

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Тернопільський національний економічний університет
Кафедра фінансово-економічної безпеки та інтелектуальної власності

Гатлан Роман Ігорович

**Охорона і захист прав на промисловий зразок/ Security and
protection of industrial design rights**

спеціальність: 8.18010011 – Інтелектуальна власність
магістерська програма – Інтелектуальна власність

Магістерська програма

Виконав студент групи ІВм-21
Р.І. Гатлан

Науковий керівник:
к.ю.н., доцент, Н.Б. Москалюк

Магістерську роботу допущено
до захисту:
«___» _____ 20__ р.
Завідувач кафедри
_____ Н.Б. Москалюк

ТЕРНОПІЛЬ – 2017

ЗМІСТ

ВСТУП.....	3
РОЗДІЛ 1. ПРОМИСЛОВИЙ ЗРАЗОК ЯК ОБ’ЄКТ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ В УКРАЇНІ.....	9
1.1. Еволюція правової охорони промислових зразків в Україні.....	9
1.2. Поняття, правові ознаки та види промислових зразків.....	24
1.3. Суб’єкти прав на промисловий зразок, їх права та обов’язки	29
1.4. Співвідношення промислових зразків з іншими об’єктами права інтелектуальної власності.....	36
Висновки до розділу 1.....	58
РОЗДІЛ 2. ПРАВОВА ОХОРОНА ПРОМИСЛОВИХ ЗРАЗКІВ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ.....	60
2.1. Аналіз дворівневої правової охорони промислових зразків в Європейській Спільноті та причини її становлення.....	60
2.2. Сучасний стан правової охорони промислових зразків у державах- членах та ЄС.....	67
2.3. Причини, наслідки та перспективи гармонізації законодавства в сфері промислових зразків.....	70
Висновки до розділу 2.....	83
РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ПРОМИСЛОВИХ ЗРАЗКІВ ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄС.....	86
3.1. Вимоги до охороноздатності та обсяг охорони як першооснова адаптації.....	86
3.2. Національні та європейські виключення із патентоспроможності промислових зразків: порівняльно-правовий аналіз.....	92
Висновки до розділу 3.....	96
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ.....	97
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.....	100

ВСТУП

Актуальність наукового дослідження. Звернення до проблеми адаптації законодавства України до законодавства ЄС щодо правової охорони промислових зразків має важливе соціально-економічне значення і свідчить про необхідність удосконалення правового регулювання відносин, що виникають в одній з найважливіших сфер людської діяльності.

В літературі останніх років зазначається, що розвиток локальних, регіональних і світових ринків породжує проблему збуту різноманітних видів і груп товарів, потребує пошуку найбільш ефективних організаційно-правових засобів їх реалізації. З метою знайти і зацікавити потенційного споживача, товаровиробники намагаються привернути увагу не тільки до функціональних характеристик товару, але і забезпечити його зовнішню привабливість, виразність ефективним розфарбуванням, яскравим оформленням, упаковкою.

Слід зазначити, що надання промислового виробу такої зовнішньої форми, яка здатна надати йому більшої конкурентоздатності і попиту, кращого збуту і є основною функцією промислового зразка. В свою чергу, це зумовлює необхідність удосконалення форм і методів правової охорони в названій сфері.

Становлення України як правової держави, її вихід на світові ринки, у тому числі і інтелектуальних ресурсів, активні євроінтеграційні процеси потребує серйозного підходу до вирішення даного комплексу проблем, формування низки взаємопов'язаних нормативно-правових актів.

В умовах невинного якісного оновлення суспільства, становлення ринкової економіки в Україні вперше розроблено власне законодавство в сфері інтелектуальної власності, яке нині стає одним із ефективних механізмів регулювання соціальної, наукової і економічної політики держави. Серед найважливіших нормативних актів можна назвати Цивільний кодекс України, Закон України “Про охорону прав на промислові

зразки”, які в комплексі з іншими законодавчими актами складають на сьогодні правову базу в сфері охорони промислових зразків. Разом з тим, не слід забувати, що зазначена система охорони не бездоганна, містить певні прогалини, суперечливі положення, дискусійні формулювання і потребує подальшого опрацювання і вдосконалення.

Назване переконливо свідчить, на думку автора, про актуальність обраної теми, як в теоретичному, так і в практичному аспектах.

Ступінь наукової розробки теоретичних і практичних питань адаптації законодавства України до законодавства ЄС щодо правової охорони промислових зразків в Україні досить низька. Наявні наукові доробки стосуються окремих аспектів адаптації щодо правової охорони промислових зразків і мають лише фрагментарний характер. Все наведене свідчить про актуальність даного дослідження.

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає в проведенні аналізу існуючого стану правової охорони промислових зразків в Україні та Європейському Союзі для вироблення позицій щодо необхідності адаптації законодавств.

Для досягнення цієї мети були поставлені наступні завдання:

- дослідити еволюцію правової охорони промислових зразків в Україні;
- визначити поняття, правові ознаки та види промислових зразків;
- охарактеризувати суб'єктів прав на промисловий зразок, їх права та обов'язки;
- проаналізувати співвідношення промислових зразків з іншими об'єктами права інтелектуальної власності;
- провести аналіз дворівневої правової охорони промислових зразків в Європейській Спільноті та причини її становлення;
- дослідити сучасний стан правової охорони промислових зразків у державах-членах та ЄС;

- визначити причини, наслідки та перспективи гармонізації законодавства в сфері промислових зразків;
- охарактеризувати вимоги до охороноздатності та обсяг охорони як першооснова адаптації;
- здійснити порівняльно-правовий аналіз національних та європейських виключень із патентоспроможності промислових зразків;
- сформулювати висновки щодо норм, які потребують адаптації у сфері правової охорони промислових зразків.

Загальнотеоретичною і методологічною основою дослідження стали базові науково-теоретичні положення, властиві як загальній теорії держави та права, так і відповідним галузевим юридичним наукам і, насамперед, цивільному, міжнародному приватному, цивільному процесуальному праву.

Враховано і теоретичні розробки вітчизняних і іноземних вчених з основних питань інтелектуальної власності.

Об'єктом дослідження є суспільні відносини, що складаються в процесі набуття правової охорони на промислові зразки в Україні та Європейському Союзі.

Предметом дослідження є адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу у сфері охорони промислових зразків.

В основу дослідження покладено діалектичний метод із системно-структурним підходом до вивчення матеріалу та одержаних внаслідок цього висновків.

Методологічну основу дослідження складають сукупність методів: історичний, системно-структурний, порівняльно-правовий, логіко-юридичний, статистичний, соціологічний.

Сформульовані в дослідженні теоретичні висновки і практичні рекомендації спираються на праці вчених – правознавців, які досліджували питання правової охорони об'єктів права інтелектуальної власності взагалі і права на промисловий зразок зокрема. Насамперед, на роботи Ч.Н.Азімова, Б.С.Антимонова, М.М.Богуславського, О. Алексеева, А. Берестовської,

В.С. Дроб'язка, А.В. Міндрул, О.П. Орлюк, О.О. Тверезенко, О.О. Штефан, Ю.М. Капіци, С.К. Ступака, В.П. Воробйова, В.Є. Макоди, Н. Мещерякової, А. Пахаренко-Андерсон, Н.А. Радченко, В.А. Селякова, О.В. Сорвачова, Н. Халаїм, І.Є. Якубівського та багатьох інших.

Емпіричною базою дослідження стало чинне законодавство України, міжнародно-правові акти, європейське законодавство.

Наукова новизна одержаних результатів.

У дослідженні сформульовані наступні висновки та рекомендації, що відзначаються науковою новизною:

1. Обґрунтовується висновок про необхідність уточнення об'єктів промислового зразка. У зв'язку з цим пропонуються зміни до п. 2 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», де об'єктом промислового зразка може бути вигляд виробу у цілому або його частин, що є результатом ознак, зокрема ліній, контурів, кольорів, форми, текстури та/ або матеріалів самого виробу та/ або його оздоблення. П. 1 ст. 5 при цьому необхідно доповнити нормою щодо того, що під виробом розуміється предмет промислового або ручного виробництва, до якого серед усього іншого відносяться деталі, призначені для складання у складний виріб, упаковка, оформлення, графічні символи, типографські шрифти, але за винятком комп'ютерних програм.

2. У зв'язку із потребою розширення поняття «промисловий зразок», обґрунтовується необхідність введення додаткової умови патентоспроможності – «індивідуальний характер промислового зразка» і його законодавче визначення у Законі.

3. Обґрунтовується доцільність введення у визначення новизни промислового зразку запобіжного застереження щодо публічної доступності ідентичного зразка, тобто промисловий зразок пропонується вважати новим, якщо на день подання заявки на реєстрацію жоден ідентичний зразок не був публічно доступний.

4. Обстоюється позиція щодо необхідності вдосконалення конструкції п. 3 ст. 5 Закону щодо встановлення переліку об'єктів, які не можуть одержати правову охорону. Зокрема, йдеться про вилучення слова «тощо». Для юристів така конструкція правової норми із вживанням слова «тощо» трактується як незавершення переліку об'єктів. І якщо для визнання об'єктів, на які можна набути правової охорони така конструкція є прийнятною і навіть виправданою, то для обмеження у набутті прав це – груба юридична помилка. Адже, аналогії закону в питаннях обмеження прав бути не може.

5. Обґрунтовується висновок про необхідність доповнення переліку об'єктів, на які не може набуватися правова охорона в рамках Закону. Зокрема, пропонується до вказаного переліку додати промислові зразки, які виконують виключно технічну функцію, а також промислові зразки з'єднувальних компонентів.

6. Обґрунтовується пропозиція внесення змін щодо строків охорони промислового зразка. Зміні полягає норма Цивільного кодексу, яка встановлює строк чинності майнових прав на промислові зразки у 15 років із встановленням можливості продовження строку чинності патенту ще на 10 років. Аналогічні положення мають бути відображені у Законі України «Про охорону прав на промислові зразки» і підзаконних нормативно-правових актах.

8. Подальшого розвитку дістало обґрунтування положень щодо необхідності приведення у відповідність до Директиви 98/71/ЄС обсягу охорони, що надається промисловим зразком.

9. Доводиться можливість і необхідність передбачення положення щодо вичерпання прав у результаті комерціалізації промислового зразка його власником, або за його згодою.

10. Зважаючи на те, що при отриманні патенту на промисловий зразок кваліфікаційна експертиза не проводиться, нами обстоюється позиція щодо необхідності визнання такого патенту декларативним. Це положення істотно не вплине на юридичний зміст будь-яких положень, але для споживачів внесе

ясність з приводу суб'єкта відповідальності за дотримання критеріїв патентоспроможності на промисловий зразок.

Практичне значення одержаних результатів. Матеріали дослідження можуть бути використані для подальших наукових розробок, а також в процесі вдосконалення нормативно-правового регулювання правової охорони промислових зразків. Висновки та рекомендації, що містяться у дослідженні можуть бути корисними в плані підготовки підручників і навчальних посібників для студентів юридичних вузів, а також при викладанні навчальних курсів “Цивільне право” та “Право інтелектуальної власності”.

Структура дослідження. Магістерська робота складається із вступу, трьох розділів, які об'єднують 9 підрозділів та висновків, у яких викладені результати наукового дослідження і сформульовані відповідні рекомендації, списку використаних джерел, який складається із 110 найменувань. Загальний обсяг роботи – 109 сторінок.

РОЗДІЛ 1. ПРОМИСЛОВИЙ ЗРАЗОК ЯК ОБ'ЄКТ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ В УКРАЇНІ

1.1. Еволюція правової охорони промислових зразків в Україні

Грунтований науковий аналіз джерел права в історичній ретроспективі дозволяє з певністю стверджувати про те, що Україна ніколи не мала законодавства про промислову власність, а отже і законодавства щодо правової охорони промислових зразків. Тільки після проголошення незалежності в Україні почалися активні нормотворчі роботи, в тому числі і щодо законодавства про промислову власність.

Очевидно, першою ластівкою в цьому напрямі варто вважати Закон України «Про власність» (втратив чинність), який у статтях 13 і 41 проголосив два важливих положення: 1) результати інтелектуальної діяльності є об'єктами права власності; і 2) дав приблизний перелік результатів інтелектуальної діяльності, яким надається правова охорона передусім цим Законом.

13 грудня 1991 р. було прийнято Закон України «Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності», в якому закріплено, що результати науково-технічної діяльності є об'єктами власності творців (розробників) науково-технічної продукції, якщо інше не передбачено законом або договором (п. 2 ст. 26).

Першим спеціальним нормативним актом, який започаткував створення законодавства про промислову власність, стало затверджене Указом Президента України «Тимчасове положення про правову охорону об'єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні» від 18 вересня 1992 р. [36, с. 15]. Цим правовим актом закладені правові засади правової охорони результатів науково-технічної, творчої діяльності.

З приводу правового регулювання охорони прав на промислові зразки Тимчасове положенні встановлювало, що «До об'єктів промислової власності відповідно до цього Положення належать винаходи, промислові зразки,

товарні знаки і знаки обслуговування, які були заявлені й дістали правову охорону в Україні у формі патентів (на винаходи і промислові зразки) та свідоцтв (на товарні знаки і знаки обслуговування), виданих Державним патентним відомством України (далі - Держпатент України)» [16. С. 48].

Ст.7 вказаного положення встановлювала наступне: «До промислового зразка належить форма, рисунок, розфарбовування або їх поєднання, що визначає зовнішній вигляд промислового виробу. Патент видається на промисловий зразок, що є новим, оригінальним і промислово придатним.

Промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак невідома в Україні чи за кордоном до дати пріоритету промислового зразка. Промисловий зразок визнається оригінальним, якщо заявлені форма, рисунок, розфарбовування або їх поєднання для фахівця в цій галузі не є явними при їх зоровому сприйнятті та оцінці. Суттєві ознаки визначають відмінності зовнішнього вигляду промислового виробу в естетичних та ергономічних особливостях його форми, рисунка, розфарбовування або їх поєднання. Промисловий зразок визнається промислово придатним, якщо він може бути відтворений промисловим способом у відповідному виробі для впровадження в оборот. Відповідно до цього Положення не надається правова охорона рішенням: що зумовлені виключно технічною функцією виробу; що суперечать суспільним інтересам, принципам гуманності і моралі; щодо об'єктів архітектури (в тому числі промислових, гідротехнічних та інших стаціонарних споруд), крім малих архітектурних форм; щодо друкованої продукції; щодо об'єктів нестійкої форми з рідких, газоподібних, сипких і подібних до них речовин [81, с. 17].

Із вказаного вище можемо зробити висновок про зародження перших основ правової охорони промислових зразків. Так, Положенням визначались об'єкти промислових зразків, критерії патентоспроможності і виключення із них, строк чинності майнових прав і порядок отримання патенту на промисловий зразок. Саме із регулювання в межах Тимчасового положення

можна розпочинати відлік еволюційних перетворень правової охорони промислових зразків в Україні.

Дещо пізніше у країні були встановлені правові засади створення і використання науково-технічної інформації — законодавець визнав науково-технічну інформацію товаром і об'єктом права інтелектуальної власності (Закон України «Про науково-технічну інформацію» від 25 червня 1993 р.). У цьому ж році приймається Закон України «Про охорону прав на сорти рослин», який регулює відносини, що виникають у зв'язку з набуттям, здійсненням, захистом, відчуженням і припиненням права інтелектуальної власності на сорти рослин в Україні.

Значним кроком у розвитку законодавства у сфері інтелектуальної власності стало прийняття у 1993 р. пакета спеціальних законів: «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на промислові зразки» та «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». У зв'язку з цим зазначене вище «Тимчасове положення про правову охорону об'єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні» втратило чинність, проте не повністю — у частині, що стосується раціоналізаторських пропозицій, воно залишається чинним станом і на сьогоднішній день.

Водночас, крім спеціальних законів, набула чинності низка нормативних актів України, які певною мірою торкаються питань інтелектуальної власності. До таких варто віднести Закони України «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про захист економічної конкуренції», «Про захист від недобросовісної конкуренції», «Про телебачення і радіомовлення», Декрет Кабінету Міністрів «Про державне мито», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об'єктів авторського права і суміжних прав», «Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір», а також постанова, якою затверджено Тимчасове положення «Про мінімальні ставки гонорару та авторської

винагороди за фільми, що створюються за державним замовленням на кіностудіях України».

На розвиток зазначених нормативних актів Державним патентним відомством України (а на сьогоднішній день – Державна служба інтелектуальної власності України) було розроблено і прийнято низку відомчих актів, які регулюють суспільні відносини щодо порядку набуття права інтелектуальної власності на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торговельні марки тощо.

Важливою подією для розвитку правової охорони промислових зразків стало прийняття Конституції України у 1996 році. Важливість цієї події полягає у тому, що лише належне конституційно-правове регулювання прав інтелектуальної власності здатне закласти основу і виступити найвищим регулятором створення відповідної часту державної системи правової охорони інтелектуальної власності.

Попри те, що норм, які стосуються правової охорони інтелектуальної власності в Конституції є небагато, вони здатні виконати поставлене перед ними завдання. Так, наведемо лише деякі норми конституційно-правового регулювання, які безпосередньо регламентують положення щодо інтелектуальної власності:

- Держава забезпечує вільний і всебічний розвиток особистості;
- Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання;
- Конституція України надає кожному, хто проживає в її межах, право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності;
- Також кожною державою гарантується свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості, захист інтелектуальної власності, а також захист авторських прав, моральних та матеріальних інтересів, що виникають у зв'язку з різними видами інтелектуальної діяльності.
- Кожний громадянин має право на результати своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може їх використовувати або поширювати без

згоди особи, що має право на зазначені результати, за винятками, встановленими законом [40].

З 1 січня 2004 р. Набули чинності Цивільний, Господарський та Митний кодекси України.

Найбільш визначальне значення для нас має Цивільний кодекс України, що містить окрему книгу четверту «Право інтелектуальної власності». У ній визначено поняття права інтелектуальної власності, співвідношення права інтелектуальної власності та права власності, об'єкти й суб'єкти права інтелектуальної власності, особисті немайнові та майнові права інтелектуальної власності, наслідки порушення та захист права інтелектуальної власності. Послідовно розглянуто права на окремі об'єкти права інтелектуальної власності й визначено правила розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Новелою Цивільного кодексу України є те, що у ньому подаються нові норми, пов'язані з майновими та немайновими правами інтелектуальної власності, регулюються правовідносини, що виникають при створенні об'єктів інтелектуальної власності у зв'язку з виконанням трудового договору та на замовлення [75, с. 27]. Цивільний кодекс став консолідуючою основою для всіх нормативно-правових актів щодо охорони інтелектуальної власності в Україні [34, с. 78].

Ст. 461 ЦК України визначає, що «Промисловий зразок вважається придатним для набуття права інтелектуальної власності на нього, якщо він, відповідно до закону, є новим. Об'єктом промислового зразка можуть бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, що визначають зовнішній вигляд промислового виробу» [80].

Ст. ст. 463-470 регулюють суб'єктів прав на промисловий зразок, їх права та обов'язки, строк дії патенту, умови дострокового припинення майнових прав на промисловий зразок та правові наслідки такого припинення.

Господарський кодекс України обмежує монополізм і захищає суб'єктів права інтелектуальної власності від недобросовісної конкуренції, а також встановлює правила використання в господарській діяльності прав інтелектуальної власності.

Як Цивільний, так і Господарський кодекси України містять нові для нашої держави положення, які стосуються можливості застосування швидких та ефективних запобіжних заходів з метою попередження порушення прав інтелектуальної власності чи збереження доказів стосовно заявленого порушення.

Кодекс України про адміністративні правопорушення розглядає порушення прав на об'єкт права інтелектуальної власності (ст. 51-2), недобросовісну конкуренцію (ст. 164-3), незаконне розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних (ст. 164-9), порушення законодавства, що регулює виробництво, експорт та імпорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт та імпорт обладнання чи сировини для їх виготовлення (ст. 164-13).

Кримінальний кодекс України визначає порушення авторського та суміжних прав (ст. 176), порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторську пропозицію (ст. 177), незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару (ст. 229), незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну таємницю (ст. 231), розголошення комерційної таємниці (ст. 232). Згідно з кримінальним кодексом порушники прав інтелектуальної власності караються штрафом до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк від трьох до шести років з конфіскацією відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувались для виготовлення (ст. 177 ч. 2).

Митний кодекс України містить норми, що регулюють переміщення через митний кордон України товарів або предметів, виготовлених з порушенням прав на об'єкти права інтелектуальної власності (ст. 116-1), порядок митного контролю та митного оформлення товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності тощо.

Отож, можна сказати, що законодавство України щодо правової охорони промислових зразків уже сформоване, проте його вдосконалення є постійним процесом.

На таке вдосконалення у великій мірі впливають внутрішні та зовнішні фактори. Серед таких факторів можна назвати: приведення у відповідність норм національного права до міжнародного, боротьба із правопорушеннями у сфері інтелектуальної власності, вступ до Світової організації торгівлі, євроінтеграційні процеси тощо. Кожен із вказаних факторів справив свій вплив на процес вдосконалення правової охорони об'єктів права інтелектуальної власності загалом та промислових зразків зокрема.

Та не лише національне законодавство визначає зміст правової охорони промислових зразків, а й міжнародне законодавство також. Проте, в першу чергу йдеться про міжнародні договори та угоди, які ратифіковані в Україні, а вже потім про міжнародне законодавство, яке мають намір ратифікувати законодавці.

Отож, для визначення еволюції правової охорони промислових зразків, варто дослідити і міжнародне законодавство, що є частиною національного.

Першим міжнародно-правовим документом у сфері охорони промислових зразків можна назвати Паризьку конвенцію про охорону промислової власності від 20 березня 1883 р. На сьогодні Паризька конвенція є основним міжнародно-правовим документом, який визначає засади всіх інших міжнародно-правових документів, що стосуються охорони промислової власності. Зазначена Конвенція переглядалася багато разів, останній раз у Женеві в лютому—березні 1984 р. Станом на 1995 р.

учасниками Паризької конвенції були 131 держава, в тому числі й Україна [10].

Об'єктами охорони Паризька конвенція проголосила об'єкти промислової власності в самому широкому значенні — це винаходи, корисні моделі, товарні знаки і промислові зразки, фірмові найменування, географічні зазначення і найменування місць походження товарів.

Основні засади Паризької конвенції можна умовно поділити на чотири групи:

- 1) національний режим;
- 2) право пріоритету;
- 3) загальні положення;
- 4) адміністративні повноваження Конвенції [54].

За принципом національного режиму Конвенція визначила правило, за яким патентовласнику однієї держави-учасниці в іншій державі-учасниці надається така ж правова охорона, як і власним громадянам. За загальним правилом патент, виданий в одній країні, має силу лише в межах цієї країни. Для одержання правової охорони об'єкта промислової власності в іншій країні цей об'єкт треба там запатентувати. Якщо ж об'єкту промислової власності потрібно надати охорону в кількох країнах, то в усіх цих країнах зазначений об'єкт необхідно запатентувати. Часто це потрібно було робити одночасно, що просто фізично неможливо. Процедура патентування об'єкта промислової власності в зарубіжних країнах досить трудомістка, копітка, тривала і дорога. Це була і є на сьогодні одна із досить серйозних проблем правової охорони об'єктів промислової власності в міжнародному масштабі.

Паризька конвенція зробила лише перший крок у цьому напрямі. Вона визначила національний режим, за яким іноземний патентовласник в іноземній державі-учасниці користується тими ж правами, що і її власні громадяни. Патент все ж залишається таким, що має територіальний характер. Для одержання правової охорони промислової власності її об'єкт необхідно запатентувати в країні, де передбачається одержати його охорону.

Проте пошуки міжтериторіального патенту продовжуються і хоча повільно та все ж просуваються вперед. Уже зараз із загального правила про необхідність патентування в кожній країні, де передбачається одержати охорону, є 7 винятків. В Європі створено Європейське патентне відомство (Мюнхен), що видає патент, який має чинність на території 17 європейських держав. Це — Австрія, Бельгія, Великобританія, Греція, Данія, Ірландія, Іспанія, Італія, Ліхтенштейн, Люксембург, Монако, Нідерланди, Німеччина, Португалія, Франція, Швейцарія, Швеція. Істотно полегшується реєстрація знаків. Відповідно до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків її перевагами можуть користуватися 43 держави. Відомство Бенілюкс реєструє знаки з чинністю на території трьох держав — Бельгії, Нідерландів і Люксембургу. Гаазька угода про міжнародне депонування промислових зразків поширює свою чинність на територію 35 держав, а Відомство Бенілюкс в цій частині на три держави — Бельгію, Нідерланди і Люксембург. Африканська організація промислової власності чинність своїх патентів і реєстрацій промислових зразків поширює на 11 африканських держав (АРОПС, Хараре). Інша Африканська організація інтелектуальної власності (АОІВ, Яунде) чинність своїх патентів і реєстрацій промислових зразків поширює на 14 африканських держав [60, с. 112].

Таким чином, виникає все більше міжтериторіальних патентів та реєстрацій. Цю тенденцію слід визнати прогресивною. При цьому слід мати на увазі, що в Конвенції термін “громадянин” означає як фізичних, так і юридичних осіб. Принцип національного режиму відіграв і відіграє істотну роль в правовій охороні об'єктів промислової власності. Він є одним із наріжних каменів системи, яка гарантує охорону не тільки прав іноземців, а й є надійним заслоном проти будь-якої дискримінації. Без цієї норми буває просто неможливо одержати правову охорону об'єктів промислової власності.

Другим важливим принципом Конвенції є право на пріоритети. Право пріоритету означає, що заявка іноземного заявника в країні-учасниці

Конвенції на об'єкт промислової власності повинна розглядатися з пріоритетом раніше поданої заявки на цей же об'єкт у країні-учасниці походження об'єкта. Право пріоритету зберігається за заявником на винаходи — протягом 12 місяців, для інших об'єктів промислової власності — протягом 6 місяців [54].

Право пріоритету дає можливість подавати заявку на об'єкт промислової власності в будь-яку країну-учасницю Конвенції чи в кілька країн-учасниць одночасно чи протягом року і його заявка не може бути відхилена на тій підставі, що вона втратила новизну через раніше подану заявку. Проте заявка має бути подана в межах 12 місяців від дати першого подання заявки. Право пріоритету позбавляє заявника необхідності подавати заявку на один і той же об'єкт промислової власності одночасно в кілька країн, в яких заявник бажає одержати правову охорону своєму об'єкту. Це дає йому можливість спокійно, не поспішаючи, зважити, де заявнику варто патентувати даний об'єкт, а де — недоцільно.

Загальні положення Конвенції, що стосуються патентів. Конвенція передбачає ряд загальних положень щодо патентів, які є обов'язковими для країн-учасниць Конвенції. Першим таким положенням є положення про незалежність патентів, передбачене ст. 4bis. Воно означає, що патенти, видані на винахід в одній із країн-учасниць, повинні розглядатися як незалежні від патентів на винаходи, одержані на ті ж самі винаходи в інших країнах, включаючи країни-учасниці Конвенції. Це положення має велике практичне значення, яке полягає в тому, що патент, виданий в одній країні, ніяким чином не повинен впливати на видачу патенту на цей же винахід в іншій країні. Звідси висновок — відмова у видачі патенту на винахід в одній країні не повинна бути підставою для відмови у видачі патенту на цей же винахід в іншій країні. Визнання патенту недійсним за законодавством однієї країни не може бути підставою для визнання патенту недійсним на цей же винахід в іншій країні.

Стаття 4ter Конвенції передбачає загальну норму про право винахідника на згадування його імені у патенті на винахід. Стаття 5(A) Конвенції передбачає обов'язкові норми щодо ввезення об'єктів, невикористання або недостатнього використання, а також примусових ліцензій. Ввезення патентоволодільцем у країну видачі патенту об'єктів, виготовлених в тій чи іншій країні Союзу, не спричинює втрати прав, що засновані на ньому. Кожна країна-учасниця має право передбачити законодавчі заходи щодо видачі примусових ліцензій на винаходи, які не використовуються або використовуються навмисне недостатньо. Конвенція передбачає ряд положень, обов'язкових для держав-учасниць, що стосуються пільг щодо сплати зборів за підтримання чинності патентів, використання винаходів у міжнародному транспорті, щодо винаходів, експонованих на міжнародних виставках. Зазначені загальні норми істотно посилюють ефективність правової охорони об'єктів промислової власності.

Конвенція передбачає також низку обов'язкових норм щодо товарних знаків. Слід мати на увазі, що в міжнародному обігу товарні знаки посідають вагомe місце і тому інтерес до них зростає. Зростають також і зловживання товарними знаками, чим і зумовлені обов'язкові норми Конвенції щодо товарних знаків.

Реєстрація знака може бути анульована в разі його невикористання або недостатнього використання протягом встановленого законодавством строку без поважних причин. Одночасне використання одного і того ж знака на однакових або схожих продуктах промисловими чи торговельними підприємствами, які визнаються як співволодільці знака відповідно до закону країни, де передбачається просити його охорону, не є перешкодою до реєстрації знака і ніяким чином не обмежує охорону, що надана зазначеному знаку в будь-якій країні Союзу, якщо таке застосування не вводить громадськість в оману і не суперечить публічним інтересам. Конвенція рекомендує країнам Союзу не реєструвати як знаки загальновідомі знаки, що вже використовуються в іншій країні Союзу.

Такі ж обов'язкові правила встановлені щодо промислових зразків, фірмових найменувань, найменувань місць походження і зазначень походження та недобросовісної конкуренції. Конвенція проголошує правило, за яким країни Союзу зобов'язані охороняти промислові зразки. Фірмове найменування також підлягає правовій охороні в усіх країнах Союзу, але без обов'язкового подання заявки чи реєстрації незалежно від того, чи є воно частиною товарного знака чи ні. Паризька конвенція найменування місць походження і зазначення походження відносить до об'єктів промислової власності [54]. Обидва ці об'єкти традиційно відносяться до більш широкого поняття географічних зазначень. Проте практика їх розмежувала.

Зазначення походження товарів включають будь-яке найменування, вказівку, позначення або інший знак, який відноситься до даної країни або розташованого в ній місця, внаслідок чого створюється враження, що товари, марковані цим позначенням, походять із цієї країни або місця. Прикладами зазначення походження є назви країн (наприклад, Німеччина, Японія тощо) або міст (наприклад, Гонконг, Париж тощо), коли вони використані у товарах, аби зазначити місце їх виготовлення або їх походження.

Найменування місць походження мають більш вузьке значення і можуть вважатися спеціальним видом зазначення походження. Найменування місця походження є географічна назва країни, регіону або місцевості, які позначають продукт, в ній створений, якості і характеристики якого зумовлені виключно або особливо оточуючою географічною обстановкою, включаючи природний і людський чинники.

Паризька конвенція до об'єктів промислової власності відносить і недобросовісну конкуренцію, оскільки остання дуже тісно пов'язана саме з охороною цих об'єктів. Стаття 10bis зобов'язує країни Союзу забезпечувати громадянам країн-членів Союзу ефективний захист від недобросовісної конкуренції.

Конвенція недобросовісною конкуренцією визнає будь-яку дію, що суперечить чесним звичаям у промислових та торговельних справах. Відповідно до Конвенції мають бути заборонені:

1) всі дії, здатні будь-яким способом викликати помилку стосовно підприємства, продуктів або промислової чи торговельної діяльності конкурента;

2) неправдиві твердження при здійсненні комерційної діяльності, здатні дискредитувати підприємство, продукти або промислову чи торговельну діяльність конкурента;

3) вказівки або твердження, використання яких при здійсненні комерційної діяльності може ввести в оману громадськість стосовно характеру, способу виготовлення, властивостей, придатності для застосування або якості товарів.

Група положень Паризької конвенції стосується її адміністративних та фінансових функцій. Зокрема, положення визначають органи Паризького союзу, його фінанси, порядок внесення поправок до Конвенції та її перегляду, а також норми про спеціальні угоди, участь у Конвенції та порядок розгляду спорів.

Наступним міжнародним нормативно-правовим актом щодо правової охорони досліджуваного об'єкту є Гаазька угода про міжнародне депонування промислових зразків [55], яка була прийнята в розвиток Паризької конвенції.

Необхідність розробки і прийняття Гаазької угоди була зумовлена потребою спростити охорону промислових зразків на міжнародному рівні. Відповідно до цієї Угоди заявник позбавлений необхідності патентувати промисловий зразок у кількох країнах одночасно з метою одержання там правової охорони. Достатньо заявити промисловий зразок.

За Гаазькою угодою особа, яка має право на здійснення міжнародного депонування, може одержати охорону в договірних державах шляхом депонування одного промислового зразка. Особою, що має право на

міжнародне депонування промислового зразка, може бути будь-яка фізична чи юридична особа, що має громадянство однієї із договірних держав або має місцепроживання чи дійсне і нефіктивне промислове або торговельне підприємство в одній із зазначених держав [17].

Міжнародне депонування здійснюється шляхом подання безпосередньо до Міжнародного бюро ВОІВ заявки депозитором або його повіреним на спеціальному бланку, який видається безкоштовно Міжнародним бюро. Міжнародне депонування може бути здійснено і через національне відомство договірної держави за умови, що це передбачено законодавством договірної держави. Договірна держава має право вимагати, щоб міжнародне депонування було здійснено через її національне відомство і в тому разі, коли її законодавство не передбачає обов'язкового депонування через це відомство за умови, що ця держава є державою походження промислового зразка. Проте невиконання цієї вимоги не може бути перешкодою для міжнародного депонування в інших договірних державах.

Міжнародне депонування може бути здійснено і через національне відомство держави походження промислового зразка, якщо національне законодавство не передбачає іншого.

Дія міжнародного депонування має місце в кожній із договірних держав, де депозитор передбачає одержати охорону для свого промислового зразка, так ніби промисловий зразок було депоновано в цій державі від дати міжнародного депонування.

Підстава для відмови в наданні охорони промислового зразку в одній із договірних держав не може бути підставою для відмови в наданні міжнародного депонування. Проте кожна із договірних держав на підставі свого національного законодавства може відмовити в наданні правової охорони промислового зразку.

Для проведення систематизації промислових зразків, що подаються на міжнародне депонування була прийнята Локарнська угода про заснування міжнародної класифікації промислових зразків [44]. Зазначена Угода

складається із трьох частин. У першій частині викладений перелік класів і підкласів, всього 31 клас і 211 підкласів. У другій частині в алфавітному порядку наводиться перелік товарів, до якого включені промислові зразки. Цей перелік містить 6 тисяч найменувань. Третю частину складає пояснювальна записка.

Класи і підкласи Локарнської класифікації повинні включатися до всіх офіційних документів, що стосуються промислових зразків. Якщо здійснюються офіційні публікації про промислові зразки, то вони також мають супроводжуватися зазначенням класу і підкласу товару, форма якого є промисловим зразком [44].

Застосування Локарнської класифікації промислових зразків не є обов'язковим для будь-якої держави. Користування цією класифікацією ні в якій мірі не повинно обмежувати обсяг правової охорони промислових зразків. Члени Локарнського союзу повинні користуватися Локарнською класифікацією промислових зразків. Разом з тим держави-члени Локарнської угоди про міжнародну класифікацію промислових зразків можуть поряд з цією класифікацією користуватися і своєю національною, якщо вони визнають це за доцільне.

Локарнська угода про міжнародну класифікацію промислових зразків набагато полегшує їх реєстрацію, облік та користування. Кількість промислових зразків щорічно істотно зростає і без такої класифікації користуватися ними було б важко.

Є й інші міжнародні нормативно-правові акти, які можна аналізувати в межах вивчення правової охорони промислових зразків, проте, вони лише опосередковано стосуються досліджуваного об'єкту.

Отож, як висновок можна стверджувати, що протягом довгого періоду часу Україна не мала власного законодавства про інтелектуальну власність, у тому числі і про промислові зразки. Разом з тим, наукова і практично-правова база для розробки національного законодавства в цій сфері сформулювалась на початку 90-х років ХХ століття. Позитивними для опрацювання виявилися

і досвід законотворчої діяльності зарубіжних країн. Початком активного законотворчого процесу в названій сфері слід визначити період набуття Україною незалежності.

Першим нормативним актом, присвяченим охороні промислових зразків став Указ Президента від 18 вересня 1992 р., яким було затверджено Тимчасове положення про правову охорону об'єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні. Результатом подальшої законотворчої роботи стало прийняття Верховною Радою України 15 грудня 1993 року Закону “Про охорону прав на промислові зразки”, який на сьогоднішній день разом із нормами Цивільного кодексу України визначає істотні особливості набуття правової охорони на промислові зразки.

1.2. Поняття, правові ознаки та види промислових зразків

Промисловий зразок – це результат творчої діяльності людини в галузі художнього конструювання, а саме в тій її частині, яка візуально проявляється в зовнішньому вигляді виробу, характеризуючи його декоративне та естетичне вирішення, що в міжнародній практиці називається дизайном [24].

Відносини, які виникають у зв'язку з набуттям і здійсненням права власності на промисловий зразок в Україні регулюються Законом України „Про охорону прав на промислові зразки” від 15 грудня 1993 №3688-ХІІ (далі — Закон про промислові зразки) та міжнародними договорами, учасницею яких є Україна.

Відповідно до ст 6. Закону про промислові зразки: „Промисловий зразок відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є новим. 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. Крім того, у процесі встановлення новизни промислового зразка береться до уваги зміст усіх

раніше одержаних Установою заявок, за винятком тих, що на зазначену дату вважаються відкликаними, відкликані або за ними Установою прийняті рішення про відмову у видачі патентів і вичерпані можливості оскарження таких рішень. На визнання промислового зразка патентоспроможним не впливає розкриття інформації про нього автором або особою, яка одержала від автора прямо чи опосередковано таку інформацію протягом шести місяців до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. При цьому обов'язок доведення обставин розкриття інформації покладається на особу, заінтересовану у застосуванні цього пункту.” [24].

Відповідно до Закону про промислові зразки об'єктом промислового зразка може бути:

- форма,
- малюнок чи
- розфарбування або їх поєднання, що визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб [24].

Для набуття правової охорони заявлятися може декілька варіантів промислового зразка. В такому разі зазначаються його варіанти.

Відповідно до Закону про промислові зразки його дія не поширюється :

- на об'єкти архітектури, крім малих архітектурних форм (кіосків, палаток, телефонних будок тощо);
- промислові, гідротехнічні та інші стаціонарні споруди;
- друковану продукцію як таку;
- об'єкти нестійкої форми з рідких, газоподібних, сипких або подібних їм речовин тощо [24] (наприклад, об'єктом промислового зразку не може бути фонтан тощо).

Крім цього, промисловим зразком не може бути визнана пропозиція, яка за своїм змістом суперечить суспільним інтересам, принципам

гуманності і моралі. До цієї категорії слід віднести вироби, що суперечать суспільним інтересам, принципам гуманності і моралі як за своїм основним призначенням (наприклад, знаряддя катування), так і за своїм зовнішнім оформленням (наприклад, малюнки або написи порнографічного або образливого характеру).

Як вказувалося вище, відповідно до Закону про промислові зразки об'єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання.

Під формою прийнято розуміти зовнішній контур, вид промислового виробу. Малюнок (рисунок) — зображення, контур на площині, який виконується за допомогою контурних ліній, штрихів, світлотіньових плям в одному або в декількох кольорах переважно на папері, тканині та інших матеріалах. Найбільш загальною вимогою є те, що художньо-конструктивне рішення виробу має визначати його зовнішню форму. Проте визначене рішення стосується не тільки форми виробу в точному значенні цього слова, а й малюнка, розфарбування або їх поєднання.

Так, відповідно до Правил складання та подання заявки на видачу патенту України на промисловий зразок від 13 лютого 1995 р. (п. 1.2) промислові зразки можуть бути:

- об'ємними (моделі — форма),
- площинними (малюнки) або
- комбінованими [50].

Отже, промисловий зразок — це нове конструктивне вирішення виробу, що визначає його зовнішній вигляд, придатне для відтворення промисловим способом. Промисловий зразок є орнаментальним (декоративним) аспектом виробу, який диктується виключно його призначенням.

Законодавство України визначає, що промисловий зразок являє собою результат творчої діяльності людини в області художнього конструювання. А об'єктом промислового зразка може бути форма, малюнок або розфарбування

або їхні сполучення, що визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних і ергономічних потреб. Крім цього, законодавство вимагає, щоб промисловий зразок не суперечив суспільному порядку, принципам гуманності і моралі.

В інших державах, наприклад США, промисловий зразок визначається як промисловий дизайн та чітко охороняється чинним законодавством.

З приводу видів промислових зразків, то згідно чинного національного законодавства, вони можуть бути наступними:

1. Об'ємні промислові зразки являють собою композицію, в основу якої покладена об'ємно-просторова структура, наприклад, зовнішній вигляд меблів, будь-яких машин, люстри тощо.

2. Площинні промислові зразки являють собою композицію, в основу якої покладено лінійно-графічне співвідношення елементів, яке не може бути сприйнято візуально як об'ємне, наприклад, зовнішній вигляд килима, хустки, тканини тощо.

3. Комбіновані промислові зразки характеризуються загальними ознаками властивими об'ємним і площинним зразкам, наприклад, зовнішній вигляд інформаційного табло, виставочної конструкції композиції, будівельної оздоблювальної плитки тощо.

Розрізняють також однооб'єктні промислові зразки і багатооб'єктні.

До перших відносяться площинні двомірні - промисловий малюнок - зображення, виконане за допомогою графічних засобів (наприклад, малюнок декоративної тканини, килима тощо); об'ємні тримірні (закінчений промисловий виріб машина, прилад); об'ємні тримірні, які є частиною виробу, якщо вона призначена для використання з низкою виробів і має самостійну завершену композицію, наприклад, фара, різноманітні ручки).

До багатооб'єктних промислових зразків відносяться: набори виробів, тобто сукупність предметів одного призначення, які в сукупності складають єдине ціле (наприклад, набір (комплект) інструментів) [68, с. 92].

Комплект виробів — повний набір яких-небудь предметів, які в

сукупності складають ціле (наприклад, комплект білизни, комплект частин машини). Гарнітур - повний набір, комплект предметів, які служать певній меті (наприклад, гарнітур меблів, гарнітур білизни). Сервіз — повний набір столової або чайної посуду з єдиним художнім оформленням, розрахований на певну кількість людей, інтер'єр — архітектурно і художньо оформлене внутрішнє приміщення внутрішній простір різних приміщень, архітектурних споруд, а також підйомно-транспортних машин і транспортних засобів (наприклад, кабіни, салони, каюти, рубки тощо).

Варіанти виробів - художньо-конструкторські рішення одного і того ж виробу, які розрізняються сукупністю суттєвих ознак, що визначають однакові естетичні і ергономічні особливості виробу.

Відповідно до Цивільного кодексу Російської Федерації як промисловий зразок охороняється художньо-конструкторське рішення виробу промислового або кустарно-ремісничого виробництва, що визначає його зовнішній вигляд [13, с. 19].

Промисловому зразку надається правова охорона, якщо за своїми істотними ознаками він є:

- новим, якщо сукупність його істотних ознак, що знайшли віддзеркалення на зображеннях виробу і приведених в переліку істотних ознак промислового зразка, не відома з відомостей, що стали загальнодоступними в світі до дати пріоритету промислового зразка;
- оригінальним, якщо його істотні ознаки обумовлені творчим характером особливостей виробу.

При цьому до істотних ознак промислового зразка відносять ознаки, що визначають естетичні й (або) ергономічні особливості зовнішнього вигляду виробу, зокрема форма, конфігурація, орнамент і поєднання кольорів [58, с. 19].

Відповідно до Цивільного кодексу Республіки Білорусь промисловим зразком визнається художнє або художньо-конструкторське рішення виробу, яке визначає його зовнішній вигляд, є новим та оригінальним [13, с. 23]. При

цьому оригінальність полягає у тому, що особливості зовнішнього виду виробу обумовлені творчою працею автора (співавторів) промислового зразка.

Спільним для системи правової охорони прав на промислові зразки за законодавством України та Російської Федерації є обов'язковість реєстрації промислових зразків та отримання патенту як охоронного документа. Тільки за умови реєстрації у власника патенту виникають виключні майнові права інтелектуальної власності на промисловий зразок.

1.3. Суб'єкти прав на промисловий зразок, їх права та обов'язки

Патентовласниками на промислові зразки є: 1) автори промислових зразків; 2) роботодавці - стосовно службових об'єктів; 3) правонаступники - особи, яким автори промислових зразків чи роботодавці передали свої майнові права; 4) спадкоємці патентовласників.

Первинними суб'єктами є автори промислових зразків, тобто фізичні особи, творчою працею яких створено об'єкт інтелектуальної власності. Саме вони за загальним правилом мають право на одержання патенту, якщо інше не передбачено законодавством. Слід враховувати, що якщо особа не внесла особистого творчого внеску у створення промислового зразка, а надала тільки технічну, організаційну чи матеріальну допомогу при його створенні і оформленні заявки, у неї не виникає право на одержання охоронного документа. При спільному створенні об'єкта кількома особами вони мають однакові права на одержання патенту, якщо інше не передбачено домовленістю між ними.

При видачі охоронних документів в Україні застосовується принцип першого заявника. Суть його полягає у тому, що законодавець не ставить за мету з'ясувати, яка особа дійсно першою досягла такого результату, а наділяє правами і захищає ту особу, яка перша вчинила дії стосовно

установленого повідомлення про досягнення, тобто розкрила суспільству невідомі раніше знання.

Таким чином, у випадку, коли дві чи більше особи незалежно одна від одної створили об'єкт, який може бути визнано промисловим зразком, право на одержання охоронного документа належить заявнику, заявка якого має більш ранню дату подання до Державної служби інтелектуальної власності України або, якщо заявлено пріоритет, більш ранню дату пріоритету, за умови, що вказана заявка не вважається відкликаною, не відкликана або за якою не прийнято рішення про відмову у видачі патенту.

Якщо об'єкт інтелектуальної власності створено працівником, найнятим за трудовим договором (контрактом), то виникає дилема стосовно розподілу прав між цією особою та її роботодавцем. У світі вона вирішується не однозначно: в одних країнах перевага надається працівникові, в інших - роботодавцеві. Досить важливо знайти баланс інтересів зазначених осіб, оскільки лише у цьому випадку вони будуть зацікавлені у створенні результатів творчої діяльності. З приводу вказаної ситуації у статті 429 ЦК України закріплюється, що зазначене право на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору, належить працівникові і роботодавцеві спільно, якщо інше не встановлено договором [80]. Проте раніше прийнятий закон "Про охорону прав на промислові зразки" (ст. 8) встановлює, що право на одержання патенту на службовий промисловий зразок має роботодавець, тобто особа, яка найняла працівника за трудовим договором (контрактом)[24]. Така невідповідність підлягає усуненню внесенням змін до зазначених законів або застосуванням відомого правила про те, що пізніше прийнятий закон відмінняє попередній у тій частині, в якій він містить суперечності. Однак видається, що компромісний варіант ЦК не є виваженим, оскільки замість усунення проблем його реалізація на практиці породжує суперечки. Ідеальним є варіант, коли права на об'єкт має лише один суб'єкт. У цьому випадку не буде потреби досягнення згоди стосовно розпоряджання правами на об'єкт інтелектуальної власності між працівником

і роботодавцем, інтереси яких далеко не завжди збігаються, особливо у разі припинення трудових правовідносин. Саме тому, як свідчить світовий досвід, законодавці зарубіжних країн намагаються наділяти правом на одержання охоронного документа одну із зазначених осіб, надаючи певні права іншій особі. Наприклад, винахіднику належить право на отримання охоронного документа, а роботодавцю - невиключна ліцензія на цей об'єкт.

З урахуванням того, що норма про розподіл прав стосовно службового об'єкта інтелектуальної власності є диспозитивною (тобто застосовується у випадках, коли сторони інакше не вирішили це питання в договорі), учасники правовідносин можуть усунути можливі суперечності, передбачивши той механізм розподілу прав на створений результат творчої діяльності, який би повністю відповідав їх інтересам.

Нелегким виявилось і питання визначення кола об'єктів, стосовно яких роботодавець має певні права. Ними є не лише промислові зразки, створені у зв'язку з виконанням службових обов'язків чи доручення роботодавця. У цьому контексті під службовими обов'язками розуміють зафіксовані в трудових договорах (контрактах), посадових інструкціях функціональні обов'язки працівника, що передбачають виконання робіт, а під дорученням роботодавця - видане працівникові у письмовій формі завдання, яке має безпосереднє відношення до специфіки діяльності роботодавця, якщо реалізація цих функціональних обов'язків і завдань може привести до створення промислового зразка. Поняття службового об'єкта, що використовується в законодавстві України, розширює його зміст стосовно промислових зразків. Так, для визнання промислового зразка службовими зовсім необов'язково, щоб він був створений у зв'язку з виконанням службових обов'язків чи доручення роботодавця, достатньо лише факту використання працівником досвіду, виробничих знань, секретів виробництва і обладнання роботодавця.

Патентна форма охорони прав на промислові зразки, що існує в Україні, передбачає закріплення за володільцем патенту виключних майнових прав на

відповідний об'єкт. Враховуючи те, що володільцем патенту не завжди є автор промислового зразка, патентне законодавство закріплює за останнім низку прав на створені ним об'єкти.

Насамперед авторам промислових зразків як творцям відповідних об'єктів належать особисті немайнові права на створені ними об'єкти. Особисті немайнові права не мають економічного змісту, не піддаються вартісній оцінці і тісно пов'язані з їх суб'єктом — творцем.

Особистим немайновим правом автора промислового зразка є насамперед право авторства, яке передбачає можливість автора промислового зразка вимагати визнання його творцем відповідного об'єкта. Як зазначається в літературі, право авторства закріплює факт створення того чи іншого творчого результату певною конкретною особою, а це має значення для суспільної оцінки як самого результату, так і особи автора.

Право авторства є абсолютним, оскільки даному праву автора промислового зразка кореспондує обов'язок усіх інших осіб не порушувати його. Право авторства є також виключним — воно може належати лише автору промислового зразка як творцеві відповідного об'єкта. Як особисте немайнове право авторства тісно пов'язане з особою автора промислового зразка, а тому є невідчужуваним (непередаваним). Право авторства охороняється безстроково [82, с. 145].

Майновим за своєю природою є право автора промислового зразка на винагороду. Таке право виникає у творця службового промислового зразка. У цьому разі роботодавець укладає з автором письмовий договір щодо розміру та умов виплати йому винагороди відповідно до економічної цінності об'єкта або іншої вигоди, яка може бути одержана роботодавцем (ст. 8 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» [24]).

Майновими правами інтелектуальної власності на промисловий зразок відповідно до ст. 464 ЦК України є:

право на використання промислового зразка;

виключне право дозволяти використання промислового зразка (видавати ліцензії);

виключне право перешкоджати неправомірному використанню промислового зразка, в тому числі забороняти таке використання;

інші права інтелектуальної власності, встановлені законом [80].

За загальним правилом використання промислового зразка іншими особами допускається лише з дозволу володільця відповідного патенту. Водночас патентне законодавство України передбачає випадки, коли використання промислового зразка може здійснюватися без дозволу володільця патенту і при цьому не вважатиметься порушенням прав з патенту.

Ст. 22 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» встановлюються дії, які не визнаються порушенням прав. Отож,

«1. Будь-яка особа, яка до дати подання до Установи заявки або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету в інтересах своєї діяльності добросовісно використала в Україні заявлений промисловий зразок чи здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, зберігає право на безоплатне продовження цього використання або на використання промислового зразка, як це передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користування).

Право попереднього користування може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом з підприємством чи діловою практикою або тією частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано заявлений промисловий зразок чи здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання.

2. Не визнається порушенням прав, що надаються патентом, використання запатентованого промислового зразка: в конструкції чи при експлуатації транспортного засобу іноземної держави, який тимчасово або випадково знаходиться у водах, повітряному просторі чи на території України, за умови, що промисловий зразок використовується виключно

для потреб зазначеного засобу; без комерційної мети; з науковою метою або в порядку експерименту; за надзвичайних обставин (стихійне лихо, катастрофа, епідемія тощо) з повідомленням про таке використання власника патенту одразу як це стане практично можливим та виплатою йому відповідної компенсації.

3. Не визнається порушенням прав, що надаються патентом, введення в цивільний оборот виробу, виготовленого із застосуванням запатентованого промислового зразка, після введення цього виробу в цивільний оборот власником патенту чи з його спеціального дозволу» [24].

Чинність патенту припиняється зі впливом строку його чинності. Водночас патентне законодавство передбачає випадки дострокового припинення чинності патенту:

1) чинність майнових прав інтелектуальної власності на промисловий зразок може бути припинено достроково за ініціативою особи, якій вони належать, якщо це не суперечить умовам договору. З ініціативою про дострокове припинення чинності цих прав може виступати лише та особа, якій вони належать;

2) наступна підстава дострокового припинення чинності патенту визначена у ст. 24 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» - дія патенту припиняється в разі несплати у встановлений строк річного збору за підтримання його чинності. При цьому дія патенту припиняється з першого дня року, за який збір не сплачено.

Відповідно до ст. 468 ЦК України чинність достроково припинених виключних майнових прав інтелектуальної власності на промисловий зразок може бути відновлено у порядку, встановленому законом, за заявою особи, якій ці права належали у момент припинення. Відповідно до ст. 469 ЦК України права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.

Ст. 25 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», вказує, що « патент може бути визнано в судовому порядку недійсним повністю або частково і разі: невідповідності запатентованого промислового зразка умовам патентоспроможності, визначеним цим Законом; наявності в сукупності суттєвих ознак промислового зразка ознак, яких не було у поданій заявці; видачі патенту внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб» [24].

При визнанні патенту чи його частини недійсними Установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені. Патент або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності, від дати публікації відомостей про видачу патенту.

Стаття 23 Закону встановлює обов'язки, що випливають з патенту на промисловий зразок.

Так, «Власник патенту повинен добросовісно користуватися виключним правом, що випливає з патенту. Якщо промисловий зразок не використовується або недостатньо використовується в Україні протягом трьох років починаючи від дати публікації відомостей про видачу патенту або від дати, коли використання промислового зразка було припинено, то будь-яка особа, яка має бажання і виявляє готовність використовувати промисловий зразок, у разі відмови власника патенту від укладання ліцензійного договору може звернутися до суду із заявою про надання їй дозволу на використання промислового зразка. Якщо власник патенту не доведе, що факт невикористання чи недостатнього використання промислового зразка зумовлений поважними причинами, суд виносить рішення про надання дозволу заінтересованій особі на використання промислового зразка з визначенням обсягу його використання, строку дії дозволу, розміру та порядку виплати винагороди власнику патенту».

Власник патенту зобов'язаний дати дозвіл (видати ліцензію) на використання промислового зразка власнику пізніше виданого патенту, якщо промисловий зразок останнього призначений для досягнення іншої

мети або має значні техніко-економічні переваги і не може використовуватись без порушення прав першого власника. При цьому надання такого дозволу може бути обумовлено відповідним дозволом власника пізніше виданого патенту, який зобов'язаний дати дозвіл, якщо його промисловий зразок удосконалює промисловий зразок власника раніше виданого патенту або призначений для досягнення тієї ж мети. Дозвіл дається в обсязі, необхідному для використання промислового зразка власником патенту, який такий дозвіл затребував [24].

Спори щодо ліцензій розв'язуються у судовому порядку.

1.4. Співвідношення промислових зразків з іншими об'єктами права інтелектуальної власності

Для об'єктивного аналізу правової охорони промислових зразків існує, на наш погляд, об'єктивна необхідність визначення їх місця серед інших об'єктів права інтелектуальної власності. Вказане визначення допоможе сформулювати найістотніші особливості цього результату інтелектуальної творчої діяльності і також внесе деякі роз'яснення з приводу питань, що найчастіше зустрічаються на практиці.

Науково-теоретичне дослідження усіх особливостей промислових зразків дозволяє стверджувати, що промислові зразки мають неабиякі схожості із такими об'єктами права інтелектуальної власності як винаходи, корисні моделі, торговельні марки, твори мистецтва як об'єкти авторського права.

Отож, дослідимо які спільні та відмінні риси впливають на необхідність розмежування означених об'єктів права інтелектуальної власності.

Як вже вище було зазначено охорона промислового зразка поширюється лише на зовнішній вигляд виробу і не поширюється на його функціональне призначення. В той же час в практиці зустрічається спори, пов'язані з “перетинанням” прав за патентами на винаходи (корисні моделі) та

патентами на промисловий зразок. В даному випадку наведемо приклад судової практики щодо захисту прав на корисну модель.

Дочірнє підприємство “Імідж Холдинг” АТ “Імідж холдинг АпС” подало позов до ЗАТ “Оболонь” про припинення порушень прав власника патенту на корисну модель. Позивач на підставі ліцензійного договору отримав право на використання корисної моделі «пляшка» від власника патенту ТОВ “Чаросвіт”. Суть корисної моделі, її новизна і промислова придатність полягали в тому, що конструкція пляшки дає можливість легко відкривати одну пляшку напою з кронинг-пробкою за допомогою поглиблення в дні іншої пляшки. Патент зареєстровано 15 квітня 2004 року. На думку позивача, його права були порушені відповідачем, який виробляє слабоалкогольні напої під торговою маркою «TORSIDA», використовуючи запатентовану корисну модель [34, с. 24].

У відгуку на позовну заяву юристи ЗАТ “Оболонь” не погодилися із позовом з наступних підстав. Форма пляшки, що використовується ЗАТ «Оболонь» для розливу напою “TORSIDA”, розроблена і запатентована як промисловий зразок ВАТ “Рокитнянський скляний завод”, патент на промисловий зразок видано 15 червня 2004 року. Однією з істотних ознак промислового зразка є денце нової конфігурації із поглибленням всередину і зубчиками в двох варіантах для відкриття кришок.

Між власником патенту на пляшку – промисловий зразок і ЗАТ “Оболонь” був укладений ліцензійний договір про надання останньому виняткової ліцензії на використання промислового зразка [34, с. 25]. Таким чином, відповідач використовував в своїй діяльності спірну пляшку правомірно, відповідно до вимог Цивільного кодексу України (ГК) і Закону України “Про охорону прав на промислові зразки”.

Крім того, відповідач акцентував увагу на тому, що обидва об'єкта, що охороняються патентами не є тотожними і відрізняються за істотними ознаками.

Таким чином, існує два об'єкта: пляшка – корисна модель і пляшка – промисловий зразок, які мають рівнозначні охоронні документи. Патент на корисну модель виданий відповідно до Закону України „Про охорону прав на корисні моделі”, патент на промисловий зразок виданий відповідно до Закону України „Про охорону прав на промислові зразки”. Закони регулюють відносини, пов'язані з охороною різних об'єктів інтелектуальної власності. Патенти дають охорону на різні об'єкти інтелектуальної власності з єдиною схожою ознакою – поглибленням на дні пляшки для відкриття інших пляшок, яке, проте, відрізняється формою.

Жоден з патентів не має пріоритету перед іншим і дозволяє власникам і правовласникам на власний розсуд використовувати об'єкти, що охороняються патентами, відповідно до ст. 426 ГК України. Проте умова патентоспроможності як корисної моделі, так і промислового зразка – критерій новизна. Корисна модель визнається новою, якщо вона не є частиною рівня техніки відповідно до загальнодоступних в світі відомостей. Промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його істотних ознак не стала загальнодоступною в світі до дати подачі заявки або дати її пріоритету, якщо він заявлений. Крім того, береться до уваги також і зміст всіх раніше одержаних Укрпатентом заявок. Оскільки на корисні моделі видаються декларативні патенти, експертиза по суті не проводиться і відповідність об'єкту умовам патентоспроможності не перевіряється. При цьому невідповідність умовам патентоспроможності є підставою для визнання патенту недійсним повністю або частково.

У даному спорі відповідач знайшов аргумент про неправомірність використання пляшки – корисної моделі позивачем. ЗАТ “Оболонь” подало зустрічний позов про визнання недійсним декларативного патенту на корисну модель від 15 квітня 2004 року. Юристи товариства стверджували, що дана корисна модель не відповідає критеріям патентоспроможності, оскільки не є новою. На дату подачі заявки і дату пріоритету істотні ознаки корисної моделі – пляшки із спеціальним поглибленням на дні для відкриття

іншої пляшки – були відомі в світі. Пляшка такої форми була зареєстрована 10 жовтня 2001 року відповідно до Гаазької угоди про депонування промислових зразків як промисловий зразок на ім'я німецької компанії. MILLER BRANDSGERMANY GMBH, тобто була відома в світі на два роки раніше подачі заявки ТОВ „Чаросвіт”. Невідповідність пляшки – корисної моделі критеріям патентоспроможності офіційно підтверджено також висновком експертизи ДП “Український інститут промислової власності”. Таким чином, оскільки пляшка – корисна модель не відповідає критерію новизни, вимоги ДП „Імідж-Холдинг” про припинення порушень прав власника ліцензії на даний об'єкт інтелектуальної власності безпідставні. Відповідно, використання ЗАТ „Оболонь» подібної пляшки для виробництва і реалізації слабкоалкогольних напоїв «TORSIDA» є правомірним [34, с. 26].

Цікавим є співвідношення правової охорони промислових зразків і торговельних марок.

Так, законодавство в сфері промислової власності дозволяє надавати об'єктам, які мають об'ємні і/або графічні ознаки, правову охорону як промисловим зразкам або як торговельним маркам (знакам для товарів і послуг). Це стосується, насамперед, засобів упаковки (пляшок, флаконів для духів), різноманітних кондитерських виробів особливої форми.

Засоби упаковки повинні звертати на себе увагу споживачів своєю естетичною виразністю, яскравим оформленням, містити найповнішу інформацію про споживчі характеристики як товару, так і його виробника, бути зручними в торгівлі і експлуатації. Саме ці різноманітні функції і зумовили специфіку їх правової охорони. Постає запитання, якою формою правової охорони скористатися для охорони прав на засоби упаковки.

Зрозуміло, що один і той же об'єкт промислової власності може охоронятися нормами лише одного правового інституту. Засіб упаковки не може бути одночасно об'єктом правової охорони як промисловий зразок і торговельна марка. Право вибору належить заявнику.

Розглянемо ці форми правової охорони більш детально.

Як вказувалося вище, промисловий зразок є результатом творчої діяльності людини в сфері художнього конструювання. Декоративна сторона промислового зразка може бути виражена у формі, структурі, кольорі виробу, вона повинна впливати на його зорове сприйняття. Однак, обов'язковою умовою є відтворюваність виробу промисловими засобами. Такий подвійний (естетично-функціональний) характер промислових зразків є підставою для їх окремої правової оцінки як об'єктів інтелектуальної власності.

По-перше, оскільки промисловий зразок призначений задовольняти естетичні потреби, він наближається до творів образотворчого мистецтва, правова охорона яких здійснюється відповідно до норм авторського права. Відмінність полягає в тому, що при оцінці художньої вартості промислового зразка беруть до уваги його естетичне сприйняття, що має технічне застосування, а не його художню вартість як твору мистецтва. Таким чином, якщо зразок не може бути відтворений промисловим способом, то такий виріб скоріше є твором мистецтва і охороняється законом про авторське право.

По-друге, художнє вирішення зовнішнього вигляду промислового виробу здійснюється при створенні різних конструкцій виробів. Тому в тих випадках, коли технічне конструювання може змінити зовнішній вигляд виробу, виникає питання про розмежування промислових зразків і винаходів. Промисловий зразок не повинний описувати і визначати природу, функцію і спосіб виробу.

В більшості країн сутність промислового зразка пов'язують з декоративною або естетичною стороною зовнішнього вигляду виробу, тобто як промислові зразки можуть охоронятися лише зовнішні, видимі у готовому виробі риси [11].

Відповідно до Типового закону ВОІВ “будь-яка композиція ліній або кольорів, або будь-яка об'ємна форма, незалежно від того, чи пов'язана вона з лініями або кольорами, вважається промисловим зразком за умови, що така комбінація або форма надає особливого зовнішнього вигляду продукту

промисловості або кустарного ремесла і може служити моделями цього продукту” (ст. 2 (1)) [72].

Прийнята 13 жовтня 1998 р. Європейським парламентом та Радою Європейського союзу Директива 98/71 ЄС про правову охорону промислових зразків, що буде детально розглянута у наступному розділі нашого дослідження, визначає "промисловий зразок" як зовнішній вигляд продукту в цілому або його частини, який є результатом особливостей, зокрема, ліній, контурів, кольорів, форми, текстури та/або матеріалів самого продукту та/або його орнаменту (Стаття 1 (а)) [33, с. 522].

На сьогодні в Україні промислового зразку правова охорона надається відповідно до Цивільного Кодексу (ЦК) і окремих положень Закону України „Про охорону прав на промислові зразки”, які не суперечать ЦК. Згідно з законодавством України промисловий зразок – це результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання, а об'єктом промислового зразка можуть бути форма, малюнок, чи розфарбування або їх поєднання, що визначають зовнішній вигляд промислового виробу[24].

Таким чином типовий закон ВОІВ, законодавство ЄС, України та інших країн пов'язують правову охорону промислового зразка виключно із зовнішнім виглядом виробу, а не з його функцією. Більш того, зразок не повинен мати ознак форми та конфігурації, зумовлених функцією, яку виконує виготовлений виріб, тобто функціональних ознак. Під виробом розуміють продукт промислового або кустарного виробництва, набори або композиції предметів, упаковку, моделі одягу, графічні символи та зразки типографських шрифтів.

Промисловий зразок повинен бути втіленим у виріб та відтворюватись промисловим способом. Так деякі закони прямо вимагають, щоб промисловий зразок слугував як модель для виробництва промислових виробів (типовий закон ВОІВ), або щоб він був придатним для виробництва. В інших законах згадується, що як промислові зразки можуть охоронятись продукти ремісництва [72].

Ефективність правової охорони промислових зразків, в значній мірі залежить від формулювання умов їх патентоздатності, та від їх застосування на практиці. Незважаючи на те, що в законах різних країн ці умови сформульовані неоднаково (новизна, оригінальність, індивідуальність, промислова придатність) найбільш розповсюджений з них - новизна.

Відповідно до законодавства Великої Британії (п. 4 пар. 1) зразок не вважається новим, якщо має місце різниця лише у несуттєвих деталях, тобто є заміна розмірів, додано і/або вилучено будь-який орнаментальний узор. Такі промислові зразки будуть вважатися варіантами. Новизна заявляється тільки стосовно ознак, які характеризують форму, конфігурацію, малюнок та/або орнамент зразка [13, с. 22].

Судова практика США щодо новизни формулює більш жорсткі умови: новизна є, якщо заявлений зразок створює у спостерігача враження, яке повністю відрізняється від будь-якого попереднього зорового образу. Простої різниці в деталях або інші модифікації вже відомого зразка не достатньо.

Для встановлення новизни законодавством ряду країн передбачена експертиза заявки на промисловий зразок. В більшості країн процедура експертизи новизни промислового зразка обмежується пошуком по попереднім, вже зареєстрованим зразкам. У багатьох випадках пошук має визначену глибину. Таким чином новизна зареєстрованого зразка може бути спростована тільки іншими промисловими зразками, що вже зареєстровані в цій країні протягом визначеного часу [34].

В Україні промисловий зразок відповідно до ст.461 ЦК вважається придатним для набуття права інтелектуальної власності на нього, якщо він, відповідно до Закону є новим [80].

Зовнішній вигляд виробу - вирішальний фактор у боротьбі за покупця, тому законодавство з охорони промислових зразків цілого ряду зарубіжних країн містять ще одну умову, яка характеризує творчий, індивідуальний характер розробки. Так відповідно до Патентного закону Російської Федерації промислового зразку надається охорона, якщо він є новим і

оригінальним. При цьому зазначається, що промисловий зразок визнається оригінальним, якщо його суттєві ознаки обумовлюють творчий характер естетичних особливостей виробу.

У Правилах реєстрації дизайну у Великій Британії, які почали діяти з 2001 року, взагалі умова новизни замінена на умову „індивідуальність”. При визначенні індивідуального характеру до уваги приймається ступінь свободи дизайнера.

Директива 98/71 ЄС про правову охорону промислових зразків закладає підвалини для ще більш тісної інтеграції країн ЄС на шляху створення внутрішнього ринку з вільним рухом товарів та вільної конкуренції. Ця Директива була взята за основу Положення ЄС про промислові зразки №6/2002 від 5 січня 2002 р., яким було введено таку умову правової охорони промислового зразка як „індивідуальність”. Відповідно до Положення промисловий зразок має індивідуальний характер, якщо загальне враження, яке він справляє на поінформованого користувача, відрізняється від того враження, яке справляє на відповідного користувача будь-який інший загальнодоступний промисловий зразок [55, с. 18].

На нашу думку доцільно використати норми цього Положення і в Законі України „Про охорону прав на промислові зразки” і ввести до нього умову „індивідуальність” або „оригінальність”, яка б підкреслювала творчий індивідуальний задум дизайнера при створенні такого художньо-конструкторського виробу як промисловий зразок.

В більшості країн світу правову охорону промисловим зразкам надають відповідно до спеціальних законів, які регулюють відносини, що виникають у зв'язку з набуттям та здійсненням права власності на промислові зразки. Ці закони сформульовані на принципах патентного права і надають власнику охоронного документа право власності на промисловий зразок. Основою для надання охорони промисловому зразку є реєстрація. Право власності на промисловий зразок засвідчується охоронним документом – патентом або

свідоцтвом про реєстрацію (в залежності від країни видачі охоронного документа) [77, с. 26].

Патент надає його власнику виключне право використовувати промисловий зразок за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів. Виключне право на використання промислового зразка закріплює за патентоволодільцем можливість здійснювати виготовлення виробу із застосуванням запатентованого промислового зразка, застосування такого виробу, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях.

Патентоволоділець може користуватися запатентованим зразком як об'єктом права власності: використовувати, дарувати, заповідати, віддавати в заставу, оренду, оскаржувати в судовому порядку порушення прав власника патенту, вимагати від порушника відшкодування шкоди та упущеної вигоди.

Відповідно до Закону України обсяг правової охорони, що надається промислового зразку, визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до - Державного реєстру патентів України на промислові зразки; Реєстру, і засвідчується патентом з наведеною у ньому копією внесеного до Реєстру зображення виробу [24]. Ознака належить до суттєвих, якщо вона впливає на формування зовнішнього вигляду виробу, якому притаманна така ознака.

Торговельна марка (знак для товарів і послуг) – це засіб для індивідуалізації товару і/або послуги. Його основна функція – забезпечити можливість відрізнити товари і/або послуги, що виробляються і/або надаються одними виробниками від однорідних товарів і/або послуг інших виробників.

Як засіб індивідуалізації товару і послуги торговельна марка повинна мати розрізняльну здатність, бути оригінальною, легко запам'ятовуватися. Це дозволяє споживачу із широкого спектра запропонованого ринком товарів

вибрати той, виробник якого йому відомий і користується гарною репутацією.

Дослідження, проведені Інститутом Макса Планка, показують, що 38% покупців Німеччини купують товари, які марковані певними торговельними марками, 47% сприймають торговельну марку як свідчення високої якості товару і тільки 14% споживачів купують немарковану продукцію, тому що вона дешевше.

У минулому в багатьох країнах до ідеї охорони форми товару як торговельної марки ставилися негативно. Так, у середині 80-х років у Великої Британії палата лордів визнала неможливим зареєструвати як торговельну марку відому і своєрідну форму пляшки «Кока-коли». На теперішній час можливість зареєструвати форму товару або його упаковку як торговельну марку є загальноприйнятною в більшості країн світу [81, с. 115].

Так згідно з Законом Німеччини "Про реформу законодавства про торговельні марки" як торговельні марки можуть охоронятись усі позначення, зокрема, слова, включаючи власні імена, малюнки, літери, числа, акустичні сигнали, зображення у трьох вимірах, включаючи форму товару або його упаковку, а також інші властивості зовнішнього вигляду, в тому числі колір або поєднання кольорів, що можуть відрізнити товари або послуги одного підприємства від товарів або послуг іншого підприємства [47].

В Франції реєструються як торговельні марки три вида позначень. Це – найменування, звукові позначення і зображувальні позначення, форми (форми, зокрема форми товарів або їх упаковки, або форми, що характеризують послуги) та колір [32, с. 21].

Об'ємними торговельними марками є форма виробу або його упаковки, що характеризується тримірністю. Найпоширенішими об'ємними знаками є оригінальні упаковки товарів (наприклад, флакони парфумів або пляшки для спиртних напоїв).

Згідно з Законом України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” знаком є позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб. Відповідно до ч.2 ст. 5 об’єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень [34, с. 97].

Ця норма Закону України прямо не відповідає на питання, чи надається правова охорона об’ємним позначенням. Роз’яснення надані у „Правилах складання та подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг”, а саме „об’єктами правової охорони можуть бути такі знаки: словесні у вигляді слів або сполучень літер; зображувальні у вигляді графічних композицій будь-яких форм на площині; об’ємні у вигляді фігур або їх композицій у трьох вимірах; комбінації вищезазначених позначень” [36, с. 14].

Стаття 2 Директиви ЄС про гармонізацію законів про товарні знаки в країнах Євросоюзу (далі - Директива ЄС) регламентує види позначень, які можуть бути зареєстровані як торговельні марки. Такими позначеннями є " слова, включаючи особисті імена, малюнки, літери, цифри, форма товару, упаковка", які мають розрізняльну здатність. Однак у реєстрації може бути відмовлено, якщо монополізація заявленої форми шляхом її реєстрації завдасть шкоди конкурентам [55, с. 252].

Для запобігання збігу системи охорони прав на торговельні марки з системами охорони прав на винаходи, корисні моделі, промислові зразки п. 1 «е» ст. 3 Директиві ЄС, містить вимоги, які обмежують реєстрацію певних форм.

Відповідно до цієї статті не можуть бути зареєстровані позначення, які є тільки формою товару, що:

- відображає їх суть;
- зумовлює досягнення технічного результату;

□ забезпечує істотну цінність товару [33, с. 254].

Ця вимога в Законі України „Про охорону прав на знак для товарів і послуг” сформульована наступним чином. Згідно з ч.2 ст.6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які: відображають лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарів істотної цінності.

Згідно з роз'ясненням до Закону країн Бенілюксу про товарні знаки, форми, що відображають суть товарів – це форми, які невід'ємні від самих товарів, форми, що зумовлені природним станом товару (наприклад, форма парасольок, форма касет для яєць).

Проста пляшка стандартної форми, яка заявляється на реєстрацію щодо товару – пляшки, не має розрізняльної здатності і не може бути зареєстрована як торговельна марка. Проте, якщо заявляється об'ємне позначення пляшки у вигляді, форми лимона або тувельки, то позначення можуть бути визнані такими, що має розрізняльну здатність і може бути зареєстровано для товару – пляшки.

Формою, що зумовлює досягнення технічного результату (тобто функціональною формою) є , наприклад, форма сопла пульверизатора.

Більшість форм упаковок складається з декількох частин, одні з яких зумовлені технічним результатом (функціональні), інші можуть бути фантазійними.

Якщо тільки частина форми підпадає під зазначені в п. 1 «е» ст. 3 Директиви ЄС обмеження, форма може бути зареєстрована в цілому, без надання самостійної охорони тієї її частини, яка необхідна для досягнення технічного результату [55, с. 17].

Всі пляшки для зберігання рідин мають отвір для зливу, здебільшого розташований у їх верхній частині. Така функціональна ознака пляшок не може мати правову охорону як торговельна марка.

Дійсно, у багатьох випадках форма товару зумовлена конструктивними особливостями виробу. Якщо законодавство дозволить їх реєстрацію як

торговельної марки, то це унеможливить використання іншими виробниками тих самих технічних рішень, оскільки відповідне рішення зумовлює і форму.

Звичайно, можливо змінити форму але це потребує додаткових і, не виключено, суттєвих витрат. Таке становище надає власнику свідоцтва на торговельну марку невинуватну конкурентну перевагу. Найвірогідніше ефектом реєстрації такої торговельної марки буде вимушена відмова інших виробників від використання відповідних технічних рішень. Фактично власник свідоцтва на торговельну марку забезпечить собі такі самі права як і у разі отримання патенту на винахід або на корисну модель. При цьому йому не потрібно доводити патентоздатність запропонованого рішення, він може набути виключні права на очевидне рішення, на яке було б взагалі неможливе отримати правову охорону. Ці права будуть мати необмежений строк дії.

Загальним є наступний підхід. Якщо форма позначення зумовлена виключно або головним чином її функцією, є традиційною і безальтернативною для виробів такого ж призначення, позначення недоцільно визнавати таким, що має розрізняльну здатність [61, с. 48].

Вираз «форма, що забезпечує істотну цінність» можна трактувати як «форма, що привертає увагу (споживачів)». Такими позначеннями є об'ємні позначення, які не мають ніякого оригінального виконання або, „оригінальність” якого складається лише в тому, що товар, форма якого заявляється на реєстрацію, виготовлено, наприклад, із коштовного металу.

Форма пігулок у вигляді серця, призначених для кішок, була визнана охороноздатною, оскільки цінність пігулки визначається не серцеподібною формою, а складом хімічних компонентів, смаком і т.ін.

При експертизі позначень, що є формою товару, експертний орган дуже ретельно досліджує можливість їх реєстрації. Така позиція виправдана тому, що відсутня переконаність, що форму товару, сприйматимуть як торговельну марку, а не як товар.

Визнання потенційної здатності форми або упаковки товару виконувати функцію його індивідуалізації ще не означає, що заявлене для реєстрації позначення, має розрізняльну здатність. Визначити розрізняльну здатність для форми або упаковки товару досить складно.

Звичайний словесний або зображувальний знак для товарів і послуг призначений для індивідуалізації товару. Це його основне призначення. Натомість форма товару може бути і не пов'язана з виконанням цієї функції.

Необхідно, щоб у свідомості споживачів окремі ознаки форми або упаковки товару, сприймалися для визначення певного виробника. При цьому знання або незнання споживачем про приналежність виробнику відповідних зареєстрованих торговельних марок не повинне братися до уваги.

Можна визнати, що розрізняльна здатність форми або упаковки товару ослаблена в порівнянні із словесними або зображувальним торговельними марками. «Ослаблення» розрізняльної здатності форми товару виявляється в її схожості з формами або упаковками, які використовують для даного товару.

Дійсно, якщо якийсь товар традиційно має певну форму, то вона не здатна виконувати функцію індивідуалізації товару. Ступінь поширеності відповідної форми товару або його упаковки повинна оцінюватись у кожному конкретному випадку. В одних випадках може йтися про традиційно використовувані форми, в інших - необхідно дослідити наявність на ринку конкурентів, що використовують аналогічні форми товару, якщо ці форми стали для споживача досить звичними [77, с. 43].

Свідоцтво на знак для товарів і послуг (торговельну марку) надає його власнику право використовувати знак самому та виключне право забороняти іншим особам використовувати його. Використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із

зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах.

Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Розглянемо процедури набуття прав на промисловий зразок і знак для товарів і послуг (торговельну марку) відповідно до законодавства України про охорону прав на промислові зразки та на знак для товарів і послуг (торговельну марку).

Згідно з Законом України „Про охорону прав на промислові зразки” суб’єктами права інтелектуальної власності на промисловий зразок є автор – людина творчою працею якої створено промисловий зразок, власник патенту або їх правонаступники [24]. Закон надає автору-дизайнеру - розроблювачу промислового зразка можливість одночасно бути і власником патенту на промисловий зразок.

Що стосується торговельної марки, то суб’єктами права інтелектуальної власності на торговельну марку згідно з Законом України „Про охорону прав на знак для товарів і послуг” є фізичні та юридичні особи. Лише в поодиноких випадках розроблювач торговельної марки є одночасно і власником свідоцтва на знак для товарів і послуг (торговельну марку). Однак при цьому ім’я розроблювача торговельної марки в свідоцтві не вказують.

Розглянемо документи заявок, які необхідно представити до Українського інституту промислової власності (Укрпатенту). Заявка на видачу патенту на промисловий зразок повинна містити: заяву про видачу

патенту; комплект зображень виробу (власне виробу чи у вигляді його макета, або малюнка), що дають повне уявлення про його зовнішній вигляд; опис промислового зразка; креслення, схему, карту (якщо необхідно).

Заявка повинна стосуватися одного промислового зразка і може містити його варіанти (вимога єдності). Варіантом промислового зразка може бути зовнішній вигляд виробів, що належать до однієї функціональної групи, до одного класу до Міжнародної класифікації промислових зразків (МКПЗ), подібні за сукупністю суттєвих ознак і мають відмінності в несуттєвих ознаках, які сприймаються візуально.

Поняття "промисловий зразок" застосовується як до одного виробу, так і до комплекту (набору) виробів. Комплект (набір) може бути визнаний промисловим зразком, якщо до складу комплекту (набору) входять елементи, які виконують функції, відмінні одна від одної, але підпорядковані загальному призначенню, що вирішується комплектом (набором) у цілому. З точки зору художнього конструювання всі елементи комплекту (набору) повинні мати спільність композиційного та стилістичного вирішення, наприклад чайний або столовий сервіз, набір інструментів, мебельний гарнітур тощо.

Заявка на видачу свідоцтва на знак для товарів та послуг (торговельну марку) повинна містити: заяву про реєстрацію знака; зображення позначення, що заявляється; перелік товарів і послуг, для яких заявник просить зареєструвати знак, згрупованих за Міжнародної класифікації товарів і послуг (МКТП). На кожний кольоровий варіант знака подається окрема заявка.

В обох випадках потрібно оформлення бланка заяви з інформацією про заявників, опис об'єкта, його зображення і т.ін. Однак процедура оформлення заявки на промисловий зразок більш трудомістка.

Опис промислового зразка повинен містити такі розділи: назва промислового зразка; прізвище, ініціали автора промислового зразка; призначення та галузь застосування промислового зразка; перелік

фотографій, креслень та схем; суть та суттєві ознаки промислового зразка; відомості, що підтверджують придатність промислового зразка для використання в промисловості або в іншій сфері діяльності.

Правова охорона знаку для товарів і послуг надається на підставі його державної реєстрації стосовно тих товарів та/або послуг, що зазначені у свідоцтві на знак для товарів і послуг і в Державному реєстрі знаків для товарів і послуг України.

Процедура класифікації товарів і/чи послуг відповідно до Міжнародної класифікації товарів і послуг (МКТП), для позначення яких реєструється знак для товарів і послуг, досить трудомістка. Складання переліку товарів і/або послуг починають з визначення кола товарів і/або послуг, для яких передбачається реєстрація знака, і групують їх за класами МКТП.

Класифікація промислового зразка відповідно до Міжнародної класифікації промислових зразків (МКПЗ) у більшості випадків не викликає труднощів і не має тих юридичних наслідків, що передбачені Законом стосовно знаку для товарів і послуг. Крім того в Правилах розгляду заявки на промисловий зразок вказано на можливість здійснення класифікації промислового зразка Укрпатентом на стадії формальної експертизи з метою співвіднесення предмета заявки з тією чи іншою галуззю його застосування відповідно до рубрик МКПЗ.

Підставою для вибору індексу є назва промислового зразка та його зображення. Закон не містить норм, які вказують, що клас МКПЗ є правовою категорією, яка встановлює порушення прав власника патенту на промисловий зразок у випадку його використання за іншим призначенням, тобто в іншому класі МКПЗ. Однак зазначення призначення та галузі застосування промислового зразка в опису промислового зразка певним чином обмежує обсяг охорони.

Опис промислового зразка завершується переліком його суттєвих ознак. Для розкриття суті промислового зразка описується сукупність його суттєвих ознак, відображених на фотографіях, з посиланням на них (а також на

креслення загального вигляду, ергономічну схему, якщо вони є в матеріалах заявки).

Це найбільш вагома в правовому значенні частина заявки тому, що суть промислового зразка характеризується сукупністю відображених на фотографіях його суттєвих ознак, які визначають зовнішній вигляд виробу з його естетичними та/або ергономічними особливостями. Ознака належить до суттєвих, якщо вона впливає на формування зовнішнього вигляду виробу, якому притаманна така ознака.

Труднощі, що виникають при складанні переліку суттєвих ознак пов'язані з тим, що ці ознаки призначені для тлумачення естетичних і/або ергономічних особливостей зовнішнього вигляду виробу, у якому втілений зареєстрований промисловий зразок. На жаль в Україні не розроблено ніяких методичних матеріалів щодо складання переліку суттєвих ознак, які могли би слугувати посібником для заявників.

Аналіз законодавства України в сфері правової охорони промислових зразків показує, що суттєві ознаки зразка та естетичні особливості виробу, взаємопов'язані між собою наступним чином:

естетичні і/або ергономічні особливості виробу, в якому втілено зразок, є його візуальною характеристикою;

суттєві ознаки зразка, включені до переліку, є словесною характеристикою естетичних особливостей виробу, в якому використано зразок.

Словесна форма ідентифікації естетичних і/або ергономічних особливостей зовнішнього вигляду виробу, в якому реалізовано зразок, дозволяє належним чином роз'яснити ту естетичну цінність, яка і є інтелектуальною власністю правовласника.

Якщо зображення зразка (суб'єктивний аспект) охороняє зразок від копіювання та характеризується всією сукупністю суттєвих ознак відтворених на зображеннях зразка, то перелік суттєвих ознак промислового зразка, характеризує знання про те, як "складено" зразок (об'єктивний

аспект) і охороняє зразок від можливої імітації конкурентами, в разі зміни неважливих деталей зображення [76, с. 31].

Поділ на суттєві та не суттєві ознаки, умовний. В залежності від характеру об'єкта і мети розроблення художнього вирішення виробу, тіж самі ознаки можуть бути як суттєвими, так і несуттєвими.

Патентними відомствами країн, що здійснюють експертизу по суті заявленого промислового зразка (Російська Федерація, США та ін.), вироблена наступна послідовність зазначення суттєвих ознак, які характеризують промисловий зразок:

- образне вираження виробу;
- склад і кількість основних композиційних елементів;
- форма виробу і/або його частин (об'ємна характеристика, обрис, силуети);
- взаємне розташування елементів (композиційне, компоувальне рішення);
- пластичне вирішення виробу (його елементів);
- колористичне вирішення;
- декоративне опрацювання;
- матеріал [13, с. 19].

Для правильного формулювання суттєвих ознак промислового зразка слід мати на увазі принципи, які використовують в промислово розвинених країнах при розгляді суперечок в судах:

- порушенням права на зразок вважається загальне зовнішнє копіювання, якщо різниця між зразками може бути встановлена лише шляхом ретельного вивчення;
- відмінності в окремих незначних рисах не беруться до уваги;
- важливим є враження, яке зіставлені вироби справляють на середнього покупця, а не на спеціаліста;

використання елементів, а не усього зразка в цілому, не є правопорушенням. Зразок розуміється як цілий об'єкт, а не сукупність

частин. Вільне використання окремих мотивів відомого зразка для виготовлення нового зразка не розглядається як копіювання. Контрафакції також не має, якщо будь-яка суттєва ознака зразка не відтворюється [75, с. 40].

Патент України на промисловий зразок видають за результатами проведення формальної експертизи без проведення кваліфікаційної експертизи під відповідальність його власника без гарантії чинності патенту. Це абсолютно не суперечить іноземній практиці в отриманні патентів на промислові зразки. Проте, на нашу думку, такий стан речей може ввести в оману з приводу юридичного статусу патенту. Нагадаємо, що з приводу об'єктів, щодо яких кваліфікаційна експертиза не проводиться, наприклад, корисних моделей, назва патенту містить слово «деклараційний», тобто виданий під відповідальність патентовласника. У зв'язку з цим, пропонуємо патент України на промисловий зразок визнати деклараційним і закріпити це у відповідних нормах законодавства.

Відповідно до законодавства України при розгляді заявок на промислові зразки експертиза проводиться без врахування відомостей про подані заявки та зареєстровані знаки для товарів і послуг. Таким чином, навіть якщо однією з суттєвих ознак промислового зразка є позначення, що 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.

Експертиза заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг проводиться відповідно до статті 10 Закону і передбачає проведення формальної експертизи та кваліфікаційної експертизи (експертизи по суті) заявки. Це зумовлює той факт, що патент України на промисловий зразок можна отримати значно швидше ніж свідоцтво України на знак для товарів і послуг.

Строк дії свідоцтва становить 10 років від дати подання заявки до Укрпатенту і може продовжуватися за клопотанням власника свідоцтва щоразу на 10 років за умови сплати збору. Строк дії патенту на промисловий зразок становить 15 років від дати подання заявки до Укрпатенту.

Таким чином, об'єкти, які можуть отримати правову охорону або як промислові зразки або як торговельні марки повинні відповідати наступним вимогам.

По-перше, сприйматись візуально. Візуальна відмітність є умовою визнання промислового зразка. При втіленні у конкретному продукті форма або зовнішній вигляд мають бути очевидними і такими, що «сприймаються через зір» при звичайному використанні. Це стосується і виробів, які змінюють свій зовнішній вигляд під час їх використання. Наприклад, внутрішній вигляд валізи має розглядатись як частина вигляду цієї валізи так само, як і її зовнішній вигляд, оскільки сприймаються візуально при звичайному використанні. Торговельна марка повинна ідентифікувати товари, мати розрізняльну здатність при візуальному сприйманні.

По-друге, не мати функціональний характер. Законодавство більшості країн пов'язують правову охорону промислового зразка виключно із зовнішнім виглядом виробу, а не з його функцією. Промисловий зразок - це лише зовнішній вигляд виробу, він не стосується його технічних або функціональних особливостей. Тобто як промисловий зразок охороняються лише особливості зовнішнього вигляду, які не пов'язані з функціональними ознаками виробу.

Що стосується торговельної марки, то не можуть одержати правову охорону як торговельна марка позначення, які відображають лише форму, що обумовлена необхідністю отримання певного технічного результату.

Проте між промисловим зразком і торговельною маркою є суттєві відмінності. Торговельна марка має забезпечити можливість відрізнити товари і/або послуги, одного виробника від однорідних товарів і/або послуг інших виробників. Сутність промислового зразка пов'язана з декоративною

або естетичною стороною зовнішнього вигляду виробу, тобто є результатом творчої діяльності людини у сфері художнього конструювання.

Власник патенту на промисловий зразок може забороняти будь-якій особі виробляти та реалізовувати виріб, що містить промисловий зразок. Власник свідоцтва на знак для товарів і послуг (торговельну марку) може запобігти лише недозволеному використанню знака у зв'язку з зазначеними в свідоцтві товарами, але не може перешкодити виробництву та реалізації таких товарів, якщо при цьому не використовується цей знак. Дія правової охорони на знак для товарів і послуг фактично не обмежена будь-яким строком, а промислового зразка — п'ятнадцятьма роками.

Аналіз об'єктів промислової власності - промислового зразка і знака для товарів і послуг (торговельної марки), процедур набуття прав на ці об'єкти показує, що в кожному конкретному випадку заявникові потрібно визначитись щодо форми правової охорони результату його творчої інтелектуальної діяльності.

Практика використання цих різних форм правової охорони свідчить, що, об'ємні позначення краще охороняти як промисловий зразок, якщо форма заявленого об'єкта значною мірою визначається функцією яку він виконує.

Якщо форма об'ємного позначення насичена декоративними елементами з інтенсивною пластичною розробкою раціональною формою охорони є товарний знак. Так, своєрідна декоративна форма склянок і флаконів для парфумерії зручний об'єкт для правової охорони як товарний знак,

Якщо об'єкт, що заявляється є комбінованим, тобто складається з сполучення об'ємних образотворчих, словесних елементів, то словесні елементи композиції доцільно охороняти як знак для товарів і послуг, а образотворчі - патентом на промисловий зразок.

Висновки до розділу 1.

Однією з умов формування цивілізованого ринку інтелектуальної власності є належне правове регулювання відносин, які виникають щодо створення, використання, охорони та захисту прав на результати творчої, інтелектуальної діяльності. Кожна з країн визначає власні умови охорони прав на об'єкти промислової власності, в тому числі й промислові зразки. Разом з тим, розширення практики використання об'єктів права промислової власності та їх правової охорони далеко за межами країни, в якій вони були створені, обумовлює необхідність вироблення та запровадження процедур отримання охоронних документів, які б були позбавлені суттєвих відмінностей. Тому, детальний аналіз національного законодавства щодо охорони промислових зразків необхідний для з'ясування суті відмінностей, які ще існують у досліджуваній сфері.

Отже, промисловий зразок — результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання.

Об'єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб (Закон України "Про охорону прав на промислові зразки»).

Важлива цінність дизайну виробу масового виробництва в тому, що він сприяє продажеві товарів. На ринку, де існує гостра конкуренція між виробниками, а саме між аналогічними товарами вирішальним фактором в цій боротьбі за споживача виступає зовнішній вигляд товару. Споживачі орієнтуються при виборі товару на форму упаковки, колір, малюнок на етикетці. Тому виробник перш ніж випустити в господарський обіг товар, проводить маркетингові дослідження, вивчає попит, працює над дизайном своїх виробів.

В Україні промислові зразки, що відповідають такій ознаці як новизна, можуть отримувати правову охорону у вигляді патенту на промисловий зразок. При цьому важливо розуміти, що при здійсненні експертизи Державна служба інтелектуальної власності України перевіряє виключно наявність у промислового зразка всіх заявлених суттєвих ознак. Патент на промисловий зразок видається під відповідальність його власника без гарантії чинності.

Патент надає його власнику виключне право використовувати промисловий зразок за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів. Будь-яке посягання на права власника патенту на промисловий зразок вважається порушенням, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством України. Таким порушенням визнаються дії з боку будь-якої особи щодо виготовлення, пропонування для продажу, введення в господарський обіг чи зберігання в зазначених цілях виробу, виготовленого із застосуванням запатентованого промислового зразка.

РОЗДІЛ 2. ПРАВОВА ОХОРОНА ПРОМИСЛОВИХ ЗРАЗКІВ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

2.1. Аналіз дворівневої правової охорони промислових зразків в Європейській Спільноті та причини її становлення

Охорона промислових зразків у Європейській Спільноті є дворівневою. З одного боку, Директивою № 98/71/ЄС Європейського парламенту та Ради від 13 жовтня 1998 року про правову охорону промислових зразків було проведено гармонізацію національного законодавства держав-членів щодо промислових зразків. Одночасно було визнано за доцільне створення наднаціональної системи охорони прав на промислові зразки на рівні Спільноти і поспіль ухвалено відповідний Регламент Ради (ЄС) № 6/2002 від 12 грудня 2001 року про промислові зразки Спільноти.

Подібно до системи охорони торговельних марок Спільноти, запровадження охорони промислових зразків Спільноти мало на меті усунути необхідність проходження тривалих процедур реєстрації на національному рівні і уможливити поширення охорони на всю територію Спільноти через подання лише однієї заявки до відповідного органу Спільноти. В преамбулі Регламенту щодо промислових зразків Спільноти, ухваленого у 2001 році [92] зазначається, що процедура набуття зареєстрованого промислового зразка не має бути невинуватено коштовною, складною для заявників та доступною для малих та середніх підприємств, а також для самостійних дизайнерів (авторів).

Запровадження системи єдиних зразків сприяло усуненню інших проблем, пов'язаних з охороною промислових зразків: створення однакового режиму охорони на рівні Спільноти дозволило усунути наявні відмінності в охороні в державах-членах, а отже створити рівні умови конкуренції для всіх учасників ринку, усунути розподіл ринку Спільноти внаслідок проведення кількох національних реєстрацій промислового зразка Спільноти різними юридичними особами тощо.

Крім того, Регламентом було уніфіковано ряд правових положень у сфері охорони промислових зразків, вирішено окремі доктринальні розбіжності між національними системами, зокрема, передбачено дві форми охорони промислових зразків: короткострокова охорона незареєстрованих промислових зразків і довгострокова охорона зареєстрованих промислових зразків.

Короткострокова правова охорона діє протягом трьох років від дати, коли промисловий зразок уперше став загальновідомим у межах Співтовариства. Це було зроблено спеціально для тих промислових зразків, які користуються попитом дуже короткий проміжок часу, бо використовуються у виробі, які швидко морально застарівають і, відповідно, їх комерційне життя досить коротке, а тому проведення будь-яких процедур реєстрації таких промислових зразків недоцільне. З цією метою промисловим зразкам, які стали загальновідомими на території ЄС, надається правова охорона без будь-яких процедур реєстрації одночасно на території всіх країн ЄС.

Промисловий зразок вважається загальновідомим у межах Співтовариства, якщо він був опублікований, виставлений, використаний у торгівлі або іншим способом оприлюднений таким чином, щоб це стало відомим у колах, які спеціалізуються на діяльності в секторі, про який ідеться, і діють у межах Співтовариства. Проте промисловий зразок не вважатиметься загальновідомим лише з тієї причини, що він був оприлюднений третій особі за явних чи неявних умов конфіденційності. Перше розкриття інформації повинно відбутись обов'язково на території ЄС. Отже, важливо пам'ятати, що якщо промисловий зразок був уперше продемонстрований на виставці в Україні (яка сьогодні не є членом ЄС), то без відповідної реєстрації він уже не буде захищатись на території ЄС.

Незареєстрований промисловий зразок ЄС наділяє свого власника правом запобігти виключно копіюванню цього дизайну, тобто дає право власнику захистити комерційне використання дизайну, тільки якщо його

використання є результатом копіювання. У разі, якщо дизайн був створений самостійно іншим дизайнером (іншими словами, якщо дизайнер зможе довести, що він не знав про існування захищеного дизайну), то це не буде вважатися порушенням.

Захист промислового зразка Європейського співтовариства має унітарний характер, тобто однаковий у кожній країні — члені Євросоюзу і надає власнику право вибору між незареєстрованим і зареєстрованим промисловим зразком ЄС. У разі розширення переліку країн-членів ЄС відповідно розширюватиметься і територія захисту промислових зразків ЄС. Офіс Бюро з гармонізації на внутрішньому ринку (ОНІМ) займається тільки питаннями стосовно зареєстрованих промислових зразків ЄС, тому що незареєстрований дизайн не вимагає подання заявки [55].

Щодо вищезазначеного стаття 19 Регламенту Ради ЄС № 6/2002 від 12.12.2001 р. «Про промислові зразки Спільноти» встановлює таке. «1. Зареєстрований промисловий зразок Співтовариства надає суб'єкту прав на нього виключне право на використання його та заборону будь-якій третій стороні використовувати промисловий зразок без його згоди. Вищезазначене використання охоплює, зокрема, виготовлення, пропонування, виставляння на ринок, імпортування, експортування або використання виробу, у якому втілено або до якого застосовано промисловий зразок, або складання такого виробу з такою метою. 2. Незареєстрований промисловий зразок Співтовариства, однак, надає його володільцю право забороняти дії, про які йдеться в частині 1, тільки якщо використання, що оспорується, є результатом копіювання захищеного промислового зразка. Оспорюване використання не вважається результатом копіювання захищеного промислового зразка, якщо воно є результатом самостійної творчої праці автора, про якого можна розумно міркувати, що він не був знайомий з промисловим зразком, який суб'єкт права зробив загальновідомим. 3. Частина 2 також застосовується до зареєстрованого промислового зразка Співтовариства, що підлягає відкладенню опублікування, доки не будуть

зроблені загальновідомими відповідно до статті 50(4) цього регламенту відповідні записи до реєстру та справи» [55, с. 24].

Критерії для надання охорони як незареєстрованим, так і зареєстрованим зразкам ЄС однакові і прописані вищезазначеним Регламентом. На відміну від зареєстрованого промислового зразка, для захисту незареєстрованого не потрібно подавати заявку для отримання захисту та сплачувати внески. Однак за необхідності надання доказів наявності захисту у незареєстрованого промислового зразка ЄС можуть виникнути серйозні труднощі. Саме тому, наявність реєстрації промислового зразка ЄС наділяє його власника більшими перевагами щодо доказової бази у разі можливих порушень.

Згідно із статтею 14 Регламенту Ради ЄС № 6/2002 від 12.12.2001 р. «Про промислові зразки Спільноти» право на промисловий зразок ЄС надається автору зразка або його правонаступникові. Якщо промисловий зразок був розроблений спільно двома або кількома особами, право на промисловий зразок ЄС надається їм спільно. Проте, якщо промисловий зразок розробляється службовцем під час виконання своїх службових обов'язків або на виконання вказівок, виданих його роботодавцем, право на промисловий зразок ЄС надається роботодавцеві, якщо інше не передбачене угодою або не визначене відповідно до національного законодавства [33, с. 250].

До промислового зразка ЄС застосовується єдина правова система, яка надає захист на території всього Євросоюзу. Система реєстрації є спрощеною і містить такі моменти:

- єдина заявка;
- єдина мова при поданні заявки;
- єдиний адміністративний центр;
- єдине досьє;
- єдина оплата;

- можливість подання декількох заявок (тобто можливість включення декількох об'єктів дизайну в одну заявку, наприклад, цілого ряду схожих товарів);
- можливість тримати дизайн нерозкритим строком до 30-ти місяців з метою уникнення можливої конкуренції;
- охорона прав на промисловий зразок ЄС, яка надає власникові цих прав ексклюзивне право запобігати використанню цього дизайну будь-якими третіми особами, які не мають на те відповідного дозволу власника [55, с. 27].

Промисловий зразок ЄС (Community Design) надає його власнику єдину правову охорону на території всіх країн ЄС. Сьогодні це 27 країн: Австрія, Бельгія, Болгарія, Угорщина, Німеччина, Греція, Данія, Іспанія, Ірландія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Об'єднане Королівство, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Фінляндія, Франція, Чехія, Швеція, Естонія.

Реєстрація промислового зразка ЄС здійснюється на основі однієї заявки, оформленої однією мовою (іспанською, німецькою, англійською, французькою або італійською), оплаченої єдиної митом і здійснюється у строк від 4 днів до 1,5 місяців (час на реєстрацію залежить від питань, які можуть виникнути у процесі реєстрації).

Заявка на зареєстрований промисловий зразок ЄС подається у Бюро з гармонізації на внутрішньому ринку (товарні знаки і промислові зразки), Аліканте, Іспанія (далі — ОНІМ). Заявка повинна містити заяву, відомості про заявника, зазначення виробу, щодо якого заявляється промисловий зразок, малюнки або фотографії промислового зразка, а також документ про сплату мита.

Будь-яка фізична або юридична особа (приватна особа або компанія) може подати заявку на реєстрацію промислового зразка незалежно від національності або наявності державної реєстрації. Однак, якщо компанія не зареєстрована в Євросоюзі, то для успішної реєстрації заявку краще подавати

через представника. З цього приводу на своєму веб-сайті ОНІМ зазначено, що подати заявку та сплатити мито може і сам заявник, а ось на стадії формальної експертизи бажано спілкуватись з бюро через представників, перелік яких наявний на цьому ж сайті, що дозволить уникнути отримання заперечення за заявкою.

Промисловий зразок може бути представлений на фото або малюнку (кресленні) в одному або декількох видах (не більше семи). Причому немає вимоги про надання зображень всіх сторін тривимірного зразка. Чим менше представлено бокових видів промислового зразка та його характеристик, тим ширший обсяг наданої охорони. Подання зразка на фотографії знижує обсяг охорони, бо відображає не тільки форму промислового зразка, але й інші його характеристики, наприклад, вид матеріалу, структуру поверхні тощо. Промисловий зразок ЄС може бути представлений в кольоровій або чорно-білій гаммі. Охорона зразка, поданого у конкретному кольорі, поширюється тільки на цей колір. Якщо зображення чорно-біле, то охорона поширюється на всі кольори. Заявник може дискламувати другорядні характеристики промислового зразка у словесній формі і шляхом зображення їх на кресленнях пунктирною лінією.

Щодо заявки проводиться формальна експертиза, під час якої встановлюється, чи дотримані формальні вимоги, а також, чи належить заявлене рішення до промислових зразків. Крім того, перевіряється, чи не суперечить даний промисловий зразок громадському порядку та принципам моралі. Експертиза по суті не проводиться. У разі якщо результати експертизи позитивні, промисловий зразок реєструється, а відомості про нього публікуються в електронному Офіційному бюлетені ОНІМ, який видається кожного робочого дня. Так, за січень цього року на веб-сайті ОНІМ було опубліковано 24 бюлетені [55, с. 30].

З 15 листопада 2010 року ОНІМ при реєстрації промислових зразків ЄС надає сертифікат для зареєстрованих зразків тільки в електронному вигляді. Раніше видавались паперові сертифікати. Цей крок допоможе прискорити

процес реєстрації. Зовнішній вигляд електронних сертифікатів буде таким же, як і в паперових, і вони матимуть таке саме юридичне значення. ОНІМ повідомлятиме користувачів, що сертифікат доступний, і користувачі зможуть самі завантажити або роздрукувати копію сертифіката безпосередньо з веб-сайта ОНІМу oami.europa.eu [73, с. 228].

Вартість реєстрації і публікації одного дизайну складає € 350 на п'ять років захисту відповідно до Регламенту Ради ЄС № 2246/2002 від 16 грудня 2002 р. про внески, що нараховуються Офісу з гармонізації на внутрішньому ринку у зв'язку з реєстрацією промислових зразків. Система оплати промислового зразка включає систему автоматичного зменшення, яка означає, що при поданні множинної заявки ціна за другий — десятий дизайн буде на 50% нижчою від початкової ціни і на 25% нижчою від початкової ціни за 11-й дизайн і більше.

Реєстрація промислового зразка ЄС чинна протягом 5 років з дати подання заявки і згодом може бути продовжена (поновлена) чотири рази, щоразу на п'ять років. Таким чином, загальний термін дії реєстрації може сягати 25 років. Ціна за перше продовження складає €90, друге — €120, третє — €150 та четверте — €180.

Після опублікування промислового зразка ЄС у бюлетені треті особи можуть оскаржити його реєстрацію на підставі невідповідності умовам охороноздатності. Термін подання протесту не обмежений, мито за апеляційний розгляд одного протесту складає €800 [55, с. 31].

Отож, прийняття Регламенту в ЄС мало на меті:

— створення системи охорони зареєстрованих промислових зразків Спільноти під егідою Бюро гармонізації на внутрішньому ринку;

— запровадження нового права на незареєстрований промисловий зразок Спільноти, строк охорони якого складає три роки з моменту, коли промисловий зразок став загальнодоступним;

— збереження чинних прав на незареєстрований промисловий зразок, який існує в окремих державах, а також охорону промислових зразків положеннями авторського права [33, с. 249].

2.2. Сучасний стан правової охорони промислових зразків у державах-членах та ЄС

На час розробки проектів нормативних актів ЄС з охорони промислових зразків законодавство держав-членів мало суттєві відмінності щодо майже всіх аспектів системи охорони.

Наприклад, в Греції до ухвалення Директиви про правову охорону промислових зразків [95] взагалі не існувало відповідного спеціального законодавства. В Бельгії, Нідерландах та Люксембурзі було створено спільний Закон про охорону промислових зразків Бенілюксу [110]. Спільним для національних систем охорони було те, що в усіх державах-членах, окрім Великобританії, промисловий зразок охоронявся винятково шляхом реєстрації. На промисловий зразок було поширено риси системи промислової власності, охорона в межах якої здійснюється через патент, та не сприйнято підхід охорони через авторське право, який застосовується до творів мистецтва, і який, в деякій мірі, є підстави застосовувати у зв'язку із творчими аспектами промислових зразків.

Причинами вибору охорони промислових зразків через реєстрацію було те, що така система забезпечує вищий рівень правової прозорості, що, в свою чергу, можна поставити під сумнів з декількох причин. На практиці рідко коли можна робити обґрунтовані припущення щодо дійсності промислового зразка в результаті реєстрації, оскільки в деяких державах-членах не існувало експертизи по суті. Навіть в тих країнах, де експертиза існувала, вона зазвичай мала досить обмежений характер, як у географічному так і часовому вимірі, або ж експертиза була настільки поверховою, що вона не могла вважатись достатньо надійною [96].

Зупинимось на окремих спільних та відмінних рисах законодавства держав-членів на момент гармонізації. У Франції, Німеччині, Італії, Іспанії та країнах Бенілюксу дозволено подавати складні заявки на реєстрацію (*multiple applications*); проте це не дозволялося у Великобританії та деяких інших державах-членах. В деяких країнах проводиться належна експертиза на предмет новизни, у деяких, зокрема у Великобританії [109], та інших, така експертиза носить досить обмежений характер, інші взагалі її не проводять.

В одних державах реєстрації передують процедури заперечень, в інших — безпосередньо розпочинається процедура реєстрації, тоді як всі питання дійсності залишаються на потенційне вирішення судів.

Матеріально-правові аспекти законодавства мали ще більші відмінності в окремих державах-членах. Вимога щодо новизни промислового зразка існувала в усіх національних правових системах. Проте сама концепція новизни мала різні визначення. В той час, коли більшість держав визначили об'єктивний критерій новизни, в деяких, таких як Франція [87] і Іспанія, існував скоріш суб'єктивний підхід, в якому новизна розглядалася швидше як оригінальність, що більше властиво не праву промислової власності, а авторському праву.

В країнах об'єктивного підходу до визначення новизни одночасно існувала різна її кваліфікація. В Ірландії, Бенілюксі та Великобританії існувало обмеження щодо території, тобто промисловий зразок мав бути новим лише у державі, в якій подано клопотання про надання охорони. В Данії та Португалії було встановлено часовий критерій новизни, зокрема промисловий зразок вважався новим, якщо тотожний зразок не використовувався і не охоронявся починаючи від певного моменту в минулому. В Бенілюксі та Німеччині промисловий зразок не вважається новим, якщо він є відомим колу представників відповідного промислового сектору всередині держави. В той же час в окремих державах Спільноти вимагалася наявність додаткового критерію новизни. Наприклад, у Великобританії та Ірландії промисловий зразок повинен був бути оригінальним (*original*) у тому сенсі, що він повинен

був мати відмінність більш ніж лише в нематеріальних рисах або загальних формах. Він повинен був мати «*physionomie propre*» (власний вигляд) відповідно до законодавства Франції; відповідно до законодавства Італії він мав наділяти виріб «специфічним орнаментом» та в Німеччині він повинен був мати індивідуальний характер «*eigentumlichkeit*», в результаті докладання творчого зусилля з боку дизайнера [105].

Строк охорони промислових зразків також мав значні відмінності в різних державах. Він становив десять років у Іспанії; п'ятнадцять у країнах Бенілюксу, Данії, Ірландії та Італії; двадцять років у Німеччині; двадцять п'ять років у Великобританії; п'ятдесят років у Франції.

У Великобританії окрім запровадження системи охорони промислових зразків, які мають естетичну складову, шляхом реєстрації, у 1988 році було прийнято законодавство про позареєстраційну охорону двовимірних або трьохвимірних виробів незалежно від їх функціональних та естетичних характеристик [103]. Строк такої охорони було встановлено в п'ятнадцять років. Таке право включало лише право забороняти відтворення промислового зразка. Воно стосується фактично тих виробів, які могли б бути кваліфіковані як предмет охорони корисною моделлю в тих юрисдикціях, де існують відповідні системи.

Крім цього, Бернська конвенція [87], учасницями якої є всі держави-члени ЄС, визначає, що промислові зразки, так само як і твори прикладного мистецтва можуть охоронятись як авторським правом, так і спеціальним правом *sui generis*. Тож в залежності від особливостей національного законодавства, дозволяється спільна охорона промислових зразків, як авторським правом, так і спеціальним правом в сфері промислової власності. Проте умови, за яких може надаватись така спільна (кумулятивна) охорона, є відмінними в окремих державах-членах.

У Франції, наприклад, існує найвищий рівень такої кумулятивної охорони, навіть строк охорони на промислові зразки становить 50 років

подібно до художніх творів. В інших державах рівень такої охорони є дуже низьким.

2.3. Причини, наслідки та перспективи гармонізації законодавства в сфері промислових зразків

Законодавчий процес щодо регламентації режиму охорони промислових зразків в ЄС був одночасно зосереджений як на гармонізації національного законодавства так і створенні системи охорони промислових зразків на рівні Спільноти. Дискусія між інституціями точилася в основному з приводу окремих питань матеріального права та процедури. Більше того, запровадження охорони на рівні Спільноти розглядалось як основна ціль даного процесу, спрямованого на усунення бар'єрів на внутрішньому ринку ЄС. А гармонізація розглядалась як необхідній попередній етап. Тож розглянемо комплексно весь законодавчий процес і окремо зупинимось на особливостях Директиви.

Виходячи зі статті 100(a) Договору про заснування ЄС, Комісія визначила, що гармонізація законодавства в сфері промислових зразків має велике значення для належного функціонування внутрішнього ринку. Одночасно було подано дві законодавчі пропозиції про створення єдиної системи охорони промислових зразків на рівні Спільноти [105], та про гармонізацію законодавства держав-членів з охорони промислових зразків, що має існувати паралельно із системою промислових зразків Спільноти.

Зазначені дві ініціативи неможливо розглядати окремо, оскільки вони не лише спрямовані на один і той самий об'єкт (але на різні рівні його охорони), а й більшість положень цих актів є ідентичними за своїм змістом.

Законодавець ставив на меті залишити для дизайнера (автора промислового зразка) можливість вибору між національною системою охорони і системою охорони на рівні Спільноти, проте в жодному разі не можливо було допустити, щоб їх відмінність за окремими нормами створила

передумови для зловживання, викривлення умов конкуренції, невинуватих переваг одних авторів над іншими лише в силу їх різного правового статусу.

Опублікування в червні 1991 року Зеленої книги про правову охорону промислових зразків привернуло до себе велику увагу різних промислових організацій та практиків³. За участі зацікавлених сторін та спостерігачів, 25 і 26 лютого 1992 року було проведено слухання. Поспіль зустріч відбулась на рівні урядових експертів у сфері промислової власності 25 березня 1992 року. Наступні слухання 16 жовтня 1992 року було присвячено найбільш дискусійному питанню, а саме правовій охороні промислових зразків запасних частин автомобілів. Попередні проекти було передано зацікавленим сторонам для подальшого обговорення [86]. В результаті таких обговорень Комісією, з урахуванням аргументації представників промислового сектору, було підготовлено і ухвалено 28 липня 1993 року дві пропозиції щодо прийняття Регламенту і Директиви Європейського Парламенту і Ради, які було опубліковано 3 грудня 1993 року.

Визначимо основні дискусійні питання Зеленої книги та результати їх обговорення, які знайшли своє відображення у зазначених пропозиціях.

В процесі обговорення було вирішено звизначити поняття «промисловий зразок», аби пристосувати Директиву до швидкого розвитку технологій, і, таким чином, уникнути можливого невинуватого обмеження та забезпечити максимально широку сферу дії Директиви. Зокрема було вилучене відсилання про те, що промисловий зразок може мати двохвимірну і трьохвимірну характеристику. В новому визначенні було вилучено відсилку до того, що промисловий зразок не має виконувати винятково технічну функцію продукції. Тож було сформовано загальний принцип, відповідно до якого немає значення, які функції виконує промисловий зразок, — естетичні або технічні, та яку форму він має для покупця — матеріальну чи нематеріальну. Кольори і матеріал в результаті було визначено як елементи промислового зразка, які не можуть охоронятись самі по собі, проте за бажанням власника прав вони можуть бути складовою промислового зразка

поряд з іншими елементами. З вище наведених причин також було усунуто характеристику промислового зразка, відповідно до якої він має бути здатним до сприйняття органами чуттів.

Модифікації піддалося визначення умов охорони: розширено поняття новизни [95] та вимогу до вирізняльності змінено на індивідуальний характер. Зокрема, Зеленою книгою пропонувалось, щоб новизна визначалася лише на основі існуючого рівня техніки в межах Спільноти [98]. Внаслідок цього промислові зразки Спільноти могли б реєструватись щодо імпортованої продукції, яка вироблена та охороняється у третіх країнах. Це, в свою чергу, призвело б до запровадження аналогічного законодавства в третіх країнах та завдало б значної шкоди експортерам з ЄС. Тож представники промислового сектору ЄС наполягли на тому, щоб новизна визначалась на світовому рівні.

Також зроблено уточнення, що промисловий зразок не вважається новим, якщо він складає загальне враження ідентичного або майже ідентичного з вже існуючим промисловим зразком. В той же час, промислові зразки вважаються тотожними, якщо їх особливі риси відрізняються лише в нематеріальних контурах (наприклад, колір, графічні зображення на поверхні одиниці продукції, тощо). Уточнено, що промисловий зразок вважається таким, що став загальнодоступним, якщо здійснено його опублікування, публічний показ, використання у торгівлі або розкриття інформації про нього іншим чином. Не вважається, що промисловий зразок став загальнодоступним, якщо інформацію про нього розкрито третім особам на умовах конфіденційності.

«Вирізняльний характер» змінено на «індивідуальний характер». «Індивідуальний характер» визначається на основі «загального враження», яке справляє промисловий зразок на «інформованого користувача» та з урахуванням того, чи відрізняється він від загального враження, яке справляється на такого користувача іншим промисловим зразком, який вже комерціалізовано на ринку Спільноти або на будь-якому іншому ринку, або опубліковано в результаті подання заявки на реєстрацію у якості промислового

зразка Спільноти чи національного промислового зразка хоча б в одній з держав-членів до моменту заяви про права на такий промисловий зразок.

При оцінці індивідуального характеру більша увага має приділятися спільним рисам ніж відмінним, оскільки саме спільні риси визначають загальне враження. До уваги також має прийматися рівень свободи дизайнера (автора) при створенні промислового зразка.

Введення поняття «індивідуального характеру» критикувалося з тих міркувань, що відмінність промислового зразка від інших в результаті має визначатися на основі не об'єктивного, а суб'єктивного тесту (враження, яке справляється на окремого користувача) лише на основі його особистих знань. Проте контраргументом було те, що на практиці, при розгляді подібних рішень в суді, обов'язково залучатимуться експерти, які на основі індивідуальної оцінки окремих людей не допускатимуть виникнення необ'єктивності розгляду [89].

Новим пунктом 2 статті 4 визначено, що промислові зразки, які становлять складову складної продукції повинні самі по собі мати індивідуальний характер, а отже, наявність індивідуального характеру у складної продукції в цілому не є достатньою умовою охороноздатності таких складових. Тож внаслідок таких змін було підвищено вимоги до охороноздатності і ускладнено умови відповідності критеріям новизни та індивідуального характеру через розширення обсягу охорони наявних зразків.

Критика проекту стосувалась також того, що відповідно до його положень охорона надавалась промислового зразку, як такому, без прив'язки до продукції, щодо якої поширюється охорона. Наприклад, відповідно до законодавства Великобританії, заявники на реєстрацію промислового зразка мають зазначити одиницю продукції або перелік продукції, щодо якої передбачається надання охорони на такий промисловий зразок. Існування абсолютної охорони могло тлумачитись як те, що третя сторона, яка не скопіювала, а незалежно створила тотожний промисловий зразок, порушує чинну реєстрацію, навіть якщо вона застосувала такий промисловий зразок до виробництва іншої продукції. З іншого боку, вимога зазначити в заявці на

реєстрацію виключний перелік продукції призводить до несправедливих наслідків у випадках, коли заявник починає виробляти із використанням такого промислового зразка продукцію, не зазначену при поданні заявки. В результаті пропозицію щодо такої прив'язки було відхилено.

Дещо модифіковано було концепцію «пільгового строку» для заявників на реєстрацію промислового зразка, відповідно до якої промисловий зразок, який став загальнодоступним внаслідок неупереджених дій дизайнера (автора) впродовж 12 місяців до моменту подачі заявки на реєстрацію не приймається до уваги при визначенні новизни та індивідуального характеру промислового зразка. У тому числі до другої редакції проекту було включене положення про те, що, якщо промисловий зразок став загальнодоступним внаслідок зловживання третіми сторонами, або помилково, то це також не приймається до уваги для встановлення новизни. Проте вилучено з норми про пільговий строк випадки, коли в результаті несанкціонованого використання третіми сторонами було зареєстровано промисловий зразок Спільноти або національний промисловий зразок. Відповідно до статті 14, якщо промисловий зразок зареєстровано особою, яка не має на нього первинних прав, то автор, який створив промисловий зразок, може подати клопотання про визнання його легітимним володільцем промислового зразка.

Стаття 8 (в попередніх редакціях — стаття 9) — «Промислові зразки, які впливають з їх технічної функціональності та промислові зразки з'єднувальних компонентів» [90] стала однією з найбільш дискусійних при розробці Регламенту. З одного боку, представники автомобільної промисловості наполегливо лобіювали положення про те, щоб поширити охорону на всі запасні частини для автомобілів. З іншого боку, виробники запасних частин наполягали на вилученні з'єднувальних компонентів зі сфери охорони і таким чином забезпеченні вільної конкуренції на ринку запасних частин.

В результаті Комісією було закріплене формулювання, відповідно до якого промисловий зразок являє собою риси зовнішнього вигляду, які можуть сприйматись лише органами чуттів людини. Естетичні та функціональні

промислові зразки є охороноздатними в рівній мірі. Проте риси, необхідні для досягнення технічної функції і які не залишають свободи вибору при відтворенні відповідних елементів, не можуть бути охороноздатними з тієї причини, щоб запобігти можливій монополізації технічної функції засобами охорони промислового зразка. Такі риси можуть бути охороноздатними в межах законодавства про винаходи або законодавства про корисні моделі за умови дотримання вимог для такої охорони. З метою забезпечення сумісності складних виробів із промисловими зразками з'єднувальних компонентів, було встановлено, що останні не підлягають охороні, навіть якщо їх форма не диктується винятково механічною функцією. Проте це положення не застосовується до з'єднувальних компонентів модульних систем [104].

З метою захисту інтересів виробників складної продукції щодо повернення коштів, інвестованих в розробку (особливо в сфері автомобілебудування), пропонувалося ввести так зване застереження щодо ремонту «*repair clause*», що в свою чергу не повинно було вважатись порушенням правил конкуренції. Передбачалося введення норми, відповідно до якої виробник складної продукції мав би виключне право на виробництво і розповсюдження запасних частин протягом трьох років з моменту першого розміщення такої продукції на ринку і таким чином споживач був би прив'язаний до первинного виробника складної продукції під час проведення ремонту [88]. Після вичерпання зазначеного строку виробництво таких запасних частин могли б здійснювати незалежні виробники запасних частин та вільно конкурувати з власником промислового зразка на складний виріб.

Першочергово пропонувалося встановити семирічний строк для виключної охорони промислового зразка на запасні частини. Проте з огляду на те, що середній строк експлуатації автомобіля в Європі становить 7-8 років, виробництво запасних частин через такий термін не було б комерційне доцільним для незалежних виробників, а отже, було погоджено скоротити такий термін до трьох років. В той же час, користувачі не могли бути введені в оману щодо походження таких запасних частин при їх використанні [85].

У будь-якому разі, застосуванню підлягали положення статей 85 і 86 Договору. Містилося посилання на наявну практику Європейського Суду справедливості, відповідно до якої саме по собі здійснення власником охоронюваного промислового зразка своїх виключних прав не становить зловживання домінуючим становищем. Таке здійснення прав становить зловживання лише за умови, якщо з боку підприємства, яке посідає домінуюче становище, має місце недобросовісна поведінка, така, наприклад, як відмова постачати запасні частини для певного виробу, який все ще знаходиться в обігу, за умови, що така поведінка може негативно вплинути на торгівлю між державами-членами [88].

Визначимо основні етапи розвитку положень проектів в процесі проходження ними подальших стадій законодавчого процесу.

Висновок Економічно-соціального комітету від 6 липня 1994 року [102], торкнувся таких аналогічних питань обох пропозицій: новизна промислового зразка (стаття 5), індивідуального характеру промислового зразка (стаття 6) та «застереження щодо ремонту» (стаття 23).

Щодо новизни, то було висловлено сумнів у доцільності встановлення світового критерію її визначення, особливо в сфері текстильної промисловості; оскільки, як зазначено у висновку, імпортери підробленої продукції можуть виправдовувати свої дії тим, що певний промисловий зразок вже охороняється в певній третій країні. Це в свою чергу може завдавати шкоди добросовісним виробникам одягу в ЄС.

Щодо визначення індивідуального характеру промислового зразка, то було рекомендовано видалити поняття «інформований» (при визначенні користувача), оскільки його визнано занадто амбіційним і суб'єктивним. Було запропоновано, що індивідуальний характер промислового зразка має визначатись на основі загального враження, яке він справляє на громадськість, на користувача, яке має бути відмінним від загального враження, яке справляє інший промисловий зразок. Таке враження має бути результатом творчого доробку. Також, відповідний промисловий зразок має відрізнитись від будь-

якої конфігурації, відомої зацікавленим колам в межах Спільноти до дати заяви.

Наступний додатковий Висновок більш детально зупинився на менш дискусійних питаннях і мав на меті відпрацювати питання юридичної техніки. При цьому з текстом Директиви було висловлено повну згоду і зауваження, в пропозиції торкнулися лише тексту Регламенту. Зокрема, було приділено увагу питанням пов'язаним механізмами охорони прав на промислові зразки, особливо на незареєстровані промислові зразки, питанням провадження проти осіб, які підозрюються у тому, що їх продукція порушує права на промисловий зразок Спільноти, тощо.

Зокрема, було сформульовано такі рекомендації:

а) перевірити, наскільки відповідають положення проекту Регламенту статті 25 Угоди ТРІПС щодо поводження із підробленими товарами;

б) чітко регламентувати, як саме визначається дата, на яку зразок став загальновідомим, визначити чи термін «став загальновідомим» стосується лише території Спільноти чи світу в цілому;

в) на вимогу третьої сторони власник незареєстрованого промислового зразка має надати інформацію про дату, на яку такий промисловий зразок став загальновідомим, у тому числі з метою визначення дати вичерпання строку охорони;

г) в процесі захисту прав на незареєстрований промисловий зразок має бути збалансовано обов'язки щодо тягаря обвинувачення. Зокрема, позивач має довести факт того, що третя сторона копіює саме його промисловий зразок, тоді як відповідач має довести, що промисловий зразок, який він використовує має індивідуальний характер і відрізняється від промислового зразка, що охороняється, таким правом;

д) заявник на промисловий зразок, який одночасно є власником незареєстрованого промислового зразка, між моментом подачі заявки і моментом публікації заявки повинен мати повний обсяг прав, який

надається власнику зареєстрованого промислового зразка, та деякі інші [83].

З огляду на те, що не було жодних зауважень до змісту Директиви (яка на відміну від запропонованого Регламенту мала обмежений характер і стосувалась лише окремих аспектів права щодо промислових зразків), її було ухвалено рішенням Ради від 13 жовтня 1998 року [95].

23 листопада 1995 року, з урахуванням Висновків Економічно-соціального комітету та Висновку Європейського Парламенту, було ухвалено рішення про направлення проекту Регламенту на подальше доопрацювання Комісії.

В результаті 21 червня 1999 року було подано змінену Пропозицію до Регламенту про промисловий зразок Спільноти. На основі Висновку Європейського Суду справедливості №1/94 щодо результатів Уругвайського раунду було змінено правову основу Пропозиції на статтю 308 Договору аналогічно до системи охорони товарних знаків Спільноти. Крім цього з урахуванням вже ухваленої Директиви, а також згаданих зауважень було ухвалені такі зміни в Пропозиції до Регламенту:

—оновлено визначення поняття «промисловий зразок»;

—уточнено критерії надання охорони (новизна і індивідуальний характер);

—остаточно погоджено, що мінімальний строк охорони становитиме п'ять років, а максимальний двадцять п'ять;

—остаточно визначено обсяг прав автора (дизайнера) — виключне право використовувати промисловий зразок та право забороняти третім особам здійснювати таке використання;

—встановлено межі права на промисловий зразок (як правило воно не поширюється на з'єднувальні компоненти складних виробів);

—визначено норми щодо недійсності прав на промисловий зразок;

—визначено, що система охорони прав на промисловий зразок Спільноти не зачіпатиме дії національних систем охорони промислових зразків, у тому

лжи числі авторського права, законодавства про винаходи чи торговельні марки, систему охорони торговельних марок Спільноти [84].

25 травня 2000 року профільний комітет Європейського Парламенту ухвалив Звіт щодо зміненої Пропозиції до прийняття Регламенту. В цілому проект було схвалено, проте запропоновано два доповнення. Перше стосувалося права на інформацію щодо місця походження та місця розміщення на ринку підробленої продукції для того, щоб надати можливість авторові (дизайнерові) знаходити виробників і запобігати копіюванню, а друге — запровадження процедури офіційного визнання власності на промисловий зразок. Крім того запропоновано ще одинадцять змін менш принципового значення [91]. Ці зміни було затверджено Європарламентом при ухваленні 16 червня 2000 року Пропозиції в першому читанні і направлено на доопрацювання Комісії.

20 жовтня 2000 року Комісія представила новий варіант проекту Регламенту, у якому було прийнято всі пропозиції Парламенту, крім окремих, які в деякій мірі суперечили вже ухваленій Директиві 98/71/ЄС. Серед основних змін і доповнень, прийнятих Комісією, були такі:

—видалено відсилання до принципу «недобросовісності» у статті 20(2);

—здійснено уточнення стосовно дати, з якої починається охорона, та строків (стаття 12), положень стосовно наслідків задоволення позовів про визнання права на промисловий зразок (стаття 16) та презумпції дійсності зареєстрованого промислового зразка (стаття 89);

—видалено пункт 5 статті 27 стосовно однорідного характеру промислового зразка Спільноти;

—видалено положення стосовно створення органу Спільноти з наднаціональними повноваженнями;

—видалено пункт, яким встановлювався виняток з однорідного характеру промислового зразка Спільноти;

— внесено зміни і доповнення стосовно презумпції дійсності і захисту по суті справи [84].

У такому остаточному вигляді Регламент було нарешті ухвалено 12 грудня 2002 року [92].

Як зазначено вище, всі дискусії і зауваження стосовно змісту пропозицій в рівній мірі стосувались і Пропозиції щодо прийняття Директиви про правову охорону промислових зразків. Тому не має потреби зупинитись на них окремо. З іншого боку, деякі внесені на останньому етапі законотворчого процесу зміни вирізняють Директиву від Регламенту, і на них варто зупинитись окремо.

Перше положення стосується кумулятивної охорони промислових зразків як спеціальним законодавством про промислові зразки, так і авторським правом в межах, які визначаються Бернською конвенцією. Зокрема, статтею 17 визначено, що «право на промисловий зразок, зареєстроване у відповідності до цієї Директиви, підлягає охороні національними положеннями авторського права з дати створення такого промислового зразка або його фіксації у будь-якій формі. Межі та умови надання охорони авторським правом, а також необхідний рівень оригінальності визначаються положеннями національного законодавства» [95].

Другою принциповою відмінністю правового режиму охорони, запровадженого Директивою, було те, що положення стосовно охорони складових частин складної продукції в результаті дискусій було вилучено з останньої редакції проекту і в результаті відповідне питання не регламентовано. Стаття 18 Директиви визначила, що держави-члени залишають в силі національне законодавство стосовно охорони промислових зразків компонентів складної продукції, необхідних для ремонту і відтворення зовнішнього вигляду складної продукції до тих пір, поки не буде прийняте спільне рішення щодо гармонізації таких положень [95].

Визнано недоцільним запроваджувати на національному рівні обов'язкову позареєстраційну охорону промислових зразків з огляду на те, що чинне законодавство більшості держав не передбачало такої форми охорони.

Нагадаємо, що остаточний варіант Директиви № 98/71 було ухвалено 13 жовтня 1998 року.

21 жовтня 2002 року було ухвалено Регламент Комісії (ЄС) №2245/2002 про імплементацію Регламенту Ради (ЄС) №6/2002 про промислові зразки Спільноти. У Регламенті містяться положення щодо процедури подання заявки, реєстрації, подання апеляцій, сплати зборів, порядок представлення сторін тощо [90].

Крім того, 16 грудня 2002 року було прийнято Регламент Комісії (ЄС) №2246/ 2002 про збори, що сплачуються до Бюро гармонізації на внутрішньому ринку, яким було визначено порядок сплати зборів, порядок визначення дати, з якої збір вважається сплаченим, порядок відшкодування переплачених сум, розміри ставок тощо [91].

Після ухвалення Регламенту і Директиви не було ухвалено жодного рішення Європейського Суду справедливості щодо тлумачення їх положень. Проте не можна оминати увагою кілька судових рішень, які відіграли роль при розробці положень проектів на певних етапах.

Вже згаданими вище рішеннями було визначено, що монопольне здійснення прав на промисловий зразок складного виробу та відповідні його компоненти, на які поширюється охорона, саме по собі не порушує правил конкуренції. Порушення має місце тоді, коли власник, користуючись своїм монопольним становищем, чинить тиск на користувачів шляхом неподавання певного виду компонентів, необґрунтованого підвищення цін тощо [88].

Також не можна оминати увагою Рішення С-23/99 у позові проти Франції щодо затримання на митниці запасних частин для автомобілів, правомірно вироблених у Іспанії, і які транзитом транспортувались через Францію до Італії.

З точки зору французької влади, такі товари порушували право на промисловий зразок, зареєстрований у Франції і митниця мала право затримувати товари, що перетинають кордон, які порушують національні права інтелектуальної власності. Суд ухвалив рішення, відповідно до якого

дії французької сторони не могли бути виправдані з тієї причини, що транспортовані товари передбачались для продажу за межами території Франції. Більше того, такі товари вироблено законно, відповідно до законодавства Іспанії, і вони не порушують прав інтелектуальної власності в Італії (країні призначення) і розміщення їх на італійському ринку є правомірним. Отже, такими діями Франція вчинила перешкоди для вільного руху товарів, порушивши таким чином статтю 30 (нову статтю 28) Договору, за що Судом було призначено сплату компенсації². Проте цей прецедент має більше значення не для тлумачення норм щодо охорони прав на промисловий зразок, а для розвитку механізмів регламентації прав інтелектуальної власності в межах ЄС.

У вересні 2004 р. Комісією було запропонована Пропозиція щодо Директиви Європейського Парламенту та Ради з доповнення Директиви 98/71/ЄС про правову охорону промислових зразків [105], її підготовка було пов'язана з неможливістю гармонізувати законодавства держав-членів щодо запасних частин.

На цей час Директива не виключає захист запасних частин правом на промисловий зразок. Тобто захист промислових зразків — частин, зокрема, автомобілів на первісному ринку, розповсюджується і на запасні частини, які використовувалися для ремонту автомобілів на вторинному ринку після того, як автомобіль продано.

На момент ухвалення Директиви, у зв'язку з тим, що держави-члени не досягли домовленості про гармонізацію запасних частин на вторинному ринку, стаття 14 директиви визначила, що держави-члени можуть змінювати чинне національне законодавство у напрямку лише лібералізації ринку запчастин.

На 2004 р. Австрія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, ФРН, Литва, Мальта, Польща, Португалія, Словачія та Швеція передбачають охорону запасних частин як промислових зразків.

У Бельгії, Угорщині, Ірландії, Італія, Латвії, Люксембурзі, Нідерландах, Іспанії та Великобританії передбачено застереження щодо ремонту, що дозволяє охорону промисловим зразком нових частин, проте залишає можливість використовувати запасні частини, вироблені іншими виробниками на вторинному ринку.

Суттєвим чинником для зміни Директиви було прийняття Регламенту ЄС 2001 року про промислові зразки Спільноти, стаття 110(1) якого передбачає, що «охорона промисловим зразком Спільноти не надається для промислового зразка, який є складовою частиною складного виробу, що використовується у значенні статті 19(1), з метою ремонту того складного виробу з метою відновлення його первісного зовнішнього вигляду».

Комісія, здійснивши консультації з зацікавленими сторонами та вивчивши економічні наслідки збереження охорони запасних частин на розвиток ринку запасних частин у Європі, запропонувала змінити статтю 14 Директиви, визначивши вимоги до запасних частин такими ж, як і у Регламенті про промислові зразки Спільноти.

Таким чином, пропонується не обмежити прав власників промислових зразків, а запобігти існування монополії на вторинному ринку запасних частин.

В той же час, до статті 14 введена вимога щодо передбачення державами-членами забезпечення споживачів повною інформацією про джерела походження запасних частин для того, щоб вони могли зробити усвідомлений вибір між конкуруючими виробниками.

Висновки до розділу 2.

Основна і найбільш цікава особливість системи захисту промислових зразків в ЄС полягає у тому, що вона умовно поділяється на дві підсистеми. Одна регулює відносини, які виникають з приводу захисту незареєстрованих промислових зразків ЄС, друга – зареєстрованих.

Загальні засади охорони промислових зразків визначено у Директиві Європейського Парламенту та Ради 98/71 ЄС «Про праву охорону промислових зразків» від 13 жовтня 1998 року.

Умови охорони зареєстрованих та незареєстрованих промислових зразків визначено у Регламенті Ради ЄС 3 6/2002 від 12.12.2001 р. «Про промислові зразки Спільноти». Відповідно до Регламенту умови охорони є однаковими як для промислових зразків, які підлягають реєстрації, так і для промислових зразків, які отримують охорону без реєстрації. Для отримання правової охорони промисловий зразок має бути:

- новим, відповідно не мати тотожного промислового зразка, який було оприлюднено для незареєстрованих промислових зразків до дати коли промисловий зразок, щодо якого вимагається охорона, вперше було оприлюднене; для зареєстрованих – до дати подання заяви про реєстрацію, або якщо вимагається пріоритет – до дати пріоритету.

- мати індивідуальний характер – якщо загальне враження, яке він справляє на інформованого користувача відрізняється від загального враження, яке справляється на такого користувача будь-яким промисловим зразком, який було оприлюднене.

Промисловий зразок ЄС надає його власнику єдину правову охорону на території всіх кр та принципам моралі. аїн ЄС. Реєстрація промислового зразка ЄС здійснюється на основі однієї заявки оформленої однією мовою (іспанською, німецькою, англійською, французькою або італійською), плаченої єдиним митом і здійснюється у строк від 4 днів до 1,5 місяці. Щодо заявки проводиться формальна експертиза, під час якої встановлюється, чи дотримані формальні вимоги, а також, чи належить заявлене рішення до промислових зразків. Крім того, перевіряється, чи не суперечить даний промисловий зразок громадському порядку та принципам моралі. Експертиза по суті не проводиться.

Незареєстрованим промисловим зразкам, які стали загальнодоступними на території ЄС, надається правова охорона без додержання формальностей, а також сплати мита одночасно на території всіх країн ЄС.

РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ПРОМИСЛОВИХ ЗРАЗКІВ ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄС

3.1. Вимоги до охороноздатності та обсяг охорони як першооснова адаптації

Як зазначалось вище, системи охорони промислових зразків в Спільноті на двох рівнях (національному та наднаціональному) за своїм змістом є тотожними за винятком окремих положень. Це, зокрема, пояснюється намаганням законодавця ЄС не допустити створення нерівних умов охорони для власників національних промислових зразків і промислових зразків Спільноти.

Проте основою для порівняння режимів охорони в Україні та ЄС все ж є Директива 98/71/ЄС, оскільки обов'язок щодо відповідності положень національного законодавства держав-членів ЄС існує лише стосовно актів гармонізації, до яких і належить Директива №98/71/ЄС. Проте, не слід забувати, що метою процесу адаптації законодавства України до аequi ЄС в сфері інтелектуальної власності є запровадження рівня охорони, еквівалентного наявному в ЄС в цілому. Невід'ємним елементом такої системи є механізми забезпечення охорони на об'єкти інтелектуальної власності на рівні Спільноти, яким є в тому числі промисловий зразок Спільноти.

Відповідно до статті 1 Директиви 98/71/ЄС або статті 3 Регламенту 6/2002, промисловий зразок (*«design»*) означає вигляд виробу у цілому або його частини, що є результатом ознак, зокрема ліній, контурів, кольорів, форми, текстури та/або матеріалів самого виробу та/або його оздоблення. Під виробом розуміється предмет промислового або ручного виробництва, до якого серед усього іншого відносяться деталі, призначені для складання у складний виріб, упаковка, оформлення, графічні символи, типографські шрифти, але за винятком комп'ютерних програм [33, с. 262].

Визначення об'єкта охорони, відповідно до українського законодавства, є дещо вужчим. Зокрема, відповідно до пункту 3 статті 5, об'єктом промислового

зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб [24].

Українське законодавство передбачає, що зовнішні ознаки промислового зразка мають на меті задоволення естетичних та ергономічних потреб. В положеннях права ЄС свідомо упущено відсилання до виключно естетичної функції промислового зразка. Більше того, в преамбулах Директиви і Регламенту йдеться про те, що промисловий зразок не обов'язково має виконувати естетичну функцію [95]. Це пояснюється тим, що в ЄС промисловий зразок насамперед має на меті захистити виробника продукції від копіювання форми, незалежно від того, справляє вона естетичний вплив на кінцевого споживача, чи ні. Це має на меті гарантувати надання охорони через промисловий зразок зовнішньому вигляду якнайбільш широкого кола виробів.

Відсутність обов'язкової вимоги до естетичного характеру обумовлює те, що в якості додаткової характеристики, що визначає «індивідуальний характер» промислового зразка може відноситись матеріал, з якого виготовлено відповідний виріб (див. визначення промислового зразка в Директиві і Регламенті). В українському законодавстві відсутні подібні застереження.

Промисловий зразок підлягає охороні правом на промисловий зразок за умови, якщо він є новим та має індивідуальний характер. Промисловий зразок вважається новим, якщо на день подання заявки на реєстрацію жоден ідентичний зразок не був публічно доступний [95].

Промисловий зразок вважається публічно доступним, якщо його було опубліковано, або він був продемонстрований на виставці, комерційне реалізований або оприлюднений іншим чином. Проте визначення новизни є відносним і визнання її залежить від того, чи могли згадані випадки оприлюднення промислового зразка стати відомими колу фахівців, які спеціалізуються на відповідному секторі, та здійснюють свою діяльність в межах Спільноти [55].

При цьому, як свідчить судова практика, місце опублікування або іншого оприлюднення промислового зразка не має значення, а отже і не має значення знаходження джерела, з якого згадане коло фахівців дізналося про промисловий зразок [93]. Питання взаємозв'язку між оприлюдненням за межами Спільноти і обізнаністю кола фахівців в межах ЄС про таке оприлюднення не є достатньо чітким і має вирішуватися судовою практикою.

Вище йшлося про відмінності у національному законодавстві держав-членів стосовно визначення і меж новизни, які існували на час розробки законодавства. Відповідно до концепції, закладеної у Директиві і Регламенті, новизна визначається на універсальному рівні і не обмежена в часі.

На стадії розробки проектів актів Спільноти були ініціативи зменшити рівень вимоги новизни до рівня оригінальності. Проте вони не знайшли своєї підтримки з міркувань оберненої взаємозалежності вимог до охороноздатості та обсягу охорони.

Іншими словами, чим нижчі вимоги до набуття промисловим зразком охорони, тим менший обсяг прав на нього поспіль, вже після набуття охорони. Ідея встановлення оригінальності для промислових зразків походить з законодавства Великобританії. Зокрема, поняття оригінальності в англійському законодавстві впливає з концепції авторських прав і ґрунтується лише на незалежному створенні. Тобто, для того, щоб вважатися оригінальним, промисловий зразок має бути створеним автором самостійно і не має бути копією іншого промислового зразка. Проте це не означає, що він має бути новим у сенсі відмінним. Аналогічний стандарт оригінальності існує в законодавстві Сполучених Штатів [97]. Ще однією з причин, чому Комісія відмовилась від закріплення концепції оригінальності на користь стандарту новизни, стало бажання забезпечити привабливість промислового зразка Спільноти, його надійність та усунення передумов для складних судових процесів з приводу встановлення або спростування оригінальності [98].

Вимога індивідуальності є новою для законодавства України та була введена у відповідні акти Спільноти для того, щоб запобігти охороні

промислових зразків, які відрізняються від будь-якого з вже існуючих промислових зразків лише незначними деталями [97].

Вважається, що промисловий зразок має індивідуальний характер, якщо загальне враження, яке він справляє на інформованого користувача, відрізняється від загального враження, яке справляє на такого користувача будь-який промисловий зразок, який став публічно доступним [95].

Основою стандарту індивідуального характеру є загальне враження. Визначення спільних ознак промислових зразків не вирішує питання існування індивідуального характеру. Суттєвим є з'ясування, чи справляє промисловий зразок в межах загального враження відчуття загальної відмінності⁵. Іншими словами, не має виникати асоціації та відчуття того, що відповідний промисловий зразок є вже знайомим.

Другою особливістю стандарту індивідуального характеру промислового зразка є введення поняття «інформований користувач» (*«informed user»*), який найчастіше, проте не завжди, є кінцевим споживачем. Комісія чітко наголосила на тому, що інформований користувач не має ототожнюватись з експертом з промислових зразків [33, с. 264].

Індивідуальний характер не обов'язково вимагає створення концептуально відмінного промислового зразка за всіма ознаками. Достатнім є помітне та значне вдосконалення у порівнянні із тим, що було створено раніше [98]. Тлумачення вилову «помітне і значне вдосконалення» здійснюватиметься судом в межах кожної окремої справи і, можливо, Європейським судом буде вироблено єдиний підхід.

При цьому для встановлення індивідуального характеру промислового зразка береться до уваги природа виробу, до якого застосовується промисловий зразок, або в якому його втілено, і особливо промисловий сектор, до якого він належить, а також рівень свободи автора при розробці промислового зразка.

Обсяг охорони поширюється на всі промислові зразки, які не справляють відмінне загальне враження на інформованого користувача [95], а, отже, безпосередньо прив'язаний до індивідуального характеру.

Щодо України, єдиною вимогою до патентоздатності промислового зразка в законодавстві України є новизна [24]. При цьому промисловий зразок вважається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною в світі до дати подання заявки до Установи, або якщо заявлено пріоритет, до дати пріоритету.

Тож очевидними недоліками правового регулювання в Україні у зв'язку із обмеженою регламентацією є наступні.

По перше, чітко проглядається, що в ЄС є наступні елементи вимог до охороноздатності промислового зразка: (1) новизна, яка в свою чергу передбачає (а) відсутність тотожного промислового зразка у світі, (б) який відомий колу фахівців в ЄС, та (2) індивідуальний характер, (в) який визначається на основі відмінного загального враження, (г) яке справляється промисловим зразком на інформованого користувача.

В українському законодавстві, в свою чергу, присутні лише два елементи. Зокрема новизна, яка визначається на основі (а) сукупності суттєвих ознак промислового зразка, які, в свою чергу (б), стали загальнодоступними в світі. Новизна за українським законодавством близька за своїм змістом до законодавства ЄС (в одному випадку визначається через сукупність суттєвих ознак, в іншому — через ідентичність).

Однак, слід зазначити, що вимога новизни є противагою елементу (в) — відмінному загальному враженню. Зокрема, відповідно до положень пояснювальних Меморандумів до Пропозицій, ще на стадії розробки Комісією було зазначено, що індивідуальний характер не може тлумачитись як відмінність за сукупністю ознак, а саме на основі загального враження, яке справляється промисловим зразком на інформованого користувача [108].

Це, зокрема, пояснюється тим, що окремі суттєві ознаки мають різний ступінь прояву, а отже і впливу на свідомість інформованого користувача. В залежності від прояву такої суттєвої ознаки, вона може впливати або не впливати на загальне враження відмінності. Отже, наслідком такої розбіжності

є різна кваліфікація вимог до охороноздатності в українському законодавстві і праві ЄС.

Наприклад, зміна текстури тканини парасольки (як суттєвої ознаки зовнішнього вигляду парасольки) та впровадження її у виробництво іншою особою в українському законодавстві буде розглядатись як створення нового промислового зразка і не порушуватиме прав власника. Відповідно ж до права ЄС, загальне враження, яке справлятиме такий новий промисловий зразок визначатиметься на основі тесту (опитування інформованих користувачів) і ймовірніше вважатиметься порушенням прав, оскільки така парасолька не справлятиме загального враження відмінності і залишатиметься асоціація із зовнішнім виглядом раніше існуючого виробу.

Зазначимо, що при видачі патенту на промисловий зразок в Україні експертиза на новизну не проводиться — тільки формальна експертиза. За відсутності новизни, патент визнається недійсним у судовому порядку. При цьому оцінка новизни (зокрема, визначення відмінності сукупності суттєвих ознак) має проводитися судовими експертами. В ЄС, як вже йшлося, питання індивідуального характеру визначається в результаті тесту за участі певної кількості інформованих користувачів.

Негатив існування зазначеного положення в українському законодавстві полягає в тому, що думки окремих експертів з одного і того ж питання часто розходяться. Тим більше комерційна цінність промислового зразка проявляється не в його експертній оцінці, а саме оцінці користувачами, які є дійсними, або потенційними споживачами, клієнтами та купують певний виріб.

І, нарешті, в українському законодавстві відсутнє так зване «запобіжне застереження» стосовно того, що промисловий зразок, котрий став публічно доступним у світі має бути відомим колу фахівців у відповідній галузі в середині країни. В Україні промисловий зразок є 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 [24].

Зазначимо, що стандарт новизни в Україні є вищим ніж в ЄС. Тому питання, чи є потреба його уточнення у зв'язку з відповідними положеннями Директиви, потребує подальшого обговорення.

В ЄС строк дії права на промисловий зразок дорівнює 5 років та може бути продовжений на один або більше п'ятирічних термінів, проте загальний строк охорони не може перевищувати 25 років [55].

В Україні строк дії патенту на промисловий зразок становить 15 років з дня подання заявки на промисловий зразок [80].

Таким чином строки чинності майнових прав на промислові зразки в Україні мають бути переглянуті.

3.2. Національні та європейські виключення із патентоспроможності промислових зразків: порівняльно-правовий аналіз

Промислові зразки, які виконують виключно технічну функцію, вилучаються зі сфери охорони відповідно до статті 7(1) Директиви та статті 8(1) Регламенту. Мовиться не про зовнішній вигляд виробу в цілому, а лише про ті риси зовнішнього вигляду, які диктуються технічною функцією. Така норма була запроваджена для того, щоб не дозволити монополізувати технічну функцію через промисловий зразок, яка, в свою чергу, може стати предметом охорони корисною моделлю.

Головним обґрунтуванням цієї норми є той аргумент, що у випадках, коли промисловий зразок визначається функцією виробу, творчий вибір автора є вкрай обмеженим, якщо взагалі існує. Поширення охорони на функціональні промислові зразки було б неприпустимим з точки зору права конкуренції, оскільки, таким чином, можливим стала б монополізація функцій, які не відповідають умовам патентоздатності і створило б невинуваті бар'єри у торгівлі. Проте, з іншого боку не можна тлумачити вислів «визначається виключно технічною функцією» широко. Інакше це призвело б до невинуватого вилучення зі сфери охороноздатності тих

елементів промислових зразків, які визначаються технічною функцією, проте при цьому існують широкі можливості для творчості дизайнера.

Отже, саме свобода подальшої творчості дизайнера у модифікації рис промислового зразка, які диктуються технічною функцією є основою для визначення охороноздатності цих рис². В Україні на рівні Цивільного кодексу України та Закону не передбачено винятків стосовно патентоздатності щодо промислових зразків, окремі риси яких визначаються технічною функцією.

Промислові зразки з'єднувальних компонентів

Охорона, що надається промислового зразку не поширюється на властивості і зовнішній вигляд виробу, який має відтворюватись у точній формі і розмірах для того, щоб уможливити механічне з'єднання, розміщення одного виробу щодо іншого і таким чином уможливити функціонування складного виробу [95].

З одного боку, вилучення з'єднувальних компонентів зі сфери охороноздатності охорони обґрунтовувалось Комісією, як намагання посилити конкурентне середовище засобами стандартизації технічної продукції. З іншого боку, при створенні з'єднувального компоненту фактично відсутня свобода щодо варіації його форм.

Українське законодавство не передбачає окремих положень стосовно охороноздатності з'єднувальних компонентів.

Промислові зразки частин складних виробів

Як зазначалося вище, питання охороноздатності частин складної продукції має в ЄС принципово важливе значення, що з комерційної точки зору особливо є актуальним в галузі автомобілебудування. Закріплені положення є результатом тривалої дискусії та консенсусу представників галузі автомобілебудування та виробників запасних частин.

Відповідно до статті 3(3) Директиви та статті 4(2) Регламенту, промисловий зразок, втілений у виробі, який являє собою частину складного виробу, є охороноздатним, лише якщо така частина

залишається видимою в процесі звичайного використання складного виробу та якщо такі видимі риси цього виробу самі задовольняють вимоги новизни та індивідуального характеру. При цьому під «звичайним використанням» не слід розуміти технічну підтримку, обслуговування та ремонт [95].

Така норма фактично захистила виробників запасних частин, які не є видимими в процесі експлуатації транспортного засобу.

Українське законодавство окремо не регламентує питання охороноздатності компонентів складних виробів. Хоч визначення пункту 2 статті 5 і можна застосувати для того, щоб поширити окрему на окремі частини автомобіля, проте, чи слугує, скажімо крило автомобіля або іншої видимої частини окремо для задоволення естетичних або ергономічних потреб говорити важко. Споживач навряд чи розрізняє на практиці естетичне та ергономічне значення автомобіля чи іншого складного виробу в цілому та його окремої видимої частини.

Тож, приведення законодавства України у відповідність до даного положення права ЄС є доцільним.

Реєстрація промислового зразка наділяє його володільця виключними правами використовувати зразок та забороняти використання зразку третіми особами без його згоди.

Таке використання охоплює, насамперед, виготовлення, пропонування для продажу, розміщення на ринку, імпорт, експорт або використання виробу, у якому втілено промисловий зразок, або до якого його застосовано, а також зберігання виробу для зазначених цілей [33, с. 267].

7: Права на промисловий зразок при цьому не поширюються на дії, вчинені приватно в некомерційних цілях, дії, вчинені в експериментальних цілях, дії з відтворення у цитатах та в навчальному процесі, за умови, що така практика є добросовісною, не створює перешкод для нормального використання зразку власником і

супроводжується посиланням на джерело. Крім того, права не можуть здійснюватись щодо морських (річкових) та повітряних суден, які зареєстровані у третій країні, якщо вони тимчасово перебувають на території Спільноти [95].

Українське законодавство передбачає аналогічний обсяг прав на промисловий зразок і в цілому відповідає відповідним положенням Директиви і Регламенту. Більше того, українське законодавство передбачає право попереднього користування для осіб, які добросовісно використовували промисловий зразок до його реєстрації третьою особою, або добросовісно здійснили значне інвестування в підготовку виробництва промислового зразка.

Проте, що стосується винятків з права на промисловий зразок, то положення права ЄС виписані більш чітко і логічно. Наприклад, в статті 20(1)(с) Регламенту, статті 13(1)(с) Директиви міститься застереження, що таке використання в освітніх цілях не може здійснюватись із створенням перешкод для нормального використання промислового зразка, та обов'язковим при цьому є посилання на джерело.

Як свідчить практика застосування актів ЄС щодо промислових зразків, певні питання потребують роз'яснення і деталізації. Це стосується, зокрема, меж охороноздатності промислових зразків, що диктуються виключно технічною функцією, меж «загального відмінного враження», яке справляє промисловий зразок. У зв'язку з цим високою залишається ймовірність тлумачення таких положень Європейським Судом справедливості.

Порівняння законодавства з охорони промислових зразків України та ЄС свідчить про необхідність внесення ряду суттєвих змін до законодавства України. Необхідним є також введення спеціальних положень, що регламентують питання охороноздатності промислових зразків, що диктуються технічною функцією, та промислових зразків з'єднувальних компонентів.

Висновки до розділу 3.

Стислий огляд правових засад охорони прав за законодавством України та Європейського Союзу дозволяє виділити як спільні риси, так і відмінності в умовах та процедурі охорони промислових зразків.

Серед спільних умов можна виділити: встановлення новизни промислового зразка, як обов'язкової умови їх правової охорони, а також необхідність проведення реєстрації промислових зразків.

Слід зазначити, що окремі положення Директиви 98/ 71/ ЄС, Регламенту 6/2002 частково враховано у законодавстві України. Зокрема, враховано такі положення: невизнання права на промисловий зразок, що суперечить публічному порядку або моралі; умови відмови від реєстрації; обмеження прав на промисловий зразок.

Разом з тим є положення, які не знайшли відповідного закріплення у законодавстві України. Так, на відміну від законодавства Європейського Союзу, для промислових зразків України передбачена лише одна умова їх охорони – новизна.

Крім того, на відміну від Європейського Союзу, у національній практиці не передбачено відповідної охорони промислових зразків без їх реєстрації

Проведення порівняльного аналізу охорони промислових зразків за законодавством різних країн, зокрема ЄС має сприяти запровадженню позитивного досвіду в національній практиці.

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

Промисловий зразок – це результат творчої діяльності людини в галузі художнього конструювання, а саме в тій її частині, яка візуально проявляється в зовнішньому вигляді виробу, характеризуючи його декоративне та естетичне вирішення, що в міжнародній практиці називається дизайном/

Відповідно до ст 6 Закону України “Про охорону прав на промислові зразки»: , промисловий зразок відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є новим.

Об'єктом промислового зразка може бути: форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, що визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб.

Дія Закону про промислові зразки не поширюється на: об'єкти архітектури, крім малих архітектурних форм; промислові, гідротехнічні та інші стаціонарні споруди; друковану продукцію як таку; об'єкти нестійкої форми з рідких, газоподібних, сипких або подібних їм речовин тощо. Крім цього, промисловим зразком не може бути визнана пропозиція, яка за своїм змістом суперечить суспільним інтересам, принципам гуманності і моралі.

Патентовласниками на промислові зразки є:

- 1) автори промислових зразків;
- 2) роботодавці - стосовно службових об'єктів;
- 3) правонаступники - особи, яким автори промислових зразків чи роботодавці передали свої майнові права;
- 4) спадкоємці патентовласників.

Права інтелектуальної власності на промисловий зразок складаються із особистих немайнових та майнових прав.

Особистим немайновим правом автора промислового зразка є насамперед право авторства, яке передбачає можливість автора промислового зразка вимагати визнання його творцем відповідного об'єкта.

Майновими правами інтелектуальної власності на промисловий зразок відповідно до ст. 464 ЦК України є: право на використання промислового зразка; виключне право дозволяти використання промислового зразка (видавати ліцензії); виключне право перешкоджати неправомірному використанню промислового зразка, в тому числі забороняти таке використання; інші права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Стаття 23 Закону встановлює обов'язки, що випливають з патенту на промисловий зразок. Так, «Власник патенту повинен добросовісно користуватися виключним правом, що випливає з патенту. Якщо промисловий зразок не використовується або недостатньо використовується в Україні протягом трьох років починаючи від дати публікації відомостей про видачу патенту або від дати, коли використання промислового зразка було припинено, то будь-яка особа, яка має бажання і виявляє готовність використовувати промисловий зразок, у разі відмови власника патенту від укладання ліцензійного договору може звернутися до суду із заявою про надання їй дозволу на використання промислового зразка. Якщо власник патенту не доведе, що факт невикористання чи недостатнього використання промислового зразка зумовлений поважними причинами, суд виносить рішення про надання дозволу заінтересованій особі на використання промислового зразка з визначенням обсягу його використання, строку дії дозволу, розміру та порядку виплати винагороди власнику патенту» [24].

Власник патенту зобов'язаний дати дозвіл (видати ліцензію) на використання промислового зразка власнику пізніше виданого патенту, якщо промисловий зразок останнього призначений для досягнення іншої мети або має значні техніко-економічні переваги і не може використовуватись без порушення прав першого власника. При цьому

надання такого дозволу може бути обумовлено відповідним дозволом власника пізніше виданого патенту, який зобов'язаний дати дозвіл, якщо його промисловий зразок удосконалює промисловий зразок власника раніше виданого патенту або призначений для досягнення тієї ж мети. Дозвіл дається в обсязі, необхідному для використання промислового зразка власником патенту, який такий дозвіл затребував.

Для з'ясування питань щодо необхідності адаптації законодавства України до законодавства ЄС щодо правової охорони промислових зразків необхідно було вивчити усі аспекти правової охорони на рівні Євроспільноти.

Грунтовний аналіз зазначених питань дозволив сформулювати висновок про те, що правова охорона промислових зразків за законодавством ЄС має як спільні з національною системою охорони промислових зразків, так і відмінні риси.

Серед спільних умов можна визначити: встановлення новизни промислового зразка, як обов'язкової умови їх правової охорони, а також необхідність проведення реєстрації промислових зразків.

Відмінними рисами є: наявність у чинному законодавстві України лише одного критерію патентоспроможності – новизни і відсутність охорони промислових зразків без їх реєстрації.

Отже, аналіз правової охорони промислових зразків України та ЄС дозволив нам сформулювати основні напрямки істотного удосконалення законодавства в цій сфері, що викладені у позиціях новизни наукового дослідження.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Азимов Ч. Н. Основы патентного права Украины. — Харьков, 1995.
2. Алексеева О. Понятие промышленного образца в ЕС и России // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность.- 2005. - № 3. – С. 19-27.
3. Алексеева О.Л. Рекомендации по отдельным вопросам экспертизы заявок на товарные знаки.- М.: ИНИЦ Роспатента, 2003. -48 с.
4. Андрощук Г., Крайнев П., Кавасс И. Право интеллектуальной собственности. Торговые аспекты. — К.: Ин Юре, 2000. — 162 с.
5. Андрощук Г.А. Право интеллектуальной собственности и их защита в Соглашении ТРИПС - 2003. - № 4. - С.24-32.
6. Андрощук Г.О. Інтернет-Договори Всесвітньої організації інтелектуальної власності: науково-практичний коментар. - К.: ТОВ “Лазурит - Поліграф”, 2011. – 80 с.
7. Антимонов Б. С., Флейшниц Е. А. Изобретательское право. — М., 1960.
8. Антоніна Пахаренко-Андерсон. Промисловий зразок Європейського Союзу / Антоніна Пахаренко-Андерсон // Інтелектуальна власність. – 2011. – № 1. – Режим доступу: <http://www.intelvlas.com.ua/journal/2011/01/text-01/>
9. Берестовська А. Особливості співвідношення правової охорони промислових зразків і торговельних марок // Інтелектуальна власність. – 2013. - № 4.
10. Боденхаузен Г. Коментар до Паризької конвенції з охорони промислової власності. /Упорядник Г.О. Андрощук. — К. Парламентське видавництво. 1999. — 254 с.
11. Васьковська Т. Історія упаковки та її сучасна охорона як об'єкта інтелектуальної власності// Інтелектуальна власність. – 2011. - № 1.
12. Виявлення порушення прав власників чинних охоронних документів та заявників на об'єкти промислової власності. Порядок складання та оформлення патентного формуляра: Методичні рекомендації/ ред. В.Л. Петрова - К, 2000 – 128 с.

13. Гришаев С. П. Правовая охрана изобретений, промышленных образцов, полезных моделей в России и за рубежом. — М., 1993. — 72 с.
14. Дроб'язко В.С. Колективне управління авторським правом і суміжними правами. Зарубіжний досвід: монографія /Дробязко В.С. – К.: ТОВ “Лазурит - Поліграф”, 2010. – 160 с.
15. Економіко-правові теоретичні та практичні аспекти переходу економіки України на інноваційну модель розвитку: монографія / О.П. Орлюк, О.Б. Сіверський, Н.М. Мироненко та ін.. – К.: ТОВ “Лазурит-Поліграф”, – 2010. – 416 с.
16. Жаров В. Захист права інтелектуальної власності. - К.: ЗАТ "Інститут інтелектуальної власності і права", 2003.
17. Женевский акт Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных образцов
[//http://www.wipo.int/treaties/ru/registration/hague/hague_treaty.html](http://www.wipo.int/treaties/ru/registration/hague/hague_treaty.html)
18. Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правової охорони інтелектуальної власності" від 22.05.2003 р. № 850-IV. //Офіційний вісник України. – 2003. - № 25. – Ст. 1173.
19. Закон України "Про захист від недобросовісної конкуренції" від 7 червня 1996 р. //Відомості Верховної Ради України. -1996.-№36.-Ст. 64.
20. Закон України "Про науково-технічну інформацію" від 25.06.1993 р. № 3322-XII. //Офіційний вісник України. – 1993. - № 26. – Ст. 157.
21. Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність" від 1 грудня 1998 р. //Голос України. -1998. - 22 грудня.
22. Закон України "Про наукову і науково-технічну експертизу" від 10 лютого 1995 р, //Відомості Верховної Ради України. -1995.-№9.-Ст. 56.
23. Закон України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" від 15 грудня 1993 р. //Відомості Верховної Ради України. -1994. - № 7. - Ст. 32.
24. Закон України "Про охорону прав на промислові зразки" від 15 грудня 1993 р. //Відомості Верховної Ради України. -1994.-№7.-Ст. 34.

25. Закон України "Про приєднання України до Договору про патентне право" від 22 листопада 2003 р. № 245-IV //Відомості Верховної Ради України № 2003. - № 3. -Ст. 20.
26. Закон України «Про рекламу» від 03.07.1996 № 270/96-ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 39, ст. 181.
27. Закон Франції “О рисунках и моделях”. – 1979 г.
28. Законодавство Європейського союзу та держав-членів Європейського союзу у сфері інтелектуальної власності/ О.П. Орлюк, Г.О.Андрощук,А.М. Горнісевич, Т.Ю.Федорова /За заг. ред. О.П. Орлюк. – К.: НДІ ІВ НАПрНУ, Лазурит – Поліграф. 2010. – 262 с.
29. Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування //Кол.авторів: Дроб'язко В.С., Міндрул А.В., Орлюк О.П., Тверезенко О.О., Штефан О.О., та інш; за заг.ред. д.ю.н. О.П. Орлюк. – К.: ТОВ “Лазурит - Поліграф”, 2009. – 242 с.
30. Инструкция к Конвенции о выдаче европейских патентов (последняя измененная редакция вступила в силу 11 октября 2000 г.)- М.:ИНИЦ Роспатента, 2001.
31. Інтелектуальна власність: словник-довідник/ За заг. ред. О. Д. Святоцького.: У 2-х т. - К.: Ін Юре, 2000.
32. Казачкова Г. Анализ формообразования художественно-конструкторских решений при экспертизе заявок на промышленные образцы // ИС Промышленная собственность. – 2003. - №12. – С. 21-24.
33. Капіца Ю.М. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України /Ю.М. Капіца, С.К. Ступак, В.П. Воробйов та ін. Державний департамент адаптації законодавства, Центр інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України. – К.: Слово, 2006 - 1104 с.
34. Коваль І.Ф. Захист прав у сфері промислової власності: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування: монографія / НДІ ІВ НАПрН України – К.: НДІ ІВ НАПрН України, Лазурит-Поліграф. 2011. – 320 с.

35. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-X // Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до № 51, ст.1122.
36. Кожарская Й., Прахов Б. Патентное право. - К.: ЗАО "Институт интеллектуальной собственности и права", 2003.
37. Кожарська І. Охорона знаків для товарів та послуг в Європейському співтоваристві // Інтелектуальна власність. - №6, - 2002. - С. 6-11.
38. Комаров Л.У., Минаев А.А. Патентная охрана дизайна. - М.:ИНИЦ Роспатента, 2000. - 169с.
39. Конвенция о выдаче европейских патентов (Европейская патентная конвенция) от 05 октября 1973 г. с изменениями 17 декабря 1991 г., 13 декабря 1994 г. и 05 декабря 1996 г., 10 декабря 1998 г., 16 июня 1999 г. и 13 октября 1999 г.- М.:ИНИЦ Роспатента, 2001.
40. Конституція України, прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996.- №30.- Ст.141.
41. Коссак В.М., Якубовський І.С. Право інтелектуальної власності: Підручник. К.: Істина, 2007.
42. Крайнів П. Промислова власність як об'єкт управління //Право України. - 2003. - № 3. - С. 103-107.
43. Кримінальний кодекс України: Закон України від 5 квітня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – Ст. 131.
44. Локарнська угода про встановлення Міжнародної класифікації промислових зразків <http://radnuk.info/component/content/article/23702-325.html>
45. Макода В.Є. Правова охорона промислових зразків в Україні: Автореф. дис...канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2001. – 20 с.
46. Мельников В.М. Соотношение прав на товарный знак с правами на другие объекты интеллектуальной собственности. - М.: ИНИЦ Роспатента, 2003. -66 с.

47. Мещерякова Н. Щодо судової експертизи, пов'язаної з промисловими зразками Журнал «Юридичний радник» №5(31) жовтень 2009 <http://yurradnik.com.ua/stride/ur/?m=archive&y=2009&mag=38&art=779>
48. Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Регламенту Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності" від 15.09.2003 р. № 622. //Офіційний вісник України. – 2003. - № 40. - Ст. 2148.
49. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про Державний реєстр патентів України на промислові зразки» від 12.04.2001 № 290.
50. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Правил складання та подання заявки на промисловий зразок» від від 18 лютого 2002 р. № 110.
51. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Правил розгляду заявки на промисловий зразок» від від 18 березня 2002 р. № 198.
52. Огляд стану адаптації законодавства України до *acquis communautaire*. – К.: ВД „Професіонал”, 2007. – 544 с.
53. Орлюк О.П., Святоцький О.Д. Право інтелектуальної власності. К.: Видавничий Дім „Ін Юре”, 2007.
54. Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20 марта 1994 г. //Богуславский М.М. Патентные вопросы в международных отношениях. - М., 1962.
55. Пахаренко-Андерсон А. Промисловий зразок Європейського Союзу. Повний текст // Інтелектуальна власність. – 2011. - № 1.
56. Підопригора О.А., Підопригора О.О. Право інтелектуальної власності України: Навч. посібник для студентів юр. вузів та фак. ун-тів. - К.: Юрінком Інтер, 2003.
57. Положення про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1994 р. № 545 (в редакції постанови Кабінету Міністрів

України від 27 серпня 1997 р. № 938) //Офіційний вісник України. - 1997. - № 35. - Ст. 1536.

58. Правовая охрана дизайна:зарубежный опыт// Патенты и лицензии.- 1999. -№11-12. - С. 19-21.

59. Правовая охрана товарных знаков, фирменных наименований и географических указаний в Германии/ Пер., ред. и коммент. Г.А. Андрощук, А.П. Пахаренко. – К.: Таксон, 1997. – 112с.

60. Правове забезпечення сфери інтелектуальної власності в Україні в контексті європейської інтеграції: концептуальні засади: монографія /за науковою редакцією О.П.Орлюк: кол. Авторів: В.С. Дроб'язко, А.В. Міндрул, О.О. Тверезенко, Л.І. Работягова, О.О. Штефан та ін.. – К.: НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, ТОВ “Лазурит - Поліграф”, 2010. – 464 с.

61. Правове регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності: галузеві аспекти: Монографія / Кол. Авторів: О.П. Орлюк, О.Д. Святоцький, Т.С. Демченко, В.М. Крижна, О.О. Штефан та ін.; кер. авт. колективу, наук. ред. д.ю.н. О.П. Орлюк. – К.: НДІ інтелектуальної власності АПрН України, 2006. – 416 с.

62. Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на промисловий зразок та прав на раціоналізаторську пропозицію (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України): Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 17.04.2006 р. № 01-8/844 // Вісник господарського судочинства / Вищий арбітражний суд України. – К., 2006. – № 3. – С. 106–119.

63. Проект Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів з питань інтелектуальної власності”. – Режим доступу: http://www.sdip.gov.ua/ua/normative_acts.html

64. Промислові зразки та їх зв'язок із творами прикладного мистецтва і об'ємними знаками/ під ред. Міняйло Л.А. – К., 2003. – 63 с.

65. Радченко Н.А., Селяков В.А. Соотношение правовой охраны промышленных образцов и товарных знаков. – М.:ИНИЦ Роспатента, 2001. - 50с.
66. Селяков В.А. Эстетическое содержание существенных признаков промышленных образцов. -М.:ИНИЦ Роспатента, 2001. - 77с.
67. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Законы. Великобритания. Закон о зарегистрированных промышленных образцах. Дания. Закон о промышленных образцах. — М.: Информ.-изд. центр Роспатента, 2005. — 81 с.
68. Сорвачов О.В. Досвід та перспективи охорони промислових зразків //Збірник наукових праць Ірпінської фінансово-юридичної академії (економіка, право). Вип. 2. 2013 – С. 92-95.
69. Сорвачов О.В. Правове регулювання промислових зразків в Європейському Союзі // Часопис Київського університету права . 2011. - № 2. – С. 197-200.
70. Судова експертиза об'єктів інтелектуальної власності: теорія і практика. Науково-практичний збірник. – К.: НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, ТОВ “Лазурит - Поліграф, 2011. – 300 с.(12,5 др.арк.).
71. Теоретико-прикладні проблеми кодифікації законодавства у сфері інтелектуальної власності. / за наук.ред. д.ю.н. О.П. Орлюк; кол.авторів: С.Ю. Бурлаков, А.В. Міндрул, Л.І. Работягова, О.О. Тверезенко, О.О. Штефан та ін. – К.: НДІ ІВ НАПрНУ, ТОВ “Лазурит - Поліграф”, 2011. – 326 с.
72. Типовий закон про промислові зразки для країн, що розвиваються. - Публікація ВОІВ№ 808 (Е).- Женева, 1970.
73. Ульянова Г.О. Промисловий зразок як об'єкт прав інтелектуальної власності //Збірник наукових праць Міжрегіональної фінансово-юридичної академії (економіка, право), 1(1) 2011 - С. 228-233.
74. Фелицина С.Б., Лаврова Ю.В. Новый порядок охраны промышленных образцов в ЕС //Патенты и лицензии.-2003. -№6. – С.15-19.

75. Халаїм Н. Зміст права на промисловий зразок: майнові права інтелектуальної власності// Інтелектуальна власність. – 2008. - № 3.
76. Халаїм Н. Зміст права на промисловий зразок: особисті немайнові права інтелектуальної власності// Інтелектуальна власність. – 2008. - № 2.
77. Халаїм Н. Зміст права на промисловий зразок: теоретичний аспект // Інтелектуальна власність. – 2008. - № 1.
78. Халаїм Н.О. Актуальні питання охорони промислових зразків за вітчизняним законодавством // Промислова власність в Україні: проблеми правової охорони. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2004. – Сю 203-222.
79. Халаїм Н.О. Правова охорона промислових зразків в Україні: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2000. – 17 с.
80. Цивільний кодекс України від 28 листопада 2001р. //Голос України. – 2003. - № 45-46. – 12 березня. - № 47-48. – 13 березня.
81. Шестимиров А. А., Минаев А. А. Промышленные образцы. — М., 1996.- 397 с.
82. Шляхи удосконалення правової охорони та захисту об'єктів промислової власності в Україні: аналіз, пропозиції //Кол.авторів: Орлюк О.П., Кращенко В.П., Работягова Л.І., Міндрул А.В., Тверезенко О.О., Бутнік-Сіверський С.О; за ред. д.ю.н. Орлюк О.П. – К.: ТОВ “Лазурит – Поліграф”, 2009. – 132 с.
83. Additional Opinion of the Economic and Social Committee on the Proposal for a European Parliament and Council Regulation (EEC) on the Community Design. OJ C 110, 02.05.1995, P. 12. '
84. Amended proposal for a Council Regulation (EC) on Community Design COM (99) 0310 final. OJ C 248E, 29.08.2000, P. 3.
85. Art. 23(c) of the Proposal for a European Parliament and Council Regulation on the Community Design. COM (93) 342 final.

86. Audrey Horton «European design law and the spare parts dilemma: The proposed Regulation and Directive», *European Intellectual Property Review* 1994.
87. Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, Sept. 9, 1886, as last revised, Paris, July 24, 1971, 828 U.N.T.S. 221.
88. Case 53/87, *Circa v. Renault*, [1988] ECR, 6039. Case 238/87, *Volvo v Veng*, [1988] ECR, 6211.
89. Commission of the European Communities, Green Paper on the Legal Protection of Industrial Designs, III/F/5131/91-EN (June 1991).
90. Commission Regulation (EC) №2245/2002 of 21 October 2002 implementing Council Regulation (EC) № 6/2002 on Community designs. OJ L 341, 17.12.2002, P. 28.
91. Commission Regulation (EC) №2246/2002 of 16 December 2002 on the fees payable to the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) in respect of the registration of Community designs. OJ L 341, 17.12.2002, P. 54.
92. Council Regulation (EC) № 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs. OJ L3, 5.1.2002, P.I.
93. Denmark Designs Act, May 27, 1970 (Den.), reprinted in 10 *INDUS.PROP.* 223-40 (1970) (English version).
94. Design Statute, Royal Decree No. 1411, Aug. 25, 1940, as last amended, June 22, 1979, tit. III, art. 5 (Italy).
95. Directive 98/71/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 1998 on the legal protection of designs. OJ L 289, 28.10.94, P. 28.
96. Fordham Conference on International Intellectual Property Law and Policy held at Fordham University School of Law on April 15-16, 1993. Hugh Griffiths «Overview of developments in Europe on industrial design protection», *Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal* Summer, 1993.
97. Graeme B. Dinwoodie «Federalized Functionalism: the Future of Design Protection in the European Union»// *AIPLA Quarterly Journal* Spring-Fall 1996, P. 657.

98. Green Paper on the Legal Protection of Industrial Design, Working Document of the Services of the Commission, Doc. # 111/F/5131/91-EN (1991), пункт 5.5.3.2.
99. Industrial and Commercial Property Act, May 20, 1927 (Ir.).
100. Judgment of the Court of 26 September 2000 in Case C-23/99: Commission of the European Communities v French Republic. Official Journal C 335, 25/11/2000 P. 13.
101. Law on Designs and Models, July 14, 1909, (Fr.) as amended by decree, Apr. 24, 1980.
102. Opinion of the Economic and Social Committee on the Proposal for a European Parliament and Council Directive on the legal protection of designs (and on Proposal for a European Parliament and Council Regulation on the Community design). OJ C 388, 31.12.1994, P. 9.
103. Order on Industrial Designs, Jan. 17, 1974 (G.D.R.) CM. 11, § 6(2)(ii), reprinted in 14 INDUS.PROP. 144-45 (1975) (English version).
104. Par. 9.4 of Explanatory Memorandum of the Proposal for a European Parliament and Council Regulation on the Community Design COM (93) 342 final.
105. Proposal for a European Parliament and Council Directive on the legal protection of designs COM(93)344 final. OJ C 345, 23.12.1993, P. 14.
106. Provisions on Designs, Industrial Property Code Decree No. 30.679 promulgating the Código da Propriedade Industrial, Aug. 24, 1940 (Port.).
107. Registro de la Propiedad Industrial, Madrid, 1951, Clt. I, art. 29 (Іспанія).
108. See English Design Laws, *supra* note 2, § 216.
109. See, e.g., Copyright, Designs and Patents Act, 1988, 2 Eliz. 2, ch. 48, § 213 (U.K.) (amending Registered Designs Act, 1949, 12, 13 & 24 Geo. 5, ch. 46) [hereinafter English Design Laws].
110. Uniform Benelux Designs Law, effective Jan. 1, 1975, Benelux Designs Convention, Oct. 25, 1966.