

СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ «НОВИЗНА», «ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ХАРАКТЕР» І «СВОЄРІДНІСТЬ» ПРОМИСЛОВИХ ЗРАЗКІВ У ЗАКОНОДАВСТВІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА В ПРОЕКТІ ЗАКОНУ УКРАЇНИ

Ганна Юдіна,

аспірант, науковий співробітник відділу узагальнення експертної та судової практики НДІ інтелектуальної власності НАПрН України

Актуальність теми дослідження. Однією з найважливіших умов для вступу України до ЄС є удосконалення українського законодавства, зокрема й у сфері інтелектуальної власності.

Законодавство ЄС щодо правової охорони промислових зразків, робота над яким велася понад 10 років, викликає великий інтерес. У результаті цієї роботи було прийнято Директиву Європейського Парламенту та Ради № 98/71 ЄС «Про правову охорону промислових зразків» від 13.10.1998 року (далі — Директива ЄС) [1], в якій визначено загальні засади правової охорони промислових зразків, і Регламент Ради ЄС «Про промислові зразки Спільноти» від 12.12.2001 року № 6/2002 [2], в якому визначено умови надання правової охорони зареєстрованим та незареєстрованим промисловим зразкам.

У цій статті для спрощення викладення матеріалу будуть посилання лише на Директиву ЄС [1].

Однією з основних проблем, пов'язаних з правовим регулюванням охорони, використання та захисту промислових зразків є зіткнення прав на зазначений об'єкт з правами на інші об'єкти інтелектуальної власності, а саме: з правами на об'єкти авторського права та з правами на знаки для товарів і послуг. Зважаючи на вищенаведене, необхідно зазначити, що виникає необхідність у вдосконаленні процедури набуття прав на промисловий зразок, а також у підвищенні ефективності правової охорони зазначених об'єк-

тів, а саме: в отриманні більш широкої та надійної правової охорони.

Метою цього дослідження є аналіз основних положень щодо перевірки новизни й індивідуального характеру, що використовуються в ЄС та проекті Закону України «Про внесення змін до деяких законів України з питань інтелектуальної власності» (далі — проект Закону) [3], для встановлення відповідності промислового зразка умовам надання правової охорони та виявлення співвідношень і розбіжностей в основних положеннях щодо перевірки відповідності промислового зразка умовам надання правової охорони що містяться у проекті Закону та у Директиві ЄС [1], для підготовки пропозицій по вдосконаленню законодавства України щодо правової охорони промислових зразків.

Ступінь розробки досліджуваного питання. Деякі питання правової охорони промислових зразків в Україні та ЄС, а також питання гармонізації національного законодавства щодо охорони прав інтелектуальної власності до законодавства ЄС досліджувались Ю. Капіцею. Крім того, питання системи охорони промислових зразків у державах-членах ЄС та питання охорони промислових зразків в ЄС та Україні (порівняльно-правовий аналіз) розглядалися Л. Роботяговою в колективній монографії за науковою редакцією О. Орлюк.

У Директиві ЄС [1], зокрема, зазначено, що права охорони надається промислового зразку тією мірою,



в якій він є новим та має індивідуальний характер.

Ст. 4 Директиви ЄС [1] встановлено, що промисловий зразок визнається новим, якщо до дати подання заявки на реєстрацію, або, якщо було заявлено пріоритет — до дати пріоритету, ніякий ідентичний промисловий зразок не був доведений до загального відома. Промислові зразки вважаються ідентичними, якщо їхні суттєві ознаки розрізняються лише в несуттєвих деталях.

Отже, перевірка відповідності промислового зразка умові надання правової охорони «новизна» складається з двох етапів:

- 1) перевірки відповідності промислового зразка вимозі загальнодоступності, що висувається до відомостей, які розкривають протиставлений промисловий зразок;
- 2) порівняння заявленого промислового зразка з протиставленим промисловим зразком, з метою встановлення наявності чи відсутності їх ідентичності.

Перший етап перевірки відповідності промислового зразка умові надання правової охорони «новизна» здійснюється на підставі ст. 6 Директиви ЄС [1], в якій зазначено, що відомості, які розкривають промисловий зразок, вважаються загальнодоступними, якщо вони були опубліковані у зв'язку з його реєстрацією, або з інших підстав, або він був продемонстрований, використаний у торгівлі, або став відомим іншим чином, крім тих випадків, коли зазначені події розумно не могли стати відомими в процесі здійснення звичайної підприємницької діяльності спеціалізованому колу осіб відповідного сектора економіки, до якого належить промисловий зразок, та які здійснюють свою підприємницьку діяльність у межах Співтовариства, до дати подання заявки на реєстрацію промислового зразка, або, якщо було заявлено пріоритет — до дати пріоритету.

Із зазначеної норми випливає, що європейським законодавством перед-

бачена не абсолютна, а відносна новизна промислового зразка.

Відносно цієї норми європейські спеціалісти в галузі інтелектуальної власності звертають увагу на те, що коло промислових зразків, які могли стати відомими із загальнодоступних відомостей, звужується до тих, які могли стати відомими спеціалістам країн ЄС у відповідній галузі економіки.

Як зазначає О. Алексеева: відхід європейського законодавця від концепції абсолютної світової новизни зумовлений винятково турботою за інтереси європейських виробників. Такий підхід суттєво обмежує можливість осіб, зацікавлених у спорі з виробником щодо недійсності реєстрації промислового зразка [4, 29].

Питання щодо того, які з випадків розкриття інформації про промисловий зразок у світі за межами ЄС підтверджуватимуть той факт, що промисловий зразок об'єктивно міг стати відомим європейським спеціалістам, є дискусійним.

Крім цього, необхідно зазначити, що ані Директива ЄС, ані Регламент ЄС не містять жодних роз'яснень з приводу тлумачення понять «спеціалізоване коло осіб відповідного сектора економіки» та «розкриття розумно не могло стати відомим в процесі здійснення звичайної підприємницької діяльності спеціалізованому колу осіб».

Водночас, промисловий зразок не вважається доведеним до загального відома, якщо він став відомим третій особі на умовах конфіденційності чи на умовах, які мали на увазі конфіденційність.

Розкриття інформації також не враховується, якщо промисловий зразок доведений до загального відома: автором, його правонаступником або третьою особою, що отримала інформацію про промисловий зразок від автора, його правонаступника чи в результаті дії, вчиненої автором або його правонаступником, протягом 12 місяців, до дати подання заявки на



промисловий зразок або, якщо заявлено пріоритет, — до дати пріоритету, а також у випадку, коли протиставлений промисловий зразок був розкритий в результаті зловмисних дій стосовно автора чи його правонаступника.

Особливістю перевірки новизни, відповідно до законодавства ЄС, також є те, що поряд з виставленими для загального ознайомлення промисловими зразками необхідні враховуватися промислові зразки ЄС або Держав-членів ЄС, які були подані на реєстрацію до дати подання заявки на промисловий зразок або до дати пріоритету, якщо він був заявлений, і опубліковані після цієї дати.

При встановленні ідентичності заявленого та протиставленого промислових зразків, здійснюється порівняння їх суттєвих ознак шляхом візуального зіставлення зазначених ознак.

Суттєвість ознак оцінюється експертом або суддею. При перевірці новизни необхідно виявити відмінності, якщо вони є, а потім оцінити, чи достатні вони для того, щоби проводити подальшу оцінку індивідуального характеру [4, 30].

Перевірка відповідності промислового зразка умові надання правової охорони «індивідуальний характер» здійснюється на підставі ст. 5 «Індивідуальний характер» та ст. 6 «Розкриття інформації» Директиви ЄС [1].

У ст. 5 Директиви ЄС [1] зазначено: промисловий зразок вважається таким, що має індивідуальний характер, якщо загальне враження, яке він справляє на інформованого користувача, відрізняється від загального враження, яке справляє на інформованого користувача будь-який інший промисловий зразок, доведений до загального відома до дати подання заявки на реєстрацію або до дати пріоритету, якщо він був заявлений.

При перевірці індивідуального характеру враховується ступінь свободи дизайнера при розробці промислового зразка.

Перевірка відповідності промислового зразка умові надання правової охорони «індивідуальний характер» складається з таких етапів:

- 1) перевірка на відповідність вимозі загальнодоступності, що висувається до відомостей, які розкривають протиставлений промисловий зразок;
- 2) порівняння загальних вражень, які справляють на інформованого користувача заявлений та протиставлений промисловий зразок, з метою встановлення збігів або не збігів загальних вражень.

Перевірка на відповідність вимозі загальнодоступності здійснюється на підставі ст. 6 Директиви ЄС [1] та по суті є та сама перевірка, що здійснюється і при встановленні новизни промислового зразка.

Перевірка відповідності промислового зразка вимозі «індивідуальний характер» полягає в порівнянні загальних вражень, які справляють заявлений і протиставлений промисловий зразок на інформованого користувача. При цьому має враховуватись ступінь свободи дизайнера.

На відміну від перевірки новизни промислового зразка, перевірка індивідуального характеру не потребує детального порівняння суттєвих ознак заявленого та протиставленого промислових зразків, оскільки при зазначеній перевірці важливо виявити не відмінності в ознаках, а відмінності у враженнях. Водночас, необхідно зауважити, що загальне враження більшою мірою залежить від «головних», домінуючих ознак. Отож оцінка ознак, з метою врахування їхнього внеску в загальне враження, що його справляє промисловий зразок, допомагає визначити й описати загальне враження.

Спеціалісти Відомства з гармонізації внутрішнього ринку зазначають, що промисловий зразок вважається таким, що має індивідуальний характер, якщо жоден з відомих промислових зразків не містить у собі усі «го-



ловні» ознаки такого промислового зразка. Індивідуальний характер також підтверджується, якщо у протиставленому промислового зразку наявні «головні» ознаки, що відсутні у промислового зразку, що перевіряється. Якщо ознаки протиставленого промислового зразка та промислового зразка, що перевіряється, сприяють формуванню загальних вражень, то індивідуальний характер промислового зразка, що перевіряється, підтверджується при незбігу хоча б однієї з ознак [5, 15].

При цьому необхідно зазначити, що зміст поняття «загальне враження» не розкритий ані в Директиві ЄС, ані в інших документах ЄС. На думку європейських спеціалістів у галузі інтелектуальної власності, термін «загальне враження» означає, що сприймати промисловий зразок необхідно тільки в цілому, а не ділити його на частини у пошуках відмінностей.

Отож, за змістом статей 5 та 6 Директиви ЄС загальне враження, яке призводить заявлений промисловий зразок, має відрізнитись від загального враження, яке призводить будь-який інший промисловий зразок, за винятком тих промислових зразків, відомості про які не могли стати відомими спеціалізованому колу осіб відповідного сектора економіки, до якого відноситься промисловий зразок, що здійснюють свою звичайну підприємницьку діяльність у межах Співтовариства.

На думку європейських спеціалістів у галузі інтелектуальної власності, ступінь свободи дизайнера, який повинен враховуватись при перевірці індивідуального характеру промислового зразка, залежить від функціонального характеру виробу, в якому втілений промисловий зразок і кількості найближчих аналогів промислового зразка.

Дослідження ступеня свободи дизайнера полягає у вивченні виробу, в якому втілений промисловий зразок, з метою встановлення його функціо-

нальних особливостей та у виявленні тих частин зовнішнього вигляду зазначеного виробу, котрі не можуть бути змінені чи можуть бути змінені несуттєво, оскільки вони зумовлені винятково технічною функцією. Для правильного виявлення таких частин необхідне проведення інформаційного пошуку та вивчення ряду найближчих аналогів. Вирішення зовнішнього вигляду деяких частин виробів також можуть бути обмежені вимогами міждержавних або державних стандартів.

Іншим фактором, який впливає на ступінь свободи дизайнера, є різноманітність відомих рішень, які утворюють аналоговий ряд. Тож, чим більша кількість найближчих аналогів, тим більшу винахідливість має проявити дизайнер при створенні промислового зразка, що справлятиме інше загальне враження. Тому навіть наявність незначних відмінностей у зовнішньому вигляді між заявленим та протиставленим промисловими зразками може стати підставою для висновку про те, що загальні враження, які створюють порівнювані промислові зразки, є різними.

Європейські спеціалісти звертають увагу на те, що при перевірці промислового зразка на відповідність вимогам новизни й індивідуального характеру промисловий зразок може порівнюватися з будь-яким іншим промисловим зразком, тобто з промисловим зразком, утіленим у будь-якому виробі, а не тільки у виробі того ж призначення.

Аналізуючи вищевикладене необхідно зазначити, що вимоги до перевірки відповідності промислового зразка умові «індивідуальний характер», встановлені ст. 5 Директиви ЄС з урахуванням ступеня свободи дизайнера, вступають у суперечність з вимогами, що висуваються до «новизни» промислового зразка, передбаченими ст. 4 Директиви ЄС стосовно промислових зразків з великою кількістю найближчих аналогів. Так, з одного



ПАТЕНТНЕ ПРАВО

боку, згідно зі ст. 4 Директиви ЄС для визнання промислового зразка новим необхідна наявність суттєвих відмінностей між заявленим та протиставленим промисловими зразками, а для встановлення відповідності промислового зразка вимозі «індивідуальний характер», передбаченій ст. 5 Директиви ЄС з урахуванням ступеню свободи дизайнера, може бути достатньо й наявності незначних відмінностей у зовнішньому вигляді заявленого промислового зразка порівняно з протиставленим промисловим зразком.

Згідно з українським законодавством, права охорона надається промислового зразку, що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі, та який відповідає умовам патентоспроможності. Відповідно до проекту Закону [3] промисловий зразок відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є новим і своєрідним.

Стосовно зміни редакції визначення поняття «новизна» у проекті Закону [3] відсутні будь-які пропозиції, хоча ч. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» (далі — Закон) [6] пропонується доповнити, зокрема, таким реченням: «Промислові зразки вважаються ідентичними, якщо вони відрізняються лише незначними елементами». Тож, необхідно зазначити, що з огляду на те, що визначення поняття «новизна» залишене без змін, а саме, згідно з ч. 2 ст. 6 Закону [6]: «Промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету», доповнення ч. 2 ст. 6 Закону вищезазначеним реченням є недоцільним.

Щодо визначення поняття «ідентичність промислового зразка», що міститься у проекті Закону [3], необхідно зазначити, що воно відрізняється від визначення поняття «ідентичність промислового зразка», яке міститься у ст. 4 Директиви ЄС [1].

Так, відповідно до ст. 4 Директиви ЄС [1] промислові зразки вважаються ідентичними, якщо їх суттєві ознаки відрізняються лише в несуттєвих деталях, а згідно з проектом Закону [3] — якщо промислові зразки відрізняються лише незначними елементами.

Аналізуючи зміст вищенаведених визначень поняття «ідентичності промислового зразка», що містяться в Директиві ЄС [1] та проекті Закону [3], необхідно зазначити, що визначення поняття «ідентичності промислового зразка», наведене у Директиві ЄС, є більш вдалим, адже в цьому разі порівняння відбувається на звичному рівні, визначеному сукупністю суттєвих ознак промислового зразка. Умова ж «відрізняються лише незначними елементами» потребує додаткових визначень саме поняття «незначні елементи».

Згідно з проектом Закону [3], ст. 6 Закону [6] також пропонується доповнити п. 2¹ такого змісту:

«2¹. Промисловий зразок вважається таким, що став загальнодоступним у світі, якщо інформацію про нього було опубліковано в результаті реєстрації прав або з інших підстав, або його було виставлено на показ, використано у торгівлі або було доведено до загального відома, за винятком випадків, коли ці події не могли стати відомими у процесі провадження господарської діяльності особами, які спеціалізуються у відповідній галузі та провадять свою діяльність у межах України до дати пріоритету заявки, а за відсутності цієї дати — до дати подання заявки до Установи.

Для цілей застосування цього Закону особами, які спеціалізуються у відповідній галузі, вважаються виробники та розповсюджувачі виробів, які використовують промисловий зразок.

Не вважається таким, що був оприлюднений, промисловий зразок, який був розкритий третій особі, за умови збереження конфіденційності».

На відміну від ст. 6 Директиви ЄС [1], зазначена норма містить деякі су-

перечності. Так, з одного боку, вона передбачає світову новизну, а з другого — світова новизна обмежується відомостями, що могли стати відомими у процесі провадження господарської діяльності особами, які спеціалізуються у відповідній галузі та провадять свою діяльність в межах України. Водночас, позитивним моментом є те, що в проекті Закону [3], на відміну від Директиви ЄС [1], містяться роз'яснення щодо тлумачення поняття «особи, які спеціалізуються у відповідній галузі і провадять свою діяльність в межах України».

Згідно з проектом Закону [3] «². 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 разі, коли промисловий зразок зареєстрований — до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету;

у разі, коли промисловий зразок незареєстрований — до дати, на яку промисловий зразок був уперше оприлюднений;

у першому реченні пункту 3 слово «шести» замінити словом «дванадцяти».

Щодо визначення поняття «своєрідність» промислового зразка, наведеного в проекті Закону [3], необхідно зазначити, що за своїм змістом воно є схожим з визначенням поняття «індивідуальний характер», наведеним у ст. 5 Директиви ЄС [1], різниця полягає в тому, що воно містить положення щодо незареєстрованого промислового зразка, а також, на відміну від Директиви ЄС, при перевірці своєрідності промислового зразка не беруть до уваги ступінь свободи дизайнера. Водночас необхідно зауважити, що зі змісту поняття «своєрідність промислового зразка», наведеного у проекті

Закону, також впливає, що при перевірці своєрідності промислового зразка, як і при перевірці новизни й індивідуального характеру промислового зразка, згідно з Директивою ЄС, промисловий зразок може порівнюватися з будь-яким іншим промисловим зразком, тобто з промисловим зразком, втіленим у будь-якому іншому виробі, а не тільки у виробі того ж призначення.

У чинному українському законодавстві щодо охорони прав на промислові зразки прямо не зазначено, що заявлений і протиставлений промисловий зразок повинні відноситись до виробів одного призначення. Проте, у п.п. 8.1–8.1.2. Правил складання та подання заявки на промисловий зразок [7] зокрема зазначено:

«8.1. Опис містить такі розділи:

...призначення та галузь застосування промислового зразка; (...)

8.1.1. Назва промислового зразка повинна характеризувати його призначення, відображати його суть і, за можливості, відповідати певній рубриці МКПЗ.

Назва промислового зразка маловідомого або нового призначення повинна містити посилання на галузь його застосування, наприклад: «Еквалайзер для апаратури, що відтворює звук»...

8.1.2. Розділ «Призначення та галузь застосування промислового зразка» доцільно починати словами: «Заявляється зовнішній вигляд виробу, призначеного для...». Далі за текстом розкривається, в якій галузі промисловості або іншій сфері діяльності буде використовуватись заявлений виріб із зазначенням його функціонального призначення...»

Водночас у Законі [6] зазначено, що обсяг правової охорони, яка надається, визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до Реєстру. Беручи до уваги викладене вище, можна



дійти висновку, що європейський підхід щодо можливості протиставлення промислових зразків, які належать до виробів різного призначення, при встановленні новизни й індивідуального характеру промислового зразка не розширюється обсяг правової охорони промислового зразка порівнянно з чинним законодавством.

Позитивним моментом також є те, що в проекті Закону [3], як і у Директиві ЄС [1], передбачена 12-місячна пільга щодо розкриття інформації про промисловий зразок, замість 6-місячного терміну, який передбачено чинним законодавством. Одночасно, у Директиві ЄС [1], на відміну від проекту Закону [3], зазначена 12-місячна пільга надається також і у випадку, коли протиставлений промисловий зразок був розкритий внаслідок зловмисних дій щодо дизайнера чи його правонаступника. Тож, законодавство ЄС в частині, що стосується відомостей, які розкривають промисловий зразок, більшою мірою враховує інтереси дизайнерів, щодо отримання більш надійної правової охорони та обмежує можливості осіб, зацікавлених у оспоруванні реєстрації промислового зразка.

Тож, на підставі викладеного вище можна дійти висновку про необхідність доопрацювання проекту Закону, беручи до уваги такі пропозиції:

- сформулювати визначення поняття «новизна промислового зразка», що міститься в Законі України «Про охорону прав на промислові зразки» таким чином:

«Промисловий зразок визнається новим, якщо до дати подання заявки до Установи, або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки, жоден ідентичний промисловий зразок або виріб, у якому його було втілено, не був доведений до загальної відомості»;

- викласти визначення поняття «ідентичність промислового зразка», яке міститься в проекті Закону в такій редакції:

«Промислові зразки вважаються ідентичними, якщо їх суттєві ознаки розрізняються лише незначними елементами»;

- положення, щодо відомостей, які розкривають промисловий зразок, що міститься в проекті Закону, викласти в такій редакції:

«Відомості, які розкривають промисловий зразок, вважаються загальнодоступними, якщо вони були опубліковані в результаті реєстрації прав або з інших підстав, або він був виставлений на показ, використаний у торгівлі або він був доведений до загальної відомості іншим чином, за винятком випадків, коли ці події не могли стати відомими у процесі провадження господарської діяльності особам, які спеціалізуються у відповідній галузі і провадять свою діяльність в межах України до дати пріоритету заявки, а за відсутності цієї дати — до дати подання заявки до Установи»;

- доповнити проект Закону пунктом такого змісту:

«На визнання промислового зразка патентоспроможним не впливає розкриття інформації про нього, при якому відомості щодо промислового зразка стали загальнодоступними внаслідок зловмисних дій щодо автора чи його правонаступника протягом 12 місяців до дати подання заявки до установи, або до дати пріоритету заявки»;

- дослідити питання щодо доцільності введення в проекті Закону умови надання правової охорони «своєрідність». ♦

**Список використаних джерел**

1. *Directive 98/71/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 1998 on the legal protection of designs [Electronic resource]. — Access mode : <http://eur-lex.europa.eu>.*
2. *Council Regulation (EC) № 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs. [Electronic resource]. — Access mode : <http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=272175:cs&lang=en&list=272175:cs,&pos=1&page=1&nbl=1&pgs=10&hwords=council%20regulation%20ec%20no%20of%20december%20on%20community%20designs-&checktexte=checkbox&visu=#texte>.*
3. *Проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань інтелектуальної власності» від 12.12.2012 року № 0903 [Електронний ресурс]. — Режим доступу до ресурсу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=45156.*
4. *Алексеева О. Л. Новизна промышленного образца в Европейском Союзе и России / О. Л. Алексеева // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. — 2005. — № 1. — С. 29, 30.*
5. *Алексеева О. Новизна промышленного образца в Европейском Союзе и России / О. Л. Алексеева // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. — 2005. — № 1. — С. 15*
6. *Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» від 15.12.1993 року № 3688-XII : станом на : 05.12.2012 року [Електронний ресурс]. — Режим доступу до ресурсу : <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3688-12>.*
7. *Правила складання та подання заявки на промисловий зразок від 18.02.2002 року № 110 : станом на : 11.01.2006 року [Електронний ресурс]. — Режим доступу до ресурсу : <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0226-02/print>.*

Надійшла до редакції 26.11.2013 року