

- ²⁶ Прохоров-Лукін Г. Про деякі актуальні питання судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності / Г. Прохоров-Лукін // Інтелектуальна власність. – 2006. – № 6. – С. 25–26.
- ²⁷ Макаришева Т. Вказана праця. – С. 40–41.
- ²⁸ Там само. – С. 37.
- ²⁹ Там само. – С. 38.
- ³⁰ Там само. – С. 38–39.
- ³¹ Шукіна Катерина. Судова експертиза торговельних марок крізь призму статистики / Катерина Шукіна, Валерій Кращенко // Інтелектуальна власність. – 2008. – № 3. – С. 31–34.
- ³² Там само. – С. 34.
- ³³ Постанова Вищого господарського суду України від 6 квітня 2004 р. № 12/643 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.arbitr.gov.ua/docs>
- ³⁴ Шукіна Катерина. Вказана праця. – С. 35.
- ³⁵ Постанова Вищого господарського суду України від 4 листопада 2008 р. № 39/166-18/50 Шукіна Катерина. Вказана праця. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.arbitr.gov.ua/docs/28_2134480.html
- ³⁶ Постанова Вищого господарського суду України від 14 березня 2006 року №12/144 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.arbitr.gov.ua/docs/28_1207091.html; Постанова Вищого господарського суду України від 28 листопада 2006 р. № 12/144 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.arbitr.gov.ua/docs/28_1422369.html

Резюме

Рассомахіна О. А. Практичні аспекти застосування підстав для відмови у реєстрації як знака позначень, що є описовими, в Україні.

У статті досліджено вітчизняну правозастосовну практику щодо застосування такого критерію охороноздатності торговельних марок, як описовість позначення, і вироблено відповідні пропозиції та рекомендації до законодавства України з цього питання.

Ключові слова: торговельна марка, розрізняльна здатність, описовість позначення, державна реєстрація прав на торговельну марку, набуття позначенням розрізняльної здатності у процесі використання.

Резюме

Рассомахіна О. А. Практические аспекты применения оснований для отказа в регистрации в качестве знака обозначений, являющихся описательными, в Украине.

В статье исследована отечественная правоприменительная практика относительно применения такого критерия охраноспособности товарных знаков, как описательность обозначения, выработаны соответствующие предложения и рекомендации к законодательству Украины по этому вопросу.

Ключевые слова: товарный знак, различительная способность, описательность обозначения, государственная регистрация прав на товарный знак, приобретение обозначением различительной способности в процессе использования.

Summary

Rassomakhina O. Practical aspects of application in Ukraine grounds for refusal of registration of descriptive signs as trade marks.

In the article the author makes a research of national law enforcement practice on application of such criteria of protection of trademarks, as their non-descriptive character, and makes relevant proposals and recommendations to the laws of Ukraine on this issue.

Key words: trademark, distinctive character of trademark, descriptiveness of trademark, the state registration of trademark rights, trademark's acquired distinctiveness through use.

УДК 347.773.2

Т. В. РОМАНЮК

Тарас Володимирович Романюк, здобувач Київського університету права НАН України

КОРИСНІ МОДЕЛІ В ЗАКОНОДАВСТВІ НІМЕЧЧИНИ

На сучасному етапі розвитку інноваційна політика, що здійснюється провідними країнами, визнає права на інтелектуальну власність найважливішим інструментом, що сприяє поширенню технологій і знань. Питання ефективного використання підприємцями права на інтелектуальну власність займає одне з головних місць в світовій та, зокрема, європейській промисловій політиці. Створення умов для розвитку інтелектуальної власності залишається основною передумовою підвищення конкурентних позицій бізнесу та розвитку економіки загалом.

У Європі найбільш промислово розвинутою країною із найвищим рівнем інноваційної складової економіки є, безперечно, Німеччина. Окрім того, ця держава – приклад законодавчого врегулювання прав інтелектуальної власності не тільки для європейських країн. Особливої уваги заслуговує німецьке патентне право, зокрема такий окремий його розділ, як корисні моделі.

Так, у Німеччині, крім охорони винаходів класичним патентом, інновації в різних галузях можуть бути захищені також за допомогою корисної моделі, яка забезпечує недорогий та доступний захист для певного роду новинок у різних галузях виробництва та власне винахідництва.

На відміну від інших країн, у яких корисна модель тісно пов'язана із патентами на винаходи, є їхньою невід'ємною складовою і відрізняється лише коротшим терміном дії та спрощеним порядком реєстрації, за законодавством Німеччини корисна модель – це окремий вид патентного захисту інновацій у системі права інтелектуальної власності, повністю незалежний від системи патентування винаходів, що є досить специфічним явищем для систем права інтелектуальної власності більшості європейських країн.

Таким чином система функціонування захисту корисних моделей за законодавством Німеччини заслуговує на детальне дослідження та аналіз можливості імплементації в українське законодавство нових механізмів захисту корисних моделей, що, безперечно, сприятимуть інноваційному розвитку вітчизняної економіки.

Як уже було сказано, відповідно до німецького законодавства корисна модель є технічним рішенням та об'єктом права інтелектуальної власності, яке є цілком незалежним від системи реєстрації та захисту патентів. Проте, як і патент, корисна модель захищає технічні винаходи, за винятком «методів», у межах Федеративної Республіки Німеччина. Але, на відміну від патенту, корисна модель – це об'єкт інтелектуальної власності, який після виконання формальних вимог та за відсутності очевидних дефектів реєструється, публікується та відповідно підлягає захисту. Не існує жодних додаткових вимог для перевірки корисної моделі на предмет захисту.

На відміну від патентів, специфікація корисної моделі містить опис, формулу винаходу та креслення. Формула винаходу визначає його суть, для якої вимагається захист.

Коли вона була введена у 1891 р., корисна модель спочатку була задумана як так званий «малий» патент для «малих винаходів». Новий Закон Німеччини про охорону прав на корисні моделі (далі – Закон) набрав чинності в січні 1987 року. До Закону у 1990 р. було внесено деякі зміни¹.

Правове регулювання режиму правової охорони корисних моделей крім зазначеного Закону здійснюється на основі підзаконних актів Патентного відомства: Інструкції по здійсненню пошуку відповідно до § 7 Закону від 25 квітня 1990 р., Інструкції про реєстрацію прав на корисні моделі від 25 квітня 1990 р. та Інструкції про подання заявки на корисну модель від 12 листопада 1986 р. із змінами та доповненнями².

З 1990 р. німецьке законодавство, що регламентує корисні моделі, було приведено у відповідність до загального патентного законодавства, хоча і з деякими суттєвими винятками. Останнім часом на отримання патенту для захисту корисних моделей до Відомства із патентів та торгових марок Німеччини щорічно подається в середньому близько 15000 заявок, що свідчить про неабияку популярність даного виду захисту прав на інтелектуальну власність серед німецьких винахідників³.

Як і за законодавством більшості країн, у Німеччині, відповідно до положень Закону про корисні моделі, для того щоб винахід було захищено патентом на корисну модель, він повинен бути новими, мати відповідний винахідницький рівень та бути придатним для промислового застосування.

Німецький закон про корисну модель не визначає, які конкретно винаходи можуть бути захищені у якості корисної моделі, так як і Німецький патентний закон (стосується захисту власне «винаходів») та Європейська патентна конвенція, даний закон містить перелік об'єктів, які не можуть бути захищені як корисні моделі. Так, відповідно до Закону, в якості корисних моделей не можуть одержати правову охорону наукові теорії і математичні методи, результати художнього конструювання. Також з об'єктів правової охорони вилучені плани, правила та методи інтелектуальної діяльності, ігри і підприємницька діяльність, а також програми для обчислювальних машин. Не можуть одержати правову охорону й способи передачі інформації, сорти рослин і породи тварин, а також рішення, що суперечать суспільній моралі. Хімічні та інші способи також не можуть одержати правову охорону в якості корисних моделей⁴.

Цікава ситуація склалася із методами як об'єктами захисту інтелектуальної власності. Відповідно до практики Федерального Верховного суду Німеччини поняття «метод» інтерпретоване (визначене) у дуже вузькому сенсі та обмежується методами виробництва і методами діяльності. Наприклад, Федеральний Верховний суд Німеччини вирішив, що позов стосовно послідовності сигналів для комп'ютерних програм не є позовом стосовно методу⁵.

Застосування речовини як частини нового медичного критерію також не вважається методом і, зокрема, було висунуто скаргу щодо⁶.

Суд також вирішив, що так званий позов про формулу винаходу «засіб плюс функція» не визначають метод. Отже, такі позови можуть визначати пристрої за допомогою значення їх функцій.

Вирішальне значення для визначення попереднього рівня техніки для корисної моделі має дата надання пріоритету або дата подання заявки. Варто наголосити, що абсолютна новизна, відповідно до німецького законодавства, не є вимогою для корисної моделі. Попереднім рівнем вважається лише те, що було опубліковано у світових друкованих виданнях або у Німеччині за допомогою інших публічних засобів інформації, перед поданням заявки на корисну модель або датою надання пріоритету. Це означає, що використання предмета корисної моделі за межами Німеччини до дати пріоритету, або його усний опис, не є попереднім рівнем для корисної моделі.

Крім того, для власне німецьких корисних моделей застосовується «пільговий період». Використання винаходу або його опис, опублікований за шість місяців до надання пріоритету, не впливає на новизну за умови, що він базується на власній роботі заявника або його попередника, про що вказано в дослідженні чи науковій праці. Таким чином, поняття попереднього рівня для німецької корисної моделі є більш обмеженим порівняно із власне винаходами.

Стосовно поняття «винахідницький крок», то Закон не містить юридичного визначення даного поняття. Однак цей термін був навмисно вибраний для Закону про корисну модель, на відміну від терміна «винахідницька діяльність», що використовується в Патентному законі Німеччини.

Виходячи із вказаного вище, задуму законодавця («малий» патент, «малі» винаходи, ...) та багаторічної судової практики у науковій літературі склалася усталена позиція, що винахідницький крок вимагає нижчого рівня винахідницької діяльності. Проте більш пізня судова практика розглядає винахідницький крок корисних моделей як еквівалент винахідницької діяльності у патентах на винахід⁷.

З огляду на це визначення до корисної моделі не застосовується такий критерій охороноздатності, як «світова новизна», на відміну від винаходу, який повинен відповідати критерію «абсолютна світова новизна». У деяких випадках менш суворі вимоги до новизни корисної моделі можуть виявитися вирішальними при виборі форми правової охорони технічного рішення.

Окрім іншого німецький Закон про корисні моделі передбачає пріоритетне право відповідно до ст. 4 Паризької конвенції про охорону промислової власності. Тому корисна модель може здійснювати пріоритет іноземної патентної заявки до 12 місяців після дати подання.

Окрім того, можна звісно ж претендувати і на внутрішній пріоритет. Рання заявка може бути будь-якою першою заявкою на патент або корисну модель, яка чинна у Німеччині, тобто включає в себе європейську патентну заявку або заявку відповідно до Договору про патентну кооперацію⁸.

Варто також зазначити, що корисну модель може бути також використано як недорогий спосіб швидкого надання пріоритету для подання в подальшому заявці на патент.

Виставковий пріоритет – особливий випадок. Це стосується презентації винаходу на одній із вітчизняних або іноземних виставок або ярмарків, що проводяться щорічно Федеральним міністерством юстиції. Таким чином, заявці на корисну модель, поданій протягом шести місяців після дати відкриття такої виставки, присвоюється пріоритетний статус з дати першої презентації винаходу. Виставковий пріоритет може бути об'єднаний із пільговим періодом.

Німецький Закон про корисні моделі передбачає серед усього іншого так звані відокремлені заявки, що є незалежною заявкою на корисну модель, для якої застосовується дата подання основного патенту, від якого, власне, і відокремлена заявка на корисну модель.

Заявці на таку відокремлену корисну модель надається такий же пріоритетний статус (дата надання пріоритету, дата подання), як і основній заявці на патент. Дата подання заявки на основний патент визначає попередній рівень техніки для відокремленої корисної моделі, її тривалість та термін пролонгації. Випадок до заявки на відокремлену корисну модель є її відмінність від майбутньої заявки на основний патент. Їх предмет, однак, має бути чітко та однозначно розкрито для особи, кваліфікованої в патентному праві. За такої умови немає обмежень щодо кількості корисних моделей за різними заявками, які можуть бути відокремлені від основної патентної заявки.

Отже, заявку на відокремлену корисну модель можна подати для отримання вже узаконеного відповідно до німецького законодавства об'єкта інтелектуальної власності, поки заявка на патент все ще перебуває на розгляді уповноваженого органу.

Заявки на отримання корисних моделей складаються у єдиній, законодавчо визначеній формі. Заява повинна бути подана для кожного винаходу окремо. Метою єдиної форми подання заявки на корисну модель є скоріше не власне захист, а саме реєстрація. Помилки у оформленні уніфікованої заявки на корисну модель не можуть бути причиною для їх відхилення, але можуть створювати певні перешкоди у процесі її реєстрації⁹.

Заявка на корисну модель повинна містити ім'я заявника, запит на реєстрацію з позначенням та описом предмета корисної моделі. Патентні формули корисної моделі можуть бути подані до моменту реєстрації. Заявки на корисну модель можуть подаватися не тільки німецькою мовою. У такому випадку переклад заявки повинен бути наданий протягом трьох місяців з часу її подання.

Отримання заяви на корисну модель Відомством із патентів та торгових марок Німеччини має таке ж юридичне значення, як і отримання заявки на патент, тобто дата отримання та подані документи визначають серед іншого дату подання заяви, тривалість захисту, статус пріоритетності та предмет розгляду заяви. Зміни до пакету документів заявки допускаються до тих пір, поки не прийнято рішення про реєстрацію, за умови, що вони не розширюють предмет заявки на корисну модель. Після реєстрації подальші зміни до документації не приймаються.

Проте обсяг предмета корисної моделі може звужуватися після реєстрації, якщо власник права на корисну модель подасть відповідне прохання із новим набором патентних формул відповідно до законодавчо визначеного порядку. Однак запит на скасування може бути внесено лише стосовно зареєстрованих патентних формул. Заявник чи третя сторона може подати запит на видачу дослідження попереднього технічного рівня щодо заяви на корисну модель або вже зареєстровану корисну модель. Запит на такий пошук, який перебуває в обробці, не впливає на реєстрацію корисної моделі.

Захист корисної моделі вступає в силу з дати подання заяви і закінчується через десять років.

Станом на сьогодні мито за реєстрацію корисної моделі у Відомстві із патентів та торгових марок Німеччини становить сорок євро і включає плату за підтримку протягом перших трьох років. Плата за підтримку за наступні періоди в даний час становить: 210 євро з 4 по 6 рік, 350 євро з 7 по 8 рік, 530 євро – 9–10 рік¹⁰.

Кожен може подати запит на скасування корисної моделі у письмовій формі до Відомства із патентів та торгових марок Німеччини. Запит на скасування повинно бути подано щодо зареєстрованої версії патентної формули корисної моделі. Також допускається часткове скасування корисної моделі. Рішення про скасування корисної моделі приймається відділом корисних моделей Відомства. Апеляція на рішення першої інстанції приймається сенатом корисних моделей Федерального патентного суду Німеччини. Під час провадження щодо скасування корисної моделі слухання проводяться публічно¹¹.

Результатом реєстрації корисної моделі є створення виключного права для власника на виданий патент. Третім сторонам забороняється виробляти, продавати, поширювати чи використовувати предмет корисної моделі. Власник корисної моделі може вимагати у сторони, яка порушила права, виплатити компенсацію за збитки, утриматися від подальшого порушення права на корисну модель та надати інформацію щодо міри порушення. Власник може також вимагати знищення товарів, які були створені з незаконним використанням предмета корисної моделі.

Крім того, встановлено поняття непрямого порушення прав на корисні моделі, яке зводиться до того, що третім особам забороняється пропонувати до продажу або поставляти для використання виробу, що є об'єктом корисної моделі, або засоби, які належать до її суттєвого елементу. При цьому для визнання зазначених дій такими, що порушують права, вирішальною підставою є те, що порушник прав повинен знати або з обставин повинно бути очевидно, що ці вироби або засоби придатні чи призначені для використання корисної моделі. Таким чином, непряме порушення прав на корисні моделі може бути здійснено тільки навмисно, що відрізняє цю форму порушення від прямого порушення прав, яке може бути здійснене за необачністю¹².

Як і у випадку із патентом обсяг захисту, який надається корисній моделі, визначається змістом її патентної формули. Для того щоб визначити формулу корисної моделі, повинні братися до уваги її описи та креслення.

Компетентним органом у сфері порушення корисних моделей є спеціалізована палата у цивільних справах, що існує при кожному із 20 регіональних судів, які також мають юрисдикцію у розгляді патентних справ, плюс ще один окружний суд.

Позови щодо порушення різних патентів та корисних моделей можуть бути подані одночасно проти однакових або схожих дій.

Таким чином, корисна модель відповідно до законодавства Німеччини надає ряд переваг, які слід враховувати при розгляді різних варіантів захисту прав інтелектуальної власності на кожну конкретну інновацію. Так, вона реєструється без перевірки, є доступною та недорогою (як правило, реєстрація займає декілька тижнів з моменту подачі заявки). Корисна модель має обмежений патентний пошук порівняно із патентами на винахід, пільговий період може дозволяти захистити предмет корисної моделі, оголошений публічно до подачі офіційної заявки. Надважливою є можливість термінового захисту відгалужених корисних моделей, в той час як заявки на основний винахід все ще розглядаються уповноваженим державним органом. Заявлення національного пріоритету раніше поданої заявки на корисну модель може бути недорогим шляхом встановлення новішої дати пріоритетності для подання в майбутньому заявки на патент.

Не зважаючи на ці переваги, слід пам'ятати, що німецька корисна модель є правом інтелектуальної власності, яке не підлягає експертизі тривалістю 10 років та не забезпечує захист для способів (методів).

На практиці корисна модель в Німеччині часто використовується як засіб швидкого, гнучкого та недорогого здійснення термінового захисту прав інтелектуальної власності. Це особливо важливо для інноваторів у бізнесі, що швидко розвивається, чий продукт чи товари копіюються практично відразу, як тільки вони з'являються на ринку, а отже, потребують швидкого захисту до того, як буде видано відповідний патент-аналог.

Оскільки корисну модель можна отримати за відносно невисоку вартість, декілька заяв на корисні моделі із різними патентними формулами чи відокремлені заявки можуть бути подані як частина стратегії їх застосування для підготовки до можливого захисту від порушень і тим самим підвищити шанси на успіх у судовому процесі.

Безперечно, такий майже 130-річний законодавчий досвід Німеччини в сфері захисту корисних моделей знадобиться під час вже перезрілої реформи права системи захисту прав інтелектуальної власності в Україні. Саме німецька модель стала лекалом для закріплення поняття «корисна модель» у законодавстві більшості країн світу, котрі стали на шлях інноваційного промислового розвитку, а їх підприємці, які були рушієм поступових процесів, потребували швидкого та недорогого механізму захисту власних інновацій. Не повинна винятком бути й Україна.

¹ Валле В. В. Спадок Джеймса I та королеви Анни: охорона інтелектуальної власності у часі й простор / В. В. Валле. – К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2010. – 216 с. – С. 57.

² https://www.dpma.de/docs/english/formulare/gebrauchsmuster_eng/g6180_1.pdf

³ World Intellectual Property Indicators – 2016. WIPO publishing 2016. – P. 61.

⁴ Germany Utility Model Law (as amended September 2, 1994) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=126191

⁵ Federal Supreme Court decision – Signal sequence [Signalfolge], GRUR 2004. – P. 495.

⁶ Federal Supreme Court decision – Pharmaceutical product utility model [Arzneimittelgebrauchsmuster], GRUR 2006. – P. 135.

⁷ Бочарова Н. В. Законодавче забезпечення права інтелектуальної власності в країнах Європи (порівняльно-правовий аналіз) / Н. В. Бочарова // Порівняльно-правові дослідження. – 2009. – № 2. – С. 118–123. – С. 120.

⁸ Скордамалья В. Право інтелектуальної власності ЄС: навч. посіб. / В. Скордамалья. – К.: ІМВ КНУ імені Тараса Шевченка, 2004. – С. 156. – С. 100.

⁹ Information for Utility Model Applicants : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.dpma.de/docs/english/formulare/gebrauchsmuster_eng/g61_81_1.pdf

¹⁰ Information Concerning Costs, Fees and Expenses : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.dpma.de/docs/english/formulare/allg_eng/a9510_1.pdf

¹¹ Annelise Holme. World Intellectual Property Review September/October 2012. – P. 99.

¹² Steven c. Carlson. German Utility Models: A Useful and Affordable Tool for Global IP Portfolios : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.fr.com/files/Uploads/Documents/Utility%20Models%20Article.pdf>

Резюме

Романюк Т. В. Корисні моделі в законодавстві Німеччини.

У статті досліджено визначальні риси німецької системи права інтелектуальної власності у сфері захисту корисних моделей, які сприяють адекватному захисту прав їх власників. Детально розглянуто процедуру подання заявки на корисну модель та проаналізовано позитивні й негативні риси такого способу захисту інновацій відповідно до законодавства Німеччини.

Ключові слова: корисна модель, винахід, патент, законодавство, охорона, Німеччина.

Резюме

Романюк Т. В. Полезные модели в законодательстве Германии.

В статье исследованы определяющие черты немецкой системы права интеллектуальной собственности в сфере защиты полезных моделей, способствующих адекватной защите прав их владельцев. Детально рассмотрена процедура подачи заявки на полезную модель и проанализированы положительные и отрицательные черты такого способа защиты инноваций в соответствии с законодательством Германии.

Ключевые слова: полезная модель, изобретение, патент, законодательство, охрана, Германия.

Summary

Romaniuk T. Utility Models in German Legislation.

The article examines the defining features of the German intellectual property rights system in the field of the protection of utility models that promotes the adequate protection of the rights of their holders. The filing of utility model application is considered in detail and the positive and negative features of such protection of innovations are analyzed in accordance with the legislation of Germany.

Key words: utility model, invention, patent, legislation, protection, Germany.

УДК 347.211

О. О. ХАВРОНЮК

Олег Олегович Хавронюк, аспірант Хмельницького університету управління та права

ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ ПРАВ НА БАЗИ ДАНИХ ШЛЯХОМ ВИЗНАННЯ ПРАВОЧИНУ НЕДІЙСНИМ

Визнання правочину недійсним як один із загальних цивільно-правових способів захисту прав та інтересів застосовується і у правовідносинах, об'єктами яких є бази даних. Проте слід констатувати відсутність вичерпних спеціальних досліджень вказаної проблематики, в той час як загальний аналіз застосування визнання правочину недійсним як способу захисту цивільних прав та інтересів (зокрема й прав інтелектуальної власності) здійснювали О. Б. Андрейцева, С. О. Бородовський, В. І. Жеков, М. О. Жорнік, С. М. Іванова, А. І. Кубах, А. В. Петровський, О. В. Семушина, К. В. Скиданов, Г. О. Умецька та інші вчені. Отже, **метою** цієї статті є вивчення як загальних (що стосуються цього способу захисту взагалі), так і спеціальних (притаманних для відносин захисту прав інтелектуальної власності) ознак, які характеризують застосування визнання правочину недійсним як способу захисту прав на бази даних.

Виходячи з положень ст. 215 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України)¹, недійсним правочином може бути нікчемний (якщо його недійсність встановлена законом) або оспорюваний правочин (якщо недійсність правочину прямо не встановлена законом, але одна зі сторін або інша заінтересована особа заперечує його дійсність на підставах, встановлених законом). Нікчемним правочином законодавець визнає, зокрема, правочин, вчинений із недодержанням вимог нотаріального посвідчення (ч. 1 ст. 219 та ч. 1 ст. 220 ЦК України), вчинений недієздатною особою (п. 2 ч. 1 ст. 226 ЦК України), такий, що порушує публічний