

5. Кравець Л. Стабилизационные и антикризисные функции патентов//ИС. Промышленная собственность. – 2001. - № 12.
6. Волюнец-Руссет Э.Я. Коммерческая реализация изобретений и ноу-хау. – М.: Юристъ, 1999. – с. 58.
7. Цивільний кодекс України: Офіц. Видання. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. – 472 с.
8. Галина Добриніна Комерційне використання торговельних марок. «Справочник экономиста», № 4, 2005

АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРЕДСТАВНИЦТВА У СПРАВАХ З ПИТАНЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Л.Т. Комзюк, кандидат юридичних наук,
провідний науковий співробітник
НДІ інтелектуальної власності АПрН України,
доцент Тернопільської академії народного
господарства,
Н. Москалюк,
викладач кафедри інтелектуальної власності,
комп'ютерного та інформаційного права
Тернопільської академії народного господарства

Одним з традиційних інститутів цивільного права є інститут представництва. Відповідно до Ст. 237 Цивільного кодексу України "представництвом є правовідношення, в якому одна сторона (представник) зобов'язана або має право вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє" [1].

Питанням представництва приділяли у своїх працях багато уваги такі відомі вчені, як Г. Андросчук [2], Р. Майданик, О. Підопригора та інші. Проте варто зазначити, що особливості представництва в справах з питань

інтелектуальної власності досліджено ще недостатньо, що й визначає актуальність подальшої наукової розробки цієї проблематики. Тому метою даної статті є характеристика правового статусу патентних повірених (ПП) та вироблення пропозицій щодо його вдосконалення і, таким чином, ефективнішого здійснення покладених на них завдань з представництва в справах з питань інтелектуальної власності.

Залежно від підстав виникнення представництва повноваження представника виступає зобов'язанням або правом. Так представництво виникає на підставі договору, закону, акта органу юридичної особи та 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).

У цій статті ми детальніше розглянемо саме договірне представництво і охарактеризуємо вимоги законодавства щодо представництва у справах з питань інтелектуальної власності.

Чільне місце в механізмі державно-правового регулювання у сфері інтелектуальної власності посідає інститут патентних повірених. Цей інститут існує в усіх державах, що мають патентну систему. Не є винятком і Україна. Діяльність представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) полягає, насамперед, у наданні фізичним і юридичним особам послуг, пов'язаних з охороною прав інтелектуальної власності, представництвом їхніх інтересів перед Державним департаментом інтелектуальної власності та установами, що належать до сфери його управління, судовими органами, кредитними установами, у відносинах з іншими фізичними та юридичними особами.

У більшості країн діяльність представників у справах інтелектуальної власності належить до найбільш важливих видів цивільних відносин,

регулюється на законодавчому рівні і контролюється професійними асоціаціями, патентними відомствами та іншими державними органами.

В Україні діяльність патентних повірених регулюється перш за все Цивільним кодексом [1], спеціальними законами України у сфері інтелектуальної власності та Положенням про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) [3]. Вказане положення регулює правовий статус патентних повірених, зокрема їхні права та обов'язки, підстави набуття права займатися діяльністю патентного повіреного, відповідальність та інше. Варто також зазначити, що групою науковців були розроблені концепція та структура проекту Закону України "Про професійне представництво у сфері інтелектуальної власності" [4, ст. 76; 5, ст. 133; 6], його опрацювання триває.

Відповідно до вимог цивільного законодавства, кожен представник діє в межах наданих йому повноважень. Згідно з Положенням про представників у справах інтелектуальної власності, відносини патентного повіреного і довірительів регулюються договором, в якому визначаються права та обов'язки сторін, зокрема:

- обсяг роботи і термін її виконання;
- умови оплати виконаної патентним повіреним роботи;
- відповідальність сторін у разі дострокового розірвання договору, невиконання або неналежного виконання його умов;
- умови збереження конфіденційності відомостей;
- умови призупинення дії договору у разі відпустки або хвороби патентного повіреного тощо.

Комплекс повноважень представника у справах інтелектуальної власності визначається наданим йому дорученням або укладеним з ним договором. Повноваження патентного повіреного можуть бути засвідчені також шляхом зазначення його прізвища та реєстраційного номера в заявці про видачу охоронного документа на об'єкт інтелектуальної власності, якщо заявка підписана заявником. У межах наданих йому повноважень патентний повірений

представляє довірителів в Установі, судових органах, у відносинах з іншими громадянами, підприємствами, їх об'єднаннями, установами і організаціями, а також здійснює у межах даного йому доручення всі пов'язані з цим дії, зокрема:

- підписує заяви, клопотання, описи та формули винаходів тощо;
- подає та одержує необхідні матеріали, які стосуються охоронних документів;
- виконує платіжні операції;
- вносить до опису винаходів і креслень необхідні зміни;
- подає доповнення, пояснення, заперечення, скарги;
- провадить усі дії для підтримання чинності охоронних документів тощо.

Державний департамент інтелектуальної власності веде Державний реєстр представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) і забезпечує публікацію відомостей про них у своєму офіційному бюлетені. Станом на 31 грудня 2003 року в Україні зареєстровано 258 патентних повірених, які надають послуги у сфері охорони інтелектуальної власності в 30 містах 19 областей України та Автономної Республіки Крим.

Особи, не зареєстровані у Державному реєстрі, не можуть представляти інтереси довірителів як патентні повірені та іменувати себе такими.

Сам факт представництва має важливу особливість, яка полягає в безпосередньому перенесенні на особу, яку представляють, правових наслідків правочинів, вчинених представником, що обумовило ускладнену структуру цих правовідносин. У відносинах представництва беруть участь три суб'єкти: особа, яку представляють, представник і третя особа. При будь-якому представництві складається три кола відносин: між особою, яку представляють, і представником; між представником і третьою особою; між особою, яку представляють, і третьою особою.

Відповідно до вимог цивільного законодавства, особою, яку представляють, може бути будь-який суб'єкт цивільного права — фізична або юридична особа, незалежно від наявності у них дієздатності. Представник може бути уповноважений на вчинення лише тих правочинів, право на вчинення яких

має особа, яку він представляє [1, п. 1 ст. 238]. До патентних повірених ставляться наступні вимоги [3, п. 3]:

- повинен бути громадянином України;
- постійно проживати в Україні;
- мати вищу та спеціальну освіту в галузі охорони інтелектуальної власності;
- скласти кваліфікаційні екзамени і одержати свідоцтво про право займатися діяльністю патентного повіреного.

З точки зору проф. Р.А. Майданика [7, ст. 16], у випадку виступу довіреної особи в чужому інтересі, але від власного імені, правовідносини з правочинів, вчинених за дорученням з третіми особами, виникають спочатку між довіреною особою і третіми особами. Юридичні результати дій за дорученням виникають безпосередньо у осіб, яких представляють, завдяки виступу довірених осіб від чужого імені.

Правочини, які вчиняються представником, є його власними, самостійними вольовими діями виключно в чужому інтересі, які створюють, змінюють або припиняють цивільні права та обов'язки іншої особи — особи, яку представляють. Вказане правило стосується і представництва у справах з питань інтелектуальної власності.

Положення про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) регулює також порядок набуття та припинення права займатися діяльністю патентного повіреного. Так атестацію та реєстрацію патентних повірених здійснює Державний департамент інтелектуальної власності. Для проведення цієї роботи голова Держдепартаменту утворює атестаційну та апеляційну комісії.

Атестаційна комісія:

- затверджує порядок проведення кваліфікаційних екзаменів;
- розробляє та затверджує екзаменаційні завдання;
- призначає екзаменаторів;

- приймає рішення про допуск осіб, які мають намір займатися діяльністю патентних повірених (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 згаданого Положення.

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.

У п. 25 вищевказаного Положення передбачено, що "рішення атестаційної комісії про відмову громадянину в його атестації як патентного повіреного може бути оскаржено в місячний строк 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 Держдепартаменту, рішення якого є остаточним".

Вказаною нормою патентні повірені ставляться у надмірну залежність від Державного департаменту інтелектуальної власності, зокрема й тому, що не передбачена можливість оскарження рішень атестаційної та апеляційної комісій до суду (хоча така можливість все ж може бути реалізована відповідно до статей 55 та 124 Конституції України).

Норма, яка, на нашу думку, обмежує самостійність патентних повірених, міститься також у п. 33 вищевказаного Положення. Він передбачає, що за порушення вимог законодавства України у сфері охорони прав на інтелектуальну власність і цього Положення рішенням Держдепартаменту інтелектуальної власності до патентного повіреного можуть бути застосовані такі заходи як попередження, зупинення дії свідоцтва про право займатися

діяльністю патентного повіреного на період до одного року та скасування свідоцтва.

Посилення ролі представників у справах інтелектуальної власності вимагає невідкладного усунення недоліків у правовому регулюванні їх статусу. З цією метою, враховуючи обмеженість і недостатність вітчизняного досвіду функціонування інституту патентних повірених, доцільно було б творчо запозичити кращі світові здобутки у цій сфері. До них належить, зокрема, новітнє законодавче врегулювання правового статусу патентних повірених у Польщі, що має для нас особливу цінність з огляду, принаймні, на дві обставини. Це, по-перше, значна подібність української і польської правових та патентних систем; по-друге, тому що польський Закон про патентних повірених від 11 квітня 2001 р. [8] (далі — Закон) став результатом врахування як позитивного, так і негативного досвіду реалізації норм попереднього аналогічного закону (від 9 січня 1993 р.) і був прийнятий в контексті гармонізації польського і європейського права [9].

Отож, розглянемо найважливіші, з нашої точки зору, позитивні аспекти польського досвіду, варті запозичення і використання.

1. Діяльність патентних повірених Польщі комплексно і ґрунтовно врегульована на рівні спеціального закону та кількох розпоряджень уряду. Рішення Патентного відомства Польщі (далі — ПВ) нормативного характеру з цих питань відсутні.

2. Патентні повірені Польщі користуються під час і у зв'язку з виконанням професійних дій правовою охороною, яка належить адвокатам (ст. 11 Закону).

3. Кваліфікаційний екзамен кандидати у патентні повірені Польщі складають перед незалежною від ПВ екзаменаційною комісією, яка створюється головою Національної ради патентних повірених (далі — НРПП), очолюється представником НРПП, а більшість її членів складають патентні повірені (до складу комісії входять також три представники ПВ).

4. Патентними повіреними у Польщі можуть бути особи, які мають вищу освіту кваліфікаційного рівня "магістр", зокрема технічну або юридичну (ст. 19 Закону).

5. Не вимагається наявність стажу роботи у сфері промислової власності (в Україні — кандидатам у патентні повірені потрібно мати п'ятирічний стаж практичної роботи у сфері інтелектуальної власності), натомість під час кваліфікаційного екзамену потрібно продемонструвати відповідні теоретичні знання і практичні навички.

6. Детально врегульовано (окремим розділом Закону) порядок проходження стажування (протягом 3-х років), від якого, проте, кандидати у патентні повірені за певних умов можуть бути звільнені. Стажування організується НРПП на конкурсних засадах. Відповідно до ст. 36 Закону після 18 місяців від початку стажування його керівник (патрон) може доручити закріпленому за ним стажистові виконання усіх повноважень патентного повіреного, крім представництва перед Вищим адміністративним судом.

7. Можливість внесення до реєстру патентних повірених, відповідно до міжнародних угод, осіб, які не є громадянами Польщі. В Україні навіть виїзд громадянина України на постійне проживання за кордон є підставою для позбавлення його свідоцтва патентного повіреного.

8. Можливість оскарження усіх принципових рішень ПВ щодо патентних повірених до суду (ст. 25 та ін. Закону).

9. Самостійність Польської палати патентних повірених (далі — ПППП), яка є сукупністю усіх патентних повірених і повірених-стажистів, відповідно до ст. 7 Закону підлягає судовій охороні.

10. 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 ПВ і НРПП. Членів вказаних судів, як і Уповноваженого з дисциплінарних питань, обирає Національний з'їзд патентних повірених. Рішення Апеляційного дисциплінарного суду можуть

бути оскаржені в касаційному порядку до Верховного суду Польщі лише обвинуваченим, міністром юстиції, головою ПВ, головою ПППП і Уповноваженим з дисциплінарних питань.

11. Чи не найбільш вартим наслідування для нас є те, що всі питання професійної діяльності патентних повірених Польщі вирішуються ними самостійно, на самоврядних засадах (розділ 5, статті 43-56 Закону), без втручання ПВ, що тим більш показово в світлі його дуже високого статусу. До компетенції ПВ Польщі належить, крім контролю за законністю рішень органів самоврядування й участі в роботі комісії по прийому кваліфікаційного екзамєну в кандидатів у патентні повірені (про що вже йшлося), лише одне суттєве повноваження щодо функціонування інституту патентних повірених — ведення реєстру патентних повірених. При цьому порядок і спосіб цього ведення регулюються розпорядженням голови уряду, а відповідні рішення голови ПВ можуть бути оскаржені до Вищого адміністративного суду. ПВ зобов'язане співробітничати з ПППП у справі опрацювання нових нормативно-правових актів, які стосуються патентних повірених, охорони промислової власності, і надавати допомогу у навчанні і підвищенні кваліфікації патентних повірених.

Варто також констатувати, що деякі норми чинних підзаконних актів України все ж більш досконало і адекватно українським реаліям регулюють суспільні відносини, ніж відповідні польські, а тому мають бути збережені і розвинені. Це стосується, зокрема, надання українськими патентними повіреними правової допомоги зацікавленим особам щодо усіх без винятку об'єктів інтелектуальної власності, а польські патентні повірені обмежуються допомогою лише стосовно прав на об'єкти промислової власності.

Таким чином, для врегулювання процесуального статусу патентних повірених, який би відповідав європейським стандартам і адекватно відображав українські реалії, необхідно, врахувавши кращий зарубіжний досвід (крім польського, на особливу увагу заслуговує також німецький [10]), прийняти Закон України "Про професійне представництво у справах інтелектуальної власності". Цим законом необхідно закріпити права та обов'язки патентних

повірених, надати належний статус їхньому самоврядуванню. Це сприятиме вирішенню більшості наявних сьогодні проблем і тим самим допомагатиме патентним повіреним, здійснюючи представництво у справах інтелектуальної власності, ефективно виконувати поставлені перед ними завдання.

Література:

1. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 11. — Ст. 461.
2. Андрощук Г. Правове регулювання представництва у сфері інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність. — 1999. — № 12. — С. 4-6.
3. Положення про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених): Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1994 р. № 545 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 1997 р. № 938, зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. № 996) // Офіційний вісник України. — 1997. — № 35. — Ст. 95; 2001. — № 33. — Ст. 1536.
4. Концепція проекту Закону України "Про професійне представництво у сфері інтелектуальної власності" // Право України. — 2000. — № 2. — С. 76-78.
5. Структура проекту Закону України "Про професійне представництво у сфері інтелектуальної власності" // Право України. — 2000. — № 4. — С. 133-134.
6. Комзюк Л.Т. Концептуальні засади законопроекту про патентних повірених України // VI международная науч.-практ. конф. "Актуальные проблемы охраны интеллектуальной собственности" / АПрН Украины. НИИ интеллектуальной собственности. — Алушта: Б.и, 2002. — С. 22-27.
7. Майданик Р.А. Коментар до статей 237, 1029, 1043, 1044 Цивільного кодексу України. // Законодавство України. Науково-практичні коментарі. — 2003. — № 10. — С. 15-19.
8. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych // Dz. U. — 2001 — Nr. 49. — Poz. 509.