Виды деятельности патентных поверенных

Горбановский Назар Геннадьевич
Магистрант РГАИС, Россия, г. Москва
E-mail: kursant-kv13@yandex.ru

Научный руководитель: **Казьмина Светлана Альектовна**
к.ю.н., доцент
Кафедра патентного права
и правовой охраны средств индивидуализации
РГАИС, Россия, г. Москва

В соответствии с Федеральный закон от 30.12.2008 № 316-ФЗ «О патентных поверенных», патентными поверенными являются лица имеющие гражданство Российской Федерации, постоянно проживающие на территории нашего государства, получившие в порядке определенным настоящим законом правовой статус патентного поверенного и непосредственно занимающиеся деятельностью связанную с правовой охраной РИД, средств индивидуализации, приобретением исключительных прав на РИД и распоряжением такого рода правами в соответствии с положениями договора потребителя такого рода услуг.

Патентный поверенный осуществляет свою деятельность под руководством федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатентом) по просьбе правообладателей, заявителей или иных заинтересованных граждан и юридических лиц, имеющих место нахождения (юридические лица) или постоянно проживающих (граждане) в Российской Федерации или за ее пределами, если законодательством Российской Федерации или международным договором Российской Федерации не предусмотрено другое.

Таким образом, деятельность патентного поверенного можно определить как представительство законных интересов потребителя патентных услуг, осуществляемое патентным поверенным — лицом, работающим на профессиональной основе в области защиты интеллектуальной собственности, обладающим статусом патентного поверенного и осуществляющим свою деятельность направленную на осуществление правовой охраны РИД и средств индивидуализации, защиту интеллектуальных прав, приобретение исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, распоряжение такими правами.

Осуществлять свою профессиональную деятельность патентный поверенный вправе как самостоятельно, так и в составе саморегулируемой организации целью которой является объединение субъектов обладающих правовым статусом патентного поверенного в некоммерческую организацию.

При осуществлении своей деятельности патентный поверенный должен проявлять себя как квалифицированный специалист, но и этого порой недостаточно.

В дополнение к сказанному патентный поверенный должен обладать чуткостью, глубоким пониманием проблем потребителя патентных услуг, а в ряде случаев применять неординарный «творческий» подход к решению поставленных перед ним задач.

Только обладая необходимыми навыками патентный поверенный будет востребован на рынке труда и сможет зарекомендовать себя как специалист высокого уровня.

Осуществление деятельности патентными поверенными при защите РИД можно представить

следующим образом разделив на несколько этапов:

— первый этап, патентный поверенный занимается разработкой охраноспособного объекта на который могут быть получены соответствующие охранные документы. Патентный поверенный на этапе разработки участвует в составлении или составляет лично договор на проведение НИР, ОКР или НИОКР. В данном договоре должны быть четко прописаны права сторон на вновь созданные РИД в соответствии с федеральными законами и Гражданским кодексом Российской Федерации. По разработанной документации (чертежи, технологический процесс, рецептура и т.п.) патентный поверенный выявляет конкретные охраноспособные (патентоспособные) объекты, на которые могут быть получены соответствующие государственные охранные документы: патенты или свидетельства. В отношении выявленных объектов проводится патентный поиск или патентные исследования (в зависимости от положений договора) по базам данных Роспатента, охранных документов с целью обнаружения аналогов патентуемых РИД, которые следует учитывать при подаче заявки;

— второй этап, патентный поверенный составляет и подает заявку на проведение экспертизы в ФИПС. При составлении заявки патентному поверенному необходимо определиться с видом заявляемого объекта, а также подготовить необходимые документы в установленном федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности
порядке и правил оформления. Так в частности патентному поверенному необходимо подать:

— заявление на выдачу патента;

— описание изобретения,

— перечень существенных признаков или иными словами формула;

— при необходимости чертежи;

— графическое изображение охранного объекта;

— реферат.

Патентный поверенный, по доверенности заявителя, производит оплату пошлины и проведение экспертизы по существу, подает заявку в ФИПС и представляет иные необходимые документы.

В функционал патентного поверенного также входят функции подачи дополнительных ходатайств, оплаты тарифов и осуществление иных действий, по желанию потребителя патентных услуг, для ускорения обработки документов специалистами ФИПС. По ходу изучения документов поданных патентным поверенным, он параллельно готовит ответы на вопросы экспертизы, участвует в экспертных совещаниях, производит корректировку и изменения первоначальных материалов заявки. В случае если по результатам проведения экспертизы в отраслевом экспертном отделе ФИПС экспертами будет принято решение об отказе в выдаче патента на поданный РИД, патентный поверенный вправе подать возражение в Апелляционную палату, предварительно получив одобрение со стороны клиента. В случае крайней необходимости, патентный поверенный также вправе подать жалобу в Высшую патентную палату Роспатента. Патентный поверенный стремиться обеспечить максимальную защиту прав своего клиента, на каждом этапе проведения экспертизы по заявке, при этом строго выполняя требования Патентного ведомства и иных нормативно-правовых актов определяющих порядок работы патентного поверенного.

После получения положительно решения ФИПС о выдаче патента, патентный поверенный оплачивает необходимые пошлины, производит контроль подачи заявки на публикацию, а также передает своему нанимателю опубликованные документы.

Патентный поверенный составляет и производит регистрацию договоров на распоряжение

правами в период действия патента, производит консультацию своего клиента по интересующим его вопросам, а также оказывает другие услуги, связанные с его деятельностью. При этом поверенный производит все необходимые действия по поддержанию патента в силе.

По требованию своего нанимателя патентный поверенный защищает его права от притязаний третьих лиц, а также в установленном порядке предъявляет претензии лицам-нарушителям, в случаях нарушения лицензионного договора, с соответствующим составлением иска в суд и курирование всех вопросов в судебном рассмотрении споров.

При наличии условий, предусмотренных законом о патентных повренных, могут быть предприняты действия по аннулированию патентов, препятствующих деятельности клиента. На любом этапе поверенный обеспечивает получение копий и дубликатов заявочных или патентных документов, необходимых для оформления договорных отношений клиента с третьими лицами.

Данные виды деятельности патентных поверенных на практике встречаются чаще всего, но в отдельных случаях поверенные могут выполнять и работы другого характера, необходимые их нанимателям в различных ситуациях практического характера.

Анализ видов деятельности патентных поверенных позволяет сделать вывод о том, что патентный поверенный Российской Федерации это такой же адвокат, прошедший аттестацию, входящий в единую государственную патентную службу и защищающий интересы своего клиента, только в области интеллектуальной собственности. Патентный поверенный при осуществлении своей деятельности в рамках Федеральный закон от 30.12.2008 № 316-ФЗ «О патентных поверенных» и иных нормативно-правовых актов должен, не зависимо от того, является ли он лицом, осуществляющим частную деятельность или входящим в состав саморегулируемой организации, качественно и добросовестно исполнять свои обязанности перед клиентом, защищать его личные интересы, не нарушая при этом законодательства Российской Федерации.