



АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ПРОМИСЛОВИХ ЗРАЗКІВ

Тетяна Васьковська,
*науковий співробітник НДІ інтелектуальної
власності АПрН України, судовий експерт*

Серед переліку видів судових експертиз у сфері інтелектуальної власності, який затверджений наказом Мініюсту України в 2007 році є "Дослідження, пов'язані з промисловими зразками". Перед розглядом деяких питань судово-експертного дослідження промислових зразків, спочатку зупинимося на самому об'єкті дослідження.

В ст. 1 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" (далі — Закон) [2] визначено, що промисловий зразок — результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання". В загальноприйнятому ж розумінні промисловий зразок — це результат творчої діяльності, що спрямована на досягнення декоративності зовнішнього вигляду предметів масового виробництва, який, з урахуванням наявних обмежень на ціни, задовольняє потреби потенційних споживачів як щодо зорової привабливості предмету, так і в здатності ефективно виконувати призначену йому функцію.

В юридичному ж розумінні, промисловий зразок відноситься до права, що надається в багатьох країнах відповідно до системи реєстрації, на охорону оригінальних орнаментальних і не функціональ-

них ознак промислового виробу або продукту, які є результатом творчої діяльності. [7]

Перелік виробів, які відносяться до промислових зразків дуже різноманітний. Вони можуть бути об'ємними (моделі), площинними (малюнки) або складати їх поєднання. Таке поняття, як "конструкторське рішення" не може бути притаманне для площинних — двомірних промислових зразків — етикеток, тканин, ковдр, тощо. Для них головною характеристикою буде зовнішній вигляд виробу, композиційне розташування окремих графічних елементів.

Система реєстрації промислових зразків в Україні проводиться відповідно до Закону, "Правил розгляду заявки на промисловий зразок" (далі — Правила розгляду) та "Правил складання та подання заявки на промисловий зразок" (далі — Правила складання). Датою подання заявки є дата одержання Укрпатентом матеріалів, що містять:

- клопотання у довільній формі про видачу патенту, а також відомості про заявника та його адресу, що викладені українською мовою;
- зображення виробу, що дає уявлення про його зовнішній виг-



СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА

ляд; частину, яка зовнішньо нагадує опис промислового зразка, викладену українською або іншою мовою. В останньому випадку для збереження дати подання заявки переклад цієї частини на українську мову повинен надходити до Держдепартаменту протягом двох місяців від дати подання заявки. [2]

Після встановлення дати подання заявки та за наявності документа про сплату збору за подання заявки проводиться формальна експертиза заявки, яка має статус науково-технічної експертизи, що визначена положеннями Закону та Правилами [2, 3, 4]. Формальна експертиза визначає належність об'єкта, що заявляється, до об'єктів, яким надається правова охорона, перевіряється правильність оформлення документів заявки відповідно до розділу 3 Правил складання, а також відповідність матеріалів заявки вимогам статті 11 Закону та класифікація об'єкта, що заявляється, відповідно до МКПЗ (міжнародна класифікація промислових зразків).

В українському законодавстві правова охорона надається промислового зразку, якщо він є новим і промислово придатним. При цьому промисловий зразок вважається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною в світі до дати подання заявки до Установи, або якщо заявлено пріоритет, до дати пріоритету (п.2 ст. 6 Закону [2]).

Варто зазначити що при видачі патенту на промисловий зразок в Україні експертиза на новизну не проводиться, оскільки є тільки формальною. Якщо промисловий зразок охороняється, власник — фізична або юридична особа, що зареєст-

рувала промисловий зразок, забезпечує собі виключне право на захист від несанкціонованого копіювання або імітації зразка третіми особами. Це дає змогу одержати справедливий прибуток на вкладений капітал. Ефективна система охорони також приносить користь споживачеві й суспільству в цілому, забезпечуючи сумлінну конкуренцію й дотримання правил сумлінної торгівлі, а також сприяючи розвитку художньої творчості й привертаючи увагу споживача. Але, відповідно до статті 18 вище зазначеного Закону [2] — патент видається під відповідальність його власника без гарантії чинності патенту. Іншими словами, видаючи патент держава не гарантує, що промисловий зразок відповідає умовам патентоспроможності. Всі правові порушення, які можуть виникати внаслідок неправомірних дій, вирішуються органами дізнання, досудовим та судовим слідством.

Статтею 27 Закону [2] визначені способи захисту прав на промисловий зразок в судовому й іншому встановленому законом порядку. Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у зв'язку із застосуванням справжнього Закону. Суди, відповідно до їх компетенції, дозволяють, зокрема, суперечки про: авторство на промисловий зразок; установлення факту використання промислового зразка; установлення власника патенту; порушення права власника патенту; право попереднього користування; компенсації.

Для вирішення зазначених вище питань, ухвалою суду призначається судова експертиза об'єктів права інтелектуальної власності, яка стосується фактичних даних, що належать до властивостей



матеріальних та нематеріальних (інформаційних) об'єктів, а також до охороноздатності конкретних об'єктів дослідження. Взагалі, традиційне поняття судової експертизи — є дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об'єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів дізнання, досудового та судового слідства. [1].

У вирішенні спорів про охорону права інтелектуальної власності на промисловий зразок залежно від обставин справи та суті спору судом на роз'яснення судового експерта можуть бути поставлені питання, зокрема про:

- наявність новизни промислового зразка на дату подання заявки на видачу патенту або, якщо заявлено пріоритет, на дату пріоритету (у порівнянні із протиставленим промисловим зразком);
- виготовлення конкретного виробу з використанням усіх суттєвих ознак промислового зразка;
- включення до сукупності суттєвих ознак промислового зразка інших охоронюваних об'єктів права інтелектуальної власності, (торговельні марки, комерційні найменування, географічні зазначення походження товарів, твори образотворчого мистецтва тощо) та інші. [9]

При дослідженні поставленого перед судовим експертом питання, стосовно "новизни", аналізується сукупність суттєвих ознак промислового зразка на зображеннях, які надані в матеріалах заявки. Суттєвими — є ознаки, кожна з яких необхідна, а всі разом достатні для сприйняття виробу як такого, що

відрізняється від аналогічних виробів. З цього випливає, що суттєвість ознаки промислового зразка визначається її участю у створенні зорового образу (зовнішнього вигляду) виробу, в наданні виробу властивостей, які дозволяють візуально відрізнити його від низки аналогічних рішень.

Варто зазначити, що не завжди зображення зовнішнього вигляду виробу, які додаються до матеріалів заявки, об'єктивно характеризують виріб в цілому, а опис може характеризувати не всі риси зовнішнього рішення виробу, іноді тлумачиться призначення виробу, або технічні його властивості. В такому випадку, як вже було зазначено вище, (за п.6 статті 5 Закону [2]) експерт визначає суттєві ознаки промислового зразка самостійно тільки з наданих зображень, які внесені до Реєстру. Також, судовим експертом аналізуються ознаки в описі, дається за ними висновок, а вже тільки потім робиться обґрунтований власний перелік суттєвих ознак. Таким чином, тільки судовий експерт аналізує сукупність суттєвих ознак промислового зразка, або об'єктів, що порівнюються.

Негатив існування зазначеного положення в українському законодавстві полягає в тому, що думки окремих експертів з одного і того ж питання часто розходяться. Тим більше комерційна цінність промислового зразка проявляється не в його експертній оцінці, а саме оцінці користувачами, які є дійсними, або потенційними споживачами, клієнтами та купують певний виріб. [7]

Подальшим етапом судової експертизи промислових зразків — є аналіз наданих на дослідження



СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА

матеріалів (за справою), які мають відношення до встановлення загальнодоступності сукупності суттєвих ознак до дати подачі заявки до Установи. Патентне законодавство України у сфері охорони промислових зразків не дає визначення поняття "загальнодоступний". Але, якщо врахувати положення ст. 8 ЦК України про аналогію закону і керуватися п. 6.5.2.1 Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель (далі — Правила розгляду заявки), то це поняття можна трактувати так — "загальнодоступними вважаються відомості, що містяться в джерелах інформації, з якими будь-яка особа може ознайомитися". [5]

В якості доказів для дослідження загальнодоступності у світі суттєвих ознак промислового зразка необхідно аналізувати данні (факти) з відповідних інформаційних джерел, з якими "будь-яка особа може ознайомитися" на зазначену конкретну дату, на яку вказані ознаки були загальнодоступними. Вказана дата повинна бути більш ранньою ніж дата подання заявки на реєстрацію відповідного промислового зразка.

У зв'язку з цим, при встановленні такої дати за аналогією закону можна також керуватись вказаним пунктом "Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель" [5], який визначає правила визначення дати включення джерела інформації до рівня техніки, якою, у даному випадку, є:

- зазначена дата публікації — для опублікованих описів до охоронних документів;
- зазначена дата публікації для опублікованих відомостей про заявку на об'єкти інтелектуаль-

ної власності, яку подано до Держдепартаменту;

- дата виходу в світ друкованих видань, (а за відсутності можливості її встановлення — останній день місяця чи 31 грудня), зазначеного у виданні року, якщо дата виходу в світ визначається лише місяцем або роком;
- дата депонування для депонованих літературних творів;
- дата надходження до органів науково-технічної інформації — звітів про науково-дослідні роботи, пояснювальних записок до дослідно-конструкторських робіт та іншої конструкторської, технологічної і проектної документації;
- дата реєстрації в уповноваженому органі для нормативно-технічної документації;
- дата викладення конкурсних робіт для ознайомлення, підтверджена документами, які стосуються проведення конкурсу;
- дата ознайомлення (огляду); для джерел інформації, що сприймаються візуально (плакати, моделі, вироби тощо), що документально підтверджена;
- дата початку показу експонатів, розміщених на виставці, що документально підтверджена;
- дата відомостей про технічні засоби, що стали відомими в результаті їх використання, що документально підтверджена, від якої ці відомості стали загальнодоступними;
- дата повідомлень по телебаченню, кіно, матеріали яких зафіксовані на відповідному носії інформації в установленому порядку, діючому на зазначену дату.

Крім зазначеної фіксованої дати, яка підтверджує загальнодоступ-



ність інформації необхідною і дуже важливою умовою є надання зображення зовнішнього вигляду виробу (промислового зразка), які могли б підтверджувати зазначену дату. Надане зображення буде давати змогу оцінити, а також провести порівняльне дослідження сукупності суттєвих ознак, які характеризують зовнішній вигляд виробів. Тим саме, встановлюється відповідність промислового зразка критерію новизни.

Важливим моментом в судовій експертизі промислових зразків є дослідження таких об'єктів, як технічні вироби (станок, машина, прилад). Тому, необхідно брати до уваги, що концепції форми технічного виробу об'ємно-просторової структури не повинна стосуватися його функціональних ознак. Зовнішній вигляд такого виробу буде характеризуватися наступними ознаками: наявністю композиційних елементів і їх формою, а також взаємним розташування елементів.

Відповідно до 12 статті Закону України "Про судову експертизу", обов'язком судового експерта є проведення повного дослідження з наданням обґрунтованого та об'єктивного письмового висновку. Якщо в судовому процесі виникають питання, на вимогу органу дізнання, слідчого, прокурора, судді, суду, експерту необхідно дати роз'яснення щодо даного ним висновку.

Так, під час судових засідань, експерт може давати пояснення не тільки стосовно поставлених перед ним питань, а також — роз'яснення щодо об'єктів дослідження. Як приклад, можна навести роз'яснення щодо критерію новизни виробів ювелірної промисловості (за справою районного суду м. Києва). Одна з

сторін наполягала на тому, що їх виріб є новим і відрізняється від запатентованого промислового зразка удосконаленням елементів кріплення та застібок. Зовнішньо порівнювальні вироби, співпадали за сукупністю суттєвих ознак і були визначені як схожі. Виявленні під час судового засідання ознаки, які різняться ювелірні вироби підпадали під охорону вже іншого закону промислової власності — "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі". Такі елементи в наданих ювелірних виробах — застібки, не впливали на формування зовнішнього вигляду виробу, оскільки розташовані на внутрішній поверхні виробів і виконували суто технічну функцію, що полягає в зручності механізму.

Також, можна навести приклад судового дослідження промислового зразка, що мав два варіанти виконання. Відповідно до п. 8.1.4.3., Правил складання та подання заявки [4] та п. 4.1.4, Правил розгляду заявки [3], якщо промисловий зразок має варіанти виконання, то повністю має бути описана сукупність суттєвих ознак основного з варіантів, а розкриття суті кожного з інших варіантів здійснюється шляхом описування тих ознак, які відрізняють кожний інший варіант від основного. Тобто, повинна дотримуватись вимога єдності, коли промисловий зразок відрізняється від своїх варіантів лише несуттєвими ознаками. В даному випадку в суді були виявлені порушення умов реєстрації промислового зразка Патентним відомством. Умовам патентоспроможності відповідав промисловий зразок тільки за другим варіантом виконання, що порушував вимогу єдності при реєстрації. Судовий експерт проводив дослідження



СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА

лише за тими матеріалами, які надійшли на дослідження і не вирішував правові питання.

На підставі викладеного можна зробити такі висновки.

На даний час тільки судовий експерт з питань інтелектуальної власності проводить дослідження (оцінку) критеріїв патентоспроможності промислового зразка, оскільки патентна експертиза проходить лише за формальними ознаками. Специфіка досліджень об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема — промислових зразків, потребує застосування відповідних методик, обґрунтованої теоретичної підготовки судового експерта, на-

явність у нього відповідного досвіду та практичних навичок. Досягти це можливо застосовуючи науково-практичну експертну діяльність, яка буде полягати в ефективності досліджень в галузі судової експертизи, всебічному аналізі об'єктів дослідження, розробці найбільш удосконалених методик та методів судової експертизи в сфері інтелектуальної власності. ◆

Список використаних джерел:

1. Закон України "Про судову експертизу" (зі змінами № 1992-IV від 09.09.2004).
2. Закон України "Про охорону прав на промислові зразки" від 15.12.1993 р. № 3688-XII.
3. "Правила розгляду заявки на промисловий зразок". Наказ № 198 від 18.03.2002 р.
4. "Правила складання та подання заявки на промисловий зразок". Наказ № 110 від 18.02.2002 р.
5. "Правила розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель". Наказ № 197 від 15.03.2002 р.
6. Промышленные образцы. А.А.Шестимиров. А.А.Минаев. М.: ВНИИПИ. 1996. — 397 с.
7. Основи інтелектуальної власності. — К.: Юридичне видавництво "Ін-Юре", 1999. — 578 с.
8. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України / За редакцією Ю.М. Капіци. — К.: Видавничий Дім "Слово", 2006. — 1104 с.
9. Крайнев П.П., Ковальова Н.М., Мельников М.В. Судові експертизи у сфері інтелектуальної власності / За ред. П.П. Крайнева. — Вінниця: ПП "Поліграфічний центр "Фенікс", — "Інфракон—Г", 2008. — 376 с.