



ПРАВОВІ ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРЕДСТАВНИКІВ У СПРАВАХ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Ганна Огнев'юк,

*аспірантка Київського національного університету
імені Тараса Шевченка*

Особливої актуальності дослідження представницьких відносин в сфері інтелектуальної власності набувають у зв'язку з інтеграцією України до світового співтовариства, входження до Світової організації торгівлі, поширення експортно-імпортних операцій, торговельних зв'язків за участю українських фізичних і юридичних осіб. Такі тенденції, безумовно, мають наслідком відповідні зміни законодавства, зокрема через процеси гармонізації та уніфікації.

Представництво у сфері інтелектуальної власності врегульовується загальними нормами цивільного права про представництво, однак практика застосування цих норм до відносин у сфері інтелектуальної власності, що набула системного, а не поодинокого характеру, виявила прогалини в правовому регулюванні даних відносин, які на сьогодні не вирішені ні законодавчо, ні в юридичній науці.

Інститут представництва в цивільному праві завжди привертав увагу радянських українських, і зарубіжних дослідників цивільно-правової проблематики. Проблема представництва досліджувалась в радянські часи такими вченими, як А.О. Гордон, Н.О. Нерсесов, А.А. Євц-

кий, Л.Н. Казанцев, В.А. Рясенцев, В.К. Андреев. В окремих дослідженнях, що стосуються проблем інтелектуальної власності, вчені порушували питання представництва в сфері інтелектуальної власності, це, зокрема, Г.О. Андрощук, О.А. Підпригора, В.О. Жаров, Ю.М. Капіца, О.Д. Святоцький та інші.

Слід зауважити, що представництво набуває своїх характерних ознак у різних сферах суспільних відносин, врегульованих правом, що дає підстави стверджувати наявність його сформованих видів, таких як комерційне представництво, представництво за агентським договором, представництво в сфері інтелектуальної власності.

Метою написання даної статті є визначення кола суб'єктів, що здійснюють представництво в сфері інтелектуальної власності, їх правового статусу та форм діяльності.

Підстава для появи інституту представництва у справах інтелектуальної власності виникла одночасно з прийняттям спеціальних законодавчих актів в сфері промислової власності, що врегульовували статус окремих об'єктів інтелектуальної власності. Такі представники залежно від умов і статусу, закріпленого за ними в тій чи іншій країні можуть



ЗАХИСТ ПРАВ

називатися "патентним повіреним", "представником в сфері інтелектуальної власності" або просто "повіреним". Представництво в сфері інтелектуальної власності здійснюється і іншими спеціалістами в сфері права — юристами, адвокатами, правовими консультантами, та ін.. В зарубіжних країнах, де ринок інтелектуальної власності більш розвинутий, між представниками є поділ на патентних агентів і патентних асесорів як у США, Велико-британії, Франції, Німеччини. В Україні таким представником у справах інтелектуальної власності, поряд з іншими, є патентний повірений.

Досліджуючи проблематику відносин представництва у сфері права інтелектуальної власності, відмічаємо той факт, що об'єкти інтелектуальної власності використовуються вже тривалий час, а інститут представництва в цій сфері тільки розвивається. Пояснення цього явища знаходимо в дослідженнях М.М. Богуславського, який, проаналізувавши відмінності між існуючою тоді радянською і капіталістичною системами отримання прав на винаходи, зазначав, що чільне місце в законодавстві зарубіжних країн відводиться питанням організації і діяльності патентних відомств. Ці відомства у всіх капіталістичних країнах займаються лише видачею патентів. До їх завдань не входить функція надання допомоги винахідникам у патентуванні свого винаходу, в оформленні на нього прав і застосуванні винаходу¹. Науковець зазначав, що за умови такої побудови системи отримання прав на об'єкти інтелектуальної власності, з'являється потреба в

органі чи суб'єкті, що надавав би допомогу винахідникам і представляв би їхні інтереси перед патентним відомством. До 1991 року в СРСР існував єдиний патентний повірений — "СОЮЗПАТЕНТ". Після проголошення незалежності Україна, приєднавшись до країн з ринковою системою побудови економіки, перейняла цю тенденцію, в нашій країні з'явилась категорія осіб, що надають ці послуги і представляють інтереси заявників у відносинах з патентним відомством.

Науковці відзначають, що, незважаючи на формалізм, до оформлення патентних прав не можна підходити, як до простої технічної процедури, яка зводиться до складання необхідних документів і сплати патентних зборів... Некваліфіковане ведення справи з патентування може нанести більше шкоди, аніж користі, а отриманий патент може не стільки захистити винахід, скільки розсекретити його. Тому на першому місці при патентуванні повинен бути вибір правильного моменту для подання заявки, правильне складання опису, що не розкриває конкурентам новизну, яка є ноу-хау, але відповідає всім вимогам патентної охорони; складання формули винаходу, яка дозволить досить легко виявити порушників патенту².

На відміну від України у більшості держав діяльність представників у справах інтелектуальної власності віднесена до найбільш важливих видів цивільних відносин, врегульована, здебільшого, на законодавчому рівні.

Законодавство України і законодавство зарубіжних країн, таких як

¹ Богуславский М.М. Буржуазное патентное и изобретательское право. — Москва. — 1960. — С. 8—9.

² Корчагин А.Д. Охрана промышленной собственности и экономическая безопасность России / Корчагин А.Д., Орлова Н.С., Полищук Е.П. // Патенты и лицензии. — 1996. — № 12. — С. 4.



Польща, Франція, США, Румунія, Італія, Іспанія, Велика Британія, містять спільне положення про добровільність залучення до праводносин у сфері інтелектуальної власності патентних повірених за єдиним виключенням. Слід зауважити, іноземці та інші особи, що проживають за межами України або мають своє місцезнаходження за її межами, можуть реалізувати свої права не просто через будь-якого представника, а через тих представників, що зареєстровані згідно з Положенням про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), які атестовані та мають відповідне свідоцтво. Аналогічні положення містять і закони іноземних держав.

На нашу думку, створення концепції професійного представництва в сфері інтелектуальної власності в Україні доцільно розглядати в порівнянні з іншими законодавствами — законодавствами зарубіжних країн для детального вивчення особливостей врегулювання представницьких відносин зарубіжним законодавством і формування висновків щодо доцільності їх застосування в Україні.

Для прикладу, законодавство Німеччини визначає, що юридична діяльність повинна здійснюватись професійно: адвокатами, що є спеціалістами з процесуального права, та патентними повіреними — спеціалістами з питань інтелектуальної власності. Такий підхід дозволяє законодавцю виділити даних осіб в окремі категорії та наділити їх більш широким колом прав і обов'язків

порівняно з законодавствами тих країн, де коло представників ширше. У межах німецького правопорядку патентний повірений займає положення відповідне інституту адвокатів і в своїй діяльності є "незалежним радником та представником" і "незалежним органом правосуддя", яке відображено в Положенні про патентних повірених, яке введено в дію 07.09.1966р. (зі змінами від 06.07.90р.)³.

У таких країнах як Бельгія, Австрія, Португалія, Німеччина суб'єктний склад представників у сфері інтелектуальної власності не обмежений — це можуть бути як адвокати, так і патентні повірені. Однак, навіть за відсутності положення про виключне представництво в сфері інтелектуальної власності патентними повіреними, все ж їх статус відрізняється від правового положення адвокатів та юрисконсультів. Вони складають окрему групу представників. У Кодексі інтелектуальної власності Франції № 92-597 від 01.07.1992р. з останніми змінами від 18.12.1996р.⁴ визначено, що список осіб, які "компетентні в питаннях промислової власності", визначається щорічно. До цього списку відносяться особи, що відповідають належному рівню професійної підготовки і мають практичний досвід. Дане положення французького законодавства дозволяє відносити до "компетентних осіб з питань промислової власності" не тільки тих, хто має достатню кваліфікацію, а і тих, що мають відповідний досвід та фактично займається цією діяльністю. Тобто презумується по-

³ Відомства з патентів і товарних знаків Німеччини DEPATISnet: [Електронний ресурс] / Електронно-цифрова бібліотека. — Режим доступу. — <http://www.depatistnet.de/>

⁴ Institut National de la Propriete industrielle [Електронний ресурс] — [http:// www.inpri.fr](http://www.inpri.fr)



ЗАХИСТ ПРАВ

ложення про те що діяльність з представництва в сфері інтелектуальної власності повинна здійснюватись на постійній основі. Тобто, встановлюється принцип безперервності роботи патентних повірених. Стосовно України, то аналогічних вимог у нашому законодавстві немає. Так, атестація патентного повіреного і внесення його до реєстру здійснюється один раз і відсутність практичної діяльності за професією ніяк не позначається на статусі патентного повіреного⁵.

Загалом, досвід зарубіжних країн свідчить про недоцільність впровадження виключного права на представництво заявників перед уповноваженими органами та в судах. В цьому переконує практика Великобританії, де протягом тривалого часу з моменту прийняття у 1977 році Патентного закону патентні агенти мали виключне право на представництво заявників перед Патентним Відомством. Однак дане положення було відмінено статтею 274 Акта Великобританії 1988 року "Про авторське право, промислові зразки і винаходи"⁶. Зараз у цій країні і патентні повірені, і фізичні особи, товариства, корпорації (юридичні особи) можуть надавати послуги з подання заявок на патент, представляти інтереси заявників в судових спорах у сфері інтелектуальної власності. Слід зазначити, що дані положення не зменшили ролі патентних агентів з товарних знаків (trademark agent), діяльність яких врегульована спеціальними правилами введеними в дію

01.06.1950 року. Розробка цих документів та нагляд за їх дотриманням здійснювався Привілейованим інститутом патентних повірених та Інститутом агентів з товарних знаків. Відповідно до даного положення чітко встановлено, що називати себе патентним повіреним або агентом з товарних знаків може лише особа, ім'я якої занесене в Реєстр, — товариство чи корпорація, інша юридична особа не мають права зазначити у своїй назві слова "патентний повірений", рекламуватись таким чином або вести справи під назвою патентного повіреного чи агента, крім випадків, коли всі партнери є патентними агентами, зареєстрованими відповідним чином.

Отже, практика Великобританії може бути вагомим аргументом у суперечках з прихильниками виключного представництва з питань інтелектуальної власності. Найефективнішим способом забезпечення переважно професійного представництва з усього комплексу представницьких відносин в сфері інтелектуальної власності стало не загальнообов'язкове законодавче положення про це, а розробка особливого законодавства про патентних повірених, що наділяло б цих представників більшим комплексом прав і обов'язків, гарантувало б їх професійний рівень і передбачало б ефективні способи відповідальності за допущені порушення.

Слід зазначити, що суб'єктний склад представників у сфері інтелектуальної власності не обмежується лише адвокатами і патентними

⁵ Щодо питань атестації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) № 556 від 25.07.06р. Наказ МОН України// Офіційний вісник України — № 35 від 13.09.06. — С. 210.

⁶ The UK Patent Office-Home [Електронний ресурс]: Патентне відомство Великої Британії. — Режим доступу. — [http // www.patent.gov.uk](http://www.patent.gov.uk)



повіреними, так, серед особливостей представництва в сфері інтелектуальної власності, закріплених у німецькому законодавстві, слід відмітити патентних асесорів, що є проміжною стадією у професії патентних повірених. До патентних асесорів відносять осіб, що пройшли атестацію і допущені до патентної адвокатури, однак надають представницькі послуги не самостійно (одноособово або у складі об'єднання патентних повірених чи патентно-юридичної фірми), а вступаючи у трудові відносини з підприємствами і установами.

На нашу думку, розмежування представників у сфері інтелектуальної власності на дві категорії: патентні повірені і патентні асесори як це відбувається у Німеччині, є доцільним і має важливе практичне значення і для України. Основою поділу цих представників на дві групи є відносини, що пов'язують їх з особами, яких вони представляють. Якщо мова йде про патентних повірених, то вони діють самостійно і відокремлено як професійні представники, а тому користуються професійними правами і несуть відповідальність, передбачену для патентних повірених. До другої групи осіб ми відносимо професійних представників, які працюють на підприємствах на підставі трудового договору, а тому користуються правами, мають обов'язки і несуть відповідальність, що витікає, перш за все, з трудових відносин. Для цих двох категорій представників встановлюються різні підстави виникнення правовідносин представництва (для патентних повірених це може бути договір доручення; повноваження ж патентного асесора виникають на підставі трудового до-

говору між сторонами) існує різниця і в повноваженнях. Патентний повірений зобов'язаний допомагати своїм клієнтам захищати їх права і виконувати обов'язки на власний розсуд, але в межах наданих повноважень, натомість патентний асесор діє виключно в межах трудових обов'язків, виконуючи повноваження, передбачені посадовою інструкцією і трудовим договором. Різниця в правовому становищі цих суб'єктів вбачається і при застосуванні до них відповідальності, зокрема дисциплінарної. Нагляд за діяльністю патентних повірених здійснюється контролюючими органами, професійними асоціаціями, що мають можливості для застосування заходів впливу. Відповідальність же патентних асесорів здійснюється за допомогою трудового права, що виключає, на нашу думку, необхідність страхування такої діяльності.

Натомість в українському законодавстві стосовно форм діяльності патентних повірених затверджена така позиція. Пункт 8 Положення про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) — (далі за текстом — Положення) визначає, 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. Пункт 14 Положення визначає, що патентний повірений має право займатись 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. Українське законодавство не поділяє представ-



ЗАХИСТ ПРАВ

ників в сфері інтелектуальної власності, що працюють за наймом, в окрему категорію, що, на нашу думку, доцільно зробити. В проекті Закону України "Про патентних повірених" від 1995 року № 32 у ст. 8 визначено, що патентні повірені можуть здійснювати свою діяльність: індивідуально (незалежні патентні повірені); у складі фірм (бюро, контор, об'єднань) патентних повірених; в якості працівників в організаціях або на підприємствах, в сферу діяльності яких входить надання послуг з питань охорони промислової власності.

На наш погляд, професійним представником у сфері інтелектуальної власності повинен бути наданий найповніший вибір форм здійснення їх діяльності, однак положення найманих працівників і патентних повірених, що діють самостійно, повинно суттєво відрізнятися, зокрема за такими пунктами:

- 1) найманим працівникам не має можливості в повній мірі забезпечити незалежність при здійсненні професійної діяльності. Згідно із ст. 31 Кодексу законів про працю України власник або уповноважений ним орган не має права вимагати від працівника роботи, не обумовленої трудовим договором;
- 2) законодавством передбачаються гарантії діяльності патентного повіреного, серед яких право відмовитись від надання послуг або здійснення представництва, якщо це суперечить правилам професійної етики, натомість ст. 30 КЗпП України визначає, що працівник повинен виконувати доручену йому роботу особисто і не має права передоручати її виконання іншій

особі, за винятком випадків, передбачених законодавством. У такому випадку етичні норми діяльності патентних повірених можуть вступати у конфлікт з трудовими обов'язками⁴

- 3) патентний повірений зобов'язаний відмовитись від надання своїх послуг або припинити їх надання, якщо вони можуть бути використані у справі, в якій він вже представляв або консультував контрагента, згідно з пунктом 17 Положення. Ця вимога може вступати у конфлікт з трудовим обов'язком.

Наведені положення вступають у конфлікт з нормами трудового права. З визначення, даного ст. 21 КЗпП, бачимо, що трудовий договір — визначається як угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначеною цією угодою... Природа цивільних і трудових відносин відрізняється, що видно із наведеного нижче коментаря ст. 21 КЗпП: "схема розмежування цивільно-правових і трудових договорів за критерієм їх предмета така: якщо фізична особа взяла на себе обов'язок виконати роботу і передати замовникові результат — це договір підряду або інший цивільно-правовий договір...; якщо ж особа виконує роботи під керівництвом іншої сторони, що прийняла на себе обов'язок організувати працю, одержала право давати вказівки щодо послідовності проведення робіт — це трудовий договір. До того ж, при укладенні цивільно-правового договору варто включити до нього умови про те, що підрядник виконує робо-



ту на свій ризик та самостійно організує її виконання”⁷.

Як впливає з наведених положень статус патентного повіреного і найманого працівника суттєво відрізняється, у зв'язку з цим, пропонуємо внести зміни до законодавства і виключити з п.14 Положення слова "а також працювати за наймом". Вважаємо, що доцільніше було б доповнити діюче законодавство наступним положенням — в Україні представництво в сфері інтелектуальної власності може здійснюватись будь-якими особами, які за законодавством можуть бути представниками. В якості представників у відносинах з питань інтелектуальної власності можуть виступати патентні повірені та наймані професійні представники — патентні агенти, а також інші особи, що можуть бути представниками згідно із законодавством. Патентні повірені діють само-

стійно і незалежно, для чого їм надані спеціальні повноваження, гарантії діяльності, передбачені особливості відповідальності. На відміну від патентного повіреного агент у справах інтелектуальної власності (патентний агент) здійснює свою професійну діяльність на засадах трудового договору. Таким чином, представниками в сфері інтелектуальної власності можуть бути і наймані працівники підприємств, однак, вони не є патентними повіреними.

Форми діяльності представників у справах інтелектуальної власності різноманітні, суб'єктами, які здійснюють таку діяльність можуть бути і юристи, і адвокати й інші спеціалісти, проте, окремий статус серед таких представників мають патентні повірені, які здійснюють таку діяльність професійно і на постійній основі. ◆

Список використаних джерел:

1. Андрущук Г.О. Правове регулювання представництва у сфері інтелектуальної власності / Г.О. Андрущук // "Інтелектуальна власність". — 1999. — № 12. — с. 5—9.
2. Богуславский М.М. "Буржуазное патентное и изобретательское право", Москва. — 1960. — с. 8—9.
3. Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: понятие, система. Задачи кодификации. Сборник статей — М.: "Статут", 2003. — 416с.
4. Корчагин А.Д. Охрана промышленной собственности и экономическая безопасность России / А.Д. Корчагин, Н.С. Орлова Е.П. Полищук // "Патенты и лицензии". — 1996. — № 12.
5. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України / [Капіца Ю.М., Ступак С.К., Воробйов В.П. та ін.]; за редакцією Ю.М.Капіци. — К.: Видавничий Дім "Слово", 2006. — 1104 с.
6. Ротань В.Г. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю/ В.Г. Ротань, І.В. Зуб, Б.С. Стичинський — [8-е вид.]. — К.: Видання А.С.К., 2007. — с. 113.
7. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. — М.: "Теис", — 1996. — 704 с.

⁷Ротань В.Г. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю/ В.Г. Ротань, І.В. Зуб, Б.С. Стичинський — 8-е видання. — К.: Видання А.С.К., 2007р. — 944 с. — С. 113.