

Summary

*Stovpets O. Legal-philosophic aspects of current conception for intellectual property.*

The article is devoted to explication of the nature and content of contemporary conception in respect of intellectual property in legal-philosophic perspective, considering most pronounced social, economic, cultural, political and law tendencies at Ukraine and the rest of civilized world. There was made an attempt of systematic presentation of the contradictions in the intellectual property relations, and these contradictions treated as a driving force of development of the intellectual sphere. It was also made an emphasis on the strategic state role in the management of innovation economics' different aspects. At last the article analyzes the global factors' impact upon the dynamics of intellectual property institution development. That gives a reason to characterize globalization as a catalyst for the transformation of intellectual property as a substantial socio-economic, legal and cultural institution of our present time.

**Key words:** intellectual property, new institutional theory, innovation economics, humanitarian development, human capital, privatization of knowledge.

Отримано 20.06.2014

УДК 347.77

**О. О. БОНДАРЕНКО**

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

**ДЕЯКІ СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ  
ПРОМИСЛОВИХ ЗРАЗКІВ В УКРАЇНІ**

Ролі одного з найважливіших чинників політичних, економічних відносин та економічної безпеки в середині кожної розвиненої країни і на міжнародній арені, набуває стимулювання розвитку та охорони інтелектуальної власності. На сьогодні велика увага приділяється проблемам правової охорони об'єктів інтелектуальної власності.

У сучасних умовах динамічного науково-технічного розвитку людства інтелектуальна власність виступає найпотужнішим стимулом прогресу в усіх галузях суспільного життя. Міжнародне співробітництво України також вимагає забезпечення ефективної охорони прав інтелектуальної власності на рівні країн Європейського Співтовариства<sup>1</sup>.

Дана стаття присвячена дослідженню питання, пов'язаного з цивільно-правовою охороною промислових зразків в Україні. Тема дослідження є актуальною на сьогоднішній день, адже дизайн, зокрема промисловий (або промисловий зразок), є результатом інтелектуальної, творчої діяльності людини, слугує задоволенню соціальних потреб людини: матеріальної потреби в користуванні зручними і надійними речами та духовної потреби в прикрашанні і впорядкуванні свого повсякденного життя. Саме тому промисловий дизайн визнається важливим фактором, який визначає конкурентоспроможність товарів на ринку<sup>2</sup>.

Розвиток мистецтва дизайну в останні роки призвів до того, що споживачі все більше зацікавлені в тому, щоб виробити, які вони купують, були не тільки корисними, а й естетично привабливими. Це, з одного боку, примушує виробників вкладати в дизайн все більше коштів, а з іншого – зумовлює необхідність захисту результатів творчої праці дизайнерів за допомогою придбання прав на промислові зразки. Промислові зразки є особливим об'єктом захисту у сфері інтелектуальної власності і користуються особливим визнанням та режимом<sup>3</sup>.

У випадках, коли технічні характеристики різних продуктів, що пропонуються різними виробниками, є порівняно однаковими, естетична привабливість, звичайно із врахуванням ціни, буде визначати вибір споживача. Правова охорона промислових зразків виконує, таким чином, важливу функцію охорони розпізнавальних властивостей, завдяки яким виробники досягають успіху на ринку.

Вагомий внесок у дослідження проблеми охорони промислових зразків в Україні зробили такі вчені, як Ю. Бошицький, Т. Васюковська, В. Довгий, І. Кожарська, В. Макода, О. Підпригора, Н. Халаїм, П. Цибульов.

В умовах сучасної економіки та її розвитку, а також під час постійного формування конкурентного середовища на ринку, суб'єкти господарювання прагнуть отримати охорону на промисловий зразок не лише для того, щоб захистити свої інтелектуальні права, а й з метою монополізації деяких прав, а саме на випуск та реалізацію продукції. Ми погоджуємося з думкою А. Ковалю, що це «не лише сприяє підвищенню якості відповідної продукції суб'єктів господарювання, її конкурентоздатності на ринку, надає споживачам можливість вибору необхідних товарів для задоволення своїх потреб, а й має на меті сприяти всебічному розвитку та збагаченню інтелектуальної власності України»<sup>4</sup>.

Тривалий час промислові зразки мають незалежного об'єкта інтелектуальної власності відповідно до національного, так і міжнародного законодавств. Це зумовлено тим, що в більшості країн було прийнято закони щодо надання правової охорони промисловим зразкам. Однак, незважаючи на численні зміни в національних законах про промислові зразки, які запроваджувалися з середини 1990-х рр., та значну їх гармонізацію, на національному рівні й досі зберігаються суттєві розбіжності у трактуванні промислових зразків як

об'єктів інтелектуальної власності. Багато з цих розбіжностей зумовлюються різними історичними правовими традиціями та плутаниною, яка виникає через подвійний характер промислових зразків як функціональних та естетичних розробок.

З 1 липня 1994 р. в Україні діє Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» (далі – Закон), який було прийнято 23 грудня 1993 р. Цей Закон регулює відносини, що виникають у зв'язку з набуттям права власності на промислові зразки в Україні<sup>5</sup>. Відповідно до вищезазначеного Закону, об'єктом промислового зразка може бути форма, малюнок, або забарвлення чи їх поєднання, що визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних і ергономічних потреб.

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

Обсяг правової охорони, що надається патентом на промисловий зразок, визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, зображених на фотографіях виробу (його макета, малюнка) і які визначають зовнішній вигляд виробу з його естетичними і ергономічними особливостями, вказаними заявником<sup>6</sup>. Тлумачення ознак має проводитися в межах опису промислового зразка. Тому дуже важливо для заявника правильно скласти опис до промислового зразка і визначити суттєві ознаки. Перелік суттєвих ознак промислового зразка призначений для адекватного тлумачення відображених на фотографіях сукупності суттєвих ознак, що визначають обсяг правової охорони, яка надається патентом на промисловий зразок. Несуттєві ознаки не впливають на формування зорового образу об'єкта. Вироби, відмінні за несуттєвими ознаками, як правило, сприймаються споживачем ідентичними.

Право власності на промисловий зразок засвідчується патентом, який, своєю чергою, є офіційним охоронним документом, що видається від імені держави уповноваженим на це органом – Державною службою інтелектуальної власності України. Термін дії патенту на промисловий зразок становить 10 років з дати подання заявки і продовжується за клопотанням власника патенту, але не більш як на 5 років. Дія патенту припиняється у разі відмови власника від нього, а також несплати в установленний термін річного збору за підтримання чинності патенту.

Але говорити про досконалість законодавства щодо охорони прав на промислові зразки дуже рано. Необхідно констатувати, що останнім часом більша частина судових спорів виникають саме стосовно правомірності отримання патенту на промисловий зразок та визнання патентів недійсними.

На нашу думку, справа в тому, що в Україні під час перевірки заявленого на реєстрацію об'єкта в якості промислового зразка не проводиться перевірка на відповідність умовам патентоспроможності, зокрема новизні промислового зразка, а перевіряється заявка на відповідність формальним вимогам закону, під час якої визначається, чи належить об'єкт, що заявляється, до об'єктів, зазначених у Законі України «Про охорону прав на промислові зразки», перевіряється заявка на відповідність вимогам ст. 11 вищезазначеного Закону та перевіряється документ про сплату збору за подання заявки на відповідність встановленим вимогам.

У разі, якщо заявка відповідає всім вимогам, які встановлено законодавством до оформлення, а також при сплаті збору за подання заявки, заявнику надсилається рішення про видачу патенту.

Отже, бачимо, що в законодавстві ніяк не закріплено положення щодо встановлення новизни промислового зразка. Це, своєю чергою, гарантує стовідсоткове отримання охоронного документу на промисловий зразок, який, тим більше, видається під відповідальність власника патенту без гарантії його чинності.

З огляду на вищезазначене можна виявити взаємопов'язані між собою проблеми. Перша з них це те, що не проводиться повноцінна перевірка заявки на отримання патенту на промислові зразки, що призводить до реєстрації промислових зразків, які вже не є новими. Також виникає друга проблема, яка полягає у тому, що особа, намагаючись реалізувати своє право, наприклад, на заборону використання промислового зразка при створенні та подальшій реалізації товарів іншою особою або суб'єктом господарювання, виникають судові спори про визнання одного із патентів недійсним, так як кожен із суб'єктів має свій патент на свій промисловий зразок. А це не є сприятливим становищем для розвитку держави зі стабільною та розвиненою економічною політикою.

Спираючись на законодавство зазначимо, що патент на промисловий зразок може бути визнано в судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності запатентованого промислового зразка умовам патентоспроможності, визначеним Законом.

Із зазначеного випливає, що будь-яка інформація, що 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. На жаль, Закон України «Про охорону прав на промислові зразки», не містить в собі норми, яка б забороняла видачу патенту на промисловий зразок, який містить у своєму складі позначення, пріоритетні права на яке належать іншій особі. І це також стає причиною зіткнення інтересів декількох суб'єктів, що в подальшому призводить до судових тяжб, стосовно визнання патенту на промисловий зразок недійсним.

Підбиваючи підсумки, можна сказати, що тенденція збільшення справ у судах щодо визнання патентів на промислові зразки недійсними може бути пояснена тим, що законодавство не передбачає відповідних норм, які б регулювали проведення кваліфікованої експертизи під час подання заявки на реєстрацію промислового зразка.

Тому вважаємо за доцільне внести відповідні зміни та доповнення до чинного законодавства, а саме 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 закла-

ду експертизи аргументовані заперечення проти видачі патенту. Безперечно, необхідно запровадити проведення експертизи по суті, що дозволить більш детально та досконало перевіряти подані заявки для реєстрації об'єктів у якості промислових зразків. А також важливою умовою є удосконалення контролю за якістю проведення експертизи заявок, бо це дозволить зменшити видачу патентів на однакові промислові зразки.

На завершення можна сказати, що така процедура забезпечить можливість врахувати існуючі в Україні пріоритетні права суб'єктів інтелектуальної власності, що дозволить зменшити кількість суперечок, котрі виникають внаслідок існування неврегульованих питань законодавством. Дуже корисною для суспільства та держави в цілому буде практика публікування відомостей про заявки на промислові зразки, оскільки одразу виникне можливість подавати заперечення проти видачі патентів на промислові зразки, а це набагато простіше і вигідніше з фінансової точки зору, ніж визнання патенту на промисловий зразок недійсним у суді.

На підставі викладеного можна зробити висновок, що правова охорона промислових зразків виконує важливу функцію охорони однієї з розпізнавальних властивостей, завдяки яким виробники досягають успіху на ринку. Але під час охорони промислового зразка виникають проблеми, які тісно пов'язані з недосконалістю механізму реалізації охорони промислових зразків. Це вказує на те, що потрібно створити комплексну, посилену та якісну охорону прав на промисловий зразок. На думку автора, на законодавчому рівні необхідно забезпечити належну, правову охорону промислових зразків, яка буде відповідати вимогам сьогодення та міжнародній практиці.

<sup>1</sup> Проблеми цивільних правовідносин в сучасній Україні: монографія / Я. М. Шевченко, Г. П. Тимченко, С. В. Антонов [та ін.]; за заг. ред. акад. НАПрН України Я. М. Шевченко. – К.: Право України; Х.: Право, 2013. – 348 с.

<sup>2</sup> Чомаховілі О. Місце і роль промислового зразка в інноваційній діяльності // Юридична Україна. – № 6. – 2010. – С. 42–46. – Режим доступу: [http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc\\_gum/Yurukr/2010\\_6/10.pdf](http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Yurukr/2010_6/10.pdf)

<sup>3</sup> Охорона промислової власності в Україні: Монографія / За ред. О. Д. Святоцького, В. Л. Петрова. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 1999. – 400 с.

<sup>4</sup> Коваль А. Деякі особливості судових справ про визнання недійсними патентів на промислові зразки / Коваль Антон // Юридичний журнал. – № 9. – 2006.

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

### Резюме

#### **Бондаренко О. О. Деякі сучасні проблеми цивільно-правової охорони промислових зразків в Україні.**

У даній статті розглядається питання цивільно-правової охорони промислових зразків в Україні. Автором аналізуються основні засади, норми чинного законодавства, за допомогою яких регулюються питання правової охорони промислових зразків в Україні, а також вивчаються погляди різних вітчизняних та зарубіжних науковців. У процесі дослідження було виявлено, що під час охорони промислового зразка виникають проблеми, які тісно пов'язані з недосконалістю механізму реалізації охорони промислових зразків. Це вказує на те, що потрібно створити комплексну, посилену та якісну охорону прав на промисловий зразок шляхом внесення змін до чинного законодавства країни.

**Ключові слова:** промисловий зразок, дизайн, промислова власність, інтелектуальна власність, патент, заявка, експертиза.

### Резюме

#### **Бондаренко О. О. Некоторые современные проблемы гражданско-правовой охраны промышленных образцов в Украине.**

В данной статье рассматривается вопрос гражданско-правовой охраны промышленных образцов в Украине. Автором анализируются основные принципы, нормы действующего законодательства, с помощью которых регулируются вопросы правовой охраны промышленных образцов в Украине, а также изучаются взгляды различных отечественных и зарубежных ученых. В процессе исследования было выявлено, что во время охраны промышленного образца возникают проблемы, которые тесно связаны с несовершенством механизма реализации охраны промышленных образцов. Это указывает на то, что нужно создать комплексную, усиленную и качественную охрану прав на промышленный образец, путем внесения изменений в действующее законодательство страны.

**Ключевые слова:** промышленный образец, дизайн, промышленная собственность, интеллектуальная собственность, патент, заявка, экспертиза.

### Summary

#### **Bondarenko O. Some modern problems of civil-legal protection of industrial designs in Ukraine.**

This article discusses the issue of civil-legal protection of industrial designs in Ukraine. The author analyzes the basic principles, current legislation by which regulates the legal protection of industrial designs in Ukraine and studied the views of various domestic and foreign scholars. The study found that during the Industrial Design have problems that are closely related to the imperfect mechanism for implementing the protection of industrial designs. This indicates that you need to create a comprehensive, enhanced health and quality of industrial design, through amendments to existing legislation.

**Key words:** industrial design, design, industrial property, intellectual property, patent application examination.

Отримано 19.06.2014