

**СПІВВІДНОШЕННЯ УМОВ НАДАННЯ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ
ПРОМИСЛОВИМ ЗРАЗКАМ ЗГІДНО ЗАКОНОДАВСТВА
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА ПРОПОЗИЦІЙ ПО ВНЕСЕННЮ ЗМІН
ДО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ**

Законодавство Європейського Союзу щодо правової охорони промислових зразків, у контексті удосконалення українського законодавства, викликає великий інтерес. Загальні засади правової охорони промислових зразків передбачені Директивою Європейського Парламенту та Ради 98/71 ЄС «Про правову охорону промислових зразків» від 13 жовтня 1998 року (далі – Директива ЄС) [1]. У Директиві ЄС зазначено, що правова охорона надається промислому зразку в тій мірі, в якій він є новим та має індивідуальний характер. Ст. 4 Директиви ЄС 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 їх суттєві ознаки розрізняються лише в несуттєвих деталях [1].

Отже, перевірка новизни промислового зразка складається з перевірки відповідності промислового зразка вимозі загальнодоступності, що висувається до відомостей, які розкривають протиставлений промисловий зразок, та порівняння заявленого та протиставленого промислових зразків, з метою встановлення наявності або відсутності їх ідентичності.

Перший етап перевірки відповідності промислового зразка умові новизни здійснюється на підставі ст. 6 Директиви ЄС, в якій зазначено, що відомості, які розкривають промисловий зразок, вважається загальнодоступними, якщо вони були опубліковані у зв'язку з його реєстрацією, або з інших підстав, або він був продемонстрований, використаний у торгівлі, чи став відомим іншим чином за винятком тих випадків, коли зазначені події розумно не могли стати відомими в процесі здійснення звичайної підприємницької діяльності спеціалізованому

колу осіб відповідного сектора економіки, до якого відноситься промисловий зразок, та які здійснюють свою підприємницьку діяльність в межах Співтовариства, до дати подання заявки на реєстрацію промислового зразка, або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету [1]. При встановлення ідентичності заявленого та протиставленого промислових зразків, здійснюється порівняння їх суттєвих ознак шляхом візуального співставлення зазначених ознак. При перевірці новизни необхідно виявити відмінності, якщо вони наявні, а потім оцінити, чи достатні вони для того, щоб проводити подальшу оцінку індивідуального характеру.

Перевірка відповідності промислового зразка умові «індивідуальний характер» передбачена ст. 5 та ст. 6 Директиви ЄС [1]. Згідно з цими нормами, при перевірці індивідуального характеру враховується ступінь свободи дизайнера при розробці промислового зразка. На думку європейських фахівців 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, та кількості найближчих аналогів промислового зразка. Тому навіть наявність незначних відмінностей у зовнішньому вигляді промислового зразка, що заявляється, у порівнянні з протиставленим промисловим зразком може стати підставою для висновку про те, що загальні враження, які призводять порівнювані промислові зразки є різними.

Аналізуючи вище викладене необхідно зазначити, що вимоги до перевірки відповідності промислового зразка умові «індивідуальний характер», з урахуванням ступеня свободи дизайнера, вступають в суперечність з вимогами, що висуваються до «новизни» промислового зразка, передбаченими ст. 4 Директиви ЄС відносно промислових зразків з великою кількістю найближчих аналогів. Так, з одного боку, згідно 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», передбаченої ст. 5 Директиви ЄС з урахуванням ступеню свободи

дизайнера, може бути достатньо й наявності незначних відмінностей у зовнішньому вигляді промислового зразка, що заявляється у порівнянні з протиставленим промисловим зразком. З огляду на зазначене, умови надання правової охорони промислового зразку «новизна» та «індивідуальний характер», передбачені ст.ст. 4 та 5 Директиви ЄС, суперечать одна одній.

Згідно з проектом Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань інтелектуальної власності» (далі – проект Закону) [2] промисловий зразок відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є новим і своєрідним. Стосовно зміни редакції визначення поняття «новизна» у проекті Закону відсутні будь-які пропозиції, разом з цим ч. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» (далі – Закон) [3] пропонується доповнити наступним реченням: «Промислові зразки вважаються ідентичними, якщо вони відрізняються лише незначними елементами». З огляду на те, що визначення поняття «новизна» залишене без змін, доповнення п. 2 ст. 6 Закону вище зазначеним реченням є недоцільним.

Щодо визначення поняття «ідентичність промислового зразка», яке міститься у проекті Закону [2], необхідно зазначити, що воно відрізняється від визначення поняття «ідентичність промислового зразка», яке міститься у ст. 4 Директиви ЄС [1]. Так, згідно ст. 4 Директиви ЄС [1] промислові зразки вважаються ідентичними, якщо їх суттєві ознаки відрізняються лише в несуттєвих деталях, а згідно проекту Закону [2] – якщо промислові зразки відрізняються лише незначними елементами.

Аналізуючи зміст вище наведених визначень поняття «ідентичності промислового зразка», які містяться у Директиві ЄС [1] та у проекті Закону [3], необхідно відмітити, що визначення поняття «ідентичності промислового зразка», наведене у Директиві ЄС є більш вдалим, оскільки 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 проекту Закону [2] ст. 6 Закону [3] пропонується доповнити п. 2¹ наступного 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 і провадять свою діяльність в 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».

На відміну від ст. 6 Директиви ЄС [1], запропонована норма містить деякі протиріччя. Так з одного боку вона передбачає світову новизну, а з іншого – світова новизна обмежується відомостями, які могли стати відомими у процесі провадження господарської діяльності особами, які спеціалізуються у відповідній галузі і провадять свою діяльність в межах України. Разом з цим, позитивним моментом є те, що в проекті Закону [2], 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 передбачені положення щодо визначення поняття «своєрідність» промислового зразка. 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 норми щодо незареєстрованого промислового зразка, а також при перевірці своєрідності промислового зразка не приймається до уваги ступінь свободи дизайнера.

Таким чином, на підставі викладеного можна зробити висновок про необхідність доопрацювання проекту Закону.

Література:

1. Directive 98/71/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 1998 on the legal protection of designs. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу http://eur-lex.europa.eu/Result.do?typedate=GRP_DATE&startaaaa=1998&startmm=10&startjj=13&endaaaa=&endmm=&endjj=&RechType=RECH_date&idRoot=1&refinecode=LEG*T1%3DV112%3BT2%3DV1%3BT3%3DV2&Submit=Search
2. Проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань інтелектуальної власності» від 12.12.2012 № 0903 [Електронний ресурс]. — Режим доступу до ресурсу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=45156
3. Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» від 15.12.1993 № 3688-ХІІ : станом на : 05.12.2012 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу до ресурсу : <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3688-12>

Юдіна Ганна Олександрівна – аспірант, науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності НАПрН України