

ЕННАН РУСЛАН ЄВГЕНОВИЧ

*Національний університет «Одеська юридична академія»,
доцент кафедри права інтелектуальної власності та патентної юстиції,
кандидат юридичних наук, доцент*

ПРАВОВА ОХОРОНА ПРОМИСЛОВИХ ЗРАЗКІВ: НОВЕЛИ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ 2020 РОКУ

У 2020 р. набули чинності зміни до ЗУ "Про охорону прав на промислові зразки", які врахували ст.ст. 212-218 Угоди про асоціацію Україна-ЄС, зокрема, щодо обов'язків України: забезпечити охорону незалежно створених промислових зразків, які є новими і мають індивідуальний характер; надати охорону незареєстрованим промисловим зразкам; передбачити умови щодо відмови у реєстрації промислового зразка або визнання його недійсним після реєстрації на суттєвій підставі; визначення випадків, на які не поширюються права, що надаються промисловим зразком, після реєстрації.

Раніше промисловий зразок визначався як результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання. Тепер це визначення розширене до поняття "результат інтелектуальної, творчої діяльності людини в галузі художнього конструювання". Законодавець залишив приналежність промислових зразків до галузі художнього конструювання, що викликає багато нарікань у науковій літературі. Якщо дизайн одягу ще можна вважати галуззю художнього конструювання, то дизайн етикеток або інтерфейсів комп'ютерних програм конструюванням називати не прийнято. Але віднесення промислових зразків до галузі художнього конструювання жодних практичних наслідків раніше не мало і тепер мати не буде, оскільки воно прямо не впливає на критерії надання правової охорони, визначені новою редакцією ст.ст. 5, 6 Закону.

Водночас законодавець вилучив із тексту Закону такий критерій як "призначення для задоволення естетичних та ергономічних потреб". Хоча, вилучення з правової охорони тих аспектів зовнішнього вигляду виробу, які забезпечують суто технічні функції, і так залишає у галузі промислових зразків тільки "естетику". Слід зазначити про відмову законодавця від поняття "промисловий виріб". Адже багато об'єктів промислових зразків промисловим способом не виготовляються. Відтепер промислові зразки відносяться просто до виробів, без предикату "промисловий". Виріб визначений у законі як будь-який предмет промислового виробництва або ручної роботи, зокрема частини, призначені для збирання у складений виріб, упаковка, зовнішнє оформлення, графічні символи та типографські шрифти (елементи), крім комп'ютерних програм. Разом з тим, таке визначення не охоплює всіх промислових зразків, наприклад, – інтерфейсів комп'ютерних програм. Їх віднесення до промислових зразків Угодою про асоціацію не заборонене.

Законодавець конкретизував, що йдеться як про виріб, так і про його частину. Крім того, вже на рівні Закону закріплене поняття складеного

виробу, що складається з кількох елементів, які можуть бути замінені таким чином, що робить можливим розбирання та подальше збирання виробу. Принциповий підхід не змінився – промисловий зразок визначає зовнішній вигляд виробу. Але раніше об'єкт промислового зразка визначався через родове поняття "форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання". Тепер це поняття дещо розширене та вказано, що зовнішній вигляд виробу може визначатися, зокрема, лініями, контурами, кольором, формою, текстурою та/або матеріалом виробу, та/або його оздобленням.

Законодавець зазначив, що не можуть одержати правову охорону: ознаки зовнішнього вигляду виробу, зумовлені виключно його технічними функціями. Вжиття законодавцем терміну "ознаки" вказує на те, що зовнішній вигляд виробу може мати як функціональні, так і "естетичні" елементи. Вбачається що з правової охорони виключається не весь комбінований зовнішній вигляд, а тільки його функціональні аспекти; ознаки зовнішнього вигляду виробу, розмір та форма якого мають бути точно відтворені для того, щоб один виріб був механічно з'єднаний з іншим виробом або розташований усередині, навколо чи навпроти іншого виробу таким чином, щоб кожен виріб міг виконувати свою функцію. Дія зазначеного положення не поширюється на зовнішній вигляд виробів, призначених для множинного складання або з'єднання взаємозамінних виробів усередині модульної конструкції; результат інтелектуальної, творчої діяльності в галузі художнього конструювання, втілений або застосований у виробі, що є частиною складеного виробу та є невидимим під час звичайного використання виробу. Звичайним використанням виробу вважається використання його кінцевим користувачем, при цьому матеріально-технічне забезпечення, обслуговування або ремонт виробу звичайним використанням не вважаються. Типовим прикладом цього виключення є запасні частини автомобілів та інших механізмів. Хоча, наприклад, фахівці автосервісів працюють з запчастинами як з окремими товарами, при звичайному використанні автомобіля його водієм окремі запчастини, що розташовані всередині конструкції, водієм не спостерігаються, тобто естетичного враження на споживача здійснити не можуть.

Зовнішній вигляд виробу може отримати часткову правову охорону в якості промислового зразка. З іншого боку, з переліку об'єктів, які не могли одержати правову охорону згідно з попередньою редакцією Закону, зникли: об'єкти архітектури (крім малих архітектурних форм), промислові, гідротехнічні та інші стаціонарні споруди; друкована продукція як така.

Підхід до визначення обсягу правової охорони промислових зразків зазнав кардинальних змін. Раніше обсяг правової охорони визначався сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні виробу. Ознаки промислового зразка повинні були "виділятися" із зображення. Тому особливе значення надавалося опису промислового зразка, а тлумачення ознак промислового зразка повинно здійснюватися в межах його опису.

Тепер законодавець запровадив новий підхід: обсяг правової охорони, що надається на зареєстрований промисловий зразок, визначається зображенням промислового зразка, внесеного до Реєстру. Причому обсяг правової охорони включає будь-який інший промисловий зразок, що не справляє на інформованого користувача відмінного загального враження. Тобто, виріб визнається виготовленим із застосуванням зареєстрованого промислового зразка, якщо зовнішній вигляд такого виробу або його частини справляє на поінформованого користувача таке саме загальне враження, як і промисловий зразок, що охороняється. При цьому встановлювати використання всіх суттєвих ознак промислового зразка, як це було раніше, вже не вимагається. Хто такий "інформований користувач", законодавець не уточнює. Поняття "поінформованого користувача" використовується в тексті Угоди, але тільки для визначення так званого "індивідуального характеру" промислового зразка.

Водночас законодавець при формулюванні певних положень Закону продовжує користуватися поняттям суттєвих ознак. Так, наприклад, у ст. 6 Закону вказується, що промислові зразки вважаються ідентичними у разі, якщо їхні суттєві ознаки відрізняються лише незначними деталями. Відповідним чином це впливає і на визначення новизни. Адже промисловий зразок визнається новим, якщо жоден ідентичний промисловий зразок не доведено до загального відома.

Таким чином, при визначенні обсягу правової охорони та встановленні факту використання промислового зразка Закон тепер відштовхується від зображення промислового зразка та загального враження, який він справляє, а при визначенні новизни орієнтується вже на його суттєві ознаки. Причому, не на сукупність суттєвих ознак, як було раніше, а просто на суттєві ознаки. Також законодавець визначив нове виключення з обсягу правової охорони. Не визнається порушенням прав використання зареєстрованого промислового зразка з метою ілюстрації або з навчальною метою за умови зазначення джерела інформації та за умови, що такі дії не суперечать торговим та іншим чесним звичаям у господарській діяльності і не завдають шкоди звичайному використанню промислового зразка.

Раніше до промислових зразків застосовувався один єдиний критерій охороноздатності – світова новизна. Тепер промисловий зразок відповідає критеріям охороноздатності, якщо є новим і має індивідуальний характер. Тобто, лише сукупність цих двох критеріїв робить промисловий зразок охороноздатним. Якщо новизна визначається через суттєві ознаки та "незначні деталі", що вимагає застосування процедури аналізу, то індивідуальний характер визначається за загальним враженням, яке промисловий зразок справляє на інформованого користувача. Це загальне враження повинно відрізнятися від загального враження, яке справляє на такого користувача будь-який інший промисловий зразок, доведений до загального відома. Таким чином, використовується той самий критерій, що і при вирішенні питання про визнання виробу виготовленим із застосуванням зареєстрованого промислового зразка.

Для оцінки індивідуального характеру береться до уваги ступінь свободи автора під час створення промислового зразка. А ступінь свободи автора визначається як обмеження можливостей автора щодо розробки рішення зовнішнього вигляду виробу певного призначення, пов'язані, зокрема, з функціональними особливостями виробу. Тепер, відповідно до буквального формулювання Закону, новизна промислового зразка встановлюється щодо ідентичного промислового зразка, а індивідуальний характер – щодо будь-якого іншого промислового зразка. Законодавець уточнює, що у процесі встановлення новизни промислового зразка беруться до уваги будь-які відомості, що стали загальнодоступними до дати подання заявки. Крім того, промисловий зразок визнається новим, якщо жоден ідентичний промисловий зразок не доведено до загального відома.

Також тепер може одержати правову охорону незареєстрований промисловий зразок, якщо його доведено до загального відома. Строк правової охорони незареєстрованого промислового зразка становить 3 роки від дати його доведення до загального відома на території України. Подовження цього строку не передбачене. Незареєстрований промисловий зразок вважається доведеним до загального відома, якщо він був опублікований, експонований на виставці, використаний у торгівлі або в інший спосіб оприлюднений таким чином, що під час звичайного провадження господарської діяльності такі заходи з об'єктивних причин могли стати відомими у колах, що спеціалізуються у відповідній галузі і провадять свою діяльність на території України.

Строк чинності майнових прав на зареєстрований промисловий зразок становить 5 років від дати подання заявки до Установи і подовжується Установою за клопотанням правоволодільця на один або більше п'ятирічних строків, за умови сплати збору. Загальний строк чинності майнових прав на зареєстрований промисловий зразок не може становити більш як 25 років від дати подання заявки. Відтепер право на промисловий зразок буде засвідчуватися свідоцтвом, а не патентом. Тепер заявка може стосуватися одного або кількох (множинна заявка) промислових зразків, що належать до одного і того самого класу МКПЗ.

Ключові слова: промислові зразки, оригінальність, зображення виробу.

Ключевые слова: промышленные образцы, оригинальность, изображение изделия.

Key words: industrial designs, originality, product image.