

**Яркіна Наталя Євгенівна,**  
*к.ю.н., доцент, старший науковий співробітник  
НДІ правового забезпечення  
інноваційного розвитку НАПрН України*

## **ПАТЕНТНІ ПОВІРЕНІ ЯК СУБ'ЄКТИ ПРЕДСТАВНИЦЬКИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ**

Набуття правової охорони щодо об'єкту інтелектуальної власності на підставі його патентування передбачає проходження декілька етапів, зокрема: проведення пошуку відносно рівня техніки з метою виявлення аналогічних технічних рішень; складання формули та повного опису винаходу, в якому поєднуються юридична та технічна термінологія; ведення листування з патентним відомством, в тому числі на стадії експертизи заявки. Оскільки все це вимагає глибоких знань патентного права та практики роботи національного чи регіонального патентного відомства, ВОІВ рекомендує звертатися за відповідною допомогою до патентних повірених навіть в тих випадках, коли закон не вимагає їх обов'язкової участі в процесі оформлення прав<sup>1</sup>. За українським законодавством<sup>2</sup> патентні повірені діють як професійні представники, які надають фізичним та юридичним особам допомогу і послуги, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, представляють інтереси зазначених осіб у державному органі, що реалізує державну політику в сфері інтелектуальної власності, а також судових органах, кредитних установах, у відносинах з третіми особами. Враховуючи значну кількість заявок на отримання охоронних документів, спеціальні знання цих фахівців доволі затребувані на ринку послуг. Крім того, відповід-

---

<sup>1</sup> Изобретая будущее: Введение в тему «Патенты для малых и средних предприятий»: публикация ВОИС № 917 [Електрон. ресурс] Режим доступу // [http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/sme/917/wipo\\_pub\\_917.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/sme/917/wipo_pub_917.pdf).

<sup>2</sup> Положення про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), затверджене Постановою КМУ від 10.08.1994 р. (в редакції Постанови КМУ N 938 від 27.08.97).

но до чинного законодавства України, іноземні особи та особи без громадянства, які проживають чи мають постійне місцезнаходження поза межами України, у відносинах з державним органом в процесі оформлення патентних прав можуть діяти лише через представників у справах інтелектуальної власності.

Особи, які пройшли процедуру атестації та одержали свідоцтво на право займатися діяльністю патентного повіреного, вносяться до спеціального Державного реєстру, після чого набувають право на заняття відповідною діяльністю. Законодавство закріпило принцип незалежності патентного повіреного під час виконання ним професійних обов'язків, він має особисту печатку та рахунки в установах банків на території України. Форми організації роботи патентного повіреного можуть бути різними: індивідуальна або спільна з іншими патентними повіреними у складі патентного агентства, фірми, бюро, контори тощо, або праця за наймом. Подібний підхід відповідає міжнародній практиці, адже законодавство частини європейських країн передбачає таку структуру відносин, для якої характерні як самостійні представники у справах інтелектуальної власності, так і ті, що входять до складу підприємств. Приміром, законодавство Німеччини, крім незалежних патентних повірених, регламентує діяльність патентних асесорів, які пройшли відповідну атестацію, але надають патентні послуги не самостійно чи у складі спеціалізованої патентної організації (фірми), а вступаючи у трудові відносини з підприємствами<sup>1</sup>. Орієнтуючись на зарубіжний досвід, вітчизняні науковці пропонували вдосконалити регулювання форм діяльності патентних повірених, розмежувавши тих, що є незалежними в організації своєї праці, та тих, що працюють за наймом. Пропонувалось ввести до законодавства України поняття патентного агента, який виконує трудові обов'язки і не має права відмовитись від надання послуг або від здійснення представництва<sup>2</sup>.

---

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

<sup>2</sup> Огнев'юк Г.З. Представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений) як суб'єкт цивільно-правових відносин: автореферат дис.на здобуття наук. ступеня к. ю.н. за спеціальністю 12.00.03. Київ, 2010 // <https://mydisser.com/ua/catalog/view/6/44/7837.html>

Патентний повірений будує свої відносини з клієнтом на представницьких засадах, а тому діє в межах доручення особи, яку він представляє. Відповідно він наділяється правом підписувати заяви, клопотання, описи, формули винаходів, подавати та одержувати матеріали щодо охоронних документів; виконувати платіжні операції; відкликати заявки; подавати доповнення, заперечення, скарги; вживати заходів для підтримання чинності охоронних документів; проводити науково-дослідні роботи, патентні дослідження; представляти інтереси правовласників в державних і судових органах.

Фахівцями відмічається, що послуги цих професійних представників мають комплексний характер. До загальних відносять представництво перед державними органами, підтримання чинності патенту, попередній правовий аналіз охороноздатності об'єкта, тощо. До спеціальних функцій відносять ті, які здійснюються лише щодо окремих об'єктів: проведення патентних досліджень щодо винаходів, перевірку охороноздатності промислового зразка в країнах, де він реєструється та інші. Окремі завдання можуть здійснюватися на дозаявочній підготовчій стадії: консультування щодо обрання доцільної форми правової охорони, надання допомоги при укладанні договору про створення за замовленням і використання об'єкта, про конфіденційність тощо<sup>1</sup>. Таким чином, патентний повірений – це фахівець, який не лише надає юридичні послуги з оформлення та подачі документів до патентного відомства, але й здатний суттєво допомогти в процесі управління об'єктом інтелектуальної власності, включаючи етап його створення. Здійснюючи патентні дослідження, він сприяє визначенню оптимальної стратегії правової охорони майбутнього об'єкта. Як відзначають фахівці, використання технічної інформації дає можливість уникнути зайвих витрат на дублювання досліджень; виявити і оцінити технологію для ліцензування та передавання технології; знайти альтернативні технології, сформулювати ідеї для подальших інновацій. На наступній стадії управління об'єктом інтелектуальної власності це дозволить забезпечити йому необхідну правову охорону<sup>2</sup>. На основі досліджень технічного рівня та тенден-

---

<sup>1</sup> Там само.

<sup>2</sup> Бошицький Ю. Л. Інтелектуальна власність в Україні: деякі питання публічного адміністрування [Електрон. ресурс] Режим доступу // [irbis-nbuv.gov.ua](http://irbis-nbuv.gov.ua).

цій розвитку об'єктів господарської та науково-технологічної діяльності встановлюється їхня патентоспроможність, патентна чистота, конкурентоздатність. Для цього патентні повірені не лише збирають необхідні відомості, але й піддають їх аналітичному та статистичному опрацюванню<sup>1</sup>.

Отже діяльність патентного повіреного може вимагати застосування фахових знань у різних сферах. Відповідно роботи та послуги, які ними виконуються та надаються, потребують комплексного регулювання на рівні договірної узгодження відносин з клієнтом. Ось чому самі патентні повірені стверджують, що їхній договір з замовником практично завжди є змішаним і містить елементи договору підряду (в частині складання матеріалів заявок, підготовки відповідей на запити державного органу в сфері реєстрації прав); договору на виконання науково-дослідних робіт (в частині патентно-інформаційних досліджень, експертних висновків для судових проваджень); договору доручення (в частині представництва клієнта)<sup>2</sup>.

На даний час науковці активно працюють над вдосконаленням регулювання відносин взаємодії між різними суб'єктами у сфері охорони інтелектуальної власності<sup>3</sup>. Серед іншого пропонується детально регламентувати статус патентних повірених і значно розширити перелік їхніх повноважень. Зокрема, надати їм право звертатися з запитами до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, громадських об'єднань про надання інформації, копій документів, необхідних для надання ними послуг; ознайомлюватися на підприємствах, в установах і організаціях із необхідними для діяльності патентного повіреного документами та матеріалами, крім тих, що містять інформацію з обмеженим доступом; звертатися з клопотаннями та

---

<sup>1</sup> Зорин Н. А., Зорина М. А. Актуальность привлечения патентных поверенных для проведения патентных исследований // <http://zorinlegal.ru/resources/articles/patentnyi-poverennyi/aktualnost-privlecheniya-patentnyh-poverennyh-dlya-provedeniya-patentnyh-issledovaniy>

<sup>2</sup> Петрова Т. В. Условия договора патентного поверенного с заказчиком [Електрон. ресурс] Режим доступу//[http://spbkkp.org/wp-content/uploads/2010/11/CR-2009\\_17.pdf](http://spbkkp.org/wp-content/uploads/2010/11/CR-2009_17.pdf).

<sup>3</sup> Див.: законопроект «Про національну систему інтелектуальної власності в Україні», підготовлений Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності Національної академії правових наук України.

скаргами до посадових і службових осіб та відповідно до закону одержувати від них письмові мотивовані відповіді на ці клопотання і скарги. Видається, що надання настільки широких повноважень, з одного боку, здатне полегшити роботу патентних повірених, але, разом з тим, створює ризики надмірного втручання цих суб'єктів в роботу підприємств, установ і організацій, та створення передумов для недобросовісної конкуренції. Тому процедура доступу до документів, надання запитів та їх межі мають бути ретельно врегульовані з метою оптимального балансування і захисту інтересів всіх учасників даних відносин.