крім того, апеляційна комісія в цій країні розглядає скарги кандидатів у патентні повірені на рішення атестаційної комісії про відмову в атестації, у тому числі допуску до кваліфікаційного іспиту.

Відповідно до пунктів 21 та 23 Положення до патентного повіреного, який порушив пред'явлені до нього вимоги, на підставі рішення апеляційної комісії можуть бути застосовані такі заходи:

- 1) попередження;
- 2) повторна атестація з виключенням з Реєстру у випадку незадовільного результату кваліфікаційного іспиту;
- 3) виключення з Реєстру.

Патентний повірений виключається Патентним відомством з реєстру на підставі:

- 1) заяви самого патентного повіреного;
- 2) втрати патентним повіреним громадянства Республіки Узбекистан чи постійного місця проживання на території Республіки Узбекистан, чи виникнення обставин, передбачених пунктом 5 цього Положення⁵⁰;
- 3) рішення апеляційної комісії;
- 4) набуття законної сили вироку суду про заборону займатися діяльністю патентного повіреного чи про інше покарання, що виключає можливість такої діяльності.

Таким чином, нормативно-правові акти України, Російської Федерації, Киргизької Республіки та Республіки Узбекистан, що регулюють правовідносини стосовно застосування санкцій до патентних повірених, передбачають створення спеціальних органів — апеляційних комісій, встановлюють досить подібні системи покарань до патентних повірених, хоча і мають деяку специфіку.

Республіка Беларусь

У п. 8 Положення про патентних повірених Республіки Беларусь, затвердженого постановою Ради Міністрів Республіки Беларусь від 11.03.1998 р. № 379, передбачено, що головою атестаційної комісії з числа членів атестаційної комісії, що не брали участь у прийманні кваліфікаційного екзамену у даного кандидата у патентні повірені, створюється апеляційна комісія.

Апеляційна комісія розглядає скарги кандидатів у патентні повірені на рішення атестаційної комісії та у межах своєї компетенції застосовує засоби, спрямовані на ліквідацію виявлених порушень.

Таким чином, у Республіці Беларусь повноваження апеляційної комісії значно вужче, ніж в Україні, Російській Федерації, Киргизькій Республіці та Республіці Узбекистан. Апеляційна комісія у цій країні не розглядає скарги на дії патентних повірених.

⁵⁰ В якості патентних повірених не можуть бути атестовані та зареєстровані працівники Патентного відомства та підпорядкованих йому організацій.

Крім того, у Положенні про патентних повірених Республіки Беларусь не встановлено санкції, які можуть бути застосовані до патентних повірених.

Розглянувши законодавство країн СНД щодо застосування дисциплінарної відповідальності в сфері інтелектуальної власності, розглянемо Положення про євразійських патентних повірених, затверджене Президентом Євразійського патентного відомства 05.12.1995 р. (із змінами). Це положення також передбачає створення апеляційної комісії.

Згідно з п. (7) розділу 2 цього Положення відмова в атестації чи переатестації, у тому числі допуск до кваліфікаційного іспиту, можуть бути оскаржені до Апеляційної комісії у тримісячний термін від дати отримання рішення про відмову в атестації чи переатестації.

Апеляційна комісія у випадку необхідності може запитати пояснення кандидата у патентні повірені, якому відмовлено у атестації чи переатестації, та членів Кваліфікаційної комісії.

Апеляційна комісія за результатами розгляду скарги може прийняти рішення про:

- підтвердження рішення Кваліфікаційної комісії;
- повторне приймання кваліфікаційного екзамену або його частини при іншому складі екзаменаторів;
- атестації чи переатестації в якості патентних повірених.

Розділом 4 цього Положення встановлено, що скарги будь-яких осіб, пов'язані з неналежним виконанням євразійськими патентними повіреними їх професійних обов'язків, розглядає Апеляційна комісія. Євразійський патентний повірений повідомляється про надходження такої скарги.

До євразійського патентного повіреного, який порушив пред'явлені до нього вимоги, на підставі рішення Апеляційної комісії можуть бути застосовані такі заходи:

- попередження;
- повторне приймання кваліфікаційного іспиту з виключенням з Реєстру у випадку незадовільного результату іспиту;
- виключення з Реєстру.

Євразійський патентний повірений виключається з Реєстру на підставі:

- 1) заяви самого євразійського патентного повіреного;
- 2) виключення з Реєстру патентних повірених національного відомства держави, що домовилась, або виникнення обставин, передбачених пунктом 1 (4) цього Положення⁵¹;
- 3) рішення Кваліфікаційної комісії чи Апеляційної комісії про відмову в переатестації євразійського патентного повіреного, зареєстрованого відповідно до пункту 1 (7) та (8) цього Положення, за результатами кваліфікаційного іспиту;
- 4) ненадходження у встановлені терміни від євразійського патентного повіреного, зареєстрованого відповідно до пункту 1 (7) та (8) цього Положення, заяви про переатестацію;
- 5) відповідного рішення Апеляційної комісії.

Словацька Республіка

Статтями 9-11 Закону Словацької республіки про патентних повірених від 14.05.2004 передбачено тимчасове відсторонення патентного повіреного від здійснення діяльності. Так, Словацька палата патентних повірених (далі — Палата) тимчасово відстороняє патентного повіреного від здійснення діяльності:

- а) якщо патентний повірений ув'язнений за умови, що це не стало підставою для вилучення його з Реєстру, або, за умови, що його взято під арешт;
- б) якщо патентного повіреного було визнано винним за умисний злочин у суді першої інстанції до набрання чинності судового рішення;
- в) під час покарання у вигляді заборони здійснення діяльності патентного повіреного, з дати набуття чинності рішення, яким було накладено це покарання, за умови, що це не суперечить нормам, визначеним у статті 12 цього Закону;
- г) якщо після занесення до Реєстру він виконує роботу, здійснює професійну діяльність, через яку відповідно до спеціальних положень він не може здійснювати іншу

⁵¹ Працівники та службовці Євразійського патентного відомства та національних відомств не можуть бути атестовані чи зареєстровані в якості євразійських патентних повірених.

прибуткову діяльність або він є співробітником Палати;

- д) якщо він подав письмове клопотання щодо тимчасового відсторонення від здійснення діяльності патентного повіреного та надає докази про те, що він призначив замість себе іншого патентного повіреного, який його представлятиме;
- є) після накладення дисциплінарних обмежень тимчасового відсторонення від здійснення діяльності патентного повіреного з дати набуття чинності рішення Палати щодо дисциплінарного обмеження.

Палата може тимчасово відсторонити патентного повіреного від здійснення діяльності:

- а) якщо проти нього порушено судове звинувачення за умисний кримінальний злочин. до моменту набуття чинності винесеного судового рішення;
- б) якщо проти нього розпочато судове слухання щодо позбавлення або обмеження його правоздатності до моменту набуття чинності винесеного рішення, яким завершилось це слухання;
- в) якщо проти нього або юридичної особи, створеної для здійснення діяльності патентного повіреного, в якій він є акціонером або партнером, розпочато судове слухання щодо банкрутства або вирішення спору щодо дозволу на діяльність;
- г) якщо він не виконує обов'язки щодо сплати визначеного внеску Палаті за діяльність більш ніж шість місяців, і він не сплатив внесок навіть протягом одного місяця з моменту отримання письмового повідомлення зробити це із зазначенням наслідків щодо несплати внеску.

Тимчасове відсторонення від діяльності патентного повіреного здійснюється шляхом:

- а) призупинення прав патентного повіреного на надання послуг відповідно до цього Закону;
- б) призупинення членства патентного повіреного в органах Палати.

Однак, тимчасове відсторонення від діяльності патентного повіреного не поширюється на відповідальність патентного повіреного, у тому числі відповідальність за дис-

циплінарний проступок, який він здійснив під час тимчасового відсторонення від цієї діяльності.

Якщо обставини тимчасового відсторонення від діяльності патентного повіреного анульовано, Палата повинна негайно відновити повноваження патентного повіреного.

Згідно із статтею 39 Закону Словацької республіки про патентних повірених за дисциплінарне правопорушення на патентного повіреного може бути накладено такі дисциплінарні стягнення:

- а) письмова догана;
- б) публічна догана;
- в) штраф, що складає двадцять мінімальних місячних заробітних плат згідно із спеціальними законами. Штраф перераховується на користь Палати;
- г) відсторонення від діяльності (від шести місяців до трьох років);
- д) виключення з Реєстру.

За дисциплінарне правопорушення на асистента (патентного повіреного) може бути накладено такі дисциплінарні стягнення:

- а) письмова догана;
- б) публічна догана;
- в) штраф, що складає двадцять мінімальних місячних заробітних плат згідно із спеціальними законами. Штраф перераховується на користь Палати;
- г) виключення з Реєстру асистентів.

Відповідальність за дисциплінарне правопорушення оцінюється відповідно до кодексів, що є чинними на час, коли було скоєно правопорушення.

Дисциплінарна комісія враховує зокрема, обсяг та характер порушеного зобов'язання, спосіб здійснення, його наслідки та рівень провини.

Дисциплінарна комісія може утриматись від накладення дисциплінарного стягнення за дисциплінарне правопорушення, якщо під час розгляду дисциплінарного правопорушення було обґрунтовано доведено незначну шкоду, метод здійснення та рівень провини щодо порушеного зобов'язання.

Крім того, Законом встановлено порядок дисциплінарних слухань:

- порушення дисциплінарної справи (ст. 40);
- стягнення зборів за розгляд дисциплінарної справи (ст. 41);
- вимоги до письмової копії рішення щодо дисциплінарного правопорушення (ст. 42);
- оскарження рішення Дисциплінарної комісії (ст. 43);
- терміни виконання рішення про накладення дисциплінарного стягнення (ст. 44);
- терміни, коли патентний повірений або асистент вважаються такими, щодо яких не застосовували дисциплінарне стягнення (ст. 45);
- відновлення дисциплінарної справи (ст. 46).

Положення Закону Словацької республіки про патентних повірених, на наш погляд, доцільно враховувати при розробці відповідного українського закону.

Положення щодо притягнення патентних повірених до дисциплінарної відповідальності передбачено і в законодавствах інших країн, зокрема, в Законі Угорщини "Про патентних повірених" (1995 рік), Законі Польщі "Про патентних агентів" (09.01.1993 р.), Законі Чеської республіки "Про патентних агентів" (17.03.1991 р.).

Таким чином, у випадку розроблення проекту Закону України про патентних повірених, слід враховувати досвід інших країн у цій сфері, зокрема, Російської Федерації та Словацької республіки.

За умови розробки і прийняття відповідного Закону доцільно встановити, що патентний повірений може припинити свою діяльність за власною ініціативою, подавши відповідну заяву до уповноваженого державного органу. В інших випадках статус патентного повіреного припиняється за рішенням Апеляційної комісії у разі:

- втрати громадянства України або виїзду патентного повіреного на постійне проживання за межі України;
- винесення щодо патентного повіреного обвинувального вироку суду, що набрав законної сили;
- винесення рішення суду, що набрало законної сили, про обмеження дієздатності патентного повіреного, визнання його недієздатним або безвісно відсутнім, оголошення його померлим;
- анулювання Свідоцтва як застосування дисциплінарно-

го стягнення;

- смерті патентного повіреного.

Про припинення статусу патентного повіреного Установа (урядовий орган державного управління, що діє у складі центрального органу виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності) здійснює офіційну публікацію у своєму бюлетені.

У разі припинення статусу патентного повіреного він зобов'язаний негайно проінформувати всіх своїх довіритель та інших зацікавлених осіб про такий факт та вжити негайних заходів щодо забезпечення інтересів довіритель.

Спадкоємець (спадкоємці) патентного повіреного зобов'язаний (зобов'язані) повідомити довірителя (довіритель) про смерть патентного повіреного.

Крім того, пропонується встановити наступні повноваження Апеляційної комісії:

1) розгляд:

скарг будь-яких осіб, у тому числі працівників державної системи правової охорони інтелектуальної власності, щодо неналежного виконання патентними повіреними їх професійних обов'язків, про невідповідність їх поведінки вимогам ділового етикету, про надання ними документів, що містять неправдиві або недостовірні відомості;

2) винесення рішення про:

- притягнення патентний повірений до адміністративної відповідальності;
- відмову у задоволенні скарги;

3) здійснення контролю за додержанням патентними повіреними зобов'язань, що випливають з договорів, та нормативно-правових актів України у сфері правової охорони інтелектуальної власності;

4) виявлення причини та умов, що сприяли вчиненню патентними повіреними адміністративних правопорушень, виконанню своїх обов'язків на низькому професійному рівні та розроблення рекомендацій стосовно заходів щодо усунення цих причин і умов;

5) участь в розробці та удосконаленні законодавства з питань надання патентними повіреними послуг у сфері правої охорони інтелектуальної власності;

6) вивчення та узагальнення національної та міжнародної практики з питань надання патентними повіреними послуг у сфері правої охорони інтелектуальної власності;

7) здійснення інших повноважень, що випливають із завдань, покладених на неї.

Для здійснення своїх повноважень Адміністративна комісія має право запитувати і одержувати безоплатно відомості про факти, що стосуються адміністративних правопорушень, виконання патентними повіреними своїх обов'язків на низькому професійному рівні.

За порушення вимог нормативно-правових актів України в сфері інтелектуальної власності, Кодексу професійної етики патентних повірених⁵² відповідним законом про патентних повірених може бути передбачено, що за рішенням Адміністративної комісії до патентного повіреного можуть бути застосовані такі адміністративні стягнення:

- 1) попередження;
- 2) направлення на перепідготовку та переатестацію;
- 3) зупинення дії Свідоцтва;
- 4) анулювання Свідоцтва.

У проекті Закону слід чітко встановити, у яких випадках які стягнення застосовуються.

Крім того, у проекті Закону доцільно ввести таку правову норму: "Якщо протягом трьох років з дня застосування дисциплінарного стягнення у вигляді попередження, направлення на перепідготовку та переатестацію, зупинення дії Свідоцтва патентного повіреного не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення".

1.10. Участь представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) у судових процесах

На жаль, Україна, поряд із Росією, країнами Прибалтики та Казахстаном, є "лідером" у переліку країн із низьким показником захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності. Зростає виробництво та реалізація піратської та кон-

⁵² У разі його розроблення та прийняття.

рафактної продукції, порушуються майнові та немайнові права авторів. І тому судовий захист є ефективним засобом охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності.

Відповідно до ст. 16 Господарського кодексу України будь-яка фізична або юридична особа має право звернутися до суду за захистом своїх майнових або немайнових прав. На теперішній час представники у справах інтелектуальної власності (патентні повірені) мають право представляти інтереси своїх клієнтів у судових процесах. Таке представництво базується на нормі п. 2 Положення про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), в якому зазначено, що патентний повірений представляє інтереси юридичних і фізичних осіб, що стосуються захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності, у судових органах.

Відповідно до законодавства у сфері охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності заявник або його представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений) мають право на оскарження рішення патентного відомства. Таке заперечення подається до Апеляційної палати за умови надання мотивованого заперечення та документа про сплату зборів. Рішення Апеляційної палати може бути також оскаржене заявником або представником у справах інтелектуальної власності (патентним повіреним) у судовому порядку.

Проблема боротьби із правопорушеннями у сфері інтелектуальної власності залишається однією із найскладніших для судового вирішення. Найчастіше фізичні або юридичні особи звертаються за допомогою до представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) у випадках, коли він сам із тих або інших причин не бажає чи не може вести свої справи з набуття та захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності. Особливо це стосується судових спорів.

Необхідно зазначити, що судові справи у сфері інтелектуальної власності є найбільш складними, тому що потребують технічних або природничих знань, а також спеціальних знань із питань правової охорони інтелектуальної власності та юридичних знань. Тобто, тільки фахівець, який

має всі ці знання та досвід у галузі захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності, може успішно здійснити цю процедуру. Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у зв'язку із застосуванням законодавства у сфері інтелектуальної власності.

Судовий захист прав на об'єкти інтелектуальної власності здійснюється у місцевих судах загальної юрисдикції, у місцевих господарських судах, у місцевих адміністративних судах або третейськими судами. Вважаємо, що дуже важливу роль у судовому процесі мають виконувати саме представники у справах інтелектуальної власності (патентні повірені).

Необхідно зазначити, що представництво патентного повіреного у судових органах також базується на дорученні, що видане йому особою-довірителем. У такому дорученні обов'язковою умовою є згадування про те, що патентному повіреному надано право представляти інтереси клієнта в суді, у господарському суді, в адміністративному суді, третейському суді тощо. Робота із захисту прав інтелектуальної власності розпочинається із обговорення ситуації, її правового аналізу, розробки плану дій та його практичної реалізації.

Необхідно зазначити, що документи по справі — це основа будь-якого судочинства. Тому першим кроком патентного повіреного є вивчення документації, на основі якої він повинен провести правовий аналіз ситуації. Слід зауважити, що від точності зазначення назви юридичної або фізичної особи та адреси у правовстановлюючих документах і правильності оформлення кожного документа, що направляється до суду, не в останню чергу залежить результат розгляду справи. Тому для повної уяви про стан проблеми патентний повірений повинен розглянути та проаналізувати всі документи по справі.

У разі необхідності патентний повірений разом із клієнтом допрацьовує доказову базу. Крім того, патентний повірений разом із клієнтом повинні чітко визначити цілі та очікуваний результат, який вони хочуть отримати від судової справи. Основним етапом роботи патентного повіреного є участь у судовому розгляді справи. При цьому йому необхідно оперативно

реагувати на матеріали і докази, які надаються протилежною стороною судового процесу. Після закінчення процесу патентний повірений повинен проконтролювати виконання рішення суду по справі або, за бажанням клієнта, оскаржити рішення у вищестоящій судовій інстанції. Однією із важливих вимог, що ставиться перед патентним повіреним у процесі підготовки та судового розгляду справи клієнта, є збереження конфіденційності щодо заходів, що предбачаються в процесі судового розгляду справи.

Слід зауважити, що відповідно до ст. 112 Цивільного процесуального кодексу України представниками іноземців в судах України можуть бути тільки адвокати, як громадяни України, так і іноземці. Однак, на теперішній час, враховуючи той факт, що представник у справах інтелектуальної власності відповідно до законодавства в сфері охорони інтелектуальної власності має право представляти інтереси клієнта в судових органах, інтереси іноземних осіб дуже часто представляють патентні повірені, що не мають спеціальної юридичної освіти.

Необхідно зазначити, що не у всіх розвинених країнах представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений, патентний агент) має право представляти інтереси свого клієнта щодо захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності у судових органах. Наприклад, у відповідності до національного законодавства Німеччини, правову консультацію мають право надавати тільки адвокати. У справах, пов'язаних із захистом виключних прав на об'єкти інтелектуальної власності, що розглядаються в судових органах інших, ніж Федеральний патентний суд, представляти інтереси клієнтів має право патентний повірений тільки разом із адвокатом. В Японії взагалі патентний повірений повинен бути адвокатом для можливості як здійснення функцій саме патентного повіреного, так і для представництва в судових органах.

За останні роки в багатьох економічно розвинених країнах світу набули популярності вирішення спорів з охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності за допомогою арбітрів або третейських суддів. Судовий захист є важливою частиною завдання по створенню сучасної законо-

давчої бази. В основі третейського вирішення спорів — договірна підсудність сторін.

16 червня 2004 року набув чинності Закон України "Про третейські суди", який надав нову можливість вирішення спорів. Перш за все, компетенція державного суду існує в силу закону, у третейського ж суду вона виникає виключно із волі сторін, хоча і базується, безперечно, на законі. Державний суд при вирішенні справ керується Конституцією, законами України, процесуальними кодексами, третейський суд вирішує спори на підставі Конституції та законів України, інших нормативно-правових актів та міжнародних договорів, учасницею яких є Україна, а також може застосовувати норми права інших держав. У державному суді справу розглядає суддя, який призначається державою, в третейському суді — складом суду, що формується сторонами. Таким чином, третейський суд — це спосіб захисту прав, коли самі сторони, без втручання держави, вирішують свій правовий конфлікт при посередництві незалежної особи. Третейські суди мають свої переваги: суттєво скорочуються строки розгляду справи, сторони мають можливість вибору судді, якому вони довіряють, можливість виконання рішення суду на території іншої країни, можливість мирного врегулювання спорів.

Третейський суд — незалежний орган із розгляду спорів, що створюється за згодою сторін. Сторони можуть вести справи у третейському суді опосередковано або через своїх представників, якими можуть бути патентні повірені. Третейський суд не є державним, але його рішення мають силу державного виконання. Рішення третейського суду за юридичною силою прирівнені до рішень державних судових органів і є обов'язковими для сторін.

Відомими серед таких судів є асоціації та центри з альтернативних форм вирішення спорів із питань інтелектуальної власності серед національних власників Швейцарії, Німеччини, Японії.

Третейські суди засновані та діють і у країнах колишнього СРСР. Особливо дієвими вони є у Російській Федерації, серед юристів та фінансистів. В Україні найбільш

відомими є третейський суд Асоціації українських банків, Третейський суд при Інтернет-асоціації України тощо. Водночас невідома вітчизняна практика розгляду третейськими судами спорів із порушення прав інтелектуальної власності.

Як було зазначено вище, представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений) за дорученням особи-довірителя в змозі звернутися за захистом прав на об'єкти інтелектуальної власності до судових органів, тобто розгляд спорів можна вирішувати саме за допомогою третейського судді (за наявності третейського застереження), який мав би достатні знання та досвід у сфері охорони інтелектуальної власності.

РОЗДІЛ II

УЧАСТЬ ПРЕДСТАВНИКІВ У СПРАВАХ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ (ПАТЕНТНИХ ПОВІРЕНИХ) У ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ

Участь патентних повірених у діяльності професійних суспільних національних і міжнародних організацій, сприяє підвищенню їх професійного рівня та забезпечує налагодження (встановлення) ділових контактів і зв'язків між патентними повіреними різних держав, що розширює коло їх можливостей з надання послуг своїм клієнтам. З цією метою практично у всіх державах світу створені асоціації патентних повірених.

Асоціації патентних повірених (associations of patent agent) являють собою професійні національні, міжнародні, регіональні об'єднання патентних повірених та осіб, пов'язаних з охороною інтелектуальної власності.

Отже, асоціації патентних повірених поділяються на національні, міжнародні, регіональні. Асоціації патентних повірених є, у першу чергу, національними за своїм характером. Вони об'єднують спеціалістів конкретної країни в національну асоціацію. Такі асоціації встановлюють правила професійної поведінки та слідкують за етикою такої поведінки. Вони передбачають покарання або пропонують вжити заходів компетентному державному органу у разі невиконання правил, що встановлені асоціацією.

Більшість національних асоціацій проводять дослідження в сфері інтелектуальної власності з метою удосконалення законодавства в галузі захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності своєї країни. Тому для державних органів є цілком очевидною необхідність знати думку членів цих асоціацій, коли передбачається реформа законодавства. Крім того, представники професійних асоціацій входять до складу офіційних державних комітетів, що створені для

підготовки та перегляду законодавства в сфері інтелектуальної власності. Асоціація є саме тим органом, до якого можуть звернутися треті особи у випадку здійснення її членом неналежних дій.

Міжнародна федерація патентних повірених (FICPI) — організація, учасниками якої є представники понад 80 країн світу, утворена у 1906 році. Федерація має дуже складні вхідні критерії до своїх членів і є лідером на світовому ринку послуг патентних повірених. Представники Федерації присутні і як наглядачі та радники на багатьох національних та міжнародних платформах з метою недопущення зіткнення законодавств різних країн у галузі інтелектуальної власності.

Основними цілями та завданнями FICPI є забезпечення міжнародного співробітництва між приватними повіреними в галузі інтелектуальної власності, сприяння обміну інформацією та укріплення ділових відносин між членами; підтримка гідності її членів і професійних норм приватних патентних повірених у міжнародному масштабі; висловлення думки відносно нових міжнародних і національних правових документів, що стосується даної професії, та відстоювання інтересів своїх членів, зокрема, у відношенні підтримки і укріплення системи охорони інтелектуальної власності та ролі патентних повірених у приватній практиці.

FICPI була заснована в Європі, однак на теперішній час її можна вважати всесвітньою асоціацією. На цей час до федерації входять представники країн Африки, Північної та Південної Америки, Азії, Європи. У багатьох країнах, де не створені національні групи або секції, здійснюється інди-відуальне членство.

Іншою важливою міжнародною асоціацією, до складу якої входять також приватні патентні повірені, є **Міжнародна асоціація із захисту інтелектуальної власності (AIPPI)** — утворена у 1897 році міжнародна некомерційна організація із захисту прав інтелектуальної власності, яка об'єднує практикуючих спеціалістів та власників інтелектуальної власності більш ніж 100 країн світу.

Основними цілями Асоціації є пропагування ролі міжнародної охорони промислової власності; вивчення

існуючих законів з метою прийняття заходів із їх охорони та уніфікації, розробка міжнародних конвенцій щодо охорони промислової власності, розповсюдження публікацій, проведення презентацій і конгресів для обговорення та прийняття резолюцій з актуальних питань промислової власності. AIPPI також має національні групи в усьому світі.

В Європі існує регіональна асоціація спеціалістів у сфері промислової власності, відома як **Союз практикуючих повірених в галузі промислової власності** (раніше вона називалася Союз європейських патентних повірених та інших представників в Європейському патентному відомстві). Заснована вона була у 1961 році. Членами цієї асоціації є близько тисячі практикуючих повірених плюс фахівці, що зайняті в промисловості країн, які брали участь в розробці Європейської патентної конвенції.

Основним завданням Союзу є вивчення проблем, що відносяться до охорони промислової власності та професійної діяльності членів Союзу в Європейському секторі. Союз є приватною організацією, тоді як офіційним органом, що об'єднує всіх повірених, зареєстрованих в переліку, що ведеться Європейським патентним відомством, є **Інститут професійних представників в Європейському патентному відомстві**.

Одним із завдань цього Інституту є сприяння тому, щоб його члени дотримувалися положень Кодексу і Правил професійної поведінки. Кодекс регламентує поведінку та інші види діяльності його членів у тому, що стосується діяльності, яка відноситься до Європейської патентної конвенції, підписаної у Мюнхені у 1973 році.

В Європі існує також асоціація патентознавців, які працюють в компаніях та на підприємствах. **Вона називається Євразійська федерація патентних повірених в промисловості FEMIPR**. Подібна ж асоціація існує в Сполучених Штатах Америки. Вона має назву **Асоціація корпоративних патентних радників**. Аналогічна регіональна асоціація в Азії називається **Азійська асоціація патентних повірених АРАА**, яка поєднує, в основному, патентних повірених Японії і Австралії.

Що стосується окремих країн, то, на наш погляд, найбільш ефективною національною асоціацією є **Асоціація патентних повірених Японії**. Ця Асоціація базується на положеннях Закону про патентних повірених Японії. Метою Асоціації є управління питаннями, що мають відношення до керівництва, зв'язку та контролю її членів для поліпшення та розвитку роботи патентних повірених. Асоціація патентних повірених Японії встановлює зв'язки із своїми колегами з інших країн світу, розробляє права та обов'язки для своїх членів, контролює діяльність та норми професійної поведінки патентних повірених Японії.

Кожного року Асоціація проводить збори та, у разі необхідності, скликає екстренні збори своїх учасників. Вона вправі вирішувати спірні питання між своїми членами, має право на включення та виключення (дискваліфікацію) із свого складу патентних повірених, має право виносити рішення накладання штрафу на особу, яка називає себе патентним повіреним та надає патентні послуги, але не зареєстрована як патентний повірений Японії, що підриває репутацію фахівців.

Крім того, Асоціація створює та веде Реєстр зареєстрованих патентних повірених Японії, до її обов'язків входить контроль за переліком зареєстрованих патентних повірених. Тобто, якщо патентний повірений шкодить репутації фахівців у справах інтелектуальної власності (не має високої кваліфікації або гарної репутації), якщо патентний повірений закінчив свою практичну діяльність в якості патентного повіреного, якщо патентний повірений має дисциплінарне покарання, що анулює його реєстрацію, Асоціація повинна виключити такого члена із переліку зареєстрованих патентних повірених. Крім того, у двох останніх випадках така особа повинна сама, невідкладно, повідомити про це Асоціацію.

Як правило, в кожній країні світу існують національні асоціації патентних повірених. В Україні Асоціація представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) має статус громадської організації. Законодавство про громадські організації складається, зокрема, з

Конституції України, Цивільного кодексу України та Закону України "Про об'єднання громадян".

Відповідно до ст. 36 Конституції України: "Громадяни України мають право на свободу об'єднання у політичні партії та громадські організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів, за винятком обмежень, встановлених законом в інтересах національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей. (...) Ніхто не може бути примушений до вступу в будь-яке об'єднання громадян чи обмежений у правах за належність чи неналежність до політичних партій або громадських організацій. Усі об'єднання громадян рівні перед законом".

Згідно зі статтею ст. 314 Цивільного кодексу України: "Фізичні особи мають право на свободу об'єднання у політичні партії та громадські організації".

Відповідно до ст. 1 Закону України "Про об'єднання громадян" об'єднанням громадян є добровільне громадське формування, створене на основі єдності інтересів для спільної реалізації громадянами своїх прав і свобод.

Об'єднання громадян, незалежно від назви (рух, конгрес, асоціація, фонд, спілка тощо) відповідно до цього Закону визнається політичною партією або громадською організацією.

Атестовані та зареєстровані патентні повірені України створили **Веукраїнську асоціацію представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) (ВАПП)**. Ця асоціація є громадською організацією, яка об'єднує на основі єдності представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) за професійними ознаками для реалізації завдань, що закріплені в Статуті. Асоціація створена на основі рівноправності, добровільності, невтручання у справи її членів, самоврядування, законності, гласності.

ВАПП створено з метою:

- сприяння розвитку патентної системи та правової охорони об'єктів інтелектуальної власності в Україні згідно з чинним законодавством;
- розширення міжнародних зв'язків у сфері правової охо-

рони інтелектуальної власності;

- задоволення та захист соціальних, економічних та професійних інтересів своїх членів.

Основними завданнями ВАПП визначила:

- створення умов для професійного спілкування, обміну досвідом і активної діяльності своїх членів;
- сприяння розвитку інституції патентних повірених України;
- сприяння зростанню професійного рівня патентних повірених;
- сприяння організації інформаційного забезпечення своїх членів у сфері правової охорони інтелектуальної власності;
- вивчення міжнародного досвіду у галузі правової охорони об'єктів інтелектуальної власності, сприяння міжнародному співробітництву та обміну науковою і практичною інформацією з проблем захисту інтелектуальної власності;
- пропаганда та реклама правової охорони інтелектуальної власності;
- сприяння підвищенню рівня професійної підготовки своїх членів та участь у підготовці, навчанні та атестації нових кадрів;
- внесення пропозицій до законодавчих та виконавчих органів влади з питань удосконалення правової охорони інтелектуальної власності, а також участь у підготовці експертних оцінок проектів законодавчих та нормативних актів у галузі охорони інтелектуальної власності;
- взаємодія з Державним департаментом інтелектуальної власності та іншими установами і організаціями в галузі правової охорони інтелектуальної власності;
- підтримка морально-етичних принципів і традицій патентних повірених;
- захист інтересів своїх членів у державних, судових та інших організаціях.

Для вирішення зазначених завдань ВАПП організує та бере безпосередню участь у зустрічах, конференціях, "круглих столах", виставках, у тому числі з іноземними державами, налагоджує прямі зв'язки із вітчизняними та інозем-

ними державними і громадськими організаціями у сфері інтелектуальної власності, створює бази даних для плідного співробітництва, вивчає потреби, наслідки і перспективи досягнень у сфері охорони інтелектуальної власності.

Відповідно до Статуту членами ВАПП можуть бути індивідуальні та колективні члени, які дотримуються вимог Статуту. Відповідно до Статуту індивідуальними членами ВАПП можуть бути громадяни України, які є патентними повіреними, зареєстрованими у Державному реєстрі України, визнають Статут асоціації та беруть участь у реалізації мети та завдань асоціації.

РОЗДІЛ III.

АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВСТВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН ТА ПРАКТИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПАТЕНТНИХ ПОВІРЕНИХ

Аналіз законів Польщі (1993 р.), Словаччини (2004 р.), Угорщини (1995 р.), Чехії (1991 р.), Японії (1921 р.), проекту Федерального Закону Російської Федерації про патентних повірених, законодавства Європейського патентного відомства¹ та Німеччини² показав, що ключовими положення цих законодавчих актів є:

- законодавче закріплення статусу Палати патентних повірених;
- нагляд патентного відомства за діяльністю Палати патентних повірених;
- запровадження обов'язкового страхування цивільної відповідальності патентних повірених;
- встановлення обов'язку патентного повіреного щодо збереження комерційної таємниці;
- врегулювання етичних норм в роботі патентних повірених;
- зобов'язання патентного повіреного прийняти відповідну присягу.

Проаналізуємо необхідність запровадження цих положень в українському законодавстві.

3.1. Палата (Асоціація) патентних повірених (далі — Палата) — громадський орган патентних повірених.

Палата є юридичною особою з обов'язковим членством. Слід зазначити, що Палата увібрала в себе як функції державного органу, так і громадської організації. Палата:

¹ Алексеева О. Регулирование деятельности европейских патентных поверенных // За рубежом. — 2000. — № 3. — С. 12-14.

² Алексеева О. Регулирование деятельности патентных поверенных в Германии // За рубежом. — 1999. — № 5. — Ст. 78-80.

- 1) підпорядковується Міністерству міжнародної торгівлі та промисловості (Японія);
- 2) приймає іспит кандидата в патентні повірені;
- 3) реєструє патентних повірених;
- 4) вилучає патентних повірених з реєстру;
- 5) розробляє правила дисциплінарної відповідальності та кодекс поведінки щодо професії патентного повіреного;
- 6) визначає в правилах мінімальну суму страхування відповідальності патентних повірених;
- 7) повідомляється про заснування об'єднання патентних повірених (товариства) та реєструє офіси патентних повірених (Угорщина);
- 8) видає патентному повіреному сертифікат щодо внесення до реєстру (Словаччина);
- 9) тимчасово відстороняє від здійснення діяльності патентного повіреного (Словаччина);
- 10) застосовує адміністративні (дисциплінарні) заходи до патентних повірених;
- 11) представляє інтереси та охороняє права патентних повірених, контролює виконання обов'язків патентними повіреними та підтримує гарну репутацію професії патентного повіреного;
- 12) бере участь та має право висловити свою думку під час підготовки законодавства, що впливає на діяльність патентних повірених.

Слід зазначити, що функції 1-10 є характерними для державного органу. В Україні на даний час їх виконує Державний департамент інтелектуальної власності (комісія Держдепартаменту України по атестації представників у справах інтелектуальної власності та апеляційна комісія Держдепартаменту України).

Функції 11-12 є характерними для громадської організації. Їх реалізовує громадська організація "Всеукраїнська асоціація представників у справах інтелектуальної власності". Крім того, створена Громадська колегія Державного департаменту інтелектуальної власності також зможе частково реалізовувати зазначені функції.

3.2 Нагляд патентного відомства за діяльністю Палати полягає у перевірці:

- відповідності статуту Палати патентних повірених законодавству;
- відповідності рішень Палати патентних повірених законодавству та статуту Палати (Угорщина).

Вважаємо, що на сьогодні в Україні створення Палати патентних повірених з функціями 1-9, тобто делегування цій Палаті частини державних функцій, є передчасним.

Крім того, при запровадженні Палати з обов'язковим членством необхідно враховувати ч. 4 ст. 36 Конституції України, відповідно до якої ніхто не може бути примушений до вступу в будь-яке об'єднання громадян чи обмежений у правах за належність чи неналежність до політичних партій або громадських організацій.

3.3. Запровадження обов'язкового страхування цивільної відповідальності патентних повірених

Закони про патентних повірених Словаччини, Чехії, Угорщини передбачають обов'язковість страхування цивільної відповідальності патентних повірених.

Введення зазначеної норми до проекту Федерального Закону РФ викликало численні дискусії, які тривають вже 7 років.

Проаналізуємо можливість введення такої норми до українського законодавства.

Статтями 979 та 982 Цивільного кодексу України встановлено, що за договором страхування одна сторона (страховик) зобов'язується у разі настання певної події (страхового випадку) виплатити другій стороні (страхувальникові) або іншій особі, визначеній у договорі, грошову суму (страхову виплату), а страхувальник зобов'язується сплачувати страхові платежі та виконувати інші умови договору.

Істотними умовами договору страхування є предмет договору страхування, страховий випадок, розмір грошової суми, у межах якої страховик зобов'язаний провести виплату у разі настання страхового випадку (страхова сума),

розмір страхового платежу і строки його сплати, строк договору та інші умови, визначені актами цивільного законодавства.

Важливо відмітити, що законом може бути встановлений обов'язок фізичної або юридичної особи бути страховальником життя, здоров'я, майна або відповідальності перед іншими особами за свій рахунок чи за рахунок заінтересованої особи (обов'язкове страхування) (ст. 999 ЦКУ).

Закон України "Про страхування" встановлює, що страхування може бути добровільним або обов'язковим. Обов'язкові види страхування, які запроваджуються законами України, мають бути включені до цього Закону. Забороняється здійснення обов'язкових видів страхування, що не передбачені цим Законом (ст. 5)³.

Тобто законом може бути встановлено обов'язковість страхування відповідальності патентних повірених (з одночасним внесенням змін до Закону України "Про страхування"), однак необхідно визначити:

- що є предметом договору страхування;
- що вважається страховим випадком;
- розмір страхової виплати.

Так, під час обговорення проекту Закону РФ висловлювались думки, що предметом договору страхування є майнові інтереси патентного повіреного, пов'язані з відшкодуванням третій особі шкоди у зв'язку зі здійсненням професійної діяльності.

Страховим випадком, при якому виникає зобов'язання страховика виконати виплату страхового відшкодування⁴, визнається факт настання відповідальності за завдання шкоди життю, здоров'ю, майну третіх осіб у зв'язку з:

- невмисною помилкою під час представлення від імені

³ Закон України "Про страхування" від 7 березня 1996 р. № 85/96-ВР в редакції Закону від 4 жовтня 2001 р. № 2745-III // ВВР, 2002, № 7, ст. 50 (зі змінами).

⁴ Страхове відшкодування — страхова виплата, яка здійснюється страховиком у межах страхової суми за договорами майнового страхування і страхування відповідальності при настанні страхового випадку.

Страхове відшкодування не може перевищувати розміру прямого збитку, якого зазнав страховальник. Непрямі збитки вважаються застрахованими, якщо це передбачено договором страхування. У разі коли страхова сума становить певну частку вартості застрахованого об'єкта, страхове відшкодування виплачується у такій же частці від визначених по страховій події збитків, якщо інше не передбачено умовами страхування (ст. 9 Закону України "Про страхування").

довірителя в патентне відомство документів або іншої інформації, що призвела до:

- невидачі патенту (свідоцтва) на виключні права;
- звуження виключних прав, що охороняються патентом (свідоцтвом);
- невмисним розголошенням відомостей, що стали відомі під час роботи;
- здійсненням будь-якої дії, що суперечить принципам діяльності патентних повірених;
- здійсненням будь-яких інших дій, пов'язаних з професійною відповідальністю патентних повірених, пряма шкода яких може бути відшкодована через суд і які спеціально оговорені в договорі страхування⁵.

Введення обов'язкового страхування цивільної відповідальності патентних повірених ускладнюється також через невелику кількість потенційних страхувальників (на даний час в Україні нараховується 325 патентних повірених). Об'єктивною перешкодою також є неможливість коректно розраховувати страхові суми через важкодоступність та неповноту статистики, що відображає діяльність патентних повірених.

Для цілей цього дослідження доцільно застосувати аналогію закону з метою вивчення актів законодавства, що врегульовують подібні правовідносини. За своєю суттю діяльність патентних повірених є найбільш близькою до адвокатів та суб'єктів оціночної діяльності.

Із цього приводу слід зазначити, що ані Закон України "Про страхування", ані Закон України "Про адвокатуру"⁶ ані Закон України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні"⁷ не встановлюють обов'язковості страхування цивільної відповідальності адвокатів та суб'єктів оціночної діяльності. Натомість Закон України "Про оцінку майна, майнових прав та про-

⁵ Див.: Обязательно ли страхование ответственности патентных поверенных // Патенты и лицензии. — № 5. — 2001. — С. 45—49.

⁶ Закон України "Про адвокатуру" від 19 грудня 1992 р. № 2887-ХІІ // ВВР, 1993, № 9, ст. 62 (зі змінами).

⁷ Закон України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" від 12 липня 2001 р. № 2658-ІІІ // ВВР, 2001, № 47, ст. 251 (зі змінами).

фесійну оціночну діяльність в Україні"⁸ встановлює право суб'єкта оціночної діяльності страхувати свою відповідальність перед третіми особами, пов'язану з оціночною діяльністю.

З огляду на вищенаведене вважаємо, що на даний час в Україні не потрібно запроваджувати обов'язкове страхування цивільної відповідальності патентних повірених.

3.4. Обов'язок патентного повіреного зберігати як комерційну таємницю інформацію стосовно всіх фактів, про які він дізнався у зв'язку з наданням послуг патентного повіреного

Пунктом 16 Положення про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1994 р. № 545 (далі — Положення), встановлено, що патентний повірений зобов'язаний зберігати в таємниці відомості, одержані ним під час здійснення своїх професійних обов'язків, зокрема суть порушених особою, яку він представляє, питань, зміст консультацій, порад, роз'яснень тощо.

У той же час, наприклад, у статті 18 Закону Словаччини "Про патентних повірених" деталізовано зазначений обов'язок: "Патентний повірений може бути позбавлений обов'язку щодо збереження комерційної таємниці тільки клієнтом та після його смерті або правонаступником клієнта".

Зобов'язання щодо збереження комерційної таємниці також має виконувати особа, яку було вилучено із Реєстру, або та особа, яку тимчасово відсторонили від здійснення діяльності патентного повіреного.

Зобов'язання щодо збереження комерційної таємниці не стосується випадку, якщо зобов'язання відповідно до цього Закону стало підставою для умисного злочину або якщо оголошено здійснення умисного злочину.

Патентний повірений не зобов'язаний зберігати комерційну таємницю стосовно особи, якій він надав право щодо здійснення окремих дій як послуг патентного повіре-

⁸ Див.: Возьмемся за руки, друзья, чтобы не пропасть по одиночке // Патенты и лицензии. — 1998. — № 2. — С. 3-4.

ного, якщо ця особа зобов'язана зберігати комерційну таємницю відповідно до спеціальних положень.

Зобов'язання щодо збереження комерційної таємниці не обмежує патентного повіреного в рамках сфери його дій перед судом та іншим органом, якщо предметом слухання є спір між ним та клієнтом або правонаступником.

Зобов'язання щодо збереження комерційної таємниці не обмежує патентного повіреного навіть у дисциплінарному слуханні відповідно до статті 40 (цього Закону) або слуханні щодо заходів проти рішень Палати. Патентний повірений може не оскаржувати зобов'язання стосовно збереження комерційної таємниці у дисциплінарному слуханні навіть перед Головою та членами Ревізійної комісії, які ведуть справу щодо дисциплінарного правопорушення патентного повіреного.

Зобов'язання щодо збереження комерційної таємниці поширюється на:

а) робітників патентного повіреного;

б) членів органів Палати та його співробітників, а також на осіб, які беруть участь у дисциплінарному слуханні, у тому числі Голову та членів Ревізійної комісії, уповноважених підготувати документи щодо слухання про дисциплінарне правопорушення та розглядати, чи відбулось таке правопорушення. Однак це не поширюється на судові слухання у зазначених випадках.

Зобов'язання щодо збереження комерційної таємниці відповідно до спеціальних положень не повинно суперечити цьому Закону".

Вищевикладені правові норми можуть бути взяті за основу під час запровадження на законодавчому рівні обов'язку патентного повіреного щодо збереження комерційної таємниці.

3.5. Врегулювання етичних норм в роботі патентних повірених

Як зазначав російський патентний повірений Городиський М.Л., професія патентного повіреного делікатна, інтелігентна, з нею рахуються в усьому світі. Тому кожно-

му з патентних повірених у своїй роботі необхідно чітко дотримуватись правил ділової етики та порядності.

Неприємно, неприпустимо, коли патентні повірені пишуть листи, у яких так чи інакше можуть зашкодити честі чи репутації колег чи патентного відомства. У цивілізованих країнах такі дії припиняються дуже суворо, з рядів патентних повірених виключають за найменшу провинність, причому іноді на все життя⁹.

Отже, враховуючи досвід зарубіжних країн щодо регулювання діяльності патентних повірених, враховуючи досвід нашої країни стосовно встановлення правил адвокатської етики, вважаємо, що у профільному законі про патентних повірених слід встановити зобов'язання патентним повіреним щодо розроблення та затвердження правил етики патентних повірених. Необхідно, щоб ці правила були узгоджені з Державним департаментом інтелектуальної власності. Контроль за додержанням цих правил покласти на Держдепартамент та відповідні громадські організації (наприклад, на Всеукраїнську асоціацію представників у справах інтелектуальної власності).

Враховуючи досвід США, Японії та європейських країн, у цих правилах слід передбачити, що патентний повірений не повинен мати фінансового інтересу у тій промисловій власності, права на яку він допомагає отримувати¹⁰. Наприклад, у Законі України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" зазначено, що не допускається встановлення у договорі розміру оплати робіт як частки вартості майна, що підлягає оцінці.

3.6. Зобов'язання патентного повіреного прийняти відповідну присягу

Враховуючи положення відповідних законів європейських країн та ряду спеціальних законів України, що регулюють здійснення професійної діяльності (зокрема, Закони

⁹Див.: Возьмемся за руки, друзья, чтобы не пропасть по одиночке // Патенты и лицензии. — 1998. — № 2. — С. 3-4.

¹⁰ Див.: Ревинский О.В. Этические нормы в работе патентных поверенных // Патенты и лицензии. — 2001. — № 6. — Ст. 23.

України "Про адвокатуру", "Про нотаріат" тощо), вважаємо за доцільне запровадити у проекті закону норму щодо прийняття патентним повіреним присяги.

3.7. Питання вартості зарубіжного патентування

У сучасних умовах все більшої уваги приділяють питанням комерційній реалізації розробок у сфері інтелектуальної власності, у тому числі за кордоном, із метою пошуку інвестицій. При цьому необхідним є забезпечення правової охорони розробок у відповідних регіонах, тобто зарубіжне патентування винаходів.

Заявники у більшості випадків не одержують державної підтримки і самостійно несуть витрати, пов'язані із зарубіжним патентуванням.

1. Вартість зарубіжного патентування¹¹

Суми витрат на зарубіжне патентування складаються в основному з трьох складових:

- Першою складовою є оплата офіційних мит, що стягуються патентним відомством відповідної країни. Часто вони утворюються із двох частин: якась частина дій заявника оподатковується митами, що мають статус державних мит і, отже, встановлюваних парламентами або, за їх дорученням, урядами, а інша частина — відомчими патентними митами (тарифами). Для платника це байдуже: важливо, що він зобов'язаний платити відповідні суми, причому, як правило, перед здійсненням процедурних дій.
- Другою складовою витрат на зарубіжне патентування є оплата послуг зарубіжних патентних повірених (патентних агентів). Це пов'язано з тією обставиною, що практично у всіх країнах, що мають розвинену систему охорони промислової власності, іноземці зобов'язані вести справи тільки через зареєстрованих в даній країні патентних повірених. Таким чином, для здійснення

¹¹ Бурак М. Зарубежное патентование как элемент маркетинга научно-технических разработок. ВНИИ государственной патентной экспертизы // <http://www.vuzlib.net/beta3/html>

будь-яких дій в зарубіжному патентному відомстві необхідно перш за все знайти компетентного зарубіжного патентного повіреного (при патентуванні у декількох країнах — декількох повірених), укласти з ним відповідний договір, видати довіреність і передати йому необхідні документи. З урахуванням проблем ведення розрахунків і отримання платежів від нерезидентів зарубіжні повірені часто відмовляються вести справи без попередоплати своїх витрат (включаючи офіційні мита патентним відомствам, оплата яких здійснюється також через патентних повірених).

- До останньої, третьої, складової треба віднести оплату послуг (або найму) фахівців усередині самої країни на підготовку матеріалів заявок відповідно до вимог країн передбачуваного патентування, їх переклад, патентний пошук, а також оплату поштових і телефонних витрат. Відповідні витрати складають від 10 до 30% від суми першої і другої складових; більшій величині відповідає варіант використання послуг відомих консалтингових фірм. Проте в даному випадку мета виправдовує засоби.

Розміри офіційних мит публікуються патентними відомствами в їх бюлетенях; патентні повірені (та їх асоціації) вважають за краще називати вартість лише окремих (частіше рутинних) дій і загальні принципи встановлення інших своїх тарифів, в числі яких:

- час, необхідний на виконання роботи, і відповідна кваліфікація виконавця;
- необхідність, в конкретних обставинах, відмови повіреного від обслуговування інших клієнтів (наприклад, при веденні спірної заявки повірений на період контракту буде вимушений відмовитися від ведення заявок конкурентів клієнта з тієї ж тематики);
- терміновість робіт, що встановлюється клієнтом;
- досвід, репутація повіреного (або бюро повірених);
- тарифи, вживані в інших галузях діяльності до аналогічних робіт (переклад і т.п.).

Загальні витрати істотно розрізняються в різних країнах, залежать від складності патентної заявки, варіанта патентування, кваліфікації повіреного, а часто також від

суб'єктивного відношення до заявки зарубіжного патентного експерта. Практично неможливо точно визначити ці витрати наперед, і може бути зроблена тільки їх імовірнісна оцінка.

Водночас зарубіжне патентування є досить дорогою процедурою. Суто приблизно, для цілей загального планування, можна прийняти вартість патентування одного винаходу в одній країні (від подання заявки до видачі охоронного документа), що дорівнює 3,5 тис. доларів США при значному числі країн патентування. У той же час в таких регіонах, як Західна Європа, Японія і США, ціни патентування можуть у два-три рази перевищувати названу цифру.

ВИСНОВКИ

Ефективність виконання чинного законодавства у сфері охорони інтелектуальної власності значною мірою залежить від рівня патентно-правової підготовки як авторів цієї форми власності, так і спеціалістів, пов'язаних із наданням послуг щодо охорони і використання цих об'єктів. На жаль, багатьом споживачам патентних послуг ще психологічно важко зрозуміти той факт, що саме вони є повноправними власниками своїх творчих доробок і саме від них значною мірою залежить забезпечення своєчасної правової охорони та ефективного використання об'єктів інтелектуальної власності.

Суттєвою проблемою для подальшого розвитку державної системи охорони інтелектуальної власності є недостатня кількість кваліфікованих та працюючих фахівців у цій галузі. Робота патентних повірених, інших спеціалістів, які мають справу із забезпеченням набуття і використання прав на об'єкти інтелектуальної власності, потребує спеціальної юридичної (патентно-правової) і науково-технічної підготовки, їхня діяльність тісно пов'язана із обробкою та дослідженням великого масиву патентної і науково-технічної інформації, більша частина якої надходить і зберігається на сучасних електронних носіях і викладена іноземними мовами. Це потребує відповідної комп'ютерної та мовної підготовки патентних повірених. Наприклад, у Великобританії існує Інститут з підготовки патентних повірених, який був заснований ще у 1882 році. Він став *alma mater* для більш ніж 1730 практикуючих патентних повірених, а всього випускниками цього Інституту, які є спеціалістами з інтелектуальної власності, є більше 3000 осіб.

Крім того, бракує правової обізнаності у сфері охорони інтелектуальної власності як у суб'єктів, які створюють об'єкти промислової власності (науковців, винахідників, конструкторів, технологів, дизайнерів), так і у посадових осіб, відповідальних за використання об'єктів інтелектуальної власності. В Україні майже відсутні фахівці з питань маркетингу інтелектуальної власності.

Необхідно також вирішувати проблему підвищення статусу патентних підрозділів установ та організацій на державному рівні. Так, за ініціативою Національної академії наук у Законі України "Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій" передбачено створення підрозділів з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності в міністерствах, академіях наук, у бюджетних установах. Та прийнято відповідну постанову Кабінету Міністрів України¹.

Професійним представникам у справах інтелектуальної власності — патентним повіреним, яких зареєстровано в Україні більше трьохсот, віддана важлива роль у питаннях правової охорони та захисту інтелектуальної власності. Відповідно до Положення про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених): "Державний департамент інтелектуальної власності забезпечує публікацію відомостей про патентних повірених, внесених до Державного реєстру, в офіційному бюлетені "Промислова власність". Однак Державний реєстр представників у справах інтелектуальної власності містить невідповідні відомості. Деякі з патентних повірених вже давно виїхали за межі нашої держави і лише іноді відвідують Україну, однак і досі вважаються патентними повіреними.

Відповідно до Положення про представників у справах інтелектуальної власності тільки резиденти України мають право представництва перед Державним патентним відомством України. Тому необхідно врегулювати питання щодо проблеми ведення та періодичного перегляду реєстра патентних повірених. При цьому необхідно жорстко дотримуватися вимог щодо освітнього рівня в галузі технологій при ухваленні рішення про внесення в реєстр із зазначенням відповідних даних.

Необхідно вирішити проблему взаємодії представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) із Державним департаментом інтелектуальної власності. Мова йде про зареєстрованих патентних повірених, обов'язками

¹ Постанова Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2007 р. № 995 "Деякі питання реалізації Закону України "Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій".

яких є відповідальність за професіоналізм своєї діяльності у рамках оформлення заявок на об'єкти інтелектуальної власності, а також за представництво інтересів споживачів патентних послуг перед Державним департаментом інтелектуальної власності та його структурними одиницями і підрозділами. Відсутність юридичного статусу патентних повірених позбавляє можливості заявляти про їх права та обов'язки перед державою та суспільством.

Можливо, у нормативно-правових актах необхідно закріпити необов'язкове, але бажане страхування професійної діяльності представників у справах інтелектуальної власності, що дозволить посилити захищеність споживачів патентних послуг. Таке страхування буде здійснюватися за бажанням клієнта та оплачуватиметься ним.

Необхідно законодавчо закріпити представництво представників у справах інтелектуальної власності в судових органах усіх рівнів. Спеціалізація, яку може отримати кандидат у патентні повірені, — "юридичні послуги у справах інтелектуальної власності" — не дає достатніх підстав для такого представництва. На цей час в Україні створені та діють декілька громадських організацій, діяльність яких пов'язана із правовою охороною інтелектуальної власності. Це — Всеукраїнська асоціація інтелектуальної власності, Всеукраїнська асоціація патентних повірених, Українська асоціація власників товарних знаків тощо. На базі цих організацій можливо створити третейський суд із питань охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності, де безпосередню участь братимуть представники у справах інтелектуальної власності (патентні повірені).

У відповідності до Положення представники у справах інтелектуальної власності (патентні повірені) мають обов'язки, які повинні непорушно дотримуватися: "Патентний повірений зобов'язаний сумлінно виконувати свої обов'язки і додержуватися вимог законодавства, захищати інтереси особи, яку він представляє. Патентний повірений зобов'язаний зберігати в таємниці відомості, одержані ним під час здійснення своїх професійних обов'язків (...). Патентний повірений зобов'язаний відмовитися від надання своїх послуг або припинити їх надання, якщо вони можуть бути ви-

користані у справі, в якій він вже представляв або консультував іншу особу з протилежними інтересами і конфлікт не був вирішений". За порушення цих умов до патентного повіреного на підставі рішення Державного департаменту інтелектуальної власності можуть бути застосовані наступні заходи — попередження, зупинення дії свідоцтва про право займатися діяльністю патентного повіреного строком до одного року та скасування свідоцтва. Ці заходи є лише дисциплінарними. Але для підвищення відповідальності патентних повірених, можливо необхідно ще додати положення про накладання штрафних санкцій, які дуже поширені у зарубіжних країнах.

Крім того, необхідно зазначити, що в зв'язку із постійними змінами у законодавчій базі патентні повірені повинні постійно "тримати руку на пульсі". Без знання законів у всіх галузях господарства неможливо професійно надавати і патентні послуги. Наприклад, у Республіці Таджикистан Положення про патентних повірених передбачає, що свідоцтво представнику у справах інтелектуальної власності видається строком на два роки, після чого патентний повірений повинен підтвердити свою кваліфікацію шляхом складання іспитів.

Отже, необхідно вирішити проблеми кваліфікації, у тому числі стосовно кваліфікаційних іспитів, набуття знань у галузі технологій, підтримання та періодичного підвищення рівня кваліфікації патентних повірених. Доцільним, на наш погляд, є опублікування відомостей про кандидатів на складання іспитів та їх результатів, а також основні дані про підготовку у галузі технологій пошукувачів. Необхідним є закріплення обов'язковості періодичної звітності, надання певної інформації про діяльність, що підтверджує рівень кваліфікації, чи, можливо, і переатестації.

Необхідно посилити вимоги до професійного ставлення патентних повірених до клієнта, а також підвищити рівень морально-етичних норм ставлення до клієнта та своїх колег.

У зв'язку із наявністю проблеми дефіциту досвідчених фахівців у галузі та відповідно — похідної проблеми суміщення права патентного повіреного на представництво

та права надавати експертні висновки, вважаємо, що відповідне право представників у справах інтелектуальної власності на експертну діяльність має бути нормативно закріплено за останніми за умови наявності відповідної спеціальної підготовки та атестації відповідно до процедур, закріплених законодавством.

Необхідно вирішити і проблему інформаційного забезпечення діяльності патентних повірених, а також визначення статусу запиту патентного повіреного до установ і організацій з питань інтелектуальної власності, прирівнявши статус такого запиту до рівня адвокатського запиту.

Доцільним є і розгляд питання про можливість введення статусу агента із товарних знаків та промислових зразків для атестації представників з питань інтелектуальної власності, які не мають освіти в галузі технологій та\чи відповідної кваліфікації для атестації як патентного повіреного.

На сучасному етапі розвитку патентної системи постає необхідність розробки і прийняття в Україні спеціального закону, який врегулював би правовий статус патентних повірених. У ньому доцільно врахувати норми чинного Положення про представників у справах інтелектуальної власності, положення Статуту ВАПП, включаючи положення та норми професійної та особистої етики патентних повірених.

Водночас при розробці проекту закону вважаємо за необхідне провести анкетування усіх патентних повірених з метою з'ясування наступних питань:

- 1) чи потрібний патентним повіреним спеціальний закон, що регулюватиме їхню діяльність?;
- 2) яку допомогу вони можуть надати для його прийняття (участь у робочій групі тощо)?;
- 3) які положення у цьому законі є для них ключовими?;
- 4) з якими нововведеннями вони не погодяться ні за яких обставин?

Разом з тим вважаємо, що необхідність у прийнятті спеціального закону викликана як констатацією того факту, що в Україні уже відбулося становлення інституту патентних повірених, так і те, що і досі відсутнім є спеціальний закон, а підзаконні акти, і тим більше Статут

Асоціації патентних повірених (яка є громадською (добровільною) організацією), не вирішують організаційно-правові проблеми. Крім того, у рамках майбутнього Закону про патентних повірених варто розглянути і питання професійної етики представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених). Наприклад, в Японії діяльність патентних повірених, які обов'язково повинні бути членами Асоціації патентних повірених, підпорядковується Закону про патентних повірених, який гарантує придатність їх до роботи, надійний захист прав на об'єкти інтелектуальної власності, сприяння розвитку економіки і промисловості.

Звичайно, прийняття Закону про патентних повірених водночас не змінить ситуацію із вирішенням проблем, що постали перед спільнотою та патентними повіреними, і необхідні будуть роки для його удосконалення. Однак необхідно закладати правову та організаційну базу зараз, щоб через певний час мати нове відношення вітчизняних підприємців, суддів, патентних повірених до інтелектуальної власності та її розуміння.

ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Витяг)

(Відомості Верховної Ради
(ВВР), 2003, № № 40-44, ст.356)
Закон, Кодекс від 16.01.2003 № 435-IV

Глава 17

ПРЕДСТАВНИЦТВО

Стаття 237. Поняття та підстави представництва

1. Представництвом є правовідношення, в якому одна сторона (представник) зобов'язана або має право вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє.

2. Не є представником особа, яка хоч і діє в чужих інтересах, але від власного імені, а також особа, уповноважена на ведення переговорів щодо можливих у майбутньому правочинів.

3. Представництво виникає на підставі договору, закону, акта органу юридичної особи та з інших підстав, встановлених актами цивільного законодавства.

Стаття 238. Правочини, які може вчиняти представник

1. Представник може бути уповноважений на вчинення лише тих правочинів, право на вчинення яких має особа, яку він представляє.

2. Представник не може вчиняти правочин, який відповідно до його змісту може бути вчинений лише особисто тією особою, яку він представляє.

3. Представник не може вчиняти правочин від імені особи, яку він представляє, у своїх інтересах або в інтересах іншої особи, представником якої він одночасно є, за винятком комерційного представництва, а також щодо інших осіб, встановлених законом.

Стаття 239. Правові наслідки вчинення правочину представником

1. Правочин, вчинений представником, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки особи, яку він представляє.

Стаття 240. Передоручення

1. Представник зобов'язаний вчиняти правочин за наданими йому повноваженнями особисто. Він може передати своє повноваження частково або в повному обсязі іншій особі, якщо це встановлено договором або законом між особою, яку представляють, і представником, або якщо представник був вимушений до цього з метою охорони інтересів особи, яку він представляє.

2. Представник, який передав своє повноваження іншій особі, повинен повідомити про це особу, яку він представляє, та надати їй необхідні відомості про особу, якій передані відповідні повноваження (замісника). Невиконання цього обов'язку покладає на особу, яка передала повноваження, відповідальність за дії замісника як за свої власні.

3. Правочин, вчинений замісником, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки особи, яку він представляє.

Стаття 241. Вчинення правочинів з перевищенням повноважень

1. Правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення правочину цією особою. Правочин вважається схваленим зокрема у разі, якщо особа, яку він представляє, вчинила дії, що свідчать про прийняття його до виконання.

2. Наступне схвалення правочину особою, яку представляють, створює, змінює і припиняє цивільні права та обов'язки з моменту вчинення цього правочину.

Стаття 242. Представництво за законом

1. Батьки (усиновлювачі) є законними представниками

своїх малолітніх та неповнолітніх дітей.

2. Опікун є законним представником малолітньої особи та фізичної особи, визнаної недієздатною.

3. Законним представником у випадках, встановлених законом, може бути інша особа.

Стаття 243. Комерційне представництво

1. Комерційним представником є особа, яка постійно та самостійно виступає представником підприємців при укладенні ними договорів у сфері підприємницької діяльності.

2. Комерційне представництво одночасно кількох сторін правочину допускається за згодою цих сторін та в інших випадках, встановлених законом.

3. Повноваження комерційного представника можуть бути підтвержені письмовим договором між ним та особою, яку він представляє, або довіреністю.

4. Особливості комерційного представництва в окремих сферах підприємницької діяльності встановлюються законом.

Стаття 244. Представництво за довіреністю

1. Представництво, яке ґрунтується на договорі, може здійснюватися за довіреністю.

2. Представництво за довіреністю може ґрунтуватися на акті органу юридичної особи.

3. Довіреністю є письмовий документ, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами.

Довіреність на вчинення правочину представником може бути надана особою, яку представляють (довірителем), безпосередньо третій особі.

Стаття 245. Форма довіреності

1. Форма довіреності повинна відповідати формі, в якій відповідно до закону має вчинятися правочин.

2. Довіреність, що видається у порядку передоручення, підлягає нотаріальному посвідченню, крім випадків, встановлених частиною четвертою цієї статті.

3. Довіреність військовослужбовця або іншої особи, яка

перебуває на лікуванні у госпіталі, санаторії та іншому військово-лікувальному закладі, може бути посвідчена начальником цього закладу, його заступником з медичної частини, старшим або черговим лікарем.

Довіреність військовослужбовця, а в пунктах дислокації військової частини, з'єднання, установи, військово-навчального закладу, де немає нотаріуса чи органу, що вчиняє нотаріальні дії, а також довіреність робітника, службовця, члена їхніх сімей і члена сім'ї військовослужбовця може бути посвідчена командиром (начальником) цих частини, з'єднання, установи або закладу.

Довіреність особи, яка перебуває у місці позбавлення волі (слідчому ізоляторі), може бути посвідчена начальником місця позбавлення волі.

Довіреності, посвідчені зазначеними посадовими особами, прирівнюються до нотаріально посвідчених.

4. Довіреність на одержання заробітної плати, стипендії, пенсії, аліментів, інших платежів та поштової кореспонденції (поштових переказів, посилок тощо) може бути посвідчена посадовою особою організації, в якій довіритель працює, навчається, перебуває на стаціонарному лікуванні, або за місцем його проживання.

Стаття 246. Довіреність юридичної особи

1. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами, та скріплюється печаткою цієї юридичної особи.

Стаття 247. Строк довіреності

1. Строк довіреності встановлюється у довіреності. Якщо строк довіреності не встановлений, вона зберігає чинність до припинення її дії.

2. Строк довіреності, виданої в порядку передоручення, не може перевищувати строку основної довіреності, на підставі якої вона видана.

3. Довіреність, у якій не вказана дата її вчинення, є нікчемною.

Стаття 248. Припинення представництва за довіреністю

1. Представництво за довіреністю припиняється у разі:
 - 1) закінчення строку довіреності;
 - 2) скасування довіреності особою, яка її видала;
 - 3) відмови представника від вчинення дій, що були визначені довіреністю;
 - 4) припинення юридичної особи, яка видала довіреність;
 - 5) припинення юридичної особи, якій видана довіреність;
 - 6) смерті особи, яка видала довіреність, оголошення її померлою, визнання її недієздатною або безвісно відсутньою, обмеження її цивільної дієздатності.

У разі смерті особи, яка видала довіреність, представник зберігає своє повноваження за довіреністю для ведення невідкладних справ або таких дій, невиконання яких може призвести до виникнення збитків;
 - 7) смерті особи, якій видана довіреність, оголошення її померлою, визнання її недієздатною або безвісно відсутньою, обмеження її цивільної дієздатності.
2. З припиненням представництва за довіреністю втрачає чинність передоручення.
3. У разі припинення представництва за довіреністю представник зобов'язаний негайно повернути довіреність.

Стаття 249. Скасування довіреності

1. Особа, яка видала довіреність, за винятком безвідкличної довіреності, може в будь-який час скасувати довіреність або передоручення. Відмова від цього права є нікчемною.
2. Особа, яка видала довіреність і згодом скасувала її, повинна негайно повідомити про це представника, а також відомих їй третіх осіб, для представництва перед якими була видана довіреність.
3. Права та обов'язки щодо третіх осіб, що виникли внаслідок вчинення правочину представником до того, як він довідався або міг довідатися про скасування довіреності, зберігають чинність для особи, яка видала довіреність, та її правонаступників. Це правило не застосо-

вується, якщо третя особа знала або могла знати, що дія довіреності припинилася.

4. Законом може бути встановлено право особи видавати безвідкличні довіреності на певний час.

(Стаття 249 із змінами, внесеними згідно із Законом № 980-IV (980-15) від 19.06.2003)

**Стаття 250. Відмова представника від вчинення дій,
які були визначені довіреністю**

1. Представник має право відмовитися від вчинення дій, які були визначені довіреністю.

2. Представник зобов'язаний негайно повідомити особу, яку він представляє, про відмову від вчинення дій, які були визначені довіреністю.

3. Представник не може відмовитися від вчинення дій, які були визначені довіреністю, якщо ці дії були невідкладними або такими, що спрямовані на запобігання завданню збитків особі, яку він представляє, чи іншим особам.

4. Представник відповідає перед особою, яка видала довіреність, за завдані їй збитки у разі недодержання ним вимог, встановлених частинами другою та третьою цієї статті.



КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 10 серпня 1994 р. № 545 Київ

**Про затвердження Положення про представників у
справах інтелектуальної власності (патентних повірених)**

(Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

№ 701 (701-94-п) від 10.10.94

№ 938 (938-97-п) від 27.08.97

№ 996 (996-2001-п) від 09.08.2001

№ 1183 (1183-2002-п) від 19.08.2002)

Відповідно до Законів України "Про охорону прав на сорти рослин" (3116-12), "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (3687-12), "Про охорону прав на промислові зразки" (3688-12) та "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (3689-12) Кабінет Міністрів України

п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Положення про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), що додається.

2. Держпатенту затвердити у місячний термін нормативні документи, необхідні для застосування Положення про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених).

Прем'єр-міністр України

В. МАСОЛ

Міністр Кабінету Міністрів України

В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд.31

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 серпня 1994 р. № 545

ПОЛОЖЕННЯ
про представників у справах інтелектуальної власності
(патентних повірених)

(У тексті Положення та додатках до нього слова "Держпатент", "Держпатент України" і "Голова Держпатенту", "Голова Держпатенту України" в усіх відмінках замінено відповідно словами "Державний департамент інтелектуальної власності" і "Голова Державного департаменту інтелектуальної власності" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 996 (996-2001-п) від 09.08.2001)

Загальна частина

1. Це Положення відповідно до законів України у сфері охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності визначає правовий статус представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) і регулює відносини, пов'язані з набуттям, реалізацією і припиненням права займатися діяльністю патентного повіреного.

Це Положення не поширюється на представників з питань інтелектуальної власності на сорти рослин, які провадять свою діяльність відповідно до Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" (3116-12) та Положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 р. № 1183 (1183-2002-п). (Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1183 (1183-2002-п) від 19.08.2002)

2. Патентний повірений надає фізичним та юридичним особам (далі — особи, які він представляє) допомогу і послуги, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, представляє інтереси зазначених осіб у Дер-

жавному департаменті інтелектуальної власності, а також судових органах, кредитних установах, у відносинах з іншими фізичними та юридичними особами. (Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 996 (996-2001-п) від 09.08.2001)

3. Патентний повірений повинен бути громадянином України, який:

постійно проживає в Україні;

має повну вищу освіту, а також повну вищу освіту в сфері охорони інтелектуальної власності;

має не менш як п'ятирічний досвід практичної роботи у сфері охорони інтелектуальної власності;

склав кваліфікаційні екзамени, пройшов атестацію і одержав свідоцтво на право займатися діяльністю патентного повіреного.

4. Не можуть бути патентними повіреними працівники Державного департаменту інтелектуальної власності, а також особи, яким це заборонено відповідно до законодавства. (Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 996 (996-2001-п) від 09.08.2001)

5. Державний департамент інтелектуальної власності веде Державний реєстр представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених)¹. Патентному повіреному, внесеному до Державного реєстру, присвоюється реєстраційний номер.

Особи, не зареєстровані в Державному реєстрі, не можуть іменувати себе патентними повіреними.

6. Державний департамент інтелектуальної власності забезпечує публікацію відомостей про патентних повірених, внесених до Державного реєстру, в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Зазначені відомості щодо патентного повіреного, який працює за наймом, зобов'язана подавати особа, яка уклала з ним трудовий договір.

7. Патентний повірений має особисту печатку із зазначенням свого прізвища та реєстраційного номера, а також розрахунковий та інші рахунки в установах банків на території України.

¹ Далі — Державний реєстр

8. Патентний повірений діє за дорученням особи, яку він представляє. Це доручення засвідчується договором, довіреністю або іншим документом, що підтверджує його повноваження відповідно до законодавства.

Повноваження патентного повіреного можуть бути засвідчені також шляхом зазначення його прізвища та реєстраційного номера в заявці на видачу охоронного документа на об'єкт промислової власності, якщо заявка підписана заявником.

9. Державний департамент інтелектуальної власності не відповідає за зобов'язаннями патентних повірених.

Права патентного повіреного

10. Патентний повірений є незалежним під час виконання професійних обов'язків і керується у своїй діяльності законодавством та цим Положенням.

11. Патентний повірений має право згідно із законодавством, у межах доручення особи, яку він представляє, виконувати всі пов'язані з цим дії у відносинах з Державним департаментом інтелектуальної власності, а також судовими органами, кредитними установами, іншими фізичними та юридичними особами, зокрема:

- 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.

(Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 996 (996-2001-п) від 09.08.2001)

12. Патентний повірений має право визначати порядок ознайомлення з інформацією, яка є предметом його професійного, ділового та іншого інтересу, включаючи належність її до категорії конфіденційної, та встановлювати для неї систему захисту, якщо інше не обумовлено законодавством та дорученням особи, яку він представляє.

13. Патентний повірений має право за погодженням з особою, яку він представляє, передавати свої повноваження іншому патентному повіреному, якщо інше не передбачено дорученням. Про це він повинен сповістити Державний департамент інтелектуальної власності.

14. Патентний повірений має право займатися своєю діяльністю індивідуально або разом з іншими патентними повіреними, створювати патентні агентства, фірми, бюро, контори тощо з правами юридичної особи, а також працювати за наймом.

Обов'язки патентного повіреного

15. Патентний повірений зобов'язаний сумлінно виконувати свої обов'язки і додержуватися вимог законодавства, захищати інтереси особи, яку він представляє.

16. Патентний повірений зобов'язаний зберігати в таємниці відомості, одержані ним під час здійснення своїх професійних обов'язків, зокрема суть порушених особою, яку він представляє, питань, зміст консультацій, порад, роз'яснень тощо.

17. Патентний повірений зобов'язаний відмовитися від надання своїх послуг або припинити їх надання, якщо вони можуть бути використані у справі, в якій він вже представляв або консультував іншу особу з протилежними інтересами і конфлікт не був вирішений.

Набуття та припинення права займатися діяльністю патентного повіреного

18. Атестацію та реєстрацію патентних повірених здійснює Державний департамент інтелектуальної власності. Для проведення цієї роботи Голова Державного департаменту інтелектуальної власності 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 повірених (далі — кандидати у патентні повірені), до екзаменів та їх атестацію.

Апеляційна комісія розглядає скарги кандидатів у патентні повірені на рішення атестаційної комісії, здійснює контроль за додержанням патентними повіреними вимог законодавства та цього Положення.

19. Атестаційна та апеляційна комісії діють відповідно до положень, які затверджуються головою Державного департаменту інтелектуальної власності. Організаційне забезпечення діяльності цих комісій здійснює Державний департамент інтелектуальної власності.

20. За атестацію кандидатів у патентні повірені вноситься плата, розмір якої визначається Державним департаментом інтелектуальної власності.

21. Кандидат у патентні повірені подає до Державного департаменту інтелектуальної власності заяву про атестацію його як представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного), складену за зразком згідно з додатком № 1, копії документів про освіту, документ про стаж роботи у сфері охорони інтелектуальної власності, документ про внесення плати за атестацію, а також (на розсуд кандидата) інші документи, що характеризують рівень його професійних знань.

22. Кандидат у патентні повірені визначає спеціалізацію майбутньої діяльності, яка враховується атестаційною комісією під час проведення екзамену.

Дані про спеціалізацію патентного повіреного вносяться до Державного реєстру та свідоцтва представника у справах

інтелектуальної власності (патентного повіреного) за зразком згідно з додатком № 2.

23. Особи, які успішно склали екзамени, атестуються як представники у справах інтелектуальної власності (патентні довірені). Відповідне рішення атестаційної комісії затверджує голова Державного департаменту інтелектуальної власності.

24. Особа, яка не склала кваліфікаційних екзаменів, має право складати їх повторно через рік.

25. Рішення атестаційної комісії про відмову громадянину в атестації як патентного повіреного може бути оскаржено в місячний термін до апеляційної комісії Державного департаменту інтелектуальної власності. Апеляційна комісія приймає відповідне рішення в місячний термін з дати одержання скарги.

Рішення апеляційної комісії може бути оскаржено голові Державного департаменту інтелектуальної власності, рішення якого є остаточним.

26. Особа, яка атестована як патентний повірений, подає до Державного департаменту інтелектуальної власності заяву про її реєстрацію у Державному реєстрі та про видачу свідоцтва представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) за зразком згідно з додатком № 3.

Зазначена заява повинна бути подана не пізніше, як за один рік з дати прийняття рішення атестаційною комісією Державного департаменту інтелектуальної власності. Якщо заяву не подано у цей термін, заінтересована особа повинна пройти атестацію повторно.

27. За реєстрацію та видачу свідоцтва представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) сплачується збір, розмір якого визначається Кабінетом Міністрів України.

28. Право займатися діяльністю патентного повіреного виникає з дати внесення патентного повіреного до Державного реєстру.

Порядок ведення Державного реєстру визначається положенням про нього, яке затверджується головою Державного департаменту інтелектуальної власності.

29. За порушення вимог законодавства України у сфері охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності і цього

Положення рішенням Державного департаменту інтелектуальної власності до патентного повіреного можуть бути застосовані такі заходи:

попередження;

зупинення дії свідоцтва представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) про право займатися діяльністю патентного повіреного на період до одного року;

скасування свідоцтва.

30. Свідоцтво представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) може бути скасовано у разі:

клопотання патентного повіреного;

втрати патентним повіреним громадянства України;

виїзду патентного повіреного на постійне місце проживання за межі України;

засудження патентного повіреного за вчинення злочину (після набрання вироком чинності);

обмеження судом дієздатності або визнання патентного повіреного недієздатним;

систематичного або грубого порушення патентним повіреним вимог актів законодавства України про охорону прав на об'єкти інтелектуальної власності та цього Положення.

Скасування свідоцтва тягне за собою припинення права займатися діяльністю патентного повіреного.

Громадські об'єднання патентних повірених

31. Патентні повірені можуть об'єднуватися у громадські організації згідно із законодавством.

(Положення в редакції Постанови КМ № 938 (938-97-п) від 27.08.97)

Додаток № 1
до Положення про представників
у справах інтелектуальної власності
(патентних повірених)

Зразок

Голові Державного
департаменту інтелектуальної
власності України

Заява

Відповідно до Положення про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 1997 р. № 938, прошу атестувати мене як представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного).

Про себе повідомляю:

Прізвище, ім'я, по батькові _____

Громадянство _____

Дата народження _____

Постійне місце проживання _____

Освіта (назва навчальних закладів і рік закінчення) _____

Досвід практичної роботи у сфері охорони інтелектуальної власності: _____

Зміст роботи (із зазначенням підприємства, організації, установи та місця розташування) _____

Документи, що підтверджують стаж роботи

Період роботи початок|закінчення||_____

(у разі потреби — продовження на окремому аркуші)

Знання іноземних мов _____

Спеціалізація діяльності патентного повіреного (бажане підкреслити):

винаходи та корисні моделі; знаки для товарів і послуг; промислові зразки, сорти рослин; юридичні послуги, інше (зазначити) _____

Місце роботи, посада _____

Адреса в межах України для листування, телефон, телекс, факс _____

Відомості про паспорт _____

(серія, номер, коли і ким виданий)

До заяви додаю:

1. Копію (ї) диплома (ів) про вищу освіту на _____ арк.
2. Копію (ї) диплома (свідоцтва) про освіту у сфері правової охорони об'єктів інтелектуальної власності на _____ арк.
3. Витяг із трудової книжки на _____ арк.
4. Письмову інформацію про характер, обсяг та ефективність моєї роботи у сфері охорони об'єктів інтелектуальної власності на _____ арк.
5. Документ про внесення плати за атестацію у розмірі _____ грн.
6. Інші документи (за бажанням кандидата) _____

Дата

Підпис

Додаток № 2
до Положення про представників у
справах інтелектуальної власності
(патентних повірених)

Зразок

Державний герб України
ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ

Свідоцтво

ПРЕДСТАВНИКА У СПРАВАХ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ (ПАТЕНТНОГО ПОВІРЕНОГО)

(прізвище, ім'я, по батькові)

zareestrovaniy(a) у Державному реєстрі представників у
справах інтелектуальної власності (патентних повірених)

" ____ " _____ 199_ р. за № _____

Спеціалізація діяльності представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного):

Голова Державного департаменту
інтелектуальної власності України

М.П.

" ____ " _____ 199_ р.

Додаток № 3
до Положення про представників
у справах інтелектуальної власності
(патентних повірених)

Голові Державного
департаменту інтелектуальної
власності України

Зразок

На підставі рішення атестаційної комісії Державного департаменту інтелектуальної власності України від _____ 199__ р. прошу зареєструвати мене як представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) та видати свідоцтво представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного).

Про себе повідомляю:
Прізвище, ім'я, по батькові _____

Громадянство _____
Дата народження _____
Постійне місце проживання _____
Адреса в межах України для листування, телефон, телекс,
факс _____

Мова (мови), якою (ими) буду вести листування з
іноземними заявниками _____

Місце роботи, посада _____

Спеціалізація діяльності представника у справах
інтелектуальної власності (патентного повіреного):

До заяви додаю:

1. Копію рішення атестаційної комісії Державного департаменту інтелектуальної власності України.
2. Документ про сплату збору за реєстрацію та видачу свідоцтва у розмірі _____ грн.

Дата Підпис _____



ДЕРЖАВНЕ ПАТЕНТНЕ ВІДОМСТВО УКРАЇНИ

ПОЛОЖЕННЯ

№ 95 від 30.08.94 Зареєстровано в Міністерстві м. Київ
юстиції України 21 вересня 1994 р.
№ 224/434

Затверджено
Наказ Держпатенту України
№ 95 30.08.94 р.
(z0222-94)

**Про державний реєстр представників у справах
інтелектуальної власності (патентних повірених)**
(*Із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН
№ 391 (z0575-00) від 16.08.2000)*)

*(У Положенні слова "Управління державних реєстрів
Держпатенту України (далі — Управління)" замінено
словами "Державний департамент інтелектуальної влас-
ності (далі — Департамент), що діє у складі Міністер-
ства освіти і науки України", слова "Держпатент Ук-
раїни" словом "Департамент", слово "Управління" словом
"Департамент" у відповідних відмінках згідно з Наказом
МОН № 391 (z0575-00) від 16.08.2000)*

1. Це Положення регулює порядок ведення Державного реєстру представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) та видачі свідоцтв представникам у справах інтелектуальної власності (патентним повіреним)

2. Державний реєстр України представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) — далі Реєстр — є офіційним документом, призначеним для реєстрації громадян України, які атестовані як представни-

ки у справах інтелектуальної власності (патентні повірені), а також внесення всіх змін стосовно їх реєстрації.

3. Реєстр — це зброшуровані, прошнуровані та скріплені печаткою книги і разом з його копією на магнітних носіях підлягає постійному зберіганню в Державному департаменті інтелектуальної власності (далі — Департамент), що діє у складі Міністерства освіти і науки України.

Здійснення реєстрації та інших дій, пов'язаних з веденням Реєстру, забезпечує Департамент.

4. Реєстрація патентних повірених здійснюється відповідно до Положення про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1994 р. № 545 (545-94-п), на підставі рішення атестаційної комісії про атестацію патентного повіреного та наказу голови Департаменту про внесення патентного повіреного до Державного реєстру.

5. Запис про реєстрацію патентного повіреного у Реєстрі містить такі відомості:

- номер реєстрації, який є номером свідоцтва;
- дата реєстрації патентного повіреного в Реєстрі;
- прізвище, ім'я та по батькові патентного повіреного;
- відомості про постійне місце проживання;
- дата та номер рішення атестаційної комісії;
- дата та номер наказу голови Департаменту про внесення патентного повіреного до Реєстру;
- дані про спеціалізацію діяльності патентного повіреного;
- місце роботи та посада;
- адреса для листування, номери телефонів, телетайпу, факсу.

6. В процесі ведення Реєстру до нього вносяться зміни та доповнення в дані про патентних повірених. Підставою для внесення змін та доповнень до Реєстру є рішення голови Департаменту.

7. Відомості, що відносяться до реєстрації патентних повірених, а також відомості про зміни та доповнення, що занесені до Реєстру, Департамент публікує у своєму офіційному бюлетені.

8. Після внесення до Реєстру відомостей щодо реєстрації патентних повірених Департамент може надати витяг з Реєстру за заявою будь-якої особи. Витяг стосується даних про реєстрацію одного патентного повіреного.

9. Свідоцтво представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) Департамент видає за формою, наведеною у додатку № 2 Положення про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених).

10. Свідоцтво видається особі, яка пройшла атестацію, подала протягом 12 місяців від дати прийняття рішення атестаційною комісією заяву голові Департаменту про реєстрацію та сплатила збір за реєстрацію та видачу свідоцтва.

У разі, коли заяву про реєстрацію не було подано у визначений строк, кандидат у патентні повірені повинен пройти атестацію повторно.



ДЕРЖАВНЕ ПАТЕНТНЕ ВІДОМСТВО УКРАЇНИ

Н А К А З

№ 95 від 30.08.94 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України 21 вересня 1994 р.
vd940830 vn95 № 222/432

**Про затвердження нормативних документів,
необхідних для застосування Положення про
представників у справах інтелектуальної
власності (патентних повірених)**

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
освіти і науки
№ 86 (z0174-02) від 11.02.2002
№ 556 (z1021-06) від 25.07.2006 }

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
10 серпня 1994 р. N 545 (545-94-п) "Про затвердження По-
ложення про представників у справах інтелектуальної влас-
ності (патентних повірених)" **Н А К А З У Ю:**

1. Затвердити:

*{ Абзац другий пункту 1 втратив чинність на підставі
Наказу Міністерства освіти і науки № 556 (z1021-06)
від 25.07.2006 }*

• Положення про апеляційну комісію Держпатенту Ук-
раїни (z0223-04);

• Положення про Державний реєстр представників у
справах інтелектуальної власності (патентних пові-
рених) (z0224-94) (додаються).

2. Першому заступнику голови Держпатенту України
В.М.Лало забезпечити подання цього наказу до Міністерст-
ва юстиції України з метою його державної реєстрації.

Голова Держпатенту України В.Петров

*{ Положення про комісію Державного департаменту
інтелектуальної власності по атестації представників у
справах інтелектуальної власності (патентних повіре-
них) втратило чинність на підставі Наказу Міністерст-
ва освіти і науки № 556 (z1021-06) від 25.07.2006 }*



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

25.07.2006 № 556

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 серпня 2006 р.
за № 1021/12895

**Щодо питань атестації представників
у справах інтелектуальної власності
(патентних повірених)**

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1994 року № 545 (545-94-п) "Про затвердження Положення про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених)" (із змінами)

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Порядок атестації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) (додається).

2. Виключити абзац другий пункту 1 наказу Державного патентного відомства України від 30 серпня 1994 року № 95 (з0222-94) "Про затвердження нормативних документів, необхідних для застосування Положення про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 вересня 1994 року за № 222/432.

3. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про комісію Державного департаменту інтелектуальної власності по атестації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), затверджене наказом Державного патентного відомства України від 30

серпня 1994 року № 95 (з0222-94), зареєстроване в Міністерстві юстиції України 21 вересня 1994 року за № 222/432.

4. Державному департаменту інтелектуальної власності: подати цей наказ в установленому порядку до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію; опублікувати цей наказ після його державної реєстрації в офіційному бюлетені "Промислова власність".

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на голову Державного департаменту інтелектуальної власності Паладія М.В.

Міністр С.М. Ніколаєнко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти
і науки України

25.07.2006 № 556

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України

30 серпня 2006 р.

за № 1021/12895

ПОРЯДОК

атестації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених)

1. Атестація представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) (далі — патентні повірені) здійснюється Державним департаментом інтелектуальної власності (далі — Держдепартамент) відповідно до Положення про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1994 року № 545 (545-94-п) (із змінами) (далі — Положення), та цього Порядку.

Атестацію патентних повірених (далі — Атестація) проводить Атестаційна комісія Держдепартаменту (далі — Атестаційна комісія), яка діє відповідно до Положення про Атестаційну комісію Держдепартаменту, затвердженого відповідним наказом Держдепартаменту.

Атестація передбачає:

складання кваліфікаційних екзаменів;

проведення співбесіди з кандидатами у патентні повірені з урахуванням спеціалізації (спеціалізацій) діяльності, що ними заявлена (заявлені);

прийняття рішення щодо атестації чи відмови в атестації кандидатів у патентні повірені.

2. Для допуску до кваліфікаційних екзаменів кандидат у патентні повірені подає до Держдепартаменту згідно з Положенням (545-94-п) заяву про атестацію його як патентного повіреного (додаток 1 до Положення) (далі — заява).

До заяви, якщо інше не встановлено цим Порядком, додаються:

засвідчені в установленому порядку копія диплома державного зразка про повну вищу освіту та копія диплома державного зразка про повну вищу освіту в сфері охорони інтелектуальної власності;

документи, що підтверджують не менш як 5-річний досвід практичної роботи у сфері охорони інтелектуальної власності (далі — досвід роботи);

інші документи, що додатково характеризують рівень професійних знань кандидата у патентні повірені (за бажанням кандидата);

документ про внесення плати за Атестацію.

3. Документом, що підтверджує досвід роботи, є засвідчений в установленому порядку витяг з трудової книжки (для військовослужбовців — засвідчений в установленому порядку витяг з документа, що встановлює службові обов'язки та підтверджує досвід роботи). Досвід роботи враховується як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом.

4. Відповідальність за достовірність інформації, наведеної в заяві та доданих до неї документах, несе кандидат у патентні повірені.

5. У разі невідповідності заяви та /або документів, що до неї додаються, встановленим вимогам Атестаційна комісія надсилає кандидату у патентні повірені повідомлення про це із пропозицією усунути недоліки.

Відповідь має бути надана кандидатом у патентні повірені протягом двох місяців від дати відправлення повідомлення. Якщо невідповідність документів встановленим вимогам не усунуто в зазначений у цьому пункті строк, документи повертаються кандидату у патентні повірені за місцем проживання або на адресу для листування, зазначену у заяві.

6. На черговому засіданні Атестаційна комісія розглядає подані кандидатами у патентні повірені документи та приймає рішення про допуск чи відмову у допуску кандидата у патентні повірені до кваліфікаційних екзаменів.

У разі, якщо інформація, наведена в поданих документах, потребує уточнення чи викликає сумніви, за рішенням голови Атестаційної комісії на засідання Атестаційної комісії може бути запрошено кандидата у патентні повірені.

Про прийняте рішення стосовно допуску до кваліфікаційних екзаменів кандидати у патентні повірені сповіщаються не пізніше ніж у 14-денний термін з дня прийняття такого рішення.

7. Атестаційна комісія приймає рішення про відмову в допуску кандидата у патентні повірені до кваліфікаційних екзаменів у разі:

якщо він не є громадянином України;

якщо він не має постійного місця проживання в Україні;

якщо він не має чи не зміг підтвердити документально наявність повної вищої освіти та/або повної вищої освіти в сфері охорони інтелектуальної власності;

якщо він не має чи не зміг підтвердити документально не менш як 5-річний досвід практичної роботи в сфері охорони інтелектуальної власності;

якщо він є працівником Держдепартаменту або працівником державного закладу відповідної спеціалізації, що входить до державної системи правової охорони інтелектуальної власності, або особою, якій діяльність патентного повіреного заборонена законодавством;

якщо не закінчився 12-місячний строк від дати прийняття Атестаційною комісією рішення про відмову в атестації кандидата у патентні повірені як патентного повіреного.

Рішення про відмову в допуску кандидата у патентні повірені до кваліфікаційних екзаменів приймається на засіданні Атестаційної комісії та оформлюється протоколом, виписка з якого направляється кандидату у патентні повірені протягом двох тижнів від дати засідання Атестаційної комісії.

Кандидат у патентні повірені, якого не допущено до кваліфікаційних екзаменів, після усунення причини відмови може повторно подати документи до Держдепартаменту.

8. Не пізніше ніж за два тижні до початку проведення кваліфікаційних екзаменів Атестаційна комісія надсилає кандидатам у патентні повірені, які допущені до кваліфікаційних екзаменів, повідомлення про час і місце їх проведення.

9. Кандидати у патентні повірені здають кваліфікаційні екзамени у порядку, затвердженому Атестаційною комісією.

Кваліфікаційні екзамени проводяться у вищому навчальному закладі, визначеному Держдепартаментом. Такий вищий навчальний заклад повинен мати ліцензію на право провадження освітньої діяльності, пов'язаної з підготовкою та підвищенням кваліфікації спеціалістів за спеціальністю "Інтелектуальна власність", та мати відповідну матеріально-технічну базу для проведення таких кваліфікаційних екзаменів (далі — Навчальний заклад).

Кваліфікаційні екзамени проводяться не рідше одного разу на рік.

Кандидат у патентні повірені допускається до кваліфікаційних екзаменів за наявності паспорта громадянина України або іншого документа, що його замінює.

Кандидат у патентні повірені, який без поважних причин не з'явився на кваліфікаційні екзамени, не атестується за всіма заявленими спеціалізаціями.

10. Кваліфікаційні екзамени оцінюються за бальною системою. Суму балів кваліфікаційних екзаменів, яку необхідно набрати кандидату у патентні повірені для допуску до співбесіди загалом та за кожною із заявлених спеціалізацій окремо, визначає Атестаційна комісія.

11. Екзаменаційна комісія утворюється у складі голови екзаменаційної комісії, заступника голови екзаменаційної комісії та її членів, один з яких виконує обов'язки секретаря екзаменаційної комісії.

Головою екзаменаційної комісії є за посадою голова Атестаційної комісії або його заступник. До складу екзаменаційної комісії можуть входити представники державної системи правової охорони інтелектуальної власності, видатні науковці, які працюють у сфері інтелектуальної власності, та патентні повірені.

12. Екзаменаційна комісія:

здійснює організаційну та технічну підготовку до проведення кваліфікаційних екзаменів;

проводить кваліфікаційні екзамени кандидатів у патентні повірені;

забезпечує дотримання правил проведення кваліфікаційних екзаменів;

розглядає, затверджує та оформлює результати кваліфікаційних екзаменів;

вносить Атестаційній комісії пропозиції щодо удосконалення порядку проведення кваліфікаційних екзаменів.

13. Екзаменаційною комісією за результатами кваліфікаційних екзаменів складається протокол, який передається до Атестаційної комісії.

Протокол за результатами кваліфікаційних екзаменів складається у двох примірниках, які підписуються всіма членами екзаменаційної комісії, засвідчуються підписом Голови екзаменаційної комісії та печаткою Навчального закладу. Перший примірник передається до Атестаційної комісії, другий — залишається у Навчальному закладі і зберігається протягом 10 років від дати проведення кваліфікаційних екзаменів.

14. Атестаційна комісія на своєму засіданні розглядає результати кваліфікаційних екзаменів. За результатами розгляду:

кандидати у патентні повірені, які на кваліфікаційних екзаменах набрали кількість балів, встановлену Атестаційною комісією як достатню для підтвердження кваліфікації загалом та за певними заявленими спеціалізаціями, вважаються такими, які склали кваліфікаційні екзамени у повному обсязі;

кандидати у патентні повірені, які на кваліфікаційних екзаменах не набрали загальну кількість балів, встановлену Атестаційною комісією як достатню для підтвердження кваліфікації у сфері інтелектуальної власності, вважаються такими, які не склали кваліфікаційні екзамени;

кандидати у патентні повірені, які на кваліфікаційних екзаменах не набрали кількість балів, установлену Атестаційною комісією як достатню для підтвердження

кваліфікації за певною заявленою спеціалізацією, вважаються такими, які не склали кваліфікаційні экзамени з цієї спеціалізації.

15. Кандидати у патентні повірені, які склали кваліфікаційні экзамени в повному обсязі, допускаються до співбесіди за усіма заявленими спеціалізаціями.

Кандидати у патентні повірені, які не склали кваліфікаційні экзамени, до співбесіди не допускаються і як патентні повірені не атестуються.

Кандидати у патентні повірені, які не склали кваліфікаційні экзамени із заявленої спеціалізації у сфері інтелектуальної власності, не атестуються за цією спеціалізацією та допускаються до співбесіди за іншими заявленими спеціалізаціями.

16. Співбесіда проводиться Атестаційною комісією з кожним з кандидатів у патентні повірені особисто. Кандидат у патентні повірені, який без поважних причин не з'явився на співбесіду, як патентний повірений не атестується.

17. За підсумками співбесіди щодо кожного з кандидатів у патентні повірені Атестаційна комісія приймає рішення про:

атестацію кандидата як патентного повіреного за якою заявленою ним спеціалізацією;

атестацію кандидата як патентного повіреного за деякими заявленими ним спеціалізаціями та відмову в атестації кандидата як патентного повіреного за іншими заявленими ним спеціалізаціями;

відмову в атестації кандидата як патентного повіреного за всіма заявленими ним спеціалізаціями.

18. Рішення Атестаційної комісії, прийняті відповідно до пункту 17 цього Порядку, затверджуються головою Департаменту.

19. Якщо кандидату у патентні повірені було відмовлено у допуску до співбесіди за деякими заявленими спеціалізаціями або він не пройшов співбесіду за однією або кількома заявленими ним спеціалізаціями, його не атестують за цією спеціалізацією (цими спеціалізаціями).

Кандидат у патентні повірені, якого не було атестовано через неявку на кваліфікаційні екзамени чи співбесіду без поважних причин, через нескладання кваліфікаційних екзаменів (загалом чи за певною заявленою спеціалізацією), має право атестуватися за заявленою спеціалізацією (заявленими спеціалізаціями) через 12 місяців, що відраховуються від дати прийняття відповідного рішення Атестаційною комісією відповідно до цього Порядку. При цьому кандидат у патентні повірені повторно подає заяву про атестацію його як патентного повіреного без додавання документів, що зазначені у пункті 2 цього Порядку.

20. Рішення Атестаційної комісії про відмову в атестації за всіма або деякими заявленими кандидатом у патентні повірені спеціалізаціями можуть бути оскаржені ним в Апеляційній комісії Держдепартаменту (далі — Апеляційна комісія) у місячний строк, що відраховується від дати прийняття відповідного рішення Атестаційною комісією.

Рішення Апеляційної комісії про відмову у задоволенні скарги може бути оскаржено кандидатом у патентні повірені до голови Держдепартаменту. Скаргу на рішення Апеляційної комісії до голови Держдепартаменту може бути подано протягом місяця з дня отримання кандидатом у патентні повірені рішення Апеляційної комісії.

Рішення Атестаційної комісії, Апеляційної комісії та голови Держдепартаменту, прийняті відповідно до цього Порядку, можуть бути оскаржені кандидатом у патентні повірені в суді у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Заступник голови
Державного департаменту
інтелектуальної власності В.С. Дмитришин

ПОЛОЖЕНИЕ

о евразийских патентных поверенных

Утверждаю
Президент
Евразийского патентного ведомства
В. И. Блинников
5 декабря 1995 года

1. Общие положения

1) Для целей настоящего Положения о евразийских патентных поверенных (далее — Положение) нижеследующие понятия означают:

"Конвенция" — Евразийская патентная конвенция, подписанная 9 сентября 1994 года в г. Москве;

"Организация" — Евразийская патентная организация согласно статье 2 (1) Конвенции;

"Евразийское ведомство" — Евразийское патентное ведомство согласно статье 2 (3) Конвенции;

"Договаривающееся государство" — государство - участник Конвенции;

"Президент Евразийского ведомства" — высшее должностное лицо Организации в соответствии со статьей 2 (4) Конвенции, назначенный согласно статье 3 (3) "iii" Конвенции;

"Национальное ведомство" — национальное патентное ведомство Договаривающегося государства согласно статье 15 (1) "ii" Конвенции;

"Евразийский патентный поверенный" — лицо, имеющее право представительства перед Евразийским ведомством.

2) Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с профессиональной деятельностью евразийских патентных поверенных, представляющих интересы заявителей и патентовладельцев в области охраны прав на изобретения перед Евразийским ведомством.

Согласно статье 15 (12) Конвенции в качестве евразийского патентного поверенного может быть аттестовано и зарегистрировано в Евразийском ведомстве любое лицо, имеющее право представительства перед национальным ведом-

ством Договаривающегося государства в области охраны прав на изобретения.

3) Евразийский патентный поверенный должен владеть русским языком, обладать знанием Конвенции и иных нормативных актов Организации, международных договоров и соглашений, а также национальных законодательств Договаривающихся государств в той мере, в какой они необходимы для процедуры Евразийского ведомства, и соответствующими навыками их практического применения, подтвержденными результатами квалификационного экзамена.

4) Должностные лица и служащие Евразийского ведомства и национальных ведомств не могут быть аттестованы и зарегистрированы в качестве евразийских патентных поверенных.

5) Евразийский патентный поверенный имеет право представлять любое лицо, заключившее с ним договор поручения или иной договор аналогичного содержания в соответствии с национальным законодательством Договаривающегося государства.

Полномочия евразийского патентного поверенного на ведение дела подтверждаются доверенностью. Доверенность на представительство перед Евразийским ведомством выдается евразийскому патентному поверенному доверителем в простой письменной форме и не требует нотариального заверения.

Доверенность подается вместе с евразийской заявкой или в течение двух месяцев с даты подачи евразийской заявки.

6) Информация, которую евразийский патентный поверенный получает от доверителя в связи с выполнением его поручения, признается конфиденциальной, если иное специально не указано доверителем или не следует явным образом из его действий.

Евразийский патентный поверенный не вправе принять поручение в случаях, если он по делу, являющемуся предметом поручения, представлял или консультировал лиц, интересы которых явно противоречат интересам лица, обратившегося с просьбой о ведении дела, или принимал иное участие в его рассмотрении, а также в случае рассмотрения дела должностным лицом, с которым патентный поверенный состоит в родственных отношениях.

7) Любое лицо, зарегистрированное в качестве патентного поверенного национальным ведомством Договаривающегося государства, может быть зарегистрировано Евразийским ведомством в качестве евразийского патентного поверенного без сдачи им квалификационного экзамена при условии подачи заявления (Приложение 1) и оплаты установленного сбора не позднее 31 декабря 1996 года.

К заявлению прилагаются заверенная копия документа, подтверждающего регистрацию этого лица в качестве патентного поверенного в национальном ведомстве Договаривающегося государства, и квитанция об оплате установленного сбора за регистрацию.

8) Любое лицо, зарегистрированное в качестве патентного поверенного национальным ведомством Договаривающегося государства, для которого Конвенция вступает в силу после 31 декабря 1996 года, может быть зарегистрировано в качестве евразийского патентного поверенного на условиях, изложенных в пункте 1 (7) настоящего Положения, в течение года с даты вступления Конвенции в силу в отношении этого государства.

9) Евразийский патентный поверенный, зарегистрированный в соответствии с пунктами 1 (7) и 1 (8) настоящего Положения, подлежит переаттестации через один год с даты его регистрации на общих основаниях, указанных в пунктах 1 (3) и 2 настоящего Положения.

10) Регистрация евразийского патентного поверенного производится в Реестре евразийских патентных поверенных (далее — Реестр).

11) Любое лицо, зарегистрированное в качестве патентного поверенного национальным ведомством Договаривающегося государства, по истечении сроков, установленных в пунктах 1 (7) и 1 (8) настоящего Положения, может быть аттестовано и зарегистрировано в качестве евразийского патентного поверенного на общих основаниях, указанных в пунктах 1 (3), 2 и 3 настоящего Положения.

12) Для проведения аттестации и регистрации евразийских патентных поверенных создаются Квалификационная и Апелляционная комиссии Евразийского ведомства.

Квалификационная комиссия Евразийского ведомства (далее — Квалификационная комиссия) утверждает программу, экзаменационные задания и порядок проведения экзамена, а также назначает экзаменаторов из состава комиссии и организует проведение экзамена, рассматривает заявления кандидатов в евразийские патентные поверенные и евразийских патентных поверенных, подлежащих переаттестации, принимает решение об их допуске к экзамену, рассматривает результаты экзамена и принимает решение об аттестации кандидатов в евразийские патентные поверенные и переаттестации евразийских патентных поверенных, оформляет протоколы заседаний и решения по результатам аттестации и переаттестации.

Апелляционная комиссия Евразийского ведомства (далее — Апелляционная комиссия) рассматривает жалобы на решения Квалификационной комиссии, осуществляет контроль за соблюдением евразийскими патентными поверенными предъявляемых к ним требований и в пределах своей компетенции принимает меры, направленные на устранение выявленных нарушений.

Кандидаты в евразийские патентные поверенные, евразийские патентные поверенные имеют право на личное участие в рассмотрении Апелляционной комиссией вопросов, относящихся к их квалификации или деятельности.

2. Аттестация евразийских патентных поверенных

1) Кандидаты в евразийские патентные поверенные и евразийские патентные поверенные, подлежащие переаттестации, подают соответствующие заявления (Приложения 2 и 3). К заявлению прилагаются заверенная копия документа, подтверждающего его регистрацию в качестве патентного поверенного в национальном ведомстве Договаривающегося государства, и квитанция об оплате установленного сбора за аттестацию или переаттестацию.

Кандидаты в евразийские патентные поверенные и евразийские патентные поверенные, подлежащие переаттестации, представившие документы в соответствии с требованиями, допускаются к квалификационному экзамену.

При явке на экзамен предъявляется паспорт или заменяющий его документ.

2) Кандидаты в патентные поверенные и евразийские патентные поверенные, подлежащие переаттестации, информируются о дате и месте проведения квалификационного экзамена не позднее чем за месяц до его проведения.

Экзамен проводится не реже двух раз в год. При этом срок между датой подачи заявления об аттестации или переаттестации и датой проведения квалификационного экзамена должен составлять не менее одного месяца.

3) Квалификационная комиссия выносит решение об удовлетворительном или неудовлетворительном результате квалификационного экзамена на основании выставленных экзаменаторами оценок.

4) Решением Квалификационной комиссии удовлетворительно сдавшие квалификационный экзамен кандидаты в евразийские патентные поверенные аттестуются в качестве евразийских патентных поверенных, а евразийские патентные поверенные считаются прошедшими переаттестацию.

5) Квалификационная комиссия отказывает кандидату в евразийские патентные поверенные в аттестации или евразийскому патентному поверенному в переаттестации, если:

i) не соблюдены требования, изложенные в пунктах 1 (3) или 1 (4) настоящего Положения;

ii) не оплачен установленный сбор за аттестацию или переаттестацию.

6) Кандидат в евразийские патентные поверенные и евразийский патентный поверенный, которым отказано в аттестации или переаттестации на основании подпункта "i" настоящего пункта, могут быть допущены к повторной аттестации или переаттестации не ранее чем через 6 месяцев.

7) Отказ в аттестации или переаттестации, в том числе отказ в допуске к квалификационному экзамену, может быть обжалован в Апелляционную комиссию в трехмесячный срок с даты получения решения об отказе в аттестации или переаттестации.

Апелляционная комиссия принимает решение по жалобе в месячный срок с даты ее поступления.

Решение Апелляционной комиссии обжалованию не подлежит.

8) Решения Квалификационной и Апелляционной комиссий выдаются кандидату в евразийские патентные поверенные и евразийскому патентному поверенному. Копии решений хранятся в Евразийском ведомстве.

3. Регистрация евразийских патентных поверенных

1) За евразийским патентным поверенным, прошедшим переаттестацию, сохраняется его ранее состоявшаяся в соответствии с пунктами 1 (7) и 1 (8) регистрация.

2) Регистрация прошедшего аттестацию евразийского патентного поверенного осуществляется на основе его заявления о регистрации (Приложение 4) и решения о результатах аттестации, упомянутого в пункте 2 (8) настоящего Положения. Заявление о регистрации должно быть подано в течение года с даты принятия окончательного решения о его аттестации. К заявлению прилагается документ, подтверждающий действие регистрации этого лица в качестве патентного поверенного в национальном ведомстве Договаривающегося государства, и квитанция об оплате установленного сбора.

Если по причинам, не зависящим от кандидата в евразийские патентные поверенные, прошедшего аттестацию, заявление о регистрации не было подано им в установленный срок, оно может быть подано в течении двух месяцев с даты окончания этого срока с внесением дополнительного сбора в размере 50 процентов от установленной пунктом 5 (1) "iv" настоящего Положения сбора за регистрацию.

Если заявление о регистрации не представлено в указанные сроки, решение об аттестации утрачивает силу.

3) Евразийское ведомство в течение месяца с даты подачи заявления о регистрации проверяет документы на соответствие требованиям настоящего Положения, вносит необходимые сведения в Реестр и выдает евразийскому патентному поверенному свидетельство установленного образца.

4) В Реестр вносятся следующие данные:

- номер регистрации, служащий номером свидетельства, и дата регистрации Евразийским ведомством;

- номер регистрации и дата регистрации национальным ведомством Договаривающегося государства;
- фамилия, имя, отчество (если оно имеется) евразийского патентного поверенного;
- постоянное местожительство евразийского патентного поверенного;
- номер и дата решения Квалификационной комиссии или Апелляционной комиссии или дата произведенной регистрации евразийского патентного поверенного в соответствии с пунктами 1 (7), 1 (8) настоящего Положения;
- номер и дата решения Квалификационной комиссии или Апелляционной комиссии о переаттестации евразийского патентного поверенного;
- адрес для переписки (в пределах территории Договаривающихся государств), а также номер телефона, теле-тайпа, телефакса, если таковые имеются, языки переписки;
- сведения о выдаче или отправке свидетельства.

5) В процессе ведения Реестра в него вносятся:

- изменения и дополнения в данные о евразийских патентных поверенных, внесенные в Реестр;
- отметки о принятых мерах, направленных на прекращение выявленных в деятельности евразийских патентных поверенных нарушений;
- сведения об исключении евразийских патентных поверенных из Реестра.

Евразийские патентные поверенные обязаны сообщать Евразийскому ведомству сведения о всех изменениях и дополнениях данных о них, внесенных в Реестр, в месячный срок с момента возникновения таких изменений и дополнений.

6) Информация о регистрации евразийского патентного поверенного публикуется в официальных изданиях Евразийского ведомства.

Форма свидетельства и состав публикуемых сведений устанавливаются Президентом Евразийского ведомства.

7) Любое лицо вправе ознакомиться с данными Реестра.

8) Евразийским ведомством организуется вручение свидетельства лично евразийскому патентному поверенному

либо это свидетельство направляется евразийскому патентному поверенному заказным почтовым отправлением.

9) Право на представительство перед Евразийским ведомством у евразийского патентного поверенного возникает с даты его регистрации в Реестре.

10) Евразийское ведомство отказывает в регистрации, если:

- i) подано заявление о регистрации лицом, не прошедшим аттестацию;
- ii) не оплачен установленный сбор за регистрацию;
- iii) возникли обстоятельства, препятствующие регистрации евразийского патентного поверенного в соответствии с пунктами 1 (3) или 1 (4) настоящего Положения.

4. Рассмотрение жалоб и исключение евразийских патентных поверенных из Реестра

1) Жалобы любых лиц, связанные с ненадлежащим выполнением евразийскими патентными поверенными их профессиональных обязанностей, рассматривает Апелляционная комиссия. Евразийский патентный поверенный уведомляется о поступлении такой жалобы.

2) К евразийскому патентному поверенному, нарушившему предъявляемые к нему требования, могут быть приняты следующие меры:

- i) предупреждение;
- ii) повторный прием квалификационного экзамена с исключением из Реестра в случае неудовлетворительного результата экзамена;
- iii) исключение из Реестра.

3) Евразийский патентный поверенный исключается из Реестра на основании:

- i) заявления самого евразийского патентного поверенного;
- ii) исключения из Реестра патентных поверенных национального ведомства Договаривающегося государства либо возникновения обстоятельств, предусмотренных пунктом 1 (4) настоящего Положения;
- iii) решения Квалификационной комиссии или Апелляционной комиссии об отказе в переаттестации евразийского

патентного поверенного, зарегистрированного в соответствии с пунктами 1 (7) и 1 (8) настоящего Положения, по результатам квалификационного экзамена;

iv) непоступления в установленные сроки от евразийского патентного поверенного, зарегистрированного в соответствии с пунктами 1 (7) и 1 (8) настоящего Положения, заявления о переаттестации;

v) решения Апелляционной комиссии в соответствии с подпунктами "ii" и "iii" пункта 4 (2) настоящего Положения;

vi) решения Апелляционной комиссии в случае выявления несоответствия действительности сведений или документов, представленных евразийским патентным поверенным Евразийскому ведомству, либо невыполнения без уважительных причин требований последнего абзаца пункта 3 (5) настоящего Положения.

Информация об исключении евразийского патентного поверенного из Реестра публикуется Евразийским ведомством в официальных изданиях с указанием причин исключения.

В случае исключения евразийского патентного поверенного из Реестра на основании его заявления повторная регистрация может быть осуществлена без дополнительной аттестации в течение пяти лет с даты исключения.

5. Заключительные положения

1) С кандидатов в евразийские патентные поверенные и евразийских патентных поверенных, подлежащих переаттестации, взимается сбор за аттестацию, регистрацию и переаттестацию. Поступающие средства направляются на покрытие расходов по аттестации, регистрации и переаттестации евразийских патентных поверенных, опубликованию сведений о регистрации и контролю за соблюдением евразийскими патентными поверенными предъявляемых к ним требований.

Размер сбора составляет :

i) за регистрацию в соответствии с пунктами 1 (7), 1 (8) настоящего Положения - 500 долларов США;

ii) за переаттестацию - 100 долларов США;

iii) за аттестацию - 400 долларов США;

iv) за регистрацию - 100 долларов США.

2) Сборы за аттестацию, регистрацию и переаттестацию выплачиваются в стране местонахождения штаб-квартиры Евразийской патентной организации в валюте этой страны, в суммах, эквивалентных установленным выше размерам, в пересчете по действующему на дату уплаты курсу Центрального банка страны местонахождения.

3) Лицам, в отношении которых вынесено решение об отказе в регистрации, внесенный ими сбор за регистрацию возвращается по их заявлению.

Приложение 1 к Положению о евразийских
патентных поверенных Президенту Евразийского патентного
ведомства В. И. Блинникову

Заявление

Прошу зарегистрировать меня в качестве евразийского патентного
поверенного.

О себе сообщаю следующее:

1. Фамилия _____

Имя _____

Отчество _____

(если оно имеется)

2. Гражданство _____

3. Дата рождения _____

4. Постоянное местожительство _____

(название государства)

(дата и номер документа)

5. Дата и номер документа о регистрации в качестве патентного
поверенного в _____

6. Знание иностранных языков _____

7. Место работы и должность в настоящее время _____

8. Адрес для переписки (в пределах территории Договаривающихся
государств), телефон и т. д. _____

9. Сведения о паспорте или заменяющем его документе _____

К заявлению прилагаю:

1. Документ, подтверждающий действие регистрации в качестве
патентного поверенного Договаривающегося государства.

2. Квитанцию об оплате сбора за регистрацию в установленном
размере.

(Подпись)

(Дата)

Приложение 2

к Положению о евразийских патентных поверенных Президенту
Евразийского патентного ведомства В. И. Блинникову

Заявление

Прошу аттестовать меня в качестве евразийского патентного поверенного.

О себе сообщаю следующее:

1. Фамилия _____

Имя _____

Отчество _____

(если оно имеется)

2. Гражданство _____

3. Дата рождения _____

4. Постоянное местожительство _____

5. Дата и номер документа о регистрации в качестве патентного поверенного в

(название государства)

(дата и номер документа)

6. Знание иностранных языков _____

7. Место работы и должность в настоящее время _____

8. Адрес для переписки (в пределах территории Договаривающихся государств), телефон и т. д. _____

9. Сведения о паспорте или заменяющем его документе _____

К заявлению прилагаю:

1. Документ, подтверждающий действие регистрации в качестве патентного поверенного Договаривающегося государства.

2. Квитанцию об оплате сбора за аттестацию в установленном размере.

(Подпись)

(Дата)

Приложение 3

к Положению о евразийских патентных поверенных Президенту
Евразийского патентного ведомства В. И. Блинникову

Заявление

Прошу переаттестовать меня в качестве евразийского патентного поверенного.

О себе сообщаю следующее:

1. Фамилия _____

Имя _____

Отчество _____

(если оно имеется)

2. Гражданство _____

3. Дата рождения _____

4. Постоянное местожительство _____

5. Дата и номер документа о регистрации в качестве патентного поверенного в _____

6. Знание иностранных языков _____

7. Место работы и должность в настоящее время _____

8. Адрес для переписки (в пределах территории Договаривающихся государств), телефон и т. д. _____

9. Сведения о паспорте или заменяющем его документе _____

К заявлению прилагаю:

1. Документ, подтверждающий действие регистрации в качестве патентного поверенного Договаривающегося государства.

2. Квитанцию об оплате сбора за переаттестацию в установленном размере.

(Подпись)

(Дата)

Приложение 4

к Положению о евразийских патентных поверенных Президенту Евразийского патентного ведомства В. И. Блинникову

Заявление

Прошу зарегистрировать меня в качестве евразийского патентного поверенного.

О себе сообщаю следующее:

1. Фамилия _____
- Имя _____
- Отчество _____
(если оно имеется)
2. Гражданство _____
3. Дата рождения _____
4. Постоянное местожительство _____
5. Дата и номер документа о регистрации в качестве патентного поверенного в _____
6. Дата аттестации Евразийским патентным ведомством _____
7. Адрес для переписки (в пределах территории Договаривающихся государств), телефон и т. д. _____
8. Языки, на которых могу вести переписку: _____
9. Сведения о паспорте или заменяющем его документе _____

К заявлению прилагаю:

1. Документ, подтверждающий действие регистрации в качестве патентного поверенного Договаривающегося государства.
2. Квитанцию об оплате сбора за регистрацию в установленном размере.
3. Решение Квалификационной или Апелляционной комиссии Евразийского патентного ведомства.

(Подпись)

(Дата)

Вносится Правительством
Российской Федерации

Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О патентных поверенных

Статья 1. Предмет регулирования

Настоящий Федеральный закон определяет предусмотренные статьей 1247 Гражданского кодекса Российской Федерации требования к патентному поверенному — гражданину, получившему в установленном настоящим Федеральным законом порядке статус патентного поверенного Российской Федерации и осуществляющему на профессиональной основе ведение дел, связанных с правовой охраной и защитой результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, устанавливает порядок его аттестации и регистрации, а также определяет полномочия патентного поверенного Российской Федерации в отношении ведения дел.

Статья 2. Круг лиц, на которых распространяется действие настоящего Федерального закона

Нормы настоящего Федерального закона распространяются на граждан, желающих приобрести статус патентного поверенного Российской Федерации (далее — кандидаты в патентные поверенные), на граждан, прошедших аттестацию в качестве патентных поверенных Российской Федерации и желающих быть зарегистрированными в качестве патентных поверенных Российской Федерации (далее — аттестованные в качестве патентных поверенных), на граждан, зарегистрированных в качестве патентных поверенных Российской Федерации (далее — патентные поверенные), на должностных лиц федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, осуществляющих аттестацию кандидатов в патентные поверенные, регистрацию аттестованных в качестве патентных поверенных и выдачу им соответствующих свидетельств, на должностных

лиц федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, осуществляющих контроль за выполнением патентными поверенными требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации, на лиц, права и законные интересы которых представляют патентные поверенные, на юридических лиц, с которыми патентные поверенные заключают трудовой договор.

Статья 3. Требования, предъявляемые к патентному поверенному

1. Патентными поверенными признаются физические лица, осуществляющие свою деятельность самостоятельно, занимаясь частной практикой, а также на основании трудового договора между патентным поверенным и юридическим лицом, которое соответствует условиям, установленным статьей 4 настоящего Федерального закона.

В качестве патентного поверенного может быть аттестован и зарегистрирован совершеннолетний гражданин Российской Федерации, имеющий:

1) постоянное место жительства в Российской Федерации;

2) высшее образование;

3) не менее чем 4-летний опыт работы в области охраны и/или защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, исчисляемый не ранее, чем с момента окончания образовательного учреждения высшего профессионального образования, имеющего государственную аккредитацию. При этом указанный опыт должен относиться к той специализации деятельности, применительно к которой это лицо желает быть аттестованным и зарегистрированным в качестве патентного поверенного;

4) необходимые знания для осуществления деятельности по охране и защите прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, а также соответствующие навыки их практического применения, подтвержденные результатами проверки, проводимой федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в форме квалификационного экзамена для аттестации кандидатов в патентные поверенные (да-

лее — квалификационный экзамен).

2. Не могут быть аттестованы в качестве патентных поверенных:

1) граждане, признанные в установленном законодательством Российской Федерации порядке недееспособными или ограниченными в дееспособности;

2) граждане, в отношении которых действует судебный запрет на осуществление деятельности патентного поверенного.

3. Не могут быть зарегистрированы в качестве патентных поверенных:

1) государственные служащие и лица, приравненные к ним в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) граждане, признанные в установленном законодательством Российской Федерации порядке недееспособными или ограниченными в дееспособности;

3) работники государственных учреждений (организаций), находящихся в ведении федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

4. Полномочия патентного поверенного на ведение дел должны быть отражены в доверенности, форма которой определяется в соответствии с пунктами 1 и 5 статьи 185 и пунктом 1 статьи 1209 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Доверенность или ее копия, которая может быть заверена доверителем или патентным поверенным, представляется в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности по желанию патентного поверенного. В случаях обоснованного сомнения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности в достоверности сведений о наличии у патентного поверенного соответствующих полномочий или их действительности доверенность или ее нотариально заверенная копия представляется в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности по его запросу. В случаях обоснованного сомнения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности в соответствии содержания и оформления доверенности тре-

бованиям законодательства страны ее происхождения она должна быть легализована в консульском учреждении Российской Федерации, кроме случаев, когда легализация доверенности не требуется в силу международных договоров Российской Федерации.

5. Патентный поверенный не вправе принять от доверителя поручение в случаях, если по делу, являющемуся предметом поручения, он:

1) ранее принимал непосредственное участие в его рассмотрении и принятии по нему решения, работая в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности или находящемся в его ведении государственном учреждении (организации);

2) представлял или консультировал ранее лиц, интересы которых противоречат интересам доверителя.

6. Патентный поверенный не вправе осуществлять представительство интересов физических и юридических лиц по делам, связанным с правовой охраной и защитой результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, а также занимать выборные должности в органах общественных объединений (ассоциаций) и иных организаций патентных поверенных в случаях, когда его деятельность приостановлена в порядке и на условиях, установленных настоящим Федеральным законом.

Статья 4. Обязанности юридического лица, с которым патентный поверенный заключил трудовой договор

Юридическое лицо, которое намерено заключить с заявителем, правообладателем или иным заинтересованным лицом возмездный договор, содержащий условия о соответствующем поручении, по делам, связанным с правовой охраной и защитой результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, обязано:

иметь в штате не менее двух лиц, соответствующих требованиям части 1 статьи 3 настоящего Федерального закона;

обеспечивать сохранность документов, получаемых от заказчика и третьих лиц в ходе исполнения договора;

сообщать заказчику о невозможности исполнения своих обязательств по договору вследствие возникновения обстоятельств, препятствующих исполнению договора;

не разглашать конфиденциальную информацию, полученную в ходе исполнения договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Статья 5. Права и обязанности патентного поверенного

1. Патентный поверенный имеет право в пределах специализации, указанной в свидетельстве о государственной регистрации патентного поверенного, осуществлять ведение дел, связанных с правовой охраной и защитой результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, по представлению интересов любого лица, заключившего с ним или с юридическим лицом, которое соответствует условиям, установленным статьей 4 настоящего Федерального закона, в соответствии с законодательством Российской Федерации возмездный договор, содержащий условия о соответствующем поручении.

При осуществлении своей деятельности патентный поверенный в соответствии с условиями договора:

1) предоставляет консультации по вопросам правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, а также по вопросам, связанным с нарушением исключительного права на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации;

2) проводит анализ ситуаций, связанных с выбором объекта правовой охраны;

3) оформляет документы, необходимые для испрашивания правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, в том числе в соответствии с международными договорами Российской Федерации;

4) взаимодействует от имени доверителя с федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности и образуемой при нем палатой по патентным спорам, соответственно участвуя в экспертных совещаниях,

в переписке, связанной с экспертизой заявок, в подготовке возражений на решения экспертизы, в подготовке возражений и заявлений, связанных с предоставлением правовой охраны, а также в заседаниях указанных органов по их рассмотрению;

5) участвует в качестве представителя доверителя в гражданском и административном судопроизводстве, в третейском разбирательстве.

Патентный поверенный вправе осуществлять и иные действия, связанные с правовой охраной и защитой результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации и не запрещенные законодательством Российской Федерации.

2. Термин "патентный поверенный" либо словосочетание, включающее в себя этот термин, вправе использовать физические лица, осуществляющие деятельность патентного поверенного в соответствии с частью 1 настоящей статьи, юридические лица, отвечающие требованиям, установленным статьей 4 настоящего Федерального закона, в наименовании общественного объединения (ассоциации) — только общественные объединения (ассоциации), в состав которых входят исключительно патентные поверенные.

3. Патентные поверенные вправе создавать в соответствии с законодательством Российской Федерации общественные объединения (ассоциации) и/или быть членами (участниками) общественных объединений (ассоциаций), а также создавать другие организации, в том числе с учетом специализации по видам результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. Уполномоченный орган такой организации в месячный срок извещает о ее создании и персональном составе федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности для отражения этой информации в Реестре патентных поверенных Российской Федерации (далее — Реестр) в отношении каждого члена такой организации и публикации в официальном издании федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

4. Патентный поверенный обязан отказаться от выполнения поручения, если в федеральном органе исполнительной

власти по интеллектуальной собственности и/или находящемся в его ведении государственном учреждении (организации) рассмотрение дела, являющегося предметом поручения, осуществляется работником, с которым или с непосредственным руководителем которого патентный поверенный состоит в родственных отношениях (супруги, родители, дети).

5. При получении материалов от доверителя патентный поверенный обязан подтвердить такое получение и возвратить оригиналы материалов дела по истечении оговоренного срока или действия доверенности, а также по требованию доверителя, если иное не предусмотрено договором.

6. Патентный поверенный обязан приостановить свою деятельность при поступлении на государственную службу, а также на время работы в государственных учреждениях (организациях), находящихся в ведении федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности. На период приостановления такой деятельности патентный поверенный не вправе пользоваться правами, предусмотренными настоящей статьей.

7. В случае, если патентному поверенному стало известно о ликвидации юридического лица - доверителя или смерти доверителя, интересы которого представлял патентный поверенный, он обязан уведомить об этом федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

8. Патентный поверенный обязан обеспечить сохранность документов, получаемых и (или) составляемых в ходе осуществления им своей деятельности. Патентный поверенный не вправе передавать эти документы или их копии третьим лицам либо разглашать устно содержащиеся в них сведения без письменного согласия лица, чьи интересы он представляет, или поручения исполнительного органа юридического лица, указанного в статье 4 настоящего Федерального закона.

9. В случае прекращения деятельности патентного поверенного или реорганизации (ликвидации) юридического лица, с которым патентный поверенный заключил трудовой договор, оригиналы материалов дела доверителя должны

быть сохранены и переданы доверителю, а информация об этом направлена патентным поверенным или уполномоченным органом реорганизуемого (ликвидируемого) юридического лица соответственно доверителю и в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Статья 6. Контроль за деятельностью патентного поверенного

1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения своих обязанностей, а также в случае неосуществления своей деятельности патентный поверенный несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. К патентному поверенному могут быть приняты следующие меры:

1) предупреждение;

2) приостановление деятельности патентного поверенного с направлением на сдачу квалификационного экзамена. При этом деятельность патентного поверенного приостанавливается до принятия квалификационной комиссией решения об аттестации по результатам квалификационного экзамена и о возобновлении его деятельности;

3) исключение патентного поверенного из Реестра сроком на один год с возможностью последующего восстановления по результатам аттестации;

4) исключение патентного поверенного из Реестра на срок свыше одного года, определяемый решением апелляционной комиссии или суда, с возможностью последующего восстановления по результатам аттестации.

3. Патентный поверенный, не осуществляющий свою деятельность в пределах специализаций, указанных в части 5 статьи 7 настоящего Федерального закона, непрерывно в течение пяти лет, подлежит аттестации. Патентный поверенный информируется об исключении из Реестра до принятия квалификационной комиссией решения об аттестации, и одновременно ему направляется уведомление о необходимости аттестации.

4. Порядок и условия совершения действий, связанных с

применением к патентному поверенному мер ответственности, установленных частями 2 и 3 настоящей статьи, устанавливаются на основании настоящего Федерального закона федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности.

5. В случае разглашения патентным поверенным информации, полученной от лиц, права и законные интересы которых он представлял или представляет, без их разрешения патентный поверенный несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 7. Порядок аттестации

1. Для осуществления государственной функции по аттестации и регистрации патентных поверенных федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности создает квалификационную комиссию, деятельностью которой руководит должностное лицо федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Квалификационная комиссия принимает решения, связанные с аттестацией кандидатов в патентные поверенные, регистрацией аттестованных в качестве патентных поверенных, обеспечивает осуществление работ по ведению Реестра, выполняет иные действия, связанные с предоставлением статуса патентного поверенного.

Положение о квалификационной комиссии, порядок и условия ее деятельности устанавливаются федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

2. Аттестация кандидатов в патентные поверенные включает:

1) проверку соблюдения требований, предъявляемых к кандидату в патентные поверенные в соответствии с пунктами 1 — 3 части 1, частью 2 статьи 3, а также частью 9 статьи 7 настоящего Федерального закона, на основании представленных им документов для определения возможности допуска к квалификационному экзамену;

2) проведение квалификационного экзамена, в процессе

которого проверяется соответствие кандидата в патентные поверенные требованиям пункта 4 части 1 статьи 3 настоящего Федерального закона;

3) принятие соответствующих решений по результатам проверки документов и квалификационного экзамена.

Аттестация кандидатов в патентные поверенные проводится квалификационной комиссией не реже двух раз в год в порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности.

3. Гражданин, отвечающий требованиям пунктов 1 - 3 части 1 и части 2 статьи 3 настоящего Федерального закона и желающий приобрести статус патентного поверенного, вправе обратиться в квалификационную комиссию федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности с соответствующим заявлением и представлением документов, подтверждающих соблюдение указанных требований.

4. При поступлении заявления квалификационная комиссия проводит проверку представленных документов и сведений и принимает решение о допуске к квалификационному экзамену либо об отказе в допуске к нему.

Предоставление недостоверных сведений служит основанием для отказа в допуске к квалификационному экзамену.

5. Квалификационный экзамен проводится в соответствии с заявленной кандидатом в патентные поверенные специализацией (или специализациями):

- 1) изобретения и полезные модели;
- 2) промышленные образцы;
- 3) товарные знаки и знаки обслуживания;
- 4) наименования мест происхождения товаров;
- 5) программы для электронно-вычислительных машин, базы данных, топологии интегральных микросхем.

6. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности может возложить обеспечение подготовки и проведения квалификационного экзамена (функции экзаменационного совета), предусмотренного пунктом 2 части 2 настоящей статьи, на находящееся в его ведении государственное учреждение (организацию). Для

возмещения затрат, понесенных этим государственным учреждением (организацией) с лиц, допущенных к квалификационному экзамену, взимается плата. Размер платы, порядок, условия и сроки ее внесения устанавливаются Правительством Российской Федерации.

7. Аттестация патентных поверенных, желающих расширить область деятельности в пределах специализаций, предусмотренных частью 5 настоящей статьи, проводится в порядке и с соблюдением требований, которые установлены настоящим Федеральным законом.

8. Квалификационная комиссия в двухнедельный срок со дня получения результатов проверки знаний кандидатов в патентные поверенные принимает решение об аттестации или о неаттестации (об отказе в аттестации).

9. Кандидат в патентные поверенные, которому отказано в аттестации по результатам квалификационного экзамена по соответствующей специализации, допускается к аттестации по данной специализации не ранее чем через шесть месяцев со дня принятия решения квалификационной комиссией.

10. Квалификационная комиссия не вправе отказать кандидату, успешно сдавшему квалификационный экзамен, в аттестации в качестве патентного поверенного, за исключением случаев, когда после сдачи квалификационного экзамена выявляются обстоятельства, являющиеся препятствием для допуска к квалификационному экзамену, предусмотренные частями 3 и 4 настоящей статьи.

11. Решение квалификационной комиссии о результатах аттестации вступает в силу со дня его принятия.

12. В случае несогласия с решением квалификационной комиссии кандидат в патентные поверенные в трехмесячный срок со дня принятия решения вправе обжаловать его в апелляционной комиссии.

Статья 8. Порядок и условия регистрации патентного поверенного и публикация сведений о регистрации

1. Регистрация аттестованного в качестве патентного поверенного осуществляется путем внесения сведений о нем в

Реестр. Перечень сведений, относящихся к регистрации патентного поверенного, порядок и условия их предоставления заинтересованным лицам устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности.

Регистрация аттестованного в качестве патентного поверенного осуществляется федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности на основании решения квалификационной комиссии об аттестации и заявления аттестованного о регистрации его в качестве патентного поверенного и выдаче соответствующего свидетельства, поданного в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение трех месяцев со дня принятия решения квалификационной комиссией об аттестации, с приложением документа, подтверждающего уплату государственной пошлины за выдачу свидетельства, установленной законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, при отсутствии оснований для отказа в регистрации, предусмотренных частью 3 статьи 3 настоящего Федерального закона.

2. Со дня регистрации патентного поверенного в Реестре гражданин приобретает статус патентного поверенного.

3. Патентный поверенный обо всех изменениях в сведениях, относящихся к его регистрации, обязан сообщать в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в месячный срок со дня совершения такого изменения. Запись об изменениях вносится в Реестр.

4. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение месяца со дня поступления документов, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, регистрирует патентного поверенного в Реестре и на основании регистрации выдает соответствующее свидетельство. Форма свидетельства устанавливается федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Свидетельство является документом, подтверждающим статус патентного поверенного, его регистрационный номер, область деятельности (специализацию) и дату, с кото-

рой он вправе осуществлять такую деятельность.

При изменении сведений, вносимых в свидетельство, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности выдает новое свидетельство при условии уплаты государственной пошлины, предусмотренной частью 1 настоящей статьи.

5. Патентный поверенный, деятельность которого приостановлена в соответствии с решением апелляционной комиссии, обязан сдать свое свидетельство в квалификационную комиссию.

6. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности публикует в официальном издании информацию о регистрации патентного поверенного, об изменениях, относящихся к регистрации, о мерах, принятых к патентному поверенному в соответствии с решением апелляционной комиссии, а также сведения об изменениях, внесенных в устав общественного объединения (ассоциации) патентных поверенных.

Полный состав публикуемых сведений определяет федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Статья 9. Порядок контроля за аттестацией кандидатов в патентные поверенные и регистрацией аттестованных в качестве патентных поверенных, выполнением патентными поверенными требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации

1. Для осуществления государственной функции по контролю и надзору за выполнением патентными поверенными требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности создает апелляционную комиссию.

2. Апелляционная комиссия осуществляет контроль и надзор за проведением аттестации кандидатов в патентные поверенные, регистрацией аттестованных в качестве патентных поверенных и деятельностью патентных поверенных.

3. Апелляционная комиссия осуществляет свою деятельность путем рассмотрения:

жалоб кандидатов в патентные поверенные;

жалоб патентных поверенных;

жалоб лиц, права и законные интересы которых представляют патентные поверенные;

заявлений должностных лиц федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности и находящихся в его ведении государственных учреждений (организаций).

Апелляционная комиссия рассматривает жалобы и заявления, связанные с невыполнением или ненадлежащим выполнением патентным поверенным своих обязанностей, а также совершением патентным поверенным действий, нарушающих требования нормативных правовых актов Российской Федерации.

4. Кандидат в патентные поверенные и патентный поверенный имеют право на личное участие в рассмотрении апелляционной комиссией вопросов, относящихся к их аттестации и регистрации, а также вопросов, касающихся требований, предусмотренных к ним или к их деятельности настоящим Федеральным законом.

5. Апелляционная комиссия по результатам рассмотрения жалобы на решение квалификационной комиссии вправе оставить в силе решение квалификационной комиссии или отменить его.

6. Апелляционная комиссия по результатам рассмотрения жалобы (заявления) на ненадлежащее выполнение патентными поверенными их обязанностей, в том числе касающейся нарушения требований, предусмотренных статьей 3 настоящего Федерального закона, вправе применять меры, предусмотренные частью 2 статьи 6 настоящего Федерального закона.

7. Положение об апелляционной комиссии, порядок и условия ее деятельности устанавливаются федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

8. Патентный поверенный исключается федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собст-

венности из Реестра:

1) по решению квалификационной комиссии в случае:

а) получения личного заявления патентного поверенного;

б) утраты патентным поверенным гражданства Российской Федерации;

в) утраты патентным поверенным постоянного места жительства на территории Российской Федерации;

г) возникновения обстоятельств, предусмотренных частью 2 статьи 3 настоящего Федерального закона;

д) получения отказа в аттестации, проведенной в соответствии с решением апелляционной комиссии;

е) получения документально подтвержденных сведений о смерти патентного поверенного или объявления его судом умершим;

2) по решению апелляционной комиссии, принятого:

а) по результатам рассмотрения жалобы о неисполнении или ненадлежащем исполнении патентным поверенным своих обязанностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом, и систематическом и грубом нарушении законодательства Российской Федерации;

б) в связи с тем, что патентный поверенный не осуществляет свою деятельность в пределах специализаций, предусмотренных частью 5 статьи 7 настоящего Федерального закона, в течение пяти лет и при условии его отказа от аттестации;

3) по решению суда:

а) о запрещении гражданину заниматься деятельностью в качестве патентного поверенного или об иной мере ответственности, исключающей возможность такой деятельности;

б) о привлечении патентного поверенного к ответственности за разглашение конфиденциальной информации, полученной от лиц, права и законные интересы которых он представлял или представляет.

9. При исключении патентного поверенного из Реестра по основаниям, предусмотренным настоящей статьей, его свидетельство утрачивает силу и должно быть сдано в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуаль-

ной собственности.

10. В случае прекращения патентным поверенным деятельности и информирования им об этом федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение месяца со дня принятия патентным поверенным соответствующего решения, повлекшего исключение его из Реестра по основаниям, предусмотренным подпунктами "а" — "г" пункта 1 части 8 настоящей статьи, регистрация может быть возобновлена без аттестации.

11. Информация об исключении патентного поверенного из Реестра, о приостановлении его деятельности, а также о возобновлении регистрации патентного поверенного публикуется федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в официальном издании с указанием причин принятия соответствующего решения.

Статья 10. Вступление в силу настоящего Федерального закона

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.

2. До приведения законодательства Российской Федерации в соответствие с настоящим Федеральным законом применяются нормативные правовые акты Российской Федерации в той части, в которой они не противоречат настоящему Федеральному закону.

3. Патентные поверенные, зарегистрированные в Реестре до вступления в силу настоящего Федерального закона, пользуются равными правами и обязанностями с патентными поверенными, зарегистрированными в соответствии с настоящим Федеральным законом.

К патентным поверенным, зарегистрированным в Реестре на дату вступления в силу настоящего Федерального закона, применяются меры воздействия, предусмотренные настоящим Федеральным законом. Кроме того, осуществляется контроль за выполнением патентными поверенными требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

З М І С Т

Вступ	3
Розділ I. Правовий статус патентних повірених в Україні та в інших країнах	12
1.1. Огляд правового регулювання статусу патентних повірених в інших країнах	12
1.2. Становлення інституту представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) в Україні	28
1.3. Особливості правового статусу, що виникають із представництва	30
1.4. Атестація та реєстрація кандидатів у представники у справах інтелектуальної власності (патентні повірені)	47
1.5. Представництво перед патентним відомством	52
1.6. Вимоги до представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених)	63
1.7. Функції представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених)	68
1.8. Обов'язки представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених)	72
1.9. Застосування до патентних повірених заходів юридичної відповідальності	73
1.10. Участь представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) у судових процесах	97
Розділ II. Участь представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) у громадських організаціях	103
Розділ III. Аналіз Законодавства зарубіжних країн та практики діяльності патентних повірених	110
3.1. Палата (Асоціація) патентних повірених (далі Палата) — громадський орган патентних повірених.	110
3.2. Нагляд патентного відомства за діяльністю Палати полягає у перевірці:	112
3.3. Запровадження обов'язкового страхування цивільної відповідальності патентних повірених.....	112

3.4. Обов'язок патентного повіреного зберігати як комерційну таємницю інформацію стосовно всіх фактів, про які він дізнався у зв'язку з наданням послуг патентного повіреного	115
3.5. Врегулювання етичних норм в роботі патентних повірених	116
3.6. Зобов'язання патентного повіреного прийняти відповідну присягу	116
3.7. Питання вартості зарубіжного патентування	118
Висновки	120
Цивільний Кодекс України (Витяг)	127
Постанова від 10 серпня 1994 р. № 545 Київ Про затвердження Положення про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених)	133
Положення про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених)	134
Додаток № 1	141
Додаток № 2	143
Додаток № 3	144
Положення Про державний реєстр представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених)	145
Наказ Про затвердження нормативних документів, необхідних для застосування Положення про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених)	148
Наказ Щодо питань атестації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених)	149
Порядок атестації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених)	151
Положение о евразийских патентных поверенных	158
Приложение 1	168

Приложение 2	169
Приложение 3	170
Приложение 4	171
Федеральный Закон	
О патентных поверенных (проект)	172

ДЛЯ НОТАТКІВ

Науково-практичне видання

**ІНСТИТУТ ПАТЕНТНИХ ПОВІРЕНИХ:
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ТА НАЦІОНАЛЬНА
ПРАКТИКА**
монографія

За науковою редакцією доктора юридичних наук
Орлюк О.П.

Рекомендовано до друку
Ученою радою НДІ інтелектуальної власності АПрНУ
протокол № 8 від 27 листопада 2007 р.

Підписано до друку 04.12.2007 р.
Формат 60x84/16 Папір офсетний.
Гарнітура SchoolBookСТТ.
Ум.-друк. арк. 12,1.

Коректор Л. Цикаленко
Комп'ютерна верстка І. Петренко
Дизайн обкладинки І. Петренко

Надруковано ТОВ “Лазуріт — Поліграф”.
Україна, 04080, м. Київ, вул. Костянтинівська, 73.
Тел./факс: 417-21-70
зам. № 64
наклад 100 прим.