

ЗАЛЕЖНІ ПАТЕНТИ НА ПРОМИСЛОВІ ЗРАЗКИ

У статті досліджується залежність патентів на промислові зразки. У зв'язку з цим уточнюється поняття суттєвих ознак дизайнерських рішень як об'єктів промислових зразків та вплив цих ознак на визначення новизни промислових зразків. Зіставляються поняття залежних патентів та похідних творів.

Ключові слова: залежні патенти, промислові зразки, дизайнерські рішення.

В статье исследуется зависимость патентов на промышленные образцы. В связи с этим уточняется понятие существенных признаков дизайнерских решений как объектов промышленных образцов и влияние этих признаков на определение новизны промышленных образцов. Сопоставляются понятия зависимых патентов и производных произведений.

Ключевые слова: зависимые патенты, промышленные образцы, дизайнерские решения.

The article investigates the dependence of patents for industrial designs. In connection with this done refinement of the concept of essential features of design solutions, as objects of industrial design, and the impact of these features to determine the novelty of industrial designs. Compares the concept of dependent patents and derivative works.

Key words: dependent patents, industrial designs, design solutions.

У вітчизняній літературі залежність патентів на промислові зразки ще не розглядалась. Хоча ця тема не менш важлива в практичному плані, ніж проблема залежності патентів на винаходи (корисні моделі). Актуальність цієї теми пов'язана ще і з тим, що патенти на промислові зразки видаються без проведення експертизи по суті. Легкість їх отримання спричинила лавину патентування дизайнерських рішень (ДР), що стосуються пляшок, пробок, пакування, етикеток, форми виробів тощо. При цьому левова частина запатентованих ДР, м'яко кажучи, не є унікальною авторською розробкою осіб, які зазначені як їх автори. Звичайно, це призводить до появи декількох патентів, що стосуються майже ідентичних ДР.

ДР – специфічний результат творчої діяльності. Одне й те ж саме ДР може отримати кумулятивну правову охорону одночасно як твір, промисловий зразок, торговельна марка та позначення в конкурентному праві [1]. Законодавство про торговельні марки розглядає ДР як по-

значення, структура яких складається з елементів. Авторське та конкурентне право не виділяють структуру творів та позначень. А з точки зору промислових зразків їх об'єкти складаються із сукупності ознак, які поділяються на суттєві та несуттєві.

Цим промислові зразки подібні до винаходів, об'єкти яких також розглядаються як сукупність ознак. І саме з цієї причини промислові зразки можуть бути залежними таким самим чином, як залежними бувають винаходи. Адже відношення залежності патентів (та їх об'єктів) визначається через відношення між їх ознаками.

Українське законодавство, на відміну від російського, термін «залежний патент» не використовує. Хоча і російське законодавство, використовуючи цей термін, легального визначення йому не дає. Узагалі ж таких визначень може бути два: «логічне» та «юридичне». За «логічним» визначенням залежний патент – це такий патент, який містить усі ознаки протиставленого йому раніше виданого

«першого» або «основного» патенту та принаймні одну додаткову ознаку. Основний та залежний патент співвідносяться як рід та вид. «Юридичне» визначення наводить Е. П. Гаврилов: «...залежний винахід – це такий винахід, який не може бути використаний без використання іншого запатентованого винаходу...» [2].

Легко бачити, що ці визначення майже еквівалентні одне одному. Адже патент вважається використаним, якщо при цьому використана кожна його ознака (для винаходів) або всі його суттєві ознаки (для промислових зразків). Правда, юридичне визначення нічого не говорить про зворотне відношення основного патенту до залежного, а логічне визначення підкреслює, що основний патент може бути використаний без використання залежного, виключаючи, таким чином, можливість існування взаємозалежності патентів.

Залежний патент завжди містить більше ознак. Він багатший за змістом. Причому по відношенню до одного основного патенту можуть існувати декілька залежних патентів, які будуть містити різні додаткові ознаки. Так, по відношенню до патенту № 1, що містить ознаки А+Б+В, може існувати залежний патент № 2, що містить ознаки А+Б+В+Г, та залежний патент № 3, що містить ознаки А+Б+В+Д. Ось приклади з реєстру патентів України на промислові зразки:



Мал. 1



Мал. 2



Мал. 3

На малюнках зображені пляшки, патенти на які видані в різний час на ім'я різних осіб. Тут патентам № 1, 2 та 3, логічна структура яких наведена вище, від-

повідним чином співставлені мал. 1, 2 та 3. Пляшка на мал. 2 містить всі ознаки пляшки з мал. 1 та додатково – випуклість у вигляді кола на передній стінці пляшки. Пляшка на мал. 3 містить всі ознаки пляшки з мал. 1 та додатково – вертикальну прямокутну борозну на передній стінці пляшки.

Для залежних патентів справедливе відношення транзитивності: якщо патент № 2 залежний від патенту № 1, а патент № 1 залежний від патенту № 4, що містить тільки ознаки А+Б, то патент № 2 є залежним від патенту № 4.

Коли мова йде про промислові зразки, то приймаються до уваги, по-перше, тільки ті ознаки, які представлені на зображенні (зображеннях) виробу, внесеного до Реєстру (ч. 6 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»), і по-друге, тільки суттєві ознаки. Ознака належить до суттєвих, якщо вона впливає на формування зовнішнього вигляду виробу, якому притаманна така ознака.

Оскільки об'єктом промислового зразка є форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу, постає питання, що вважати ознаками форми, малюнка чи розфарбування та які з них є суттєвими.

Згідно із ДСТУ 3899-99 «Дизайн і ергономіка: терміни та визначення» дизайнерське вирішення – це результат дизайнерського проектування, виражений сукупністю характеристик (властивостей) об'єкта, отриманих у процесі виконання проектного завдання [3]. Таке визначення є занадто широким та не уточнює, про які характеристики (властивості) або ознаки йде мова.

Більш точне визначення належить голові Ульмської школи дизайну Т. Мальдонадо: «дизайн – це творча діяльність, метою якої є визначення формальних (курсив мій. – А. Ф.) ознак промислових виробів. Ці ознаки включають і зовнішні ознаки виробу (курсив мій. –

А. Ф.), але головним чином ті структурні та функціональні взаємозв'язки, які перетворюють виріб в єдине ціле як з точки зору споживача, так і з точки зору виробника» [4, с. 8].

Але в якому сенсі зовнішні ознаки об'єкта дизайну можуть бути суттєвими ознаками відповідного йому промислового зразка? Адже в загальному плані «серед властивостей окремих речей деякі необхідні, інші випадкові; випадкові властивості – такі, які річ може втратити, не перестаючи бути самою собою, – наприклад, якщо ви чоловік, ви можете скинути капелюха й лишитися собою» [5, с. 396]. Такі випадкові властивості є зовнішніми, а необхідні властивості, без яких річ не існує, – внутрішніми [6, с. 117].

Здається, що плутанина із зовнішніми та внутрішніми ознаками дизайнерських рішень та відповідних їм промислових зразків пов'язана з різними контекстами, в яких ці ознаки виділяються. Відштовхуючись від тези Т. Мальдонадо, поняття дизайнерського рішення можна визначити як результат творчої діяльності, який полягає у доступному візуальному сприйняттю вирішенні форми об'єктів або процесів оточуючого людину середовища (промислових виробів, інтер'єру, екстер'єру будинків, ландшафтів etc.) відповідно до певних естетичних принципів. Форма в певному сенсі є чимось зовнішнім по відношенню до предмета. Але, у свою чергу, форма предмета може також мати як внутрішні, суттєві для її формування, так і зовнішні ознаки.

А. А. Шестимиров та О. О. Мінаєв зазначають, що зоровий образ виробу визначає такі ознаки, як образне рішення (яке може бути нейтральним або гострохарактерним), склад та кількість композиційних елементів, їх форма, пластичні характеристики, взаємне розташування, пропорції та симетрія, матеріал, фактура, колорит. Несуттєві з них ті, що не беруть участі у формуван-

ні зорового образу предмета. Вироби, що відрізняються за несуттєвими ознаками, сприймаються споживачем як ідентичні. У свою чергу, суттєві ознаки характеризуються категоріями необхідності та достатності. Кожна із суттєвих ознак необхідна, а всі разом вони достатні для того, щоб візуально відрізнити виріб від інших аналогічних виробів [7, с. 119–120].

Відповідно, і новизна, що є умовою патентоспроможності промислових зразків, повинна стосуватися виключно суттєвих ознак рішення. Причому промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до відповідної дати. Тобто передбачається, що ознаки А, Б та В кожна окремо можуть бути відомі. Невідомою повинна бути їх сукупність.

Несуттєві ознаки впливають лише на визначення варіантів промислового зразка. Але для визначення дизайнерських рішень варіантами одного й того ж промислового зразка треба довести, що сукупність суттєвих їх ознак однакова.

Якщо патент № 1, що містить ознаки А+Б+В, буде визнаний таким, що не відповідає умові новизни, то це ще не означає, що умові новизни не відповідає патент № 2, що містить ознаки А+Б+В+Г, серед яких лише ознака Г може бути новою.

Якщо ж патент № 2 буде визнаний таким, що не відповідає умові новизни, то виникає питання, чи веде це до висновку про відсутність новизни у патенту № 1? Повернувшись до наведених вище малюнків, можна побачити, що спростування новизни промислового зразка на мал. 2 або 3 з необхідністю призведе до висновку про відсутність новизни промислового зразка на мал. 1. Так, наприклад, патент на пробку, зображення якої наведено на мал. 4, виданий пізніше, ніж патент на пробку,

зображення якої наведено на мал. 5. Пробка на останньому малюнку містить всі ознаки пробки з попереднього малюнка, а також додаткові ознаки, які тим не менш не заважають спростуванню новизни своєї «наступниці»:



Мал. 4. Патент, виданий пізніше



Мал. 5. Патент, виданий раніше

Інший приклад – судовий спір між власниками патентів на пляшки, представлені на мал. 6 та 7:



Мал. 6. Патент, виданий раніше



Мал. 7. Патент, виданий пізніше

Власники цих патентів пред'явили один до одного позови про визнання їх недійсними, посилаючись на відсутність новизни кожного з них. Суд не погодився з доводами власника першого патенту (мал. 6) про те, що перший патент порочить новизну патенту, виданого пізніше (мал. 7), оскільки останній містить додаткову суттєву ознаку у вигляді округлого графічного елемента [8]. З іншого боку, основний патент був визнаний недійсним [9], що, однак, не вплинуло на дійсність залежного патенту. Цей залежний патент є діючим і на цей час.

З урахуванням проаналізованого вище співвідношення новизни основного та залежного патентів можна дійти висновку, що у сфері промислових зразків майлоймовірно поширення зонтичних патентів – типового явища для царини винаходів, оскільки такі патенти передбачають вираження ознак вже відомих патентів у максимально узагальненому вигляді.

Але бувають і більш складні випадки, коли виріб у певній сукупності ознак не є новим, але усунення певної ознаки призводить до появи нового виробу. Наприклад, усунення горловини з пляшки оригінальної форми може перетворити її на вазу або келих. Інший приклад – коньячний бокал без ніжки авторства Ріке Хаген:



Мал. 8. Фото із сайту www.normann-copenhagen.com

Оскільки дизайнерські рішення здобувають кумулятивну правову охорону, їх патентування в якості промислових зразків не припиняє їх охорони за нормами авторського права. Тому правомірність видачі залежного патенту на промисловий зразок навіть за наявності його новизни може бути поставлена під сумнів на підставі п. «в» ч. 1 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» з огляду на те, що об'єкт залежного промислового зразка є *похідним твором* у розумінні ст. 20 Закону України «Про авторське право і суміжні права».

Для того, щоб залежний патент мав право на життя, він повинен бути не тільки новим за законодавством про

промислові зразки, а ще й оригінальним за авторським правом. Адже авторське право не забороняє використання творів, що є схожими між собою, але оригінальними.

Випадок залежних патентів передбачає цікаву ситуацію, коли набуття прав інтелектуальної власності на залежний патент ще не означає отримання можливості використання відповідного промислового зразка. Патент перестає бути залежним тільки після того, як домінуючий патент припинить свою дію або буде визнаний недійсним.

Доки домінуючий патент діє, використання залежного патенту можливе лише з дозволу власника першого патенту. Якщо власник першого патенту відмовляється надати такий дозвіл, то законодавство майже всіх держав передбачає можливість отримання в цьому випадку примусової ліцензії. Для того, щоб запобігти недоброчесному використанню залежних патентів з метою отримання примусової ліцензії на основний патент, зазвичай передбачаються ті або інші обмеження та додаткові умови.

Так, відповідно до ч. 2 ст. 23 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» власник патенту зобов'язаний дати дозвіл (видати ліцензію) на використання промислового зразка власнику пізніше виданого патенту, якщо промисловий зразок останнього призначений для досягнення іншої мети або має значні техніко-економічні переваги і не може використовуватись без порушення прав першого власника. Отже, права власника основного патенту можуть бути обмежені необхідністю видачі примусової ліцензії у двох альтернативних випадках.

У першому випадку промисловий зразок власника залежного патенту повинен бути призначений для досягнення іншої мети. Оскільки метою дизайнерських рішень є задоволення ергономічних та естетичних потреб, то стосовно саме дизайнерських рішень це означає

направленість залежного патенту на задоволення будь-яких інших ергономічних та естетичних потреб, ніж ті, задля яких розроблений перший промисловий зразок.

Що таке мета застосування промислового зразка, законодавство не роз'яснює. Але ст. 22 Закону говорить, наприклад, про некомерційну або про наукову мету, з чого можна зробити висновок, що під метою мається на увазі сфера або галузь застосування промислового зразка. На це може вказувати, зокрема, інший клас міжнародної класифікації промислових зразків.

У другому випадку промисловий зразок власника залежного патенту повинен мати значні техніко-економічні переваги. Ця умова на практиці може поставити власників патентів у тупик. Це положення скопійоване з аналогічного положення Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», яким охороняються технічні рішення. В якому сенсі технічні рішення можуть мати техніко-економічні переваги, – цілком зрозуміло. Але ж промислові зразки взагалі та дизайнерські рішення як об'єкти останніх зокрема не є технічними рішеннями та направлені на задоволення виключно естетичних та ергономічних потреб. Вони характеризуються естетичними, але аж ніяк не техніко-економічними якостями. Тому можливість застосування цього положення власниками залежних патентів здається проблематичною.

На цей час у судах України ще не розглядалися спори з приводу видачі примусових ліцензій на залежні патенти.

Співвідношення ознак основного та залежного патентів визначає і відношення до них прав попереднього користувача. Якщо права попереднього користувача встановлені по відношенню до залежного патенту, то тим самим вони будуть існувати і по відношенню до патенту домінуючого. Але зворотнє невірно.

Література

1. Федоров А. А. Кумулятивна правова охорона дизайнерських рішень / А. А. Федоров // Наук. вісн. Міжнар. гуманітар. ун-ту. Серія: юриспруденція : зб. наук. пр. – Одеса, 2012. – Вип. № 4. – С. 112–116.
2. Гаврилов Э. П. Зависимые изобретения и «столкновения» патентных заявок / Э. П. Гаврилов // Патенты и лицензии. – 2006. – № 3. – С. 17–26.
3. Дизайн і ергономіка: терміни та визначення : ДСТУ 3899-99 – [Чинний від 2000-04-01]. – К. : Держспоживстандарт України, 1999. – 32 с. – (Національний стандарт України).
4. Ковешникова Н. А. Дизайн: история и теория : учеб. пособие для студентов архитектур. и дизайнер. специальностей / Н. А. Ковешникова. – 5-е изд., стер. – М. : Омега-Л, 2009. – 224 с.
5. Рассел Б. История западной философии / Б. Рассел. – К. : Основы, 1995. – 759 с.
6. Уемов А. И. Вещи, свойства и отношения / А. И. Уемов. – М. : Изд-во АН СССР, 1963. – 184 с.
7. Шестимиров А. А. Промышленные образцы / А. А. Шестимиров, А. А. Минаев. – 2-е изд. – М., 1996. – 397 с.
8. Постанова Київського апеляційного господарського суду від 26.05.2010 р. № 18/60 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/10064306>.
9. Постанова Вищого господарського суду України від 22.06.2010 р. № 20/31 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/10257771>.