

Дмитренко В. В.,
кандидат юридичних наук,
старший викладач кафедри інтелектуальної власності
та приватного права,
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»,
м. Київ, Україна;
старший науковий співробітник відділу промислової власності і
комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності,
НДІ інтелектуальної власності НАПрН України,
м. Київ, Україна

УДК 347.77

**АНАЛІЗ НЕОБХІДНОСТІ АТЕСТАЦІЇ ПАТЕНТНИХ ПОВІРЕНИХ
ЗА СПЕЦІАЛІЗАЦІЄЮ «ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ»**

**ANALYSIS OF THE NEED FOR CERTIFICATION OF PATENT ATTORNEYS
BY SPECIALIZATION "LEGAL SERVICES"**

Здійснено аналіз необхідності атестації представників у справах інтелектуальної власності за окремою спеціалізацією «Юридичні послуги». Наведені висновки, що така спеціалізація не розширює спектр можливої професійної діяльності патентних повірених, оскільки всі спеціалізації останніх спрямовані на надання інформаційно-консультаційних послуг у сфері інтелектуальної власності. Відмінність полягає за об'єктами права інтелектуальної власності щодо яких можливе здійснення такої діяльності. Запропоновано уніфікувати спеціалізації патентних повірених, атестованих в попередні роки, відповідно до спеціалізацій, за якими відбуватиметься атестація представників у справах інтелектуальної власності після оновлення законодавства. Це важливо з метою недопущення необґрунтованої дискримінації пов'язаної з наявністю чи відсутністю атестації патентного

повіреного за певним напрямом, що зумовлено змінами до законодавства щодо переліку спеціалізацій.

Ключові слова: *патентні повірені, представники у справах інтелектуальної власності, атестація патентних повірених, спеціалізації патентних повірених.*

An analysis of the need for attestation of intellectual property representatives in the separate specialization "Legal Services" was carried out. The conclusions are given that such specialization does not expand the range of possible professional activity of patent attorneys, since all specializations of the latter are aimed at providing information and consulting services in the field of intellectual property. The difference lies in the objects of intellectual property rights, in respect of which it is possible to carry out such activities. It is proposed to unify the specializations of patent attorneys certified in previous years, in accordance with the specializations according to which the certification of representatives in intellectual property matters will take place after the legislation is updated. This is important in order to prevent unjustified discrimination related to the presence or absence of certification of a patent attorney in a certain direction, which is caused by changes in the legislation regarding the list of specializations.

Keywords: *patent attorneys, representatives in intellectual property matters, certification of patent attorneys, specializations of patent attorneys.*

Актуальність проблеми зумовлена процесами реформування сфери інтелектуальної власності в Україні, зокрема й зміною нормативних документів, які регулюють діяльність представників у справах інтелектуальної власності. Наразі втратило чинність Положення про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), затверджене постановою КМУ від 10 серпня 1994 р. № 545 (у редакції постанови КМУ від 27 серпня 1997 р. № 938). В пропозиціях до обговорення Положення про представників у справах інтелектуальної власності [1] серед спеціалізацій немає «Юридичні

послуги», хоча раніше вона була і багато патентних повірених атестовані щодо цієї спеціалізації. Якщо такої спеціалізації не буде – яким чином це вплине на професійний ринок надання послуг, чи втрачатимуть клієнтів патентні повірені, які не мають такої спеціалізації, хоча мають правничу освіту? Чи матиме перевагу фахівець з технічних наук, який не має юридичної освіти, проте пройшов атестацію як патентний повірений за спеціалізацією «Юридичні послуги»? На перший погляд, ця проблема не видається складною. Проте неналежна увага до існуючого реєстру патентних повірених, їх активностей за останні роки, спеціалізацій за якими надають послуги може породжувати нерівні умови для нових патентних повірених, які набудуть такого статусу за новим Положенням про представників у справах інтелектуальної власності.

Для початку з'ясуємо, що являють собою юридичні послуги у сфері інтелектуальної власності. Одразу спадає на думку представництво інтересів клієнтів в судах, формування стратегії охорони та захисту прав та законних інтересів клієнтів, підготовка різних договорів у сфері інтелектуальної власності, а не лише консультування у сфері інтелектуальної власності, підготовка документів щодо реєстрації об'єктів права інтелектуальної власності, внесення їх до митного реєстру чи інші послуги у сфері інтелектуальної власності. Чому виділили окрему спеціалізацію патентного повіреного «Юридичні послуги» та яким чином вона відрізняється від інших спеціалізацій, зокрема від «Винаходи. Корисні моделі»? Вважаємо, що всі спеціалізації представників у справах інтелектуальної власності полягають у наданні інформаційно-консультаційних послуг у сфері інтелектуальної власності. Відмінність полягає за об'єктами права інтелектуальної власності щодо яких можливе здійснення такої діяльності. Якщо патентний повірений, крім спеціалізації «Винаходи. Корисні моделі», атестований також за спеціалізацією «Юридичні послуги» – це не розширює спектр його професійної діяльності. Право представництва інтересів клієнта в судах має тільки адвокат. Таким чином вважаємо спеціалізацію «Юридичні послуги» не

зовсім зрозумілою, оскільки її відсутність чи наявність в представника у справах інтелектуальної власності не впливає на види послуг, які він може надавати. В патентного повіреного, який не є адвокатом, проте атестований за спеціалізацією «Юридичні послуги», право на представництво в судах не виникає. Якщо патентний повірений не має юридичної освіти, його атестація за спеціалізацією «Юридичні послуги» викликає сумніви. Вважаємо необхідним переглянути існуючий реєстр патентних повірених, їх спеціалізації, факт здійснення/нездійснення ними професійної діяльності за останні 5 років, актуальність їх контактної інформації. Якщо відповідно до нового Положення про представників у справах інтелектуальної власності не буде спеціалізації «Юридичні послуги», її доцільно прибрати у всіх патентних повірених, оскільки є ризики, що клієнти будуть вважати, що той хто не має такої спеціалізації, ніби й немає права займатися юридичними послугами – хоча насправді це не так. Важливо дотримуватися рівності прав патентних повірених щодо потенційної можливості здійснення ними професійної діяльності за спеціалізаціями. Внесення змін до переліку спеціалізацій – його скорочення чи розширення – не має означати звуження діяльності патентного повіреного чи навпаки певні переваги, зумовлені часом набуття статусу представника у справах інтелектуальної власності.

Також в реєстрі у багатьох патентних повірених вказано спеціалізацію «Сорти рослин», проте така спеціалізація – компетенція Міністерства аграрної політики та продовольства України [2], але не Національного органу інтелектуальної власності. Доцільно додати спеціалізацію «Авторське право та суміжні права» – незважаючи на те, що об'єкти авторського права охороняються незалежно від їх реєстрації, надання послуг щодо реєстрації авторського права та договорів, що стосуються права автора твір є досить поширеними.

У зв'язку з цим, необхідно переглянути, оновити базу даних про патентних повірених, їх фактичну діяльність, спеціалізацію, а також

уніфікувати підходи до спеціалізації з метою забезпечення рівності прав патентних повірених різних поколінь.

Список використаних джерел:

1. Положення про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених): пропозиція для обговорення. URL.: https://ukrpatent.org/atachs/propoz-1-Polozhennia_PP.pdf (дата звернення: 22.04.2023).
2. Положення про представників з питань інтелектуальної власності на сорти рослин: затверджено постановою КМУ від 19 серпня 2002 р. № 1183 (у редакції постанови КМУ від 15 липня 2022 р. № 798). URL.: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1183-2002-%D0%BF#n23> (дата звернення: 22.04.2023).