

ПРОМИСЛОВИЙ ЗРАЗОК ЯК ОБ'ЄКТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: ПИТАННЯ ПРАВОВОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ

Олеся Харченко,

доцент кафедри інтелектуальної власності Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат юридичних наук, доцент

Відносини інтелектуальної власності в цивільно-правовій сфері розвиваються надзвичайно динамічно, чому сприяє й інтенсивний розвиток науково-технічної діяльності у світі. Об'єкти інтелектуальних прав є важливою складовою ринкового обороту, особливе місце серед них відводиться промислового зразку. Зовнішній вигляд виробу, його естетичні характеристики суттєво впливають на якість виробу та визначають попит на нього, впливаючи на його конкурентоздатність. Значення промислових зразків як об'єктів інтелектуальної власності, збільшується, а їхні власники та володільці намагаються отримати на них належну охорону і, відповідно, заборону третім особам на вільні їх використання та інтерпретацію. Зазначене зумовлює потребу в належному правовому врегулюванні відповідних відносин, адже законодавство змінюється повільними темпами, не завжди враховується зарубіжний досвід, хоча проблеми охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності, зокрема, на промислові зразки, є схожими в усіх країнах. Усе це зумовлює актуальність обраної теми дослідження.

Теоретичні дослідження, тією чи тією мірою пов'язані з промисловим зразком як об'єктом інтелектуальної власності, здійснювали як вітчизняні, так і зарубіжні вчені: Е. Гаврилов, В. Джермакян, В. Дроб'язко, Е. Дубовський, В. Єременко, Н. Обухова, О. А. Підпригора, В. Сеньковський, О. Сергєєв, Г. Шершеневич та ін.

У спеціальній літературі досліджуються критерії патентоспроможності промислового зразка. Однак перед тим, як розглянути критерії в їх сукупності, доречним є аналіз чинного законодавства України, що закріплює критерії придатності промислового зразка для набуття права інтелектуальної власності на нього. Так, відповідно до ч. 1 ст. 461 Цивільного кодексу України (далі — ЦК України) промисловий зразок вважається придатним для набуття права інтелектуальної власності на нього, якщо він, відповідно до закону, є новим. Із змісту ст. 6 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» [1] (далі — Закон) також випливає один критерій, що має бути притаманний промислового зразку для відповідності його патентоспроможності — він має бути новим. Одночасно, є певні відмінності у застосованій законодавцем термінології. Так, у ст. 461 ЦК України йдеться про те, що промисловий зразок має бути новим як умова придатності для набуття права інтелектуальної власності на нього, а в Законі — для відповідності його патентоспроможності, що потребує редагування положень останнього. Як бачимо, законодавець виокремив лише критерій новизни для придатності для набуття прав інтелектуальної власності на нього. Зазначене вказує на визначальне значення цього критерію, котрий, як видається, все ж не може бути єдиним критерієм, який визначатиме придатність промислового зразка для набуття прав інтелектуальної власності на нього.



ПАТЕНТНЕ ПРАВО

Розглянемо критерій «новий». Під новим розуміють не просто те, що виникає вперше, а головним чином те, що має майбутнє, що за перших історичних обставин рухає та спрямовує розвиток явища, те, що більш прогресивне, порівняно з попереднім. Нове характеризується особливими рисами: воно є закономірним наслідком попереднього розвитку; нове вбирає все багатство, все позитивне старого; перетворює спадщину старого відповідно до умов, які змінилися; набуває таких властивостей, елементів зв'язку, які прискорюють рух уперед [2, 449]. В спеціальній літературі аналізується критерій новизни. Так, промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальновідомою у світі до дати подання заявки до установи або заявлено пріоритет до дати його пріоритету [3, 278]. Промисловий зразок визнають новим, якщо відомості про сукупність його суттєвих ознак, які визначають естетичні й (або) ергономічні особливості виробу, стали загальнодоступними у світі до дати встановлення пріоритету промислового зразка. Під суттєвими ознаками, що визначають естетичні й (або) ергономічні особливості виробу, розуміють ознаки, властиві художньо-конструкторському рішенню, кожна з яких необхідна, а всі разом достатні для створення зорового виразу виробу. Правову охорону надають лише тим промисловим зразкам, які мають абсолютну світову новизну [3, 280–281]. Промисловий зразок відповідає умовам патентоздатності, якщо він новий і промислово придатний. Він визнається новим, коли сукупність його суттєвих ознак не стала загальновідомою у світі до дати подання заявки до установи або, якщо заявлено пріоритет — до дати її пріоритету [4, 147–148].

Безумовно погоджуючись із необхідністю наявності такого критерію, як новизна, для характеристики промислового зразка потрібно розглянути й інші критерії, що в науковій літера-

турі вказуються, як необхідні для надання правової охорони промисловим зразкам.

Так, О. Сергеев, серед інших, виділяє такий критерій, як промислова придатність, та вказує на його важливість. Зокрема, він зазначає, що саме можливість відтворення, тобто можливість виготовлення копій виробу такого ж зовнішнього вигляду, робить актуальною патентно-правову форму охорони оригінального художньо-конструкторського рішення. Водночас, у науковій літературі висловлюється думка, що цей критерій не потрібно зберігати в законодавстві [5, 442]. Так, Нгуен Суан Тху, аналізуючи законодавство В'єтнаму, зауважує, що потрібно відмовитись від критерію «промислова придатність», адже при сучасному рівні розвитку науки та техніки, практично будь-який промисловий зразок може бути багаторазово відтворений шляхом виготовлення відповідного виробу. Додатково він вказує, що це відповідатиме й вимогам угоди TRIPS та В'єтнам-Американській Угоді, де такий критерій відсутній [6]. У чинному законодавстві Росії (ст. 1352 ЦК РФ) не було збережено такого критерію, як промислова придатність, аналіз якого на основі Патентного закону РФ здійснював О. Сергеев. За законодавством РФ правова охорона не надається, зокрема, об'єктам нестійкої форми з рідких, газоподібних, сипучих і подібних речовин (ч. 5 ст. 1352 ЦК РФ) [7]. У ч. 3 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» також закріплено аналогічне положення. Такі об'єкти якраз і не є промислово придатними, тому що через нестабільність форми не можуть бути збережені в стійкому вигляді та відтворені з метою промислового використання. Тож промислова придатність справді не є сьогодні критерієм, який дозволив би об'єктивно виокремити промисловий зразок як такий, якому може бути надана правова охорона, а чинне законодавство в цій частині містить винят-

ки, що дозволяють виділити об'єкти, які правовій охороні не підлягають.

У напрямі виділення критеріїв, які дають підстави вважати промисловий зразок таким, що підлягає правовій охороні, ведеться як наукова, так і законотворча діяльність. Так, проектом Закону України [8] передбачено, зокрема, таку редакцію ст. 461 ЦК України: «1. Промисловий зразок вважається придатним для набуття права інтелектуальної власності на нього, якщо він відповідно до Закону є новим і своєрідним. 2. Об'єктом промислового зразка можуть бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, що визначають зовнішній вигляд виробу у цілому або його частини». Відповідне доповнення запропоновано і до ст. 6 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»: «пункт 1 після слів “є новим” доповнити словами “і своєрідним”». Законопроектом рекомендується також доповнити ст. 2 названого Закону п. 22 такого змісту: «промисловий зразок визнається своєрідним, якщо загальне враження, яке він справляє на інформованого користувача, відрізняється від загального враження, яке справляє на такого користувача будь-який інший промисловий зразок, який був оприлюднений».

У такому значенні, що його надали автори законопроекту критерію «своєрідний», він збігається з критерієм «оригінальний». Адже оригінальність — критерій творчої діяльності людини, певна якість творчого продукту. Оригінальність — це неповторність бачення світу людиною-творцем, її унікальна своєрідність [2, 468].

Головне управління у своєму висновку на аналізований проект Закону України не побачило необхідності в доповненні ознак придатності для набуття права інтелектуальної власності на промисловий зразок його своєрідністю, як це пропонується в ч. 1 ст. 461 ЦК України. Це пояснює тим, що, на думку Головного управління,

своєрідність або оригінальність є складовою іншої ознаки — новизни — що є у чинній редакції згаданої статті. Тож пропонується також вилучити зі змін до ст. 6 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» її доповнення п. 22 [9].

Не погоджуючись з таким висновком, вважаємо за потрібне звернути увагу на доцільність впровадження критерію «оригінальність» для набуття промисловим зразком правової охорони. Так, на оригінальність як умову патентоздатності промислового зразка вказує Р. Ханбеков [10]. Нгуен Суан Тху, констатуєчи відсутність такого критерію в законодавстві В'єтнаму, пропонує введення критерію оригінальності в законодавство про промислові зразки [6]. О. Сергеев зазначає, що правова охорона надається тим промисловим зразкам, які є новими, оригінальними та мають промислове застосування [5, 434]. Автор вказує, що термін «оригінальність» збігається з найбільш поширеною назвою цієї ознаки у світовій практиці [5, 440]. Перевірка оригінальності передбачає визначення найбільш близького аналога, виявлення істотних ознак, що збігаються заявленої промисловий зразок від найближчого аналога, виявлення із відомостей, які стали загальнодоступними у світі до дати пріоритету художньо-конструкторські рішення, які мають ознаки, що співпадають з відмінними ознаками промислового зразка, що розглядається. Промисловий зразок визнається оригінальним, якщо хоча б для однієї з його істотних відмінних ознак, включених заявником у перелік, не виявлені художньо-конструкторські рішення, яким притаманна така ознака [5, 441].

Процедура експертизи заявок на промислові зразки в РФ передбачає перевірку таких зразків на новизну й оригінальність. Так, перевірка оригінальності промислового зразка проводиться, зокрема, коли встановлено відповідність заявленого промислово-



ПАТЕНТНЕ ПРАВО

го зразка такій умові патентоспроможності, як новизна. Перевірка оригінальності поділяється на три етапи, перший з яких проводиться з метою виключення надання правової охорони промислового зразку, належного до виробу, зовнішній вигляд якого справляє таке ж загальне візуальне значення, що його справляє відомий виріб — найближчий аналог (ефект імітації зовнішнього вигляду відомого виробу). На другому етапі проводиться порівняльний аналіз виявлених істотних ознак промислового зразка, що перевіряється, представлено на зображеннях виробу, з ознаками найближчого аналогу з метою виявлення відмінностей ознак промислового зразка, що перевіряється від ознак найближчого аналогу, а потім проводяться аналіз і оцінка відмінностей. На третьому етапі в доповнення до виявлення найближчого аналогу проводиться пошук відомостей про рішення, які визначають зовнішній вигляд виробів того ж, однорідного чи іншого призначення, які мають ознаки, які співпадають з існуючими відмінними ознаками промислового зразка, який перевіряється. У разі виявлення таких відомостей здійснюється порівняння естетичних і/чи ергономічних особливостей промислового зразка, що перевіряється, зумовлених його істотними відмінними ознаками, і особливостей виявлених рішень, обумовлених ознаками, що збігаються з відмінними ознаками промислового зразка, який перевіряється (п. 2.3) [11].

З огляду на зазначене вище потрібно зауважити, що Україна приєдналася до Марракеської угоди про заснування СОТ, невід'ємними частинами якої є угоди та пов'язані з ними правові документи, включені до її додатків. Однією з таких угод є Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (TRIPS) [12]. Згідно ч. 1 ст. 25 Угоди TRIPS, члени повинні забезпечувати охорону незалежно розроблених промислових зразків, які є новими або оригінальними.

У ЄС діє Директива 98/71/ЄС від 13.10.1998 року щодо правової охорони промислових зразків (дизайнів) (Directive 98/71/EC of the European Parliament and of the Council of 13.10.1998 on the legal protection of designs). Згідно з нею, промислового зразку (дизайну) надається правова охорона, якщо він новий і має індивідуальний характер (тобто враження від дизайну повинно відрізнятися від загального враження, котре справляють відомі на дату подання заявки дизайни) [13]. Фактично, під критерієм «індивідуальний характер» розуміються оригінальність промислового зразка ЄС.

Як бачимо, в більшості країн світу у законодавстві про промисловий зразок міститься, крім критерію новизни і обов'язковий інший критерій, що дозволяє відрізнити промисловий зразок, щодо якого вирішується питання надання правової охорони, від інших промислових зразків, з урахуванням відмінностей, особливостей, індивідуальних та неповторних його характеристик. Вибір назви такого критерію («своєрідність», «оригінальність», «індивідуальний характер») має здійснюватись шляхом семантичного термінотворення, зважаючи на філологічні особливості мовлення у нашій країні та юридичну термінологію закріплену у відповідному законодавстві. Беручи до уваги все вищезазначене, видається, що термін «оригінальність» є максимально влучним для характеристики критерію, котрий він позначатиме, а його впровадження у законодавство України є доцільним, воно дозволить гармонізувати національне законодавство у сфері інтелектуальної власності з міжнародними вимогами у цій сфері та сприятиме більш комплексній охороні прав власників і володільців права інтелектуальної власності на промисловий зразок. ♦



Список використаних джерел

1. Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» від 15.12.1993 року [Електронний ресурс]. — Режим доступу до ресурсу: <http://zakon1.rada.gov.ua>
2. Філософський словник / за ред. В. І. Шинкарука. — 2. вид., перероб. і доп. — К. : Голов. ред. УРЕ, 1986. — 800 с.
3. Дроб'язко В. С. Право інтелектуальної власності : навч. посібник / В. С. Дроб'язко, Р. В. Дроб'язко. — К. : Юрінком Інтер, 2004. — 512 с.
4. Право інтелектуальної власності : підручник для студентів вищих навч. закладів / за ред. О. А. Підпригори, О. Д. Святоцького. — К. : Ін Юре, 2002. — 624 с.
5. Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: учеб.-2-е изд. переаб. и доп. — М. : ТК Велби, 2003. — 752 с.
6. Нгуен Суан Тху. Правовая охрана промышленных образцов во Вьетнаме : автореф. дис... канд. юрид. наук : 12.00.03 [Электронный ресурс] / Нгуен Суан Тху. — Москва, 2004. — Режим доступа : <http://www.dissercat.com>.
7. Гражданский кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]. — Режим доступа до ресурсу : <http://www.base.garant.ru/10164072>.
8. Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів з питань інтелектуальної власності» (реєстр. № 7205 від 04.10.2010 року) [Електронний ресурс]. — Режим доступу до ресурсу : <http://zakon1.rada.gov.ua>.
9. Висновок Головного управління на проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів з питань інтелектуальної власності» (реєстр. № 7205 від 04.10.2010 року) [Електронний ресурс] . — Режим доступу до ресурсу : <http://zakon1.rada.gov.ua>.
10. Ханбеков Р. Р. Правовая охрана промышленных образцов в России : автореф. дис. канд. юрид. наук : 12.00.03 [Электронный ресурс] / Р. Р. Ханбеков. — Москва, 2004. — Режим доступа у ресурсу : <http://www.dissercat.com>.
11. Приказ Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам «Об утверждении Рекомендаций по вопросам экспертизы заявок на промышленные образцы» от 31.03.2008 года № 48 [Электронный ресурс]. — Режим доступа к ресурсу : <http://www.base.garant.ru/10164072>.
12. Закон України «Про ратифікацію Протоколу про вступ України до Світової організації торгівлі» // Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 2008. — № 23. — Ст. 213. [Електронний ресурс]. — Режим доступу до ресурсу : <http://zakon1.rada.gov.ua>.
13. Directive 98/71/EC of the European Parliament and of the Council of 13.10.1998 on the legal protection of designs [Electronic resource]. — Access mode : <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31998L0071:EN:HTML>.

Надійшла до редакції 26.11.2013 року