

Ярошевська Т. В.,  
кандидат юридичних наук, доцент,  
доцент кафедри філософії та історії України  
Дніпровського державного технічного університету

## ШЛЯХИ НАБЛИЖЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ПРАВ НА ПРОМИСЛОВІ ЗРАЗКИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ ТА УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ

### WAYS OF IMPROVEMENT OF THE LEGISLATION OF UKRAINE IN THE SPHERE OF PROTECTION OF THE RIGHTS TO INDUSTRIAL DESIGNS UP TO EUROPEAN STANDARDS AND THE ASSOCIATION AGREEMENT BETWEEN UKRAINE AND THE EUROPEAN UNION

У статті розглянуто проблемні питання приведення інституту промислових зразків України у відповідність до законодавства ЄС і Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Запропоновано шляхи наближення законодавства України у сфері охорони прав на промислові зразки до європейських стандартів.

**Ключові слова:** об'єкти права промислової власності, промисловий зразок, Угода про асоціацію, правова охорона, європейські стандарти.

В статье рассмотрены проблемные вопросы приведения института промышленных образцов Украины в соответствие с законодательством ЕС и Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС. Предложены пути приближения законодательства Украины в сфере охраны прав на промышленные образцы к европейским стандартам.

**Ключевые слова:** объекты права промышленной собственности, промышленный образец, Соглашение об ассоциации, правовая охрана, европейские стандарты.

Problematic issues of alignment of institute of industrial designs of Ukraine with the legislation of the EU and the Association Agreement between Ukraine and the EU are discussed in the article. Ways of improvement of the legislation of Ukraine in the sphere of protection of the rights to industrial designs up to European standards are offered.

**Key words:** objects of industrial property law, industrial design, Association of Agreement, legal protection, European standards.

Стрімке зростання ролі об'єктів права промислової власності в соціально-економічному розвитку суспільства, визнання творчої розумової праці як найважливішого чинника успішного виробничого та комерційного функціонування сучасних високотехнологічних підприємств, підвищення їхньої конкурентоспроможності на внутрішньому і зовнішньому ринках спонукає до створення надійного й ефективного механізму охорони промислової власності. Світовий досвід доводить, що ефективний механізм охорони прав на об'єкти промислової власності є важливим елементом економічної політики держави, спрямованої на стимулювання і розвиток наукових досліджень, упровадження інновацій та прискорення науково-технічного прогресу.

В Україні охорона об'єктів права промислової власності повинна відповідати сучасним вимогам, бути демократичною, легкодоступною, прозорою. Спрямовані на охорону промислової власності закони повинні ефективно забезпечувати моральні й економічні права творців об'єктів права на результати інтелектуальної діяльності, стимулювати творчу активність людей відповідно до державних інтересів, застосовувати науково-технічні результати, а також заохочувати чесну торгівлю. Державна політика має здійснюватись з урахуванням пріоритетів розвитку науки, підтримки найбільш важливих галузей виробництва, в яких використання новітніх досягнень техніки і технологій

може забезпечити одержання найбільшого ефекту та віддачі [1, с. 213–214].

Актуальність питання удосконалення законодавства про правову охорону об'єктів права промислової власності зумовлена необхідністю адаптації українського законодавства до норм права Європейського Союзу та положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, виконанням Указу Президента України «Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020» № 5/2015 від 12 січня 2015 р. [2], Плану імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері інтелектуальної власності, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про схвалення розроблених Міністерством економічного розвитку і торгівлі планів імплементації деяких актів законодавства ЄС» № 164-р від 4 березня 2015 р. [3]. Таким чином, інтеграція України в європейський економічний простір спонукає звернути увагу на комплекс проблемних питань у сфері охорони об'єктів права промислової власності.

У теоретичному аспекті правовідносини у сфері охорони прав на промислові зразки досліджувались недостатньо. Так, на сучасному етапі в Україні на рівні монографічних і періодичних статей цивілістів та інших науковців досліджувалися лише окремі аспекти правового регулювання цієї сфери. Особливо варто відзначити роботи таких сучасних українських дослідників: Г.О. Андрощука, О.О. Бондаренка, Ю.Л. Бошицького, В.Є. Макоди, О.П. Орлюка,

Л.І. Ряботягової, О.Д. Святоцького, Г.О. Ульянової, Р.Б. Шишкі та інших. Роботи зазначених авторів заклали підґрунтя для вивчення широкого кола напрямів у сфері права промислової власності. Проте кількість наукових праць, що безпосередньо стосуються питання пошуку механізмів наближення законодавства України у сфері охорони прав на промислові зразки до рівня європейських стандартів, є незначною. Отже, можна зробити висновок, що завдання розробити теоретичні аспекти і практичні дієсі механізми із врегулювання цивільно-правових відносин щодо охорони прав на такі об'єкти промислової власності в Україні є актуальним.

Спочатку пропонується розглянути проблемні питання у сфері охорони прав на промислові зразки за законодавством України. Відповідно до ст. 1 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» (надалі – Закон України про промисловий зразок) промисловий зразок – це результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання.

Неоднозначність промислового зразка як результату інтелектуальної діяльності, поєднання художньої та технічної творчості, схожість з іншими об'єктами права інтелектуальної власності породжують багато проблемних питань щодо його охорони, використання та захисту. Для удосконалення правового регулювання охорони прав на промислові зразки в Україні вважається за необхідне проведення аналізу законодавства України та відповідного законодавства країн – членів ЄС і практики їх застосування.

Нині у світі не існує єдиного погляду щодо такого правової охорони промислових зразків, що відрізняє їх від інших об'єктів права промислової власності. Проблемні питання правової охорони цих об'єктів права зумовлені подвійністю їхньої природи. Поєднуючи елементи промисловості і мистецтва, промисловий зразок перебуває під впливом двох правових режимів: права промислової власності й авторського права. З одного боку, виходячи з естетичної суті промислових зразків, доцільна їх охорона нормами авторського права як художніх творів. З іншого – необхідність реалізації у промисловому серійному виробництві потребує більш надійної правової охорони, заснованої на принципах права промислової власності. Потрібно розширити коло виробів, зовнішній вигляд яких може отримати охорону як промисловий зразок, та узгодити положення щодо строку чинності майнових прав інтелектуальної власності на промисловий зразок.

Відповідно до ч. 1 ст. 461 ЦК України, п. 1 ст. 6 Закону України про промисловий зразок умовою придатності промислового зразка для набуття права інтелектуальної власності на нього є його новизна. На підставі п. 2 ст. 6 вказаного Закону України промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заяви до установи, або якщо заявлено пріоритет до дати її пріоритету.

Відповідно до ст. 25 Угоди ТРІПС охорона надається незалежно створеним новим та оригінальним

промисловим зразкам. Зразки не є новими та оригінальними, якщо вони суттєво не відрізняються від уже відомих зразків або від комбінацій їхніх характерних рис.

На підставі п. 1 ст. 213 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС Україна та Сторона ЄС повинні забезпечити охорону незалежно створених промислових зразків, які є новими і мають індивідуальний характер. Водночас відповідно до п.п. 3, 4 цієї статті промисловий зразок вважається новим, якщо жодний ідентичний промисловий зразок не був доведений до загального відома.

Промисловий зразок є таким, що має індивідуальний характер, у разі, якщо загальне враження, яке він спровокає на поінформованого користувача, відрізняється від загального враження, яке спровокає на такого користувача будь-який інший промисловий зразок, доведений до загального відома. Під час оцінки індивідуального характеру береться до уваги міра свободи дизайнера у розробці промислового зразка.

Великий інтерес у світі викликає законодавство у сфері охорони прав на промислові зразки, розроблене в ЄС, зокрема, Директива Європейського парламенту і ради ЄС 98/71/ЄС про правову охорону промислових зразків [4] (надалі – Директива 98/71/ЄС) та Регламент 6/2002 про промисловий зразок Спільноти [5] (надалі – Регламент 6/2002), гармонізація національних законів країн – членів ЄС і створення єдиної європейської системи охорони промислового зразка. Досвід ЄС щодо врегулювання відносин у сфері охорони прав на промисловий зразок вивчається багатьма країнами, зокрема й Україною, особливо після підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Необхідно зазначити, що окрім положення Директиви 98/71/ЄС частково враховано у відповідному законодавстві України, зокрема щодо невизначення права на промисловий зразок, що суперечить публічному порядку чи моралі (ст. 8 Директиви 98/71/ЄС); обмеження прав на промисловий зразок (ст. 13 Директиви 98/71/ЄС). Водночас є положення, які не знайшли відповідного закріплення у законодавстві України, зокрема відмінність європейської дефініції від національної стосується, по-перше, правової охорони зовнішнього вигляду частини виробу; по-друге, за європейським законодавством правова охорона надається промисловим зразкам за умови новизни та індивідуального характеру (в Україні передбачена лише одна умова охорони промислових зразків – новизна); по-третє, за законодавством ЄС охорона промислових зразків умовно поділяється на два правові режими: один регулює відносини щодо охорони та захисту зареєстрованих промислових зразків, другий – незареєстрованих.

Отже, одна з найважливіших відмінностей європейського законодавства у сфері охорони прав на промисловий зразок від відповідного національного законодавства полягає у підході до правової охорони зовнішніх ознак частин виробів. Так, відповідно до європейського законодавства поняття промислового

зразка застосовано не тільки до зовнішнього вигляду всього виробу, а й до зовнішнього вигляду частини виробу. При цьому поняття «частина» в законодавстві ЄС використано як щодо відокремлюваних частин виробу, так і до невід'ємних його частин. Ця особливість європейського законодавства істотно розширяє можливості охорони зовнішнього вигляду виробів порівняно із законодавством України.

Відповідно до ч. 3 ст. 3 Директиви 98/71/ЄС промисловий зразок, утілений у виробі, що є частиною складеного виробу, буде вважатися новим і мати індивідуальний характер за таких умов: ця частина є видимою під час звичайного використання складеного виробу, видима частина відповідає умові новизни та індивідуальності. Таким чином, введення у законодавство ЄС умови, що надає правову охорону зовнішньому вигляду частини складеного виробу, дозволяє вирішити питання із виключенням з охорони тих ознак зовнішнього вигляду виробу, яким охорона не повинна надаватися в інтересах суспільства.

В Україні запропоновано аналогічний підхід. Так, у п. 4 ст. 6 «Умови патентоспроможності промислового зразка» проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правової охорони промислових зразків» [6] (надалі – проект закону) зазначається, що промисловий зразок, утілений у виробі, який є частиною складеного виробу, є патентоспроможним у разі його відповідності вимогам цієї статті та за умови, що така частина є видимою під час нормального використання складеного виробу.

Що стосується ознак, зумовлених виключно технічною функцією виробу, то проектом закону було передбачено, що об'єктом промислового зразка, придатним для набуття прав на нього, можуть бути елементи ліній, контурів, кольорів, форми, текстури та/або матеріалу виробу та/або його оздоблення, що визначають зовнішній вигляд виробу загалом або його частини. Вважаємо, що внесення таких змін у ч. 2 ст. 461 ЦК України та у п. 4 ст. 6 Закону України про промислові зразки є доцільним і відповідає законодавству ЄС та, зокрема, Угоді про асоціацію між Україною та ЄС.

Відповідно до Директиви 98/71/ЄС і Угоди про асоціацію між Україною та ЄС для отримання правової охорони промисловий зразок має бути новим та мати індивідуальний характер. Водночас промисловий зразок буде мати індивідуальний характер, якщо загальне враження, яке він спровадяє на поінформованого користувача, відрізняється від загального враження, яке спровадяє на такого користувача будь-який інший промисловий зразок, доведений до загального відома. Під час оцінки індивідуальності береться до уваги міра творчої свободи автора під час розробки промислового зразка.

Отже, Україна та ЄС взяли на себе зобов'язання забезпечити охорону незалежно створених промислових зразків, які є новими та мають індивідуальний характер. Ідеється не тільки про права попереднього користувача, а фактично про нову для України підставу одержання правової охорони промислового зразка – доведення до загального відома. Незареєстро-

ваним промисловим зразкам, доведеним до загального відома, надаються такі ж виключні права, але лише у разі, коли оскаржуване використання не є результатом копіювання промислового зразка, що охороняється.

Вище вже зазначалося, що згідно з чинним законодавством України критерієм придатності промислового зразка для набуття права інтелектуальної власності на нього є його новизна.

Автори законопроекту пропонують ввести у законодавство України у сфері охорони промислових зразків додаткову умову для визнання промислового зразка патентоспроможним – індивідуальний характер. Погоджуємося із цим і вважаємо, що така пропозиція спрямована на приведення національного законодавства у відповідність до норм права ЄС, положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та підвищення ефективності національної системи охорони прав патентовласників.

Також особливість правової охорони промислових зразків у ЄС полягає у тому, що вона умовно поділяється на два правові режими. Один регулює відносини щодо охорони зареєстрованих промислових зразків ЄС, другий – незареєстрованих. Відповідно до Регламенту № 6/2002 умови охорони є однаковими як для промислових зразків, які підлягають реєстрації, так і для промислових зразків, які отримують охорону без реєстрації.

Можливість отримання правової охорони промислових зразків без реєстрації була запроваджена спеціально для тих об'єктів, які користуються попитом дуже короткий період. Як правило, це вироби, які швидко морально застарівають, а їхнє комерційне життя досить коротке. Саме з цієї причини проходження надто тривалих за часом формальностей, які потребують фінансових витрат, пов'язаних із процедурою реєстрації таких промислових зразків, є недоцільним. Водночас така охорона надає їхньому власнику більші переваги. Незареєстрованим промисловим зразкам, які стали загальнодоступними на території ЄС, надається правова охорона без додержання формальностей, а також сплати мита одночасно в межах Спільноти [7, с. 192]. Відповідно до ст. 11 Регламенту № 6/2002 та ст. 214 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС промисловий зразок отримує охорону як незареєстрований промисловий зразок на строк три роки від дати, коли цей об'єкт був оприлюднений у межах Спільноти.

Патентне законодавство України не тільки не містить понять «зареєстрований промисловий зразок» і «незареєстрований промисловий зразок», а й не передбачає реєстрації промислових зразків. Так, на підставі ст. 17 Закону України про промислові зразки державній реєстрації підлягають патенти, що засвідчують права на промислові зразки.

Отже, актуальність питання удосконалення законодавства про правову охорону промислової власності зумовлена необхідністю адаптації українського законодавства до європейських норм і положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Загалом положення у сфері охорони прав на промислові зразки Угоди про асоціацію відтворюють зміст

Директиви 98/71/ЄС та спрямовані на забезпечення вищого рівня охорони і захисту прав на об'єкти промислової власності.

Зокрема, п. 5 статті 213 Угоди про асоціацію та ст. 16 Директиви передбачають надання обмеженої правової охорони незареєстрованим промисловим зразкам, тобто таким, що одержують правову охорону без проходження процедури патентування й отримання охоронного документа. Це особливо актуально в умовах, коли, зважаючи на специфіку ринку, вироби швидко морально застарівають, а тому не приносять очікуваного прибутку. У таких випадках виробник, як правило, відмовляється від проходження тривалої процедури патентування і сплати передбачених законодавством зборів. Водночас він усе ж зацікавлений у певному рівні правової охорони результату його інтелектуальної, творчої діяльності.

На підставі вищесказаного пропонуємо в законодавстві України також розподілити охорону прав на промислові зразки на два правові режими – зареєстрованих промислових зразків і незареєстрованих промислових зразків.

Відповідно до ст. 10 Директиви 98/71/ЄС і ст. 214 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС зареєстрованому промисловому зразку надається правова охорона на один або більше строків щоразу на п'ять років, починаючи від дати подання заявки на реєстрацію. Правовласник може продовжити строк правової охорони в межах двадцяти п'яти років від дати подання заявки.

Строк дії охорони незареєстрованих промислових зразків становить щонайменше три роки з дати, на яку зразок був доведений до загального відома на території однієї із Сторін.

Згідно з п. 5 ст. 5 Закону України про промислові зразки строк дії патенту на промисловий зразок становить 10 років від дати подання заявки до Установи і продовжується Установою за клопотанням власника патенту, але не більш як на п'ять років.

На нашу думку, варто розділити промислові зразки за класами і залежно від цього визначати строк правової охорони на такі об'єкти права. Так, для деяких зареєстрованих промислових зразків необхідно встановлювати відносно короткий строк охорони, зокрема на промислові зразки у сфері фешен індустрії, яка характеризується короткостро-

ковою популярністю та успіхом. Інші зареєстровані промислові зразки потребують, навпаки, більш тривалої охорони, аніж це встановлено нині чинним законодавством, наприклад, промислові зразки у сфері вагонобудування.

Також доцільно узгодити відповідне законодавство України з європейським законодавством і встановити строк дії патенту на зареєстрований промисловий зразок щонайменше п'ять років від дати подання заяви до Установи з можливістю його подовження за клопотанням власника патенту щоразу на п'ять років у порядку, встановленому законом. При цьому загальний строк чинності патенту не має перевищувати двадцять п'яти років.

Така пропозиція приводить положення національного законодавства про строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на промисловий зразок у відповідність до положень Директиви 98/71/ЄС і Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Зокрема, передбачається, по-перше, що строк дії правової охорони на зареєстрований промисловий зразок можна отримати щонайменше на п'ять років. І це доцільно для охорони тих об'єктів права, що характеризуються, зокрема, короткостроковою популярністю чи успіхом. По-друге, загальний строк охорони зареєстрованих промислових зразків збільшиться за рахунок запровадження можливості неодноразового (до 25 років) продовження чинності патенту.

Отже, прагнення України інтегруватись у Європейське Співовариство потребує найвищого рівня необхідного законодавчого узгодження, яке полягає у виконанні досить жорстких вимог, зокрема, у сфері охорони прав на об'єкти промислової власності, визначених в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС і Директивах Ради ЄС.

Введення у законодавство України у сфері охорони прав на промислові зразки двох правових режимів охорони, умов щодо правової охорони зовнішніх ознак видимої частини складеного виробу, додаткових умов патентоспроможності промислового зразка, узгодження положень щодо строку чинності майнових прав інтелектуальної власності на промисловий зразок – це важливий крок до гармонізації національного законодавства із законодавством країн – членів ЄС.

#### ЛІТЕРАТУРА:

1. Бошицький Ю.Л. Проблеми права інтелектуальної власності / Ю.Л. Бошицький // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 1. – С. 213–217.
2. Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020» : Указ Президента України № 5/2015 від 12.01.2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5/2015/paran10#n10>.
3. Про схвалення розроблених Міністерством економічного розвитку і торгівлі планів імплементації деяких актів законодавства ЄС : розпорядження Кабінету Міністрів України № 164-р від 04.03.2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/164-2015-p>.
4. Про правову охорону промислових зразків : Директиви Європейського парламенту та ради 98/71/ЄС від 13.10.1998 р. // Офіційний вісник Європейських Спільнот. – С. 841–844.
5. Про промислові зразки Спільноти : Регламент Ради ЄС № 6/2002 від 12.12.2001 р. // Офіційний вісник Європейських Спільнот. – С. 845–894.
6. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правової охорони промислових зразків : проект Закону України № 1891 від 30.01.2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : [http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4\\_1?pf3511=53758](http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53758).
7. Ульянова Г.О. Реалізація права інтелектуальної власності на промисловий зразок / Г.О. Ульянова // Міжнародний юридичний вісник. – 2015. – № 1 (2). – С. 189–194.