

**ЧОРНОМОРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ПЕТРА МОГИЛИ**

Завгородній Євгеній Сергійович

УДК 347.77.021.8 (4-6 ЄС + 477)(043.2)

**ПРАВОВА ОХОРОНА ПРОМИСЛОВОГО ЗРАЗКА: ПОРІВНЯЛЬНИЙ
АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН**

АВТОРЕФЕРАТ

роботи на здобуття освітнього ступеня «Магістр»
спеціальність 081 «Право»
освітня програма «Право»

Науковий керівник: к.ю.н., доцент
Мамчур Л.В.

Рецензент: к.ю.н., в.о. доцента (б.в.з.)
Панченко С.С.

Миколаїв – 2020

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Одним із об'єктів прав інтелектуальної власності, який набув широкого використання у промисловій сфері, є промисловий зразок. Неоднозначність промислового зразка як результату інтелектуальної діяльності, поєднання художньої та технічної творчості, схожість з іншими об'єктами прав інтелектуальної власності породжують багато проблемних питань щодо їх охорони, використання та захисту.

Водночас світовий досвід переконливо доводить, що ефективний механізм охорони прав на об'єкти промислової власності є важливим елементом економічної політики держави, спрямованої на стимулювання і розвиток наукових досліджень, упровадження інновацій та прискорення науково-технічного прогресу.

Після проголошення незалежності України почалося напрацювання вітчизняного законодавства, що спричинило появу низки законів щодо інтелектуальної власності. В Україні охорона об'єктів права промислової власності в цілому та промислових зразків зокрема повинна відповідати сучасним вимогам, бути демократичною, легкодоступною, прозорою, але на даний час вона ще наповнена прогалинами, а тому потребує вдосконалення.

Євроінтеграційні процеси останніх років, зокрема підписання Угоди про асоціацію з ЄС стимулюють приведення діючого законодавства до розумного симбіозу з європейським законодавством. Саме тому важливим є порівняння національного законодавства в сфері правової охорони об'єктів права промислової власності з законодавством закордонних країн, вивчення специфіки положень, тенденції розвитку. Проведення такого аналізу становить безперечний інтерес як з точки зору правотворчості, так і з точки зору практичного використання світового досвіду для України.

Стан дослідження теми. У наукових дослідженнях проблемним питанням охорони та захисту промислових зразків як об'єктів прав

інтелектуальної власності приділяється достатньо велика увага. Серед наукових

праць, присвячених загальним засадам охорони прав на промислові зразки, необхідно зазначити роботи Б.С. Антимонова, О.А. Підпригори, О.П. Сергєєва, В.І. Серебровського, О.Ш. Чомахашвілі та ін. Переважна більшість робіт в цьому напрямі зосереджена в наукових статтях або окремих розділах монографій (в цьому відношенні слід згадати роботи Г.О. Андрощука, Ю.Л. Бошицького, П.П. Крайнева, О.П. Орлюка, О.Д. Святоцького). Окремо слід виокремити роботи таких українських вчених, як О.М. Мельник, О.О. Підпригора та Р.Б. Шишка. Разом з тим необхідність гармонізації національного законодавства, визначення практичних аспектів охорони промислових зразків за законодавством зарубіжних країн обумовлює актуальність проведення подальших досліджень проблемних питань охорони промислових зразків в Україні.

Мета і завдання дослідження. Мета магістерської роботи полягає в тому, щоб на основі аналізу чинного законодавства України та узагальнень практики його реалізації визначити основні проблеми правового регулювання охорони прав на промислові зразки, проаналізувати законодавство зарубіжних країн та Європейського Союзу з метою вироблення рекомендацій щодо удосконалення правового регулювання у зазначеній сфері.

Для досягнення зазначеної мети слід вирішити такі *завдання*:

- охарактеризувати генезу становлення правової охорони промислового зразка;
- з'ясувати поняття та ознаки промислового зразка як об'єкта інтелектуальної власності;
- проаналізувати нормативно-правове регулювання відносин з охорони промислового зразка;
- визначити особливості суб'єктів (заявників) права інтелектуальної власності на промисловий зразок;

- висвітлити вимоги до охорони спроможності промислового зразка;
- проаналізувати особливості процедури отримання охоронних документів на промисловий зразок;
- охарактеризувати патент як охоронний документ, а також права, які випливають з патентування;
- висвітлити особливості охорони промислового зразка за кордоном;
- дослідити якою є судова практика в сфері захисту промислового зразка;
- визначити основні тенденції і напрямки вдосконалення національного законодавства у сфері охорони промислових зразків.

Об'єктом дослідження є суспільні відносини, які виникають у сфері правового регулювання охорони прав на промислові зразки в Україні.

Предметом дослідження є порівняльний аналіз законодавства України та зарубіжних країн для визначення теоретичних та практичних проблем правового регулювання у сфері охорони прав на промислові зразки та шляхів його вдосконалення.

Методи дослідження. Методологічну основу дослідження склали сучасні загальнонаукові та спеціальні методи наукового пізнання. Їх використання дозволило вивчити проблему комплексно, а також досягти поставленої мети, вирішити поставлені в роботі задачі та внести пропозиції щодо удосконалення нормативно-правового регулювання охорони прав на промисловий зразок. У процесі тлумачення конкретних юридичних конструкцій і норм широко використовувалися прийоми формальної логіки і лексико-граматичного аналізу. Достовірність та обґрунтованість результатів, отриманих у ході дослідження, є наслідком застосування системно-структурного, порівняльно-правового, формально-юридичного методів, а також методу опису понять і термінів, методів аналізу, тлумачення. За допомогою системно-структурного та формально-логічного методів здійснено аналіз правового регулювання охорони спроможності промислового зразка. Метод лексико-граматичного аналізу використовувався під час аналізу таких

понять як «промисловий зразок», «патент». За допомогою формально-юридичного методу було здійснено пошук шляхів удосконалення норм, що регулюють охорону прав на промисловий зразок.

Апробація результатів роботи

Основні положення роботи доповідалися на Всеукраїнській науково-практичній конференції «V юридичні Могілянські читання: Пошук рішень з актуальних проблем сучасної правової науки» (Миколаїв, 2019); Всеукраїнській науково-практичній конференції «Могілянські читання – 2019: Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі» (Миколаїв, 2019); II Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання сучасного державотворення: проблеми та перспективи» (Черкаси, 2019).

Публікації

За темою магістерської роботи опубліковано наукову статтю та дві тези автора.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що:

- на основі дослідження основних ознак промислового зразку за національним законодавством та законодавством Європейського Союзу доведено, що в останньому поняття промисловий зразок розуміється в ширшому значенні, ніж в українському законодавстві, а тому виникає необхідність приведення норм Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» у відповідність до положень законодавства ЄС;

- на основі аналізу нормативно-правових актів і правозастосовної практики виділено існуючі проблемні питання правового регулювання охороною спроможності промислового зразка, акцентовано увагу на проблемі патентного тролінгу;

- дістало подальшого розвитку твердження про необхідність удосконалення національного законодавства в сфері правового регулювання охороною спроможності промислового зразка на основі позитивного європейського досвіду шляхом прийняття Проекту Закону Про внесення змін

до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентним тролінгом № 2258 від 11.10.2019.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що сформульовані у дослідженні висновки, узагальнення та пропозиції можуть бути використані у науково-дослідній сфері – для подальшого вивчення проблематики правової охорони промислового зразка, а також у правотворчій діяльності – з метою вдосконалення норм, що регулюють охорону прав на промисловий зразок.

Структура та обсяг магістерської роботи. Робота складається з переліку умовних позначень, вступу, трьох розділів, що об'єднують десять підрозділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг роботи становить 103 сторінки.

Список використаних джерел складається із 85 найменування і займає 8 сторінок.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У **вступі** обґрунтовано актуальність теми магістерської роботи, ступінь наукової розробки проблеми дослідження; визначені основна мета і конкретні завдання роботи, її об'єкт і предмет, методологічні, теоретичні та емпіричні основи.

Розділі 1 присвячений дослідженню історичного розвитку встановлення правової охорони над промисловим зразком. Визначено джерело походження промислового зразка, та його закріплення у законодавстві країн світу. Окрім того, проаналізовано поняття промислового зразка та його нормативне забезпечення.

Досліджуються поняття: *промисловий зразок*. Аналізуючи підходи науковців і визначення промислового зразка в інших країнах, ми доходимо до висновку, що так як логічно було б, щоб визначення поняття включало його суттєві ознаки, тому необхідно уточнити існуюче визначення промислового зразка. І підтримати тих науковців, які його дефініцію

визначають як художньо-конструкторське рішення зовнішнього вигляду виробу, яке є новим, оригінальним та промислово придатним.

Розділ 2 присвячено аналізу суб'єктів права інтелектуальної власності на промисловий зразок, також визначено основні вимоги до патентування та порядку реєстрації патенту. Зокрема, визначено поняття патенту та прав, що з нього випливають.

Встановлено, що внаслідок поширення суб'єктів, які здійснюють зловживання у сфері патентування об'єктів права інтелектуальної власності ми звернули увагу на так званих патентних тролів. Визначили, що головною ознакою патентного тролія є патентування ним загальноприйнятих у цивільному обороті речей і зловживання чужими досягненнями та нововведеннями законодавства. З огляду на вищезазначене, вважаємо, що вказана сфера має отримати належне нормативно-правове регулювання.

Окрім цього, автор дослідив проблему неузгодженості щодо моменту виникнення суб'єктивних прав на промисловий зразок за чинним законодавством України, а тому прийшли до висновку підтримки позиції тих науковців, які переконують, що момент виникнення майнових прав інтелектуальної власності на промисловий зразок повинен визначатися так, як це передбачено у Цивільному кодексі України.

В Розділі 3 роботи досліджується міжнародне законодавство у сфері захисту промислового зразка, та проведено аналіз національної та міжнародної судової практики. Окремо досліджено основні тенденції і напрямки вдосконалення національного законодавства у сфері охорони промислових зразків.

Визначено, що досвід деяких країн, а також досвід на рівні законодавства ЄС щодо охорони незареєстрованих промислових зразків є більш досконалим, тому видається доцільним розглянути можливість запозичення такого позитивного досвіду до українського законодавства.

ВИСНОВКИ

Згідно з дослідженням необхідно зробити наступні висновки:

1. Історично поява правової охорони промислових зразків тісно пов'язана із зростанням індустріалізації і технології масового виробництва. Першопочатківцями у сфері правового регулювання правової охорони промислового зразка стали Велика Британія та Франція. З розвитком такої правової охорони і зважаючи на те, що промисловий зразок поєднує елементи мистецтва і промисловості, в законодавстві різних країн він почав знаходитися під впливом двох правових режимів: авторсько-правового та права промислової власності. Але з підписанням Паризької конвенції про охорону промислової власності міжнародною громадськістю промисловий зразок формально був віднесений до об'єктів прав промислової власності, а на Лісабонській конференції у 1958 р. Паризька конвенція була доповнена обов'язком усіх країн – членів Паризького союзу охороняти промислові зразки, саме як об'єкти промислової власності.

Гене́за становлення законодавства щодо охорони промислових зразків на українських землях тісно переплітається із загальноєвропейськими тенденціями. У зв'язку з тим, що українські землі перебували в складі різних держав, то і розвиток правової охорони відбувався по-різному. Виходячи з того, що Україна з 1919 року по 1991 року була проголошена радянською республікою, то в кваліфікаційній роботі було приділено значну увагу аналізу законодавчих актів того періоду для з'ясування основоположних ідей правової охорони промислових зразків. Зокрема згідно постанови «Про промислові зразки (малюнки і моделі)» 1924 р. вперше було закріплено термін «промисловий зразок». А у період з 1936 по 1965 рр. правова охорона промислових зразків була скасована і відновлена лише Положенням про

промисловий зразок № 535 1965 р., коли уперше з'явилося визначення поняття промислового зразка як об'єкта правової охорони. Положення 1981 року сприяло розв'язанню ряду спірних питань і удосконаленню роботи в галузі охорони прав на промислові зразки. Із здобуттям Україною незалежності розпочалася активна законопроектна робота і щодо врегулювання питань промислової власності, в тому числі і щодо правової охорони промислових зразків.

2. За чинним законодавством України промисловий зразок являє собою результат творчої діяльності людини в області художнього конструювання. А об'єктом промислового зразка може бути форма, малюнок або розфарбування або їхні сполучення, що визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних і ергономічних потреб.

Досліджуючи підходи науковців і визначення промислового зразка в інших країнах, ми доходимо до висновку, що так як логічно було б, щоб визначення поняття включало його суттєві ознаки, тому необхідно уточнити існуюче визначення промислового зразка. І підтримати тих науковців, які його дефініцію визначають як художньо-конструкторське рішення зовнішнього вигляду виробу, яке є новим, оригінальним та промислово придатним.

3. Першим нормативним актом незалежної України, присвяченим охороні промислових зразків став Указ Президента від 18 вересня 1992 р., яким було затверджено Тимчасове положення про правову охорону об'єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні. Результатом подальшої законотворчої роботи стало прийняття Верховною Радою України в 1993 році Закону «Про охорону прав на промислові зразки», який на сьогоднішній день разом із нормами Цивільного кодексу України визначає істотні особливості набуття правової охорони на промислові зразки. Крім того Україна приєдналася до Паризької конвенції про охорону промислової власності та Гаазької угоди про міжнародну реєстрацію

промислових зразків. В зв'язку з євроінтеграційним напрямком розвитку Української держави було приділено увагу законодавству ЄС в цій сфері. Дослідження положень Директиви Європейського Парламенту та Ради № 98/71 ЄС «Про правову охорону промислових зразків» від 13.10.1998 року дає підстави стверджувати, що поняття промисловий зразок розуміється в ширшому значенні, ніж в українському законодавстві, а тому виникає необхідність приведення норм Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» у відповідність до наведених положень законодавства ЄС.

4. Суб'єктами права інтелектуальної власності на промисловий зразок є безпосередньо автор промислового зразка та інші особи, які набули прав на промисловий зразок за договором чи законом. До таких похідних суб'єктів слід віднести роботодавця, за умови, що промисловий зразок є службовим і його створено у зв'язку з виконанням службових обов'язків чи доручення роботодавця і трудовим договором (контрактом) не передбачено іншого. Похідними суб'єктами права інтелектуальної власності на промисловий зразок також виступають замовники (якщо промисловий зразок створено на підставі цивільно-правового договору) та правонаступники (у тому числі спадкоємці) автора чи роботодавця тощо. Оскільки право власності на промисловий зразок засвідчується патентом, то право на одержання такого документу має автор або його спадкоємець, якщо інше не передбачено чинним законодавством. Автори, які створили промисловий зразок спільною працею, мають рівні права на одержання патенту, якщо інше не передбачено угодою між ними.

З огляду на значне поширення суб'єктів, які здійснюють зловживання у сфері патентування об'єктів права інтелектуальної власності ми звернули увагу на так званих патентних тролів. Визначили, що головною ознакою патентного троля є патентування ним загальноприйнятих у цивільному обороті речей і зловживання чужими досягненнями та нововведеннями

законодавства. З огляду на вищезазначене, вважаємо, що вказана сфера має отримати належне нормативно-правове регулювання.

5. Згідно норм чинного законодавства в Україні правова охорона надається промислому зразку, що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоспроможності, якою є його новизна. На жаль, в Україні так і не було прийнято законодавчого акту, яким би була надана правова охорона незареєстрованим промисловим зразкам відповідно про практики Європейського Союзу. Але як показало дослідження така правова охорона є виправданою та відповідає умовам розвиненого правопорядку.

6. В сучасних умовах промисловий зразок охороняється державою, що засвідчується охоронним документом – патентом, у якому зазначені виключні права власника, автора, правонаступників на промисловий зразок. Для отримання патенту на промисловий зразок особі необхідно подати заявку на його видачу в державне підприємство «Український інститут промислової власності», що здійснює прийом, розгляд заявок і проведення їх експертизи. В Україні прийнята явочна експертиза заявок на промислові зразки. Перевіряється наявність і оформлення документів заявки відповідно з вимогами Закону та Правилами. Строк дії патенту на промисловий зразок становить 10 років від дати подання заявки до Установи і продовжується Установою за клопотанням власника патенту, але не більш як на п'ять років. Дія патенту припиняється достроково за умов чітко передбачених у чинному законодавстві. Дослідження норм чинного законодавства та законодавства ЄС щодо процедури отримання патенту на промисловий зразок показав, що вітчизняне законодавство в деяких аспектах є переобтяженим.

7. На даний час існує певна неузгодженість щодо моменту виникнення суб'єктивних прав на промисловий зразок за чинним законодавством України, а тому прийшли до висновку підтримки позиції тих науковців, які переконують, що момент виникнення майнових прав інтелектуальної

власності на промисловий зразок повинен визначатися так, як це передбачено у Цивільному кодексі України, а саме від дати, наступної за датою реєстрації, причому реєстрації самих прав інтелектуальної власності, а не патентів, як це зараз передбачає спеціальне законодавство.

У зв'язку з вищевикладеним вважаємо доречним викласти абз. 1 ч. 1 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» викласти у наступній редакції:

«1. Права, що засвідчуються патентом, є чинними з дати, наступної за датою їх державної реєстрації ...».

Також було проаналізовано комплекс особистих немайнових та майнових прав, які впливають із патентування. До перших слід віднести насамперед право авторства, а також права, пов'язані з можливістю подання заявки до патентного відомства, а до других: право на використання промислового зразка; виключне право дозволяти використання промислового зразка (видавати ліцензії); виключне право перешкоджати неправомірному використанню промислового зразка, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

8. Дослідження досвіду зарубіжних країн щодо правової охорони промислових зразків дозволяє стверджувати, що країни Центральної Європи, Росія, Білорусь мають багато спільного з Україною у сфері правової охорони промислового зразка. В той же час досвід деяких країн Західної Європи та ЄС в цілому викликає зацікавлення. Зокрема німецький досвід щодо відстрочки публікації промислового зразка, французький – щодо охорони назви промислового зразка, а також досвід на рівні законодавства ЄС щодо охорони незареєстрованих промислових зразків, тому видається доцільним розглянути можливість запозичення такого позитивного досвіду до українського законодавства.

9. Дослідження судової практики за останні п'ять років показав, що вагомою проблемою у сфері захисту промислового зразка є вилучення

патентів на промислові зразки з Митного реєстру, а також проблематика перетину виняткових прав, особливо щодо товарного знаку та промислового зразка, коли частина промислових зразків реєструється у вигляді етикетки, емблеми з використанням зображення відомого товарного знаку повністю або з використанням охоронюваних елементів відомого товарного знаку, що може призвести до сплутування продукції сторін. Що стосується останньої згаданої проблеми, то видається правильним вирішення такого спору шляхом визначення суттєвих ознак промислового зразка та обсягу правової охорони інтелектуальної власності, потреби спеціальних знань і залучення судом експерта в рамках справи.

Щодо першої проблеми, а саме патентного тролінгу, суть якої полягає у тому, що недобросовісний заявник, який не є ані винахідником, ані правдивим виробником продукції, подає заявку на реєстрацію патенту на об'єкт права інтелектуальної власності, який вчасно не був зареєстрований дійсним правовласником немайнових прав, або ж, наприклад, на промисловий зразок, суттєві ознаки якого давно відомі у світі і який не відповідає критерію новизни.

Після цього такі несумлінні власники патентів уповільнюють або взагалі зупиняють митні процедури, а після цього вимагають винагороду. Їх не лякають ані правоохоронці, ані громадський осуд. Вбачається, що така практика - результат прогалини в законодавстві, а тому, на наше переконання, необхідно здійснити заходи щодо вдосконалення чинного законодавства.

10. В сучасних умовах чинне українське законодавство має ряд відмінностей від законодавства ЄС. Але визначення євроінтеграційного вектору розвитку, підписання Угоди про асоціацію з Європейським союзом вимагає забезпечення виконання зобов'язань України у сфері європейської інтеграції в частині узгодження вимог чинного законодавства України щодо охорони прав на промислові зразки із правом Європейського Союзу. В Україні вже були спроби прийняття проекту закону, який би наблизив

законодавство України у сфері охорони прав на промислові зразки до законодавства ЄС, але спроби не увінчалися успіхом. Наразі в українському законодавчому органі зареєстрований новий проект закону, який передбачає таку ціль. Дослідження його положень переконує нас в необхідності його прийняття для вирішення проблемних питань в сфері удосконалення охорони прав на промислові зразки.

АНОТАЦІЇ

Завгородній Є.С. Правова охорона промислового зразка: порівняльний аналіз законодавства України та зарубіжних країн. – Робота на здобуття освітнього ступеня «Магістр» за спеціальністю 081 «Право» – Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Миколаїв, 2020.

Магістерську роботу присвячено дослідженню правової охорони промислового зразка в Україні та зарубіжних країнах. Неоднозначність промислового зразка як результату інтелектуальної діяльності, поєднання художньої та технічної творчості, схожість з іншими об'єктами прав інтелектуальної власності породжують багато проблемних питань щодо їх охорони, використання та захисту. Євроінтеграційні процеси останніх років, зокрема підписання Угоди про асоціацію з ЄС стимулюють приведення діючого законодавства до розумного симбіозу з європейським законодавством. Саме тому важливим є порівняння національного законодавства в сфері правової охорони об'єктів права промислової власності з законодавством закордонних країн, вивчення специфіки положень, тенденції розвитку. Проведення такого аналізу становить

безперечний інтерес як з точки зору правотворчості, так і з точки зору практичного використання світового досвіду для України.

Ключові слова: промисловий зразок, патентування, патент, інтелектуальна власність, майнові та немайнові права, охоронні документи, цивільне право.

Zavgorodniy E.S. C. Legal protection of industrial design: comparative analysis of the legislation of Ukraine and foreign countries. – Work for master's degree in specialty 081 "Law" – Black Sea National University named after Petro Mohyla, Mykolaiv, 2020.

The master's work is devoted to the study of legal protection of industrial design in Ukraine and foreign countries. The ambiguity of an industrial design as a result of intellectual activity, the combination of artistic and technical creativity, and the similarity with other objects of intellectual property rights give rise to many problematic issues regarding their protection, use, and protection. The European integration processes of recent years, in particular the signing of the Association Agreement with the EU, encourage bringing the current legislation to a reasonable symbiosis with European legislation. That is why it is important to compare the national legislation in the field of legal protection of industrial property rights under the legislation of foreign countries, to study the specifics of the provisions and development trends. Conducting such an analysis is of great interest both from the point of view of law-making and from the point of view of practical use of world experience for Ukraine.

Keywords: industrial design, patenting, patent, intellectual property, property and non-property rights, security documents, civil law.