

*Бондаренко О. О.,**здобувач кафедри цивільного та трудового права
Київського університету права Національної академії наук України*

ОСНОВНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ОХОРОНИ ПРОМИСЛОВИХ ЗРАЗКІВ В УКРАЇНІ

Анотація. Стаття присвячена розгляду актуального питання щодо удосконалення національного законодавства у сфері охорони промислових зразків в Україні. Виділено основні прогалини та недоліки Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» та запропоновано внести відповідні зміни.

Ключові слова: промисловий зразок, правова охорона, інтелектуальна власність, суттєві ознаки, обсяг правової охорони, умови патентоспроможності, новизна, оригінальність.

Постановка проблеми. Україна, визначаючи свій вектор подальшого економічного розвитку в сучасному гео економічному просторі у жорстких умовах ринкової економіки, наголосила на інноваційному шляху, який для нашої країни, виходячи з її потенціалу, є не тільки реальним, але і фактично єдиним у сучасних умовах переходу розвинених країн світу від економіки індустріального типу до постіндустріальної економіки. Забезпечення конкурентоспроможності економіки та досягнення успіху Україною на інноваційному шляху її розвитку вже неможливо без ґрунтового осмислення сучасного стану такого впливового чинника економіки, як інтелектуальна власність. Разом з тим економіку України вже неможливо уявити і без надійної системи правової охорони інтелектуальної власності [1].

Дослідженням поставленого питання займалися такі провідні вчені України, як Ю. Бошицький, М. Ортинська, О. Чомашвілі, М. Галантич, П. Крайнев, О. Сорвачов та ін.

Метою дослідження є виявлення прогалин у законодавстві щодо цивільно-правової охорони промислових зразків та виклад пропозицій щодо удосконалення нормативно-правового матеріалу, який регулює зазначене питання.

Виклад основного матеріалу. За часів незалежності в Україні створено Національну систему інтелектуальної власності, що є дієвим механізмом сприяння соціально-економічному розвитку держави [1].

Проблема охорони об'єктів промислової власності зростає пропорційно розвитку інформації та каналів її поширення, глобалізації економіки та можливостей впливати і формувати попит споживачів, застосуванню нових технологій в маркетингу, появі об'єктів права інтелектуальної власності та засобів їх комерціалізації, їх можливого використання. Найближче, як ми вважаємо, до комерціалізації є саме промислові зразки. У тому їх особливості і саме вони піддаються посяганням чи, точніше, майновим правам на них. Отже, охорона об'єктів права промислової власності є одночасно охороною майнових прав на їх використання. Це взаємозумовлені правові явища, де об'єкт результат творчості – гарант достатку та визнання, а достаток і визнання – запорука подальшої творчості. У практичному аспекті це проявляється у витребуваності об'єктів права інтелектуальної власності суб'єктами господарювання, зокрема бізнесу, їх впровадженні і виробництві на їх основі чи з їх застосуванням товару і його реалізація.

Чим вище ці показники, тим вища винагорода володільцям майнових прав та їх зацікавленість і матеріальна забезпечуваність подальшої творчості [2, с. 436].

Важливою складовою процесу інтеграції України у світове економічне і культурне співтовариство є удосконалення національної системи охорони інтелектуальної власності. Насамперед це стосується удосконалення національного законодавства у сфері інтелектуальної власності з метою досягнення більш високих стандартів охорони і захисту прав інтелектуальної власності [3, с. 5].

Законодавство України у сфері інтелектуальної власності в останні роки суттєво змінилося. Можна сказати, що воно наповнилося новим змістом, що відіграло позитивну роль та стан правової охорони промислової власності в Україні. Про це свідчить те, що було прийнято багато законів, які були спрямовані на розвиток та становлення механізму правової охорони об'єктів інтелектуальної власності.

Не менш важливим є питання, чи насправді охороняються промислові зразки і чи взагалі правильно розставлені акценти у правовій охороні. Йдеться про те, що серцевиною правової охорони є майнові права на промислові зразки. З огляду на зазначене, єдність правового регулювання приватних відносин у ЦК України є запорукою стабільності самого об'єкта права та його правового режиму та його подальшої правової охорони. У зв'язку з наведеним можна виділити декілька напрямів цивільно-правової охорони: охорона суб'єктивних прав взагалі; охорона результатів творчості, інтелектуальної діяльності; охорона майнових та особистих немайнових прав на об'єкти творчої, інтелектуальної та іншої діяльності; охорона майнових прав на окремі об'єкти, зокрема промислові зразки; охорона правопорядку у сфері інтелектуальної власності; охорона інформаційних та інших прав членів суспільства, зокрема на ознайомлення з результатами цієї творчості і їх використання у творчій, освітянській та іншій діяльності [2, с. 440].

Правова охорона промислових зразків здійснюється відповідно до правового механізму, який зафіксовано в законодавчих актах. Механізм правового регулювання передбачає встановлення єдиних принципів та закономірностей.

Категорія «механізм правової охорони» є однією із складових, яка охоплює категорію «механізм правового регулювання», що досить ґрунтовно розроблена в теорії права. Цю категорію необхідно розглядати у найширшому сенсі. Так, С.С. Алексєєв визначив механізм правового регулювання як взяті в єдності всю сукупність юридичних засобів, за допомогою яких забезпечується правовий вплив на певні суспільні відносини. С.С. Алексєєв визначив, що поняття правового регулювання включає в себе усі елементи юридичної надбудови в динамічному, системному вигляді, яке характеризує всю систему юридичного інструментарію, який забезпечує правовий вплив на суспільні відносини. Таке ж широке визначення

механізму правового регулювання дає П. Рабінович, визначаючи, що ним є система усіх державно-правових (юридичних) засобів, за допомогою яких держава здійснює владний вплив на суспільні відносини [4, с. 29].

Типовими недоліками існуючої нормативно-правової бази є недостатня кількість законів і нормативно-правових актів для створення правового поля високої якості. При підготовці проектів законів не залучаються науковці провідних академій наук, представники зацікавлених громадських кіл, внаслідок чого продукуються нормативні акти, які відстоюють відомчі Державного департаменту інтелектуальної власності (умовне патентне відомство), а не суспільства в цілому. Свідчення невисокого рівня підготовки законів є те, що основні закони України у сфері інтелектуальної власності майже щорічно кардинально змінюються [5, с. 105].

В ефективному функціонуванні цивільно-правового регулювання охорони прав на промислові зразки провідну роль відіграє право. Зовнішній вираз право знаходить у законодавстві – отже, реформування останнього є першим кроком для досягнення результатів у сфері забезпечення виключних майнових прав на промислові зразки та ефективної реалізації механізму захисту прав.

Також це стосується і правової охорони промислових зразків в Україні. Бо Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» не можна називати досконалим, він потребує внесення змін та доповнень.

У країнах з розвинутою економікою постійно удосконалюють регулювання правової охорони об'єктів промислової власності. В Україні законодавство щодо правової охорони промислових зразків перебуває у стані становлення.

Усе це свідчить про те, що на сьогодні існує актуальна потреба в удосконаленні існуючої системи цивільно-правового регулювання у сфері охорони прав на промислові зразки. Необхідно, насамперед, привести її параметри у відповідність з існуючими, актуальними та перспективними вимогами ринкового середовища, які постійно формуються, видозмінюються.

Важливим є те, що якщо Україна визнала одним із стратегічних напрямків зовнішньоекономічної діяльності інтеграцію у світову спільноту, а саме вступ до Європейського Союзу. А відповідно, виникає необхідність державі повністю перейняти вже існуючий правовий комплекс норм Співтовариства та внести корективи до свого законодавства. Тому актуальним стає питання приведення (адаптації) законодавства України у сфері інтелектуальної власності до вимог законодавства Європейського Союзу.

Загальнодержавна адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу передбачає внесення вагомих змін до діючого законодавства України стосовно охорони прав на промислові зразки.

Розроблення нових законів, та внесення змін та доповнень до діючих законів є логічним продовженням процесу удосконалення сфери інтелектуальної власності в Україні. Такі зміни повинні бути відбуватися в межах реалізації Концепції розвитку державної системи правової охорони інтелектуальної власності на 2009–2014 роки. Але, як бачимо, недостатньо тих змін, що були зафіксовані у зазначеній Концепції, тому необхідно працювати далі та реалізувати нові концептуальні положення спираючись на проект національної стратегії розвитку сфери інтелектуальної власності в Україні на період до 2020 року.

Удосконалення та гармонізації нормативної бази у сфері інтелектуальної власності в Україні є постійними процесами у зв'язку з тим, що необхідно враховувати новачі міжнародного

правового регулювання у цій сфері, її взаємодію з іншими сферами життя суспільства, що постійно розвиваються. Стимулюючу роль у вдосконаленні української системи цивільно-правової охорони промислових зразків відіграють двосторонні договірні-правові відносини України з іншими державами, що у свою чергу включають укладення двосторонніх угод щодо взаємного забезпечення такої правової охорони.

Наразі необхідно змінити, а точніше, удосконалити механізм цивільно-правової охорони промислових зразків в Україні. Для цього необхідно внести зміни та доповнення до чинного Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» та до Цивільного кодексу України відповідно.

При аналізі поставленої проблеми ми у першу чергу пропонуємо удосконалити саме визначення промислового зразка, бо саме розуміння об'єкту промислової власності починається саме з його визначення. І тому пропонуємо зазначити поняття таким чином: «промисловий зразок – це художньо-конструкторське рішення зовнішнього вигляду виробу, яке є новим, оригінальним та промислово придатним».

У подальшому зареєстрованому промислового зразку надається правова охорона. Обсяг такої охорони визначається сукупністю суттєвих ознак. Відповідно до ч. 6 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» обсяг правової охорони, що надається, визначається сукупністю суттєвих ознак представлених на зображенні виробу, який внесено до Державного реєстру патентів України на промислові зразки, і засвідчується патентом з наведеною у ньому копією внесеного до Реєстру зображення виробу.

Звертаємо увагу на те, що наявність переліку суттєвих ознак, в обсязі якого охороняється промисловий зразок, не виключає можливості відмови у видачі патенту чи анулювання патенту у випадках, коли суттєва ознака промислового зразка на рисунку зображена, а у переліку суттєвих ознак її не вказано. Такі випадки демонструють факт утистки прав заявника, пов'язаного з правовим статусом переліку суттєвих ознак.

Тому, в результаті аналізу зазначеного вище питання, ми дійшли висновку, що саме зображення виробу у обов'язковій сукупності з описом нових основних ознак зовнішнього вигляду виробу, що зазначають його особливості, виступають «формулою» промислового зразка, що відіграє вирішальну роль при встановленні правової охорони, та подальшої реєстрації об'єкта.

Тому необхідно внести зміни до п. 6 ст. 5. ЗУ «Про охорону прав на промислові зразки» та власти її у такій редакції: «Обсяг правової охорони, що надається, визначається описом нових суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до Реєстру, і засвідчується патентом з наведеною у ньому копією внесеного до Реєстру зображення виробу.

Тлумачення ознак промислового зразка повинно здійснюватися в межах його опису з обов'язковим використанням зображень виробу».

Але варто сказати, що дизайнерська творчість при поданні заявки на промисловий зразок в Україні повинна супроводжуватися пошуком мовних засобів відображення, що потребує не аби яких творчих зусиль. При цьому словесний опис одного і того ж зображення різними укладачами не буде однаковим. У той же час від того, наскільки точно і адекватно було складено опис елементів рисунку чи фотографії, буде залежати і наданий обсяг цивільно-правової охорони промислового зразка. Тому було б доречно, щоб обсяг правової охорони встановлювався з обов'язковим урахуванням зображення виробу.

Немаловажним є те, що у промислової власності є так звані «суміжні» об'єкти. Про це свідчить перетин в інтелектуальній власності за своїми ознаками різних об'єктів правової охорони. Для таких «суміжних» об'єктів надається можливим отримати правову охорону як шляхом реєстрації в якості торгової марки, так і в результаті патентування в якості промислового зразка. Це обумовлює необхідність визначати нормами якого цивільно-правового інституту має охоронятися той чи інший результат творчості, удосконалити законодавство і механізм правової охорони об'єктів промислової власності. І тому, на наш погляд, необхідно внести зміни до Закону України «Про правову охорону прав на промислові зразки» щодо переліку істотних умов, а саме закріпити норму, яка регламентуватиме: «об'єкти, які відтворюють торговельні марки, чи інші об'єкти промислової власності, на які права належать іншим особам, не можуть бути зареєстровані як промислові зразки».

Норми чинного Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» передбачають проведення експертизи промислових зразків лише за формальними ознаками, тоді як умовою надання правової охорони промисловим зразкам є їх відповідність умовам патентоспроможності, а саме умові новизни. Експертиза заявок на промислові зразки лише за формальними ознаками відповідає світовій практиці та дозволяє заявникам максимально швидко реалізувати свої права. Водночас такий порядок набуття прав на промислові зразки не перешкоджає недобросовісним заявникам, що подають заявки на вищезгадані об'єкти, які не є новими та вже використовуються іншими особами, одержувати патенти і заважати господарському обігу цих об'єктів добросовісним користувачам. Судовий захист прав в Україні є досить тривалою процедурою, що дає можливість таким особам зловживати своїми правами та призводить до недобросовісного блокування ринку для інших виробників – так званого «патентного тролінгу» [3, с. 6].

Треба брати до уваги, що для реєстрації промислового зразка він повинен відповідати умовам патентоспроможності. Усі закони світу про промислові зразки мають у собі умову патентоспроможності, таку як новизна. Новизна промислового зразка є основною умовою того, щоб автор отримав винагороду у якості правової охорони об'єкта шляхом його реєстрації. Новизна зразка є чимось абсолютним або універсальним, яке означає, що промисловий зразок, який представляють для реєстрації, повинен бути новим по відношенню до всіх інших зразків, які вже було створено в країні або в інших країнах світу раніше.

Але для того щоб промисловий зразок був дійсно новим, і підлягав реєстрації, недостатньо одного критерію охороноспроможності. З огляду на законодавство країн ЄС, ми робимо висновок, що необхідно застосовувати до промислового зразка ще один критерій – оригінальність.

Суть оригінальності полягає у тому, щоб надати патенто власнику більш надійну охорону його прав на промисловий зразок. Це виходить з того, що критерій оригінальності неможливо обійти шляхом незначної зміни виробу. Словникове визначення відповідно до великого тлумачного словника української мови [6]: «оригінальний – який не є копією або підробкою чого-небудь; справжній, автентичний //створений самостійно, без наслідування відомих знаків//...». У чинному законодавстві України не закріплено критерій оригінальності для промислового зразка. Якщо при встановленні новизни експертиза перевіряє відомість всієї сукупності суттєвих ознак промислового зразка, то при перевірці виконання умови оригінальності – встановлюється, чи носять ці ознаки творчий характер, чи

не складають враження імітування вже відомого промислового зразка.

Таким чином, при закріпленні на законодавчому рівні вимоги оригінальності промислового зразка, який надано для реєстрації, законодавець забезпечить не тільки захист промислового зразка від копіювання, а і від спроби імітувати зразок.

Отже, оригінальним буде промисловий зразок тоді, коли він не буде імітувати вже відомий промисловий зразок у межах країни або в світі.

Відповідно до вищевикладеного необхідно внести зміни до законодавства України.

Тому пропонуємо ч.1.ст.6 «Умови патентоспроможності промислового зразка» викласти у такій редакції: «1. Промисловий зразок відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є новим, оригінальним та промислово придатним».

Доповнити статтю 6 п. 5, та викласти його у такій редакції: «Оригінальним є промисловий зразок, якщо його суттєві ознаки є неочікуваними, індивідуальними та обумовлюють творчий характер естетичних особливостей виробу».

Відповідно до вищевикладеного також необхідно внести доповнення до ч.1 ст.461 Цивільного кодексу України словом «оригінальним» і викласти у такій редакції: «1. Промисловий зразок вважається придатним для набуття права інтелектуальної власності на нього, якщо він, відповідно до закону, є новим та оригінальним».

Промисловий зразок є товаром, і тому може виступати об'єктом будь-яких цивільно-правових правочинів. На підставі договору патенто власник може передавати право власності на промисловий зразок особі, яка стає правонаступником власника патенту. З цього виходить, що промисловий зразок може бути відчужений будь-яким способом, який не суперечить чинному законодавству України.

Власник патенту на промисловий зразок має право використовувати його на власний розсуд. Одним із видів такого використання є видача дозволу на використання об'єкта промислової власності будь-якій особі.

За допомогою ліцензії, ліцензійного договору власник патенту передає право користування промисловим зразком іншій особі на певний строк. Але бувають випадки, коли патенто власник відмовляється від промислового зразка, на це він має право згідно із Законом України «Про охорону прав на промислові зразки». І тоді виникає питання стосовно тих ліцензійних договорів, які були укладені з власником патенту користувачем-ліцензіатом на використання промислового зразка. Проблемаю є те, що ЗУ «Про охорону прав на промислові зразки» не прописує норми, яка б прописувала регулювання зазначеного вище питання. Тому доцільно було б доповнення до ч. 1. ст. 24 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» абзацом третім, та викласти його у такій редакції: «Не допускається повна або часткова відмова від патенту без попередження особи, якій надано право на використання промислового зразка за ліцензійним договором, зареєстрованим в Установі».

Є відсутніми в законодавстві України певні норми у сфері регулювання промислових зразків. Законодавство України має бути суттєво змінено щодо строку правової охорони промислових зразків. На нашу думку, варто строк правової охорони визначати за класами промислових зразків. Для деяких промислових зразків необхідно встановлювати відносно короткий термін, це обумовлюється зв'язком зразків із загальними стилями моди, що характеризується короткотерміновою популярністю або успіхом, особливо в таких сферах моди, як одяг або взуття. Деякі промислові зразки потребують навпаки, більш тривалої охорони ніж

встановлено зараз чинним законодавством, особливо це стосується може, наприклад, виробництва вагонів. Доцільно буде, на нашу думку, встановити строк охорони 5 років з можливістю його подовження на додаткові періоди по 5 років кожний до досягнення максимального строку, визначеного національним законодавством. І тоді власник патенту може підтримувати його чинність стільки, скільки це комерційно вигідно для нього.

Відповідно до вищевикладеного необхідно внести зміни до ч. 5 ст. 5 ЗУ «Про охорону прав на промислові зразки» та викласти її у такій редакції:

«5. Право власності на промисловий зразок засвідчується патентом.

Строк дії патенту на промисловий зразок становить 5 років від дати подання заявки до Установи і може бути продовжена (поновлена) Установою чотири рази, щоразу на п'ять років, за клопотанням власника патенту.

Дія патенту припиняється достроково за умов, викладених у статті 24 цього Закону».

Висновки. За результатами проведеного дослідження було встановлено основні прогалини у законодавстві стосовно охорони прав на промислові зразки. Запропоновано конкретні пропозиції удосконалення законодавства шляхом внесення змін до статей діючого ЗУ «Про охорону прав на промислові зразки».

Література:

1. Проект національної стратегії розвитку сфери інтелектуальної власності в Україні на період до 2020 року. – Офіційний веб-портал Державної служби інтелектуальної власності в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sips.gov.ua/ua/plans_reports.html.
2. Сорвачов О.В. Охорона промислових зразків / О.В. Сорвачов // Актуальні проблеми держави та права. – 2011 р. – С. 435-441 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://apdp.in.ua/v59/61.pdf>.
3. Річний звіт Державної служби інтелектуальної власності України за 2014 рік. – Офіційне видання державної служби інтелектуальної власності України. – 2014 р. – 64 с.

4. Галянич М.К. Промислова власність: правові засоби охорони та захисту : монографія. – К. : НДІ приватного права і підприємництва, 2003. – 256 с.
5. П. Крайнев. Промислова власність як об'єкт управління / Крайнев П. // Право України. – 2003. – № 3. – С. 103-107.
6. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К. ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005. – 1728 с.

Бондаренко О. О. Основные направления усовершенствования национального законодательства в сфере охраны промышленных образцов в Украине

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению вопроса касательно усовершенствования национального законодательства в сфере охраны промышленных образцов в Украине. Выделены основные пробелы и недостатки Закона Украины «Об охране прав на промышленные образцы» и предложено внести соответствующие изменения.

Ключевые слова: промышленный образец, правовая охрана, интеллектуальная собственность, существенные признаки, объем правовой охраны, условия патентоспособности, новизна, оригинальность.

Bondarenko O. Main directions of improvement of national legislation in the sphere of protection of industrial designs in Ukraine

Summary. The article is devoted to topical issues regarding the improvement of national legislation in the sphere of protection of industrial designs in Ukraine. The main gaps and shortcomings of the law of Ukraine «on protection of rights to industrial designs» and proposed to make the appropriate changes.

Key words: industrial design, legal protection, intellectual property, essential features, scope of legal protection, conditions of patentability, novelty, originality.