

УДК 347.773.3

Ольга Рассомахіна,кандидат юридичних наук,
доцент кафедри цивільного та трудового права
Київського університету права НАН України

ОСОБЛИВОСТІ ОХОРОНИ ПРОМИСЛОВИХ ЗРАЗКІВ ЗА ПРАВОМ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА ЗАКОНОДАВСТВОМ ОКРЕМИХ ДЕРЖАВ—ЧЛЕНІВ ЄС

У статті розкриваються питання про стан імплементації актів ЄС у сфері охорони промислових зразків у законодавство держав—членів ЄС та особливості їх охорони у окремих державах—членах ЄС. З урахуванням наведеного досвіду правового регулювання та правозастосовної практики автор робить пропозиції щодо удосконалення законодавства України у даній сфері.

Ключові слова: правове регулювання, імплементація законодавства, охорона прав інтелектуальної власності, промисловий зразок.

Належна реалізація прав інтелектуальної власності розглядається світовою спільнотою як невід’ємна умова ефективного розвитку економіки, важливий фактор підвищення конкурентоспроможності продукції, захисту від недобросовісної конкуренції, а усунення недоліків у правовому регулюванні охорони об’єктів інтелектуальної власності є одним із завдань законопроектної роботи у даній сфері. Охорона прав на промислові зразки також має важливе значення у даному процесі, оскільки використання промислових зразків надає виробам споживчої привабливості, внаслідок чого зростає їх комерційна цінність та вірогідність реалізації на ринку. Ще більш актуальним питанням удосконалення правової охорони промислових зразків стає у зв’язку із процесом прийняття змін до законодавства про інтелектуальну власність та роботою щодо внесення змін до Цивільного кодексу України. В контексті цього важливими є порівняльно-правові дослідження у даній сфері та врахування досвіду зарубіжних країн щодо врегулювання спеціальних питань охорони промислових зразків. Серед таких досліджень можна назвати ті, які проводилися Ю. М. Капіцею [1], О. П. Орлюк [2; 3], Л. І. Работяговою [4] та іншими. Зупинимось на деяких спеціальних питаннях охорони промислових зразків за законодавством ЄС та його держав-членів, які не завжди знаходили комплексне висвіт-

лення у наукових публікаціях, а також на формулюванні рекомендацій щодо удосконалення законодавства України у даній сфері, що і становить завдання даного дослідження.

Відповідно до ст. 19 Директиви 98/71/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13.10.1998 р. про правову охорону промислових зразків держави—члени ЄС не пізніше 28.10.2001 р. повинні були прийняти закони та підзаконні акти для приведення національного законодавства у відповідність до норм даної Директиви. Сьогодні усі держави—члени ЄС прийняли відповідні законодавчі акти для імплементації норм даної Директиви, хоча це не обов’язково свідчить про їх вичерпність або узгодженість. Наступні закони спрямовані на узгодження законодавства держав-членів із положеннями Директиви.

Так, Закон ФРН «Про правову охорону промислових зразків» від 12.03.2004 р. [5], змінений 31.07.2009 р., є досить узгодженим із Директивою. Слід зазначити, що норми Закону повторюють положення Директиви стосовно надання охорони у якості промислових зразків складовим частинам складних виробів у випадку, якщо вони є видимими та відповідають критеріям новизни та індивідуальності. Встановлено обмеження щодо охорони у якості промислових зразків у певних випадках обладнання та запасних частин для суден та літаків. Це саме сто-

сується й Закону Ірландії «Про промислові зразки» від 27.11.2001 р. №73 [6].

Закон Болгарії «Про промислові зразки» від 02.09.1999 р. (зі змінами і доповненнями) закріплює критерій новизни та індивідуального характеру стосовно промислових зразків. Слід зазначити, що у Законі встановлено світовий рівень щодо критерію новизни промислових зразків. Покращено процедуру набуття прав на промисловий зразок, зокрема встановлено можливість подання заперечення будь-якою особою щодо заявки після опублікування заявки за результатами проходження формальної експертизи та проведення експертизи по суті на цій підставі тощо. Норми Закону узгоджені із Директивою стосовно встановлення у певних випадках обмежень щодо охорони у якості промислових зразків обладнання та запасних частин повітряних та морських транспортних засобів. У Законі не висувається вимога щодо надання охорони у якості промислових зразків складовим частинам складних виробів лише у випадку, якщо вони є видимими [7].

У Чехії 21.06.2000 р. за № 207/2000 було прийнято Закон «Про охорону промислових зразків та внесення змін до Закону про винаходи, промислові зразки та раціоналізаторські пропозиції № 527/1990», який згодом було частково змінено і доповнено Законом № 474/2004 від 22.06.2004 р. [8; 9]. Слід зазначити, що норми Закону повторюють положення Директиви стосовно охорони у якості промислових зразків складових частин складних виробів. Закон надає охорону у якості промислових зразків складовим частинам складних виробів у випадку, якщо вони є видимими та відповідають критеріям новизни та індивідуальності. Закон встановлює обмеження щодо охорони у якості промислових зразків у певних випадках обладнання та запасних частин для суден та літаків. Слід зауважити, що у Законі недостатньо чітко регламентована процедура подання заперечень проти заявки на промисловий зразок.

Відповідно до ст. 18 Директиви 98/71/ЄС Європейською комісією було проведено аналіз стану узгодження законодавства держав—членів ЄС з положеннями Директиви, особливо у сфері виробництва складних виробів та їх складових частин, та 14.09.2004 р. прийнято Пропозиції щодо доповнення Директиви [10] (Р.13). Прийняття даних

Пропозицій обумовлено економічними причинами. За даними Європейської комісії, навіть в умовах лібералізації ринку запасних частин складних виробів, що досягається виключенням з охорони промислових зразків компонентів складних виробів, що використовуються з метою ремонту такого складного виробу для відновлення його первісного вигляду, розвиток вторинного ринку запасних частин є обмеженим, частка незалежних виробників на ньому досягає не більше 5%. Пропозиції передбачали внесення змін до ст. 14 Директиви про те, що охорона не надається промисловим зразком компонентів складних виробів, що використовуються у значенні ст. 12 (1) Директиви, з метою ремонту такого складного виробу для відновлення його первісного зовнішнього вигляду [11]. Запропоновані зміни до ст. 14 Директиви визначали вимоги до запасних частин так само, як у Регламенті про промислові зразки Спільноти. Зазначені Пропозиції стосувалися лише запасних частин, що використовуються на вторинному ринку, охороняються промисловим зразком і є видимими. Дані Пропозиції спрямовані на гармонізацію національних систем охорони промислових зразків складових частин складних виробів в усіх державах—членах ЄС та завершення формування внутрішнього ринку, а також їх узгодження із нормами щодо охорони промислового зразка Спільноти.

Об'єкти промислових зразків, залежно від їх видів, а також юрисдикції, можуть отримати правову охорону у формі різних прав інтелектуальної власності: авторського права, незареєстрованих або зареєстрованих промислових зразків, торговельних марок, а також за допомогою окремих заходів цивільної відповідальності, законодавства про недобросовісну конкуренцію. Дане питання було предметом дослідження зарубіжними науковцями. Для порівняння форм правової охорони об'єктів промислових зразків у Європейському Союзі, зокрема Великобританії, наведено у вигляді таблиці вже відомі дані, отримані за результатами таких досліджень. У якості критеріїв порівняння використано такі як форма правової охорони, критерії охороноздатності, строк правової охорони та строк проведення реєстрації, якщо така передбачена.

Таблиця

Форми правової охорони промислових зразків у Європейському Союзі,
зокрема у Великобританії [12] (Р. 112)

Нормативно-правовий акт	Критерій оригінальності	Можливість охорони об'єктів, які впливають з їх технічної функції	Критерій новизни або індивідуального характеру	Строк охорони	Звичайний строк процедури реєстрації
1	2	3	4	5	6
Директива ЄС про правову охорону промислових зразків № 98/71/ЄС	присутній (новизна)	не допускається	новизна, індивідуальний характер	25 років з дати подання заявки, якщо строк охорони поновлюється кожні 5 років	3 місяці
Регламент про промисловий зразок Спільноти № 6/2002	присутній (новизна)	не допускається	новизна, індивідуальний характер	25 років з дати подання заявки, якщо строк охорони поновлюється кожні 5 років	
Регламент про торговельну марку Спільноти № 207/2009	відрізняльний характер, вказівка на джерело походження	не допускається	не визначений	10 років з дати подання заявки; строк може продовжуватися безліч разів	приблизно від 12 до 18 місяців
Директива ЄС про гармонізацію певних аспектів авторського права та суміжних прав у інформаційному суспільстві № 2001/29	відрізняється у кожній державі-члені	відрізняється у кожній державі-члені	відрізняється у кожній державі-члені	відрізняються у кожній державі-члені	не передбачено реєстраційної процедури
Закон Великобританії про торговельні марки 1994 р. (зі змінами і доповненнями)	відрізняльний характер, вказівка на джерело походження	не допускається	не визначений	10 років, з дати реєстрації (дата подання заявки); строк може продовжуватися безліч разів	3—4 місяці

Продовження таблиці

1	2	3	4	5	6
Закон Великобританії про авторське право, промислові зразки та патенти 1988 р., частина III, право на промисловий зразок (зі змінами і доповненнями)	встановлено (мінімальний): не повинен бути копією іншого зразка або бути звичайним	за обмежених обставин	не встановлено	15 років з моменту закінчення календарного року, в якому вперше було створено промисловий зразок; або 10 років з моменту закінчення календарного року, в якому вперше виробили, в яких використано промисловий зразок, стали доступними для продажу, за умови, що це відбулося не пізніше 5 років з моменту закінчення календарного року, в якому було створено промисловий зразок	не передбачено реєстраційної процедури
Закон Великобританії про авторське право, промислові зразки та патенти 1988 р., частина I, авторське право (зі змінами і доповненнями)	встановлено (мінімальний), нижчий, ніж для незареєстрованих промислових зразків	не передбачена	не вимагається у розумінні Директиви ЄС № 98/71/ЄС	25 років з моменту першого продажу виробу	не передбачено реєстраційної процедури, вартість реєстрації у неофіційних реєстрах різна
Закон Великобританії про зареєстровані промислові зразки 1949 р. (зі змінами і доповненнями)	присутній (новизна)	не допускається	новизна, індивідуальний характер	5 років з дати реєстрації; строк продовжується 5 разів за умови сплати збору за поновлення строку, тобто загалом 25 років	від 3 до 5 місяців

Слід зазначити, що питання про особливості правової охорони промислових зразків у Європейському Союзі, Великобританії та США в контексті порівняння можливих форм їх правової охорони вже було предметом окремої публікації автора [13].

Під час входження нових держав до Європейського Союзу виникає необхідність вирішення проблеми співвідношення права на промисловий зразок Спільноти та прав на національні промислові зразки та інші більш ранні права. Питання щодо узгодження законодавства у зв'язку із розширенням ЄС регламентовано статтею 110 (а) Регламенту ЄС № 6/2002. Перелік питань, що потребують узгодження, є таким:

— поширення дії права на промисловий зразок Спільноти на територію нових—держав членів, зокрема визначення моменту, з якого право на промисловий зразок Спільноти починає діяти на території нової держави-члена;

— застосування підстав визнання промислового зразка недійсним стосовно промислового зразка Спільноти або подання заперечення стосовно заявки на промисловий зразок Спільноти під час процедури реєстрації у зв'язку із відмінностями у законодавстві нової держави-члена, зокрема визначення часових меж застосування даних підстав;

— врахування права пріоритету під час застосування підстав визнання промислового зразка недійсним стосовно промислового зразка Спільноти у зв'язку із відмінностями у законодавстві нової держави-члена;

— щодо заборони використання промислового зразка Спільноти на території нової держави-члена у зв'язку із наявністю більш раннього права, набутого у новій державі-члені;

— щодо охорони незареєстрованого промислового зразка Спільноти на території нової держави-члена [14].

Таким чином, у випадку приєднання України до ЄС потребуватиме вирішення питання чинності права на промисловий зразок Спільноти на території України, його співвідношення із правом на національний промисловий зразок та іншими раніше існуючими правами, а також встановлення правил застосування щодо

них підстав визнання недійсними або подання заперечення проти заявки під час процедури реєстрації у зв'язку із відмінностями у законодавстві ЄС та України. Питання про порівняльну характеристику правової охорони промислових зразків за законодавством ЄС та України розглядалося в окремій публікації автора [15].

З урахуванням вищевикладеного можна зробити наступні висновки. Порівняння законодавства України та Директиви 98/71/ЄС від 13.10.1998 р. про правову охорону промислових зразків та законодавства окремих держав-членів ЄС свідчить про необхідність уточнити поняття промислового зразка. Поняття промислового зразка слід визначити шляхом вказівки на зв'язок між зовнішнім виглядом виробу та його ознаками. Необхідним є вирішення питання про доцільність зазначення функцій промислового зразка у визначенні даного поняття. Доцільно розширити коло об'єктів промислового зразка, врахувавши широкий спектр ознак виробу: лінії, контури, кольори, форма, текстура, матеріал. Потребує подальшого дослідження питання про можливість поширення охорони у якості промислових зразків на зовнішній вигляд архітектурних споруд, ландшафтів і інтер'єрів з подальшою конкретизацією об'єктів [16]. Необхідним є визначення поняття «виріб» та характеру самого виробу (промислового, ручного виробництва) у законодавстві України.

Приєднання України до Європейського Союзу та імплементація норм Директиви ЄС про охорону промислових зразків 98/71/ЄС від 13.10.1998 р. викличе необхідність доповнення існуючих критеріїв охороноздатності промислових зразків; вирішення питання про можливість та умови охорони незареєстрованих промислових зразків на основі норм законодавства про промислову власність.

Потребуватиме узгодження норма, що визначає обсяг охорони промислових зразків. Обсяг правової охорони промислових зразків за законодавством ЄС є ширшим, ніж за законодавством України.

Необхідно буде узгодити строк охорони промислових зразків та вирішити питання про доцільність його збільшення.

Доцільно буде доповнити у законодавстві України перелік підстав визнання патенту на промисловий зразок недійсним або відмови у реєстрації промислового зразка у випадку невідповідності промислового зразка умовам патентоспроможності та більш чітко визначити перелік порушень прав власника патенту.

Бажано було би вирішити питання щодо співвідношення дії норм авторського права та права промислової власності стосовно охорони промислових зразків, наприклад, встановивши у Законі України «Про авторське право і суміжні права» обмеження щодо застосування авторського права стосовно промислових зразків у відповідних випадках. Такими випадками можуть бути створення об'єкта не тільки для художньої мети, а для виконання саме практичних функцій; якщо створений об'єкт не може існувати окремо від практичних аспектів виробу, у якому його втілено; а також якщо об'єкт охороняється відповідно до законодавства про охорону промислових зразків.

Порівняння форм правової охорони об'єктів промислових зразків у Європейському Союзі, зокрема у Великобританії, свідчить, що можливість поширення на об'єкти промислових зразків кількох форм правової охорони має певні обмеження. Так, охорона промислових зразків авторським правом не враховує практичних аспектів виробу, втіленого у промисловому зразку, і застосовується у тому випадку, якщо художній твір можна чітко відмежувати від практичного призначення виробу. Охорона об'єкта як торговельної марки розповсюджується лише на ті аспекти зовнішнього вигляду або форми виробу, які слугують для вказівки на джерело походження товару. Тому, найбільш ефективним убачається охорона промислових зразків нормами патентного права та відповідно удосконалення законодавства про охорону прав на промислові зразки, зокрема шляхом закріплення окремих норм щодо охорони незареєстрованих промислових зразків.

ПРИМІТКИ

1. Право інтелектуальної власності та законодавство Європейського Союзу / Ю. М. Капіца, С. К. Ступак, В. П. Воробйов [та ін.] ; за ред. Ю. М. Капіци. — К. : Слово, 2006. — 1104 с.
2. Правове забезпечення сфери інтелектуальної власності в Україні в контексті Європейської інтеграції: концептуальні засади : монографія / В. С. Дроб'язко, А. В. Міндрул, О. О. Твезенко [та ін.] ; за ред. О. П. Орлюк. — К. : Лазурит-Поліграф, 2010. — 464 с.
3. Орлюк О. Співвідношення правової охорони промислових зразків та торговельних марок / О. Орлюк, Л. Работягова // Правова охорона комерційних позначень в Україні: проблеми теорії і практики : зб. наук. статей Ін-ту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України / за заг. ред. Ю. С. Шемшученка, Ю. Л. Бошицького. — К. : Юридична думка, 2006. — 633 с.
4. Работягова Л. Промисловий зразок як об'єкт правової охорони / Л. Работягова // Питання інтелектуальної власності : зб. наук. праць. — К. : НДІ інтелектуальної власності АПРН України. — 2006. — Вип. 4. — К. : ПП «Авокадо», 2006. — 456 с.
5. Geschmacksmustergesetz vom 12. März 2004 (BGBl. I S. 390), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2521) geändert worden ist [Electronic resource]. — Mode of access: http://bundesrecht.juris.de/geschmng_2004/BJNR039010004.html.
6. Designs Act of Ireland 27/11/2001 No.39 [Electronic resource]. — Mode of access: <http://www.irishstatutebook.ie/2001/en/act/pub/0039/index.html>.
7. Law on Industrial Designs in force as from 15.12.1999 // State Gazette No. 81/14 September 1999, as amended by State Gazette № 59 of July 20, 2007 [Electronic resource]. — Mode of access: http://www1.bpo.bg/images/stories/laws/law_ids_july2007.pdf.
8. Act No. 207/2000 of the Protection of Industrial Designs and the Amendment to Act No. 527/1990 of Coll., on Inventions, Industrial Designs and Rationalization Proposals, as amended [Electronic resource]. — Mode of access: http://www.upv.cz/dms/pdf_dokumenty/zakony/207_2000_a/207_2000_A_CS.PDF.
9. Act No. 474/2004 Coll. amending Act No. 207/2000 Coll., on Protection of Industrial Designs and amending Act No. 527/1990 Coll., on Inventions, Industrial Designs and Innovation Proposals, in the wording of later regulations [Electronic resource]. — Mode of access: http://www.upv.cz/dms/pdf_dokumenty/zakony/474_2004.PDF.

10. Proposal for the Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 98/71/EC on the legal protection of designs — Extended impact assessment. Commission staff working document, 14.09.2004, SEC (2004) 1097 [Electronic resource]. — Mode of access: http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=en&DosId=191717.
11. Proposal for the Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 98/71/EC on the legal protection of designs, 14.09.2004, COM (2004) 0582 final. Explanatory Memorandum [Electronic resource]. — Mode of access: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52004PC0582:EN:HTML>.
12. Katrine A. Levin, Monica B. Richman. A survey of industrial design protection in the European Union and the United States// European Intellectual Property Review. — 2003. — 25 (3). — 111—124.
13. Рассомахіна О. А. Особливості правової охорони промислових зразків в Європейському Союзі та США / О. А. Рассомахіна // Актуальні питання охорони прав інтелектуальної власності в Україні та Європейському Союзі в контексті Європейської інтеграції : матер. Міжнар. конф. (30 червня—1 липня 2010 р.). — К. : Фенікс, 2010. — С. 198—203.
14. Arnaud Folliard-Monguiral, David Rogers. The Community Trade mark and design system and the enlargement of the European Union// European Intellectual Property Review. — 2004. — 26 (2). — 48—58.
15. Рассомахіна О. А. Порівняльна характеристика правової охорони промислових зразків за законодавством України та ЄС / О. А. Рассомахіна // Проблеми и перспективы инновационного развития экономики : матер. Междунар. науч.-практ. конф. (12—16 сентября 2011 г.). — К.—Симферополь—Алушта : ИТ АРИАЛ, 2011. — С. 456—459.
16. Работягова Л. Промисловий зразок як об'єкт правової охорони / Л. Работягова // Питання інтелектуальної власності : зб. наук. праць. — К. : НДІ інтелектуальної власності АПрН України. — 2006. — Вип. 4. — К. : ПП «Авокадо», 2006. — 456 с.

Рассомахина Ольга. Особенности охраны промышленных образцов по праву Европейского Союза и законодательству государств—членов ЕС.

В статье раскрываются вопросы о состоянии имплементации актов ЕС в сфере охраны промышленных образцов в законодательство государств—членов ЕС и особенности их охраны в отдельных государствах—членах ЕС. С учетом приведенного опыта правового регулирования и правоприменительной практики автор делает предложения по совершенствованию законодательства Украины в данной сфере.

Ключевые слова: правовое регулирование, имплементация законодательства, охрана прав интеллектуальной собственности, промышленный образец.

Rassomakhina Olga. Features of industrial design protection according by European Union law and the laws of the EU Member States.

The state of implementation of the EU acquis communautaire in the field of industrial design protection to the national legislation of EU Member States and peculiarities of industrial design protection in the Member States of the EU are examined herein. In the light of the discussion of legal regulation and enforcement practices in this sphere the author makes suggestions as to the improvement of the legislation of Ukraine in this field.

Key words: legal regulation, implementation of law, the protection of intellectual property rights, industrial design.