

О.Р. Савченко
студ. III курсу
спеціальність «Право»
Науковий керівник: ст. викл. М.С. Федорко

ОКРЕМІ АСПЕКТИ УДОСКОНАЛЕННЯ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОМИСЛОВОГО ЗРАЗКУ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

Актуальність дослідження промислового зразка, як об'єкта інтелектуальної власності зумовлена широким колом правовідносин, які виникають між учасниками цивільного обороту щодо створення, використання та розпорядження промисловим зразком, а також його специфікою як об'єкту, адже він може бути результатом технічної та художньої творчості, що ускладнює процес реєстрації та використання, у зв'язку зі схожістю з іншими об'єктами інтелектуальної власності.

Євроінтеграційні процеси, які відбуваються в Україні останнім часом, зумовлюють удосконалення різних економічно-правових сфер, зокрема й сфери регулювання промислових зразків, яке має бути спрямоване на стимулювання і розвиток інноваційних технологій, розвитку технологічного та дизайнерського прогресу. Основні захисні механізми та принципи ЄС у сфері охорони промислового зразка закріплюються Директивою № 98/71/ЄС Європейського Парламенту і Ради ЄС про правову охорону промислових зразків (далі – Директива № 98/71/ЄС) [1] та Регламентом № 6/2002

Ради Європейського Союзу про промислові зразки Європейського співтовариства (далі – Регламент ЄС 6/2002) [2].

Наслідком адаптації законодавства України до зазначеного законодавства ЄС у сфері захисту прав на промислові зразки стало внесення відповідних змін до Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», які було внесено Законом України № 815-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями» від 21.07.2020 року. У першу чергу, було змінено зміст поняття «промисловий зразок», який визначається, як об'єкт інтелектуальної власності, який може характеризуватись зовнішнім виглядом виробу або ж його конкретною частиною, а саме, контурами, лініями, формою, кольором, текстурою та/або матеріалом виробу або його особливими ознаками [3, ст. 1]. До внесення зазначених змін в норми Закону ознаки промислового зразка були сформульовані розмито, і виражались як «форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу». Отже, ознаки промислового зразка було розширено в частині деталізації опису елементів зовнішнього вигляду виробу, що відповідає положенням Директиви № 98/71/ЄС та полегшує реєстрацію промислового зразка не тільки на території України, а й у країнах-членах ЄС.

Також, у редакції Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» від 21.07.2020 року було розширено перелік об'єктів, які не можуть бути захищені як промислові зразками. Попередня редакція Закону визначала лише три об'єкти, які не підлягали захисту, до них відносились архітектурні об'єкти, об'єкти в газоподібній, сипкій чи іншій нестійкій формі та друкована продукція як така. За новою редакцією Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» не підлягають правовій охороні результати інтелектуальної, творчої діяльності в галузі художнього дизайну, втілений або застосований у продукті, що є складовою частиною виробу і непомітним при нормальному використанні продукту; особливості зовнішнього вигляду виробу обумовлені виключно його технічними функціями; особливості зовнішнього вигляду виробу, розмір і форму якого необхідно точно відтворити для того,

щоб один виріб був механічно з'єднаний з іншим виробом або розташований усередині, навколо чи навпроти іншого виробу таким чином, щоб кожен виріб міг виконувати свою функцію [3, ст. 5].

Промисловий зразок вважається індивідуальним, якщо загальне враження, яке він справляє на інформованого користувача, відрізняється від загального враження на такого користувача будь-яким іншим промисловим зразком. Для оцінки індивідуального характеру враховується ступінь свободи автора під час створення промислового зразка. Отже, нова редакція закріпила поняття індивідуального промислового зразка визначаючи його основну ознаку «новизна враження». Регламент № 6/2002 також встановлено, що промисловий зразок повинен вважатися новим, якщо жодного ідентичного дизайну не було оприлюднено [2, ст. 5].

На практиці, доведення «новизни» та «індивідуальності» є досить складною процедурою. Це зумовлено тим, що новим промисловий зразок фактично визнаватиметься за умови, що ідентичні промислові зразки не доведені до загального відома до дати, коли подавалась заявка або ж до дати, на котру промисловий зразок вперше було доведено до загального відома [5]. Тобто, для визначення новизни промислового зразка необхідно встановити сукупність його суттєвих ознак, а також, дати відповідь на питання, чи не стала ця сукупність суттєвих ознак загальнодоступною у світі до дати подання заявки або до дати її пріоритету? Спочатку необхідно визначити сукупність істотних ознак промислового зразка, потім сукупність істотних ознак виробу, яка може вплинути на новизну промислового зразка, а потім зробити їх порівняння. При цьому необхідно пам'ятати, що перелік істотних ознак встановлюється виходячи із зовнішнього вигляду виробу, а правовстановлюючий документ, який у словесній формі містив перелік істотних ознак промислового зразка, відсутній. Таким чином, встановлення новизни промислового зразка потребує спеціальних знань у сфері інтелектуальної власності.

Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» в редакції від 21.07.2020 року передбачає розширення можливостей Заявки, яка подається до уповноваженого органу, а саме до Національного органу інтелектуальної власності (далі – НОІВ), зокрема, збільшення кількості дозволених до реєстрації промислових зразків в одній

заявці. Таке нововведення, законодавець визначив поняттям «багаторазового застосування», тобто заявка може стосуватися щодо одного або декількох промислових зразків, що належать до одного класу [3, ст. 11]. Однак, багаторазове застосування може містити не більше ста промислових зразків.

Зазначене положення ст. 11 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» є результатом імплементації норм Регламенту ЄС 6/2002, які закріплюють множинну заявку [2, ст. 37]. Імплементація норм про множинну заявку значно полегшує та прискорює процес реєстрації, дозволяє компонувати між собою об'єкти реєстрації для кращої систематизації інформації.

Ще однією новелою українського законодавства є запровадження поняття «незареєстрований промисловий зразок» та можливість його захисту. Згідно із Законом України «Про охорону прав на промислові зразки» незареєстрований промисловий зразок є результатом будь-якої творчої, художньої чи інтелектуальної діяльності, який був оприлюднений до моменту його реєстрації [3, ст. 1]. Основними ознаками незареєстрованого промислового зразка є його унікальність та відповідність тим самим критеріям, що й зареєстрований промисловий зразок. Таким чином, незареєстрований промисловий зразок також має відповідати критеріям захисту, а саме, бути новим з індивідуальними ознаками. Підставами для захисту незареєстрованого промислового зразка є оприлюднення його в один із таких способів: публікація, виставка, використання у торгівлі. Проте, якщо промисловий зразок розкривається третій стороні за явних або неявних умов конфіденційності, це не вважається оприлюдненням.

Загальний строк правового захисту незареєстрованого промислового зразка в Україні становить три роки з дня його оприлюднення для громадськості [3, ст. 6], що відповідає положенням Регламенту ЄС 6/2002. Практичне значення введення положень щодо незареєстрованого промислового зразка полягає у захисті прав автора промислового зразка та відновлення його порушених прав у випадку недобросовісної конкуренції. На практиці, доведення обставин за яких було оприлюднено промисловий зразок покладається на зацікавлену особу та, з огляду на ознаки оприлюднення, може бути дещо ускладненим.

Зміни торкнулися також й охоронного документа на промисловий зразок. Раніше таким документом був патент, а наразі це свідоцтво, що видається на п'ять років, а правовласник має кожні п'ять років подавати клопотання про продовження його дії [3, ст. 18]. Строк чинності майнових прав на промисловий зразок було збільшено з 15 років до 25 років, з дати подання заявки. Зазначені положення є аналогічними відповідним положенням Регламенту ЄС 6/2002 [2, ст. 12]. Збільшення строку захисту промислового зразка є позитивною зміною, проте, періодичність продовження строку захисту може викликати труднощі, особливо у випадках пропуску строків на поновлення, адже Законом не визначено наслідки такого пропуску. Зазначене свідчить про необхідність деталізації законодавчих положень щодо пропуску строків на поновлення прав на промисловий зразок.

Підсумовуючи, зазначимо, що зміни, які внесено до законодавства України у сфері захисту прав інтелектуальної власності на промислові зразки базуються на відповідних положеннях законодавства ЄС, зокрема на нормах Директиви № 98/71/ЄС та Регламенту ЄС 6/2002. Імплементация окремих положень законодавства ЄС у сфері охорони та захисту прав на промислові зразки дозволила заповнити окремі прогалини вітчизняного законодавства. Зокрема, розширення змісту поняття промислового зразка, механізму реєстрації прав на промислові зразки, врегулювання захисту промислового зразка має призвести до позитивної динаміки інтелектуальної, технічної та художньої творчості, а також економічних відносин у сфері інтелектуальної власності. Проте, окремі аспекти потребують уточнення, зокрема, питання деталізації процедури доведення новизни та індивідуальності промислових зразків, правових наслідків пропуску строків поновлення свідоцтва на промисловий зразок.

Список використаної літератури

1. Директива № 98/71/ЄС Європейського Парламенту і Ради ЄС про правову охорону промислових зразків. Директива від 13.10.1998 № 98/71/ЄС. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_a88#Text (дата звернення 07.05.2022).
2. Про охорону прав на промислові зразки : Закон України від 15.12.1993 № 3688-ХІІ зі зм., внес. зг. Законів України ; станом на: 16.10.2012 р.

URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3688-12/ed20121205> (дата звернення 07.05.2022).

3. Регламент № 6/2002 Ради Європейського Союзу про промислові зразки Європейського співтовариства : Міжнародний документ від 12.12.2001 № 6/2002 станом на 18.12.2006 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_031#Text (дата звернення 07.05.2022).
4. Еннан Р.Є. Правова охорона промислових зразків: новели законодавства України 2020 року. *Наука та суспільне життя України в епоху глобальних викликів людства у цифрову еру (з нагоди 30-річчя проголошення незалежності України та 25-річчя прийняття Конституції України) : у 2 т. : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 21 трав. 2021 р.). 2021. Т. 2. С. 497–500.*
5. Офіційний сайт. Державне підприємство «Український інститут Інтелектуальної власності». URL: <https://ukrpatent.org/uk/articles/industrial>