

РОЗДІЛ 3

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

УДК 347.773

УДОСКОНАЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ПРОМИСЛОВИХ ЗРАЗКІВ ПІД ЧАС ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ

IMPROVING NATIONAL LEGISLATION ON THE LEGAL PROTECTION OF DESIGNS IN THE INTEGRATION PROCESSES IN UKRAINE

Бондаренко О.О.,
здобувач

Київського університету права
Національної академії наук України

У статті розглядаються актуальні питання щодо цивільно-правової охорони промислових зразків в Україні. Для більш повного вивчення автор аналізує й порівнює національне законодавство та законодавство Європейського Союзу. За підсумками проведеного дослідження рекомендується внести зміни до чинного законодавства, що сприятиме більш якійсній правовій охороні промислових зразків.

Ключові слова: промисловий зразок, правова охорона, патент, заявка, інтелектуальна власність, промислова власність.

В статье рассматриваются актуальные вопросы касательно гражданско-правовой охраны промышленных образцов в Украине. Для более полного изучения автор анализирует и сравнивает национальное законодательство и законодательство Европейского Союза. По итогам проведенного исследования рекомендуется внести изменения в действующее законодательство, что будет содействовать более качественной правовой охране промышленных образцов.

Ключевые слова: промышленный образец, правовая охрана, патент, заявка, интеллектуальная собственность, промышленная собственность.

This article discusses current issues regarding civil protection of industrial designs in Ukraine. For a more complete study of the author analyzes and compares the national legislation and the legislation of the European Union. According to the results of the study it is recommended to amend the current legislation that will promote better legal protection of industrial designs.

Key words: industrial design, legal protection, patent application, intellectual property, industrial property.

Постановка проблеми. Протягом тривалого часу суспільні відносини у світі розвиваються під впливом інтеграційних процесів, які охопили вже всі регіони земної кулі. Інтеграція здійснюється в тій чи іншій частині світу за різних соціально-економічних та політико-правових умов, однак їй притаманні певні закономірності.

Економічне відродження України, орієнтація на розвиток ринкових відносин, прагнення ввійти повноправним членом до світового співтовариства потребують чіткого визначення перспектив розвитку та вдосконалення суспільних відносин у сфері створення й використання продуктів творчості та інтелекту людини. Правова охорона інтелектуальної власності вимагає впровадження нових організаційно-правових заходів, удосконалення відповідного законодавства, аналізу практики його застосування [1].

Актуальність теми полягає в тому, що національні інтереси України безпосередньо пов'язані з поступовою інтеграцією нашої держави в Євросоюз. Одним із найважливіших інструментів для реалізації цієї задачі є право ЄС [2], а також безпосередньо

адаптація нашого законодавства до законодавства Європейського Союзу.

Крім того, гармонізація українського законодавства з правом Євросоюзу закладає правові засади для появи правового середовища, наближеного до ЄС, яке вже існує у його державах-членах, і тим самим допомагає залучити бізнесменів із держав-членів європейських інтеграційних об'єднань до більш активної діяльності в Україні. Така присутність повинна сприяти економічному розвитку країни, а також залученню іноземних інвестицій в українську економіку.

Тим самим гармонізація об'єктивно прискорює інтеграцію України до Євросоюзу. І це визначає особливу зацікавленість України в процесах удосконалення свого законодавства.

Тому пріоритетними напрямками розвитку стосунків України зі світовою спільнотою у сфері інтелектуальної власності є гармонізація національного законодавства в цій сфері відповідно до міжнародних норм та інтеграція України в міжнародну систему правової охорони інтелектуальної власності, зокрема правової охорони промислових зразків [3].

Метою дослідження є вивчення законодавства ЄС із питань охорони промислового зразка, а також порівняння національного регулювання механізму охорони промислового зразка з механізмом Європейського Союзу. Унаслідок цього будуть виявлені основні проблеми, які виникають, і запропоновані шляхи їх вирішення.

Стан дослідження. Окремі аспекти вдосконалення законодавства щодо охорони інтелектуальної власності та гармонізації права інтелектуальної власності України до законодавства ЄС досліджувались у наукових працях Ю. Бошицького, В. Дробязко, І. Кожарської, О. Коцюби, А. Пахаренко-Андерсона, Г. Андрощука, В. Жарова, В. Дмитришина. Проте в Україні досі інститут права інтелектуальної власності ЄС в цілому досліджено не було.

Викладення основного матеріалу. Звернемося до механізму правової охорони промислових зразків за правом Європейського Союзу та порівняємо деякі моменти із законодавством України. Перш за все зазначимо, що в Європейському Союзі досягнення належного рівня охорони та захисту прав інтелектуальної власності завжди вважалося надзвичайно важливим. Це стосується забезпечення охорони прав як на внутрішньому ринку, так і в усьому світі.

Охорона прав на промислові зразки заохочує творчість і стимулює розвиток промисловості. Охорона промислових зразків не тільки сприяє досягненню загальних цілей розвитку країни – в ній зацікавлені й промисловість, і компанії-розробники, і споживачі.

Для отримання правової охорони на промисловий зразок у країнах Європейського Союзу (далі – ЄС) український заявник може скористатись нормами, встановленими Директивою Європейського Парламенту та Ради ЄС № 98/71/ЄС від 13.10.1998 р. «Про правову охорону промислових зразків» та Регламентом Ради ЄС № 6/2002 від 12.12.2001 р. «Про промислові зразки Спільноти» [4].

Як і в Україні, для отримання патенту на промисловий зразок та європейського патенту необхідно подати заявку. Заявка на зареєстрований промисловий зразок ЄС подається в Бюро з гармонізації на внутрішньому ринку (товарні знаки й промислові зразки), Аліканте, Іспанія (далі – ОНІМ) і повинна містити текст заяви, відомості про заявника, зазначення виробу, щодо якого заявляється промисловий зразок, малюнки або фотографії промислового зразка, а також документ про сплату мита.

Заявку на реєстрацію промислового зразка може подати будь-яка особа, фізична або юридична, незалежно від національності або державної реєстрації. Однак якщо компанія не зареєстрована в Євросоюзі, краще звернутися за допомогою до представника, після чого буде проведена експертиза заявки. Під час формальної експертизи встановлюється, чи дотримані формальні вимоги, чи належить об'єкт, що заявляється, до зазначеного об'єкта, чи наявний документ про сплату збору. Така форма перевірки встановлена також і в Україні. У такому випадку охоронний документ на промисловий зразок видається під відпо-

відальність заявника. Також перевіряється, чи не суперечить промисловий зразок громадському порядку та нормам моралі. Після того як промисловий зразок реєструється, відомості про нього публікуються в електронному Офіційному бюлетені ОНІМ, який видається кожного робочого дня.

В ЄС щодо заявки проводиться формальна експертиза, а не експертиза по суті. Така процедура встановлена і в Україні. Під час формальної експертизи встановлюється, чи дотримані формальні вимоги, а також чи належить заявлений об'єкт до промислових зразків. Обов'язково перевіряється під час експертизи, чи не суперечить промисловий зразок громадському порядку та принципам моралі. Звернемо увагу, що експертиза по суті не проводиться, законодавством не передбачено перевірку заявленого на реєстрацію як промислового зразка на відповідність умовам патентоспроможності, зокрема новизні, чим стовідсотково гарантує кожному заявнику отримання патенту. Закріплення в законі того, що треба проводити експертизу по суті, необхідне й з огляду на те, що в нашій державі значну частину судових справ щодо об'єктів інтелектуальної власності складають справи про визнання недійсними патентів на промислові зразки. Після проведення всіх необхідних процедур та якщо результати експертизи позитивні, промисловий зразок реєструється, і відомості про нього публікуються в електронному Офіційному бюлетені ОНІМ, який видається кожного робочого дня.

На жаль, ні в чинному законодавстві, ні в підзаконних нормативно-правових актах (Правилах складання та Правилах розгляду) немає ані норм, що стосуються подання заявок на міжнародну реєстрацію промислових зразків самостійно українськими заявниками, ані норм, що висвітлюють особливості проведення експертизи заявок на міжнародні реєстрації, у яких зазначена Україна, національним органом експертизи. У п. 1 ст. 29 закону йдеться лише про право будь-якої особи запатентувати промисловий зразок в іноземній державі. Водночас відповідно до ст. 12(1) Женевського акта «відомство будь-якої указаної Сторони, що домовляється, може встановити, що у відношенні окремих або всіх промислових зразків, які є об'єктами міжнародної реєстрації, не виконуються умови надання правової охорони, передбачені національним законодавством». У такому випадку відомство має право відмовити у визнанні дії будь-якої міжнародної реєстрації на території такої сторони. Але на цей час механізм виконання зазначеної норми в Україні не врегульований на юридичному рівні. Згідно з методичними матеріалами, розробленими Державною службою, заклад експертизи здійснює експертизу всіх міжнародних реєстрацій промислових зразків, які містять зазначення України. У процесі експертизи з'ясується, чи належить об'єкт, що заявляється, до об'єктів, яким надається правова охорона в Україні, і чи не суперечить промисловий зразок, що міститься в міжнародній реєстрації, публічному порядку, принципам гуманності та моралі [5].

Однак необхідно розуміти, що всі методичні матеріали, які розробляються Державною службою, не є обов'язковими нормами, а носять лише консультативний характер. Можна погодитися з В.С. Дмитришиним, що така ситуація потребує змін. Ці зміни мають відбуватися шляхом здійснення процедури затвердження методичних рекомендацій Міністерством освіти і науки України та юстування цих наказів Міністерством юстиції України. Після цього методичні рекомендації стануть частиною чинного законодавства України та зможуть використовуватися як експертизу, так і заявниками як норми права. Також доцільним є вдосконалення чинних нормативно-правових актів як щодо подання заявок на міжнародну реєстрацію самостійно українським заявником, так і щодо процедури відмови в реєстрації відповідно до Гаазької системи [5].

Позитивним моментом є те, що з 15.11.2010 р. ОНІМ під час реєстрації промислових зразків ЄС надає сертифікат для зареєстрованих зразків тільки в електронному вигляді (раніше видавались паперові сертифікати). На думку автора, у такий спосіб прискориться процес реєстрації промислових зразків, і тому Україні теж необхідно закріпити видачу сертифікатів про реєстрацію тільки в електронному вигляді, що збереже час та зменшить витрати. Зовнішній вигляд електронних сертифікатів буде таким, як і в паперових, і вони матимуть аналогічне юридичне значення. ОНІМ повідомлятиме користувачів, що сертифікат доступний, і користувачі зможуть самостійно завантажити або роздрукувати копію сертифіката безпосередньо з веб-сайта ОНІМу oami.europa.eu.

У кризовий для країни час необхідно зупинитися на вартості реєстрації промислових зразків ЄС та порівняти її з вартістю реєстрації в Україні.

Відповідно до Регламенту Ради ЄС № 2246/2002 від 16.12.2002 р. про внески, що нараховуються Офісу з гармонізації на внутрішньому ринку у зв'язку з реєстрацією промислових зразків вартість реєстрації й публікації одного дизайну ЄС складає €350 на п'ять років захисту. Система оплати промислового зразка включає систему автоматичного зменшення, яка означає, що під час подання множинної заявки ціна за другий – десятий дизайни буде на 50% нижче початкової ціни й на 25% нижче початкової ціни за 11-й дизайн і більше.

Реєстрація промислового зразка ЄС чинна протягом 5 років із дати подання заявки й 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 [4]. Після того, як промисловий зразок ЄС буде опубліковано в бюлетені, треті особи можуть оскаржити його реєстрацію на підставі невідповідності умовам охороноздатності. Термін для подання протесту не обмежений, проте необхідно сплатити мито за апеляційний розгляд, вартість якого складає €800 за один протест.

Тепер розглянемо розміри офіційних зборів для реєстрації промислового зразка за законодавством

України. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 22.05.2001р. № 543 «Про затвердження Положення про порядок сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності» за підготовку й подання заявки на промисловий зразок необхідно сплатити 800 грн, за публікацію про видачу патенту на промисловий зразок, за кожний вигляд промислового зразка в чорнобілому зображенні мито складає 150 грн, за публікацію кольорового варіанту додатково сплачується 100 грн. Ведення діловодства й отримання патенту коштує 17 грн. За проведення прискореної (формальної) експертизи офіційний збір складає 600 грн. Для підтримання дії патенту також необхідно сплачувати офіційні збори, оскільки перший та другий рік офіційний збір складає 100 грн, за третій рік – 200 грн, за четвертий рік – 300 грн, за п'ятий – 450 грн, за шостий – 700 грн, за сьомий рік – 900 грн, за восьмий – 1200 грн, за дев'ятий – 1500 грн, за десятий – дванадцятий – 1800 грн, за тринадцятий – п'ятнадцятий держмитом сплачується у розмірі 3300 грн. У разі необхідності внести зміни в матеріали заявки сплачується збір у розмірі від 100 до 800 грн. Вартість апеляційного оскарження складає 1700 грн.

В Україні строк дії патенту на промисловий зразок становить 10 років, який може бути подовжено на 5 років [6]. Тобто максимальний строк охорони прав на об'єкт складає 15 років. Таким чином, на нашу думку, строки чинності майнових прав в Україні необхідно переглянути. Бачимо, що строк охорони значно менше ніж у ЄС, а вартість достатньо велика.

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, слід 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 із 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.

Варто звернути увагу на те, що законодавство ЄС регулює правову охорону й для незареєстрованих промислових зразків, яка передбачає охорону промислового зразка строком на три роки. Така охорона починає діяти з моменту, коли промисловий зразок уперше став загальновідомим у межах ЄС. На нашу думку, подібна норма необхідна й для України, оскільки охорона зроблена для тих промислових зразків, які користуються попитом короткий проміж-

ок часу. І в такому випадку отримання правової охорони та отримання патенту на промисловий зразок є не доцільними й матеріально не вигідними для автора або власника. Правова охорона незареєстрованих промислових зразків регулюється Регламентом Ради ЄС № 2246/2002 від 16.12.2002 р. На відміну від зареєстрованого промислового зразка, для захисту незареєстрованого не потрібно подавати заявку для отримання захисту та сплачувати внески. Однак слід мати на увазі, що у випадку необхідності надання доказів наявності захисту в незареєстрованого промислового зразка ЄС можуть виникнути серйозні труднощі, а саме під час надання доказової бази.

Отже, проаналізований стан наближення українського законодавства до правової системи ЄС дозволяє виявити ті проблеми, що постали перед нашою державою, і запропонувати підходи до підвищення ефективності цього процесу. З огляду на вищезазначене перед Україною стоїть завдання вміло використати потенціал права Євросоюзу для досягнення в стислі строки своєї мети – удосконалення законодавства та зменшення в ньому протиріч. Україні необхідне створення концепції нового законодавства про охорону прав на промислові зразки, враховуючи про-

гнози розвитку науки й науково-технічного прогресу, а не тільки враховуючи вже досягнутий на сьогодні результат, адже в такому разі законодавство стає законодавством вчорашнього дня. На нашу думку, необхідно змінити не тільки норми, які регулюють механізм правової охорони промислових зразків, а й змінити всю систему законодавства в галузі інтелектуальної власності шляхом систематизації нормативно-правових актів – кодифікувати нормативну базу.

Можна зробити висновок, що вдосконалення національної правової системи за часів інтеграційних процесів гармонізації є однією з найважливіших умов для поглиблення співробітництва з Європейським Союзом, покращення законодавства на території України й, відповідно, покращення життя всього суспільства в країні.

Питання про приведення національної правової системи України у відповідність до правової системи Європейського Союзу набуває сьогодні неабиякого значення для розвитку української економіки, яка б отримала змогу розвиватись у єдиному європейському правовому полі. Зокрема, як відомо, саме питання невідповідності нашої правової системи європейському є ключовим чинником, який гальмує вступ України до Світової організації торгівлі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Бошицький Ю.Л. Удосконалення національного законодавства в сфері інтелектуальної власності: проблеми та перспективи / Ю.Л. Бошицький // Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку : зб. наук. пр. Всеукр. наук. практ. конф. ; Київський ун-ет права НАН України. – К. : Вид-во Європейського університету, 2011. – С. 7–10.
2. Муравйов В.І. Право Європейського Союзу : [підручник] / [В.І. Муравйов, О.М. Лисенко, І.В. Вляцько, І.А. Березовська, К.В. Смирнова та ін.] ; за ред. В.І. Муравйова. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 701 с.
3. Пархоменко-Андерсон А.І. Промисловий зразок європейського союзу / А.І. Пархоменко-Андерсон // Інтелектуальна власність. – 2011. – № 2.
4. Directive 98/71/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 1998 in the legal protection of designs // OJ. – 1994. – № 289. – P. 28.
5. Дмитришин В.С. Напрями вдосконалення правової охорони промислових зразків: міжнародні договори та національне законодавство / В.С. Дмитришин // Актуальные вопросы интеллектуальной собственности : сб. докл. XX Междун. науч.-практ. конф. (г. Киев, 21–23 февраля 2013). – К. : ООО «Информационные системы», 2013. – С. 14–16.
6. Про охорону прав на промислові зразки : Закон України від 16.10.2012 р. № 5460-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3688-12/page>.
7. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України / [Ю.М. Капіца, С.К. Ступак, В.П. Воробйов та ін.] ; за ред. Ю.М. Капіци. – К. : Слово, 2006. – 1104 с.