

**О. О. БОНДАРЕНКО**

*Ольга Олегівна Бондаренко, здобувач Київського університету права НАН України*

**ЩОДО ПРОБЛЕМ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ПРОМИСЛОВИХ ЗРАЗКІВ В УКРАЇНІ**

Стаття присвячена актуальній проблемі правової охорони промислової власності – що називається «суміжними» ситуаціями, коли той самий об'єкт може охоронятися нормами різного виду виключних прав. Водночас розвиток мистецтва дизайну зумовив ситуацію, що споживачі стають все більше заінтересованими в тому, щоб вироби, які вони купують, були не тільки корисними, а й привабливими в естетичному плані. Це, з одного боку, примушує виробників вкладати в дизайн все більше коштів, а з другого – викликає необхідність у захисті результатів творчої праці дизайнерів за допомогою придбання прав на промислові зразки. Промислові зразки є особливим об'єктом захисту у сфері інтелектуальної власності й користуються особливим визнанням та режимом<sup>1</sup>.

Промислові зразки стали окремим об'єктом інтелектуальної власності через специфічний характер, який має задовольняти як естетичні, так і функціональні потреби при застосуванні на матеріальних продуктах. Промислові зразки перебувають на перехресті мистецтва та технології, оскільки розробники промислових продуктів намагаються створювати вироби, форма і зовнішній вигляд яких відповідають естетичним уподобанням споживачів, а також їхнім сподіванням стосовно функціональних характеристик цих продуктів. У загальноприйнятому розумінні промисловий зразок – це результат творчої діяльності, спрямований на досягнення декоративності зовнішнього вигляду предметів масового виробництва, який з урахуванням наявних обмежень на ціни задовольняє потреби потенційних споживачів як щодо зорової привабливості предмета, так і здатності ефективно виконувати призначену йому функцію. В юридичному розумінні промисловий зразок належить до права, що надається в багатьох країнах відповідно до системи реєстрації, на охорону оригінальних орнаментальних і не функціональних ознак промислового виробу або продукту, які є результатом творчої діяльності.

Зорова привабливість є одним із тих міркувань, які впливають на рішення споживачів надати перевагу одному продукту перед іншим, особливо в тих випадках, коли асортимент продуктів, які виконують однаковою функцію, наявний на ринку. У цих випадках, коли технічні характеристики різних продуктів, що пропонуються різними виробниками, є порівняно однаковими, естетична привабливість, звичайно із урахуванням ціни, буде визначати вибір споживача. Правова охорона промислових зразків виконує, таким чином, важливу функцію охорони однієї з розпізнавальних властивостей, завдяки яким виробники досягають успіху на ринку.

Дослідженням проблеми охорони промислових зразків займаються такі вчені як Ю. Бошицький, О. Святоцький, В. Петрова, С. Довгий, О. Підпригора, П. Цибульов, В. Жаров, І. Кожарська, Л. Работягова.

Для досягнення поставленої мети дослідження автором запропоновано розв'язати наступні завдання:

- провести дослідження міжнародного і національного законодавства з питань охорони промислового зразка;
- розглянути проблеми, які виникають у зв'язку із набуттям і здійсненням прав власності на промислові зразки;
- про співвідношення правової охорони промислових зразків із правовою охороною торговельних марок і виборі виду охорони;
- про можливі шляхи запобігання зіткнення інтересів власників виключних прав на досліджувані об'єкти промислової власності.

Об'єктом промислового зразка може бути форма, малюнок або забарвлення чи їх поєднання, що визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб<sup>2</sup>.

Промислові зразки можуть бути об'ємними (моделі), площинними (малюнок) або комбінованими<sup>3</sup>.

Промислові зразки, як правило, захищені проти неправомірного копіювання або імітації. Для цього вони повинні бути зареєстровані в патентному відомстві. Охорона промислового зразка означає, що зразок не може бути скопійовано або імітовано без дозволу власника права, а копії або імітації, виготовлені без такого дозволу, не можуть ні продаватися, ні імпортуватися.

Охорона прав на промислові зразки заохочує творчість і стимулює розвиток промисловості. Охорона промислових зразків не тільки сприяє досягненню загальних цілей розвитку країни – у ній заінтересовані і промисловість, і компанії-розробники, і споживачі.

У деяких випадках один і той же об'єкт може охоронятися і як промисловий зразок, і як торговельна марка.

При цьому розділення двох об'єктів провадиться не за характером виробу, а за виконуваними функціями:

- основна функція торговельних марок полягає в позначенні виробника або продавця;
- промисловий зразок призначений приваблювати покупця своїм зовнішнім виглядом.

Обсяг правової охорони, що надається патентом на промисловий зразок, визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, зображених на фотографіях виробу (його макета, малюнка), які визначають зовнішній вигляд виробу з його естетичними та ергономічними особливостями, вказаними заявником<sup>4</sup>. З 1 липня 1994 р. в країні діє Закон України «Про охорону прав на промислові зразки», який було прийнято 23 грудня 1993 року. Цей Закон регулює відносини, що виникають у зв'язку з набуттям права власності на промислові зразки в Україні<sup>5</sup>.

Згідно зі ст. 5 Закону правова охорона надається промислового зразку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності й моралі і який відповідає умовам патентоспроможності.

Право власності на промисловий зразок засвідчується патентом. Патент є офіційним охоронним документом, що видається від імені держави уповноваженим на це органом – Державним департаментом інтелектуальної власності України. Термін дії патенту на промисловий зразок становить десять років з дати подання заявки і продовжується за клопотанням власника патенту, але не більше ніж на п'ять років. Дія патенту припиняється у разі відмови власника від нього, а також несплати в установленний термін річного збору за підтримання чинності патенту<sup>6</sup>.

На відміну від прав на промислові зразки дія прав на марку може бути подовжена на невизначений термін через постійне використання для розпізнавання товарів або послуг на ринку та періодичне поновлення реєстрації марки. При виборі виду правової охорони для «суміжних» об'єктів (реєстрація як торговельних марок чи патентування промислового зразка), виходячи з привабливості умов її надання, трудомісткості, оформлення заявки, ефективності класифікації об'єкта правової охорони, рекомендується враховувати наступне:

- перевага для реєстрації «суміжних» об'єктів як торговельних марок стає очевидною з урахуванням світової новизни промислового зразка (стосовно відомостей, що стали загальнодоступними у світі до дати його пріоритету). Новизну промислового зразка, на відміну від торговельних марок, порочить будь-яка інформація, з якою може ознайомитися заінтересована особа (конкурент), включаючи публікацію чи показ на виставках, а не тільки відомості, раніше внесені до Державного реєстру промислових зразків України (як у випадку зі знаками);

- класифікація для промислових зразків, на відміну від класифікації товарів і послуг для марок, не впливає на обсяг одержуваних виключних прав;

- процедура оформлення заявки на промисловий зразок є більш трудомісткою, оскільки потрібно скласти короткий опис суті промислового зразка з переліком суттєвих ознак.

Форма продукту теоретично може користуватися подвійним захистом як промисловий зразок і як (об'ємна) марка. Однак для того, щоб це сталося, дана форма повинна бути здатною функціонувати як марка, тобто вона має дозволити споживачам розрізнити товари на ринку. Для того, щоб форма або конфігурація продукту функціонувала як марка, вона повинна сама по собі визнаватися споживачами як така, що вказує на конкретне комерційне походження або джерело фінансування. Форма продукту повинна викликати не тільки естетичне співпереживання у потенційного покупця (наприклад, міркування «мені подобається стиль цього дивана більш за інші, і до того ж, він пасує до моїх шпалер, тому я його купую»). Вона також має нести інформацію про те, що всі продукти, які мають саме цю форму, виробляються саме цим підприємством (навіть якщо невідома його назва), або за його ліцензією. Наприклад, шоколадний або кондитерський продукт, який має форму батончика з трикутним перерізом, можуть розпізнаватися споживачами як конкретна марка шоколаду, яку вони вирізняють з-поміж інших марок шоколаду, які не мають такої форми. Оскільки форма продукту допомагає відрізнити його від продуктів конкурентів на ринку, ця форма діє як марка і, як така, може бути захищеною<sup>7</sup>.

Таким чином, можливою є ситуація, коли форма або конфігурація конкретного продукту, яка первісно замислювалась як промисловий зразок, зберігається і згодом стає маркою для цього продукту. У цьому разі форма або конфігурація має користуватися сукупним захистом згідно з законом про промислові зразки та захистом згідно з законом про марки з часу набуття нею достатньої розпізнавальної сили.

На практиці виникає запитання, як кваліфікувати ситуацію, коли промисловий зразок містить у своєму складі торговельну марку або елемент марки, яка належить іншій особі. Якщо зовнішній вигляд промислового зразка формується за рахунок слів, літер, речень, вони розглядаються тільки як зображувальні елементи, що мають визначене місце у композиції, яка формує зорове сприйняття виробу, тобто фонетика та смисл до уваги не беруться.

Обсяг правової охорони, що надається, визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, зображених на фотографіях виробу (його макеті, малюнку). Ознака промислового зразка належить до суттєвої, якщо вона впливає на формування зовнішнього вигляду виробу, якому притаманна така ознака.

Відповідно до законодавства України зазначені вище об'єкти можуть отримати правову охорону і як промислові зразки, і як торговельні марки.

Незважаючи на те, що законодавством чітко встановлено функції та призначення як промислового зразка, так і торговельної марки, часто виникають ситуації, коли права на ці об'єкти перетинаються.

За роки існування в Україні державної системи правової охорони інтелектуальної власності видано досить велику кількість охоронних документів як на промислові зразки. Проведений аналіз свідчить, що існують патенти та заявки на промислові зразки, зображення яких включає словесні позначення, що в той же час зареєстровані як торговельні марки, або по суті, є позначеннями, функцією яких є індивідуалізація суб'єктів підприємницької діяльності. При цьому власниками таких марок або інших позначень є особи, які

не мають жодного відношення до авторів промислових зразків, заявників або власників патентів України на промислові зразки. Згідно з чинним законодавством патент України про промисловий зразок видається за результатами проведення формальної експертизи під відповідальність його власника без гарантії чинності патенту. Пунктом 5 ст. 14 цього Закону передбачено:

Після встановлення дати подання заявки та наявності документа про сплату збору проводиться формальна експертиза заявки, під час якої:

- визначається, чи належить об'єкт, що заявляється, до об'єктів, зазначених у п. 2 ст. 5 цього Закону;
- перевіряється заявка на відповідність вимогам ст. 11 цього Закону;
- перевіряється документ про сплату збору за подання заявки на відповідність встановленим вимогам».

Пунктом 7 ст. 14 Закону передбачено, що у разі, якщо заявка на промисловий зразок відповідає вимогам ст. 11 Закону, в якій встановлено вимоги до оформлення заявки, та документ про сплату збору за подання заявки оформлено правильно, заявнику надсилається рішення про видачу патенту.

Отже, відповідно до законодавства України при розгляді заявок на промислові зразки експертиза проводиться без урахування відомостей про подані заявки та зареєстровані торговельні марки.

Таким чином, навіть якщо однією із суттєвих ознак промислового зразка є позначення, яке тотожне або схоже настільки, що його можна сплутати з позначенням, зареєстрованим як знак для товарів і/або послуг, права на який належать іншій особі, а не особі, яка подала заявку на промисловий зразок, або зовнішній вигляд промислового зразка формується тільки за рахунок використання такого позначення, правові підстави для відмови у видачі патенту відсутні.

Відповідно до підпункту «а» пункту 1 ст. 25 Закону<sup>8</sup> патент на промисловий зразок може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності запатентованого промислового зразка умовам патентоспроможності, визначеним Законом.

З цього випливає, що будь-яка інформація, яка містить зображення промислового зразка із сукупністю його суттєвих ознак, яка була оприлюднена до дати подання заявки на промисловий зразок або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету, може бути підставою для визнання патенту на промисловий зразок недійсним.

Відомості про реєстрацію торговельної марки разом з його зображенням, наведеним в офіційному бюлетені Державного департаменту інтелектуальної власності, є загальнодоступними.

Таким чином, якщо зовнішній вигляд промислового зразка формується тільки за рахунок наявності позначення, що тотожне зареєстрованій марці для товарів і/або послуг, права на яку виникли до дати подання заявки на промисловий зразок, або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету, такий промисловий зразок не відповідає умовам патентоспроможності.

Зазначене свідчить, що чинне законодавство України надає можливість вирішувати спори між власниками патентів на промислові зразки, власниками свідоцтв на торговельні марки та власниками незареєстрованих позначень, але така можливість виникає тільки після видачі патенту на промисловий зразок. Установа відповідно до чинного законодавства вирішити проблеми зіткнення прав «промисловий зразок – торговельна марка» на стадії проведення експертизи не може.

Закон України «Про охорону прав на промислові зразки»<sup>9</sup>, на жаль, не містить норми про заборону видачі патенту на промисловий зразок, у складі якого є позначення, пріоритетні права на яке належать іншій особі.

Зважаючи на наведене вище, доцільно внести до Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» відповідні зміни.

По-перше, передбачити в абзаці 1 п. 2 ст. 20 Закону<sup>10</sup>, що власник патенту на промисловий зразок має право використовувати промисловий зразок за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших осіб, що виникли до дати подання, або, якщо заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки на промисловий зразок.

По-друге, передбачити зміну процедури надання прав на промислові зразки: до прийняття рішення про видачу патентів публікувати відомості про заявки на промислові зразки та надати можливість третім особам надавати закладу експертизи аргументовані заперечення проти видачі патенту. (До речі, у деяких країнах здійснюється така двоступенева публікація відомостей стосовно промислових зразків).

Така процедура забезпечить можливість врахувати наявні в Україні пріоритетні права інших осіб і тим самим уникнути виникнення великої кількості суперечок. Практика публікування відомостей про заявки на промислові зразки буде дуже корисною для усієї спільноти, оскільки створить можливість подати заперечення проти видачі патенту на промисловий зразок, замість дуже дорогої та тривалої процедури щодо визнання патенту на промисловий зразок недійсним у суді. Проведений огляд законодавства в галузі торговельних марок і промислових зразків підтвердив передумову, що ці об'єкти промислової власності є «суміжними».

Для згаданих об'єктів, з одного боку, є можливим одержання правової охорони як шляхом реєстрації в якості торговельної марки, так і в результаті патентування його в якості промислового зразка, або одночасне використання для того самого об'єкта обох видів правової охорони.

З іншого боку, виявлена схожість «суміжних» об'єктів може призвести до зіткнення інтересів власників виключних прав, якщо власником торговельної марки є особа, інша ніж патентовласник «суміжного» з ним промислового зразка.

На підставі викладеного можна зробити висновок, що правова охорона промислових зразків виконує важливу функцію охорони однієї з розпізнавальних властивостей, завдяки яким виробники досягають успі-

ху на ринку. Але під час охорони промислового зразка виникають проблеми, які тісно пов'язані з недосконалістю механізму реалізації охорони промислових зразків. Це свідчить про необхідність створення комплексної, посиленої охорони прав на промисловий зразок, що допоможе продовжити строк охорони вказаного об'єкта інтелектуальної власності.

<sup>1</sup> Охорона промислової власності в Україні: Монографія / За ред. О. Д. Святоцького, В. Л. Петрова. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 1999. – 400 с.

<sup>2</sup> *Бошицький Ю. Л.* Право інтелектуальної власності. Навчальний посібник. – К.: Логос, 2007. – 488 с.

<sup>3</sup> Охорона інтелектуальної власності в Україні. *С. О. Довгий, В. О. Жаров, В. О. Зайчик* та ін. – К.: Форум, 2002. – 319 с.

<sup>4</sup> Охорона промислової власності в Україні: Монографія / За ред. О. Д. Святоцького, В. Л. Петрова. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 1999. – 400 с.

<sup>5</sup> Про охорону прав на промислові зразки: Закон України від 16.10.2012 № 5460-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3688-12/page>

<sup>6</sup> *Підопригора О. А., Підопригора О. О.* Право інтелектуальної власності України: Навч. посібник для студентів юридичних вузів і фак. університетів. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 336 с.

<sup>7</sup> *Работягова Л.* Форми правової охорони промислових зразків // Інтелектуальна власність. – № 4. – 2004. – С. 25–29.

<sup>8</sup> Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика. Науково-практичне видання у 4-х томах. Т. 3: Промислова власність / За заг. ред. О. Д. Святоцького. К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 1999. – 656 с.

<sup>9</sup> Там само.

<sup>10</sup> Там само.

### Резюме

#### **Бондаренко О. О. Щодо проблем правової охорони промислових зразків в Україні.**

У статті досліджується такий об'єкт інтелектуальної власності, як промисловий зразок. Розглядаються проблеми правової охорони прав на промислові зразки в Україні, які виникають при реалізації законних прав та інтересів авторів і власників зазначеного об'єкта інтелектуальної власності. Пропонуються способи вирішення даних проблем шляхом внесення змін до чинного законодавства у сфері інтелектуальної власності та удосконалення механізму реалізації охорони промислових зразків. Також частково розглядається співвідношення промислового зразка з торгівельною маркою в Україні.

**Ключові слова:** промисловий зразок, патент, правова охорона, торгівельна марка, інтелектуальна власність, промислова власність.

### Резюме

#### **Бондаренко О. О. О проблемах правовой охраны промышленных образцов в Украине.**

В статье исследуется такой объект интеллектуальной собственности, как промышленный образец. Рассматриваются проблемы правовой охраны прав на промышленные образцы в Украине, которые возникают при реализации законных прав и интересов авторов и собственников указанного объекта интеллектуальной собственности. Предлагаются способы решения данных проблем путем внесения изменений в действующее законодательство в сфере интеллектуальной собственности и усовершенствования механизма реализации охраны промышленных образцов. Также частично рассматривается соотношение промышленного образца с торговой маркой.

**Ключевые слова:** промышленный образец, патент, правовая охрана, торговая марка, интеллектуальная собственность, промышленная собственность.

### Summary

#### **Bondarenko O. On issues of legal protection of industrial designs in Ukraine.**

This article examines this object of intellectual property as an industrial design. Discusses issues of legal protection of rights to industrial designs in Ukraine, which arise during the implementation of legitimate rights and interests of authors and owners of the specified object of intellectual property. The ways of solving these problems by amending existing legislation in the field of intellectual property and improvement of mechanism of realization of the protection of industrial designs. Also partially considered the ratio of the industrial design with the trademark.

**Key words:** industrial design, patent, legal protection, trademark, intellectual property, industrial property.

Отримано 7.06.2013