



Ю.М. Капіца,\* В.П. Воробйов\*\*

## ОХОРОНА ПРАВ НА ПРОМИСЛОВІ ЗРАЗКИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

Законом України “Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу” наближення законодавства у сфері охорони інтелектуальної власності визначено одним з пріоритетних напрямків та має включати, зокрема, дослідження відповідного правового регулювання в ЄС.

Питання охорони промислових зразків (далі — ПЗ) в Україні розглядалися в працях В. Макоди та Н. Халаїма. Проте дослідження досвіду охорони прав ПЗ у державах-членах ЄС, а також на рівні ЄС досі не було предметом спеціального розгляду та є метою цієї статті.

Охорона ПЗ у Європейській Спільноті є дворівневою. З одного боку Директивою № 98/71/ЄС Європейського парламенту та Ради від 13 жовтня 1998 року про правову охорону ПЗ<sup>1</sup> було здійснено гармонізацію національного законодавства держав-членів щодо ПЗ. Одночасно було визнано за доцільне створення наднаціональної системи охорони прав на ПЗ на рівні Спільноти і поспіль ухвалено Регламент Ради (ЄС) № 6/2002 від 12 грудня 2001 року про ПЗ Спільноти.

Запровадження охорони ПЗ Спільноти мало на меті усунути проходження тривалих процедур реєстрації на національному рівні і уможливити поширення охорони на всю територію Спільноти через подання лише однієї заявки до відповідного органу Спільноти, а також створити рівні умови конкуренції для всіх учасників ринку. Крім того, Регламентом було уніфіковано ряд правових положень в сфері охорони ПЗ, вирішено окремі доктринальні розбіжності між національними системами, зокрема передбачено дві форми охорони ПЗ: короткострокова охорона незареєстрованих ПЗ і довгострокова охорона зареєстрованих ПЗ. Було запроваджено нове право на незареєстрований ПЗ Спільноти, строк охорони якого складає три роки з моменту, коли ПЗ став загальнодоступним.

*Правова охорона промислових зразків в державах-членах ЄС.* На час розробки проектів нормативних актів ЄС з охорони ПЗ зразків законодавство держав-членів мало суттєві відмінності щодо майже всіх аспектів системи охорони.

Так, у Греції до ухвалення Директиви 98/71/ЄС взагалі не існувало відповідного спеціального законодавства. В Бельгії, Нідерландах та Люксембурзі було прийнято спільний Закон про охорону ПЗ Бенілюксу.<sup>2</sup> Спільним для національних систем охорони було те, що в усіх державах-членах, окрім Великобританії, ПЗ охоронялися виключно шляхом реєстрації.

Причинами вибору охорони ПЗ через реєстрацію, а не через інститут авторського права, було те, що така система забезпечує вищий рівень правової прозорості, що, в свою чергу, можна поставити під сумнів з декількох причин. Однак на практиці рідко коли можна робити обґрунтовані припущення щодо дійсності ПЗ у результаті реєстрації, оскільки в деяких державах-членах не існувало експертизи по суті. Навіть у тих країнах, де експертиза існувала, вона зазвичай мала досить обмежений характер, як у географічному так і часовому вимірі, або ж експертиза була настільки поверховою, що вона не могла вважатись достатньо надійною.<sup>3</sup>

© Капіца Ю.М., Воробйов В.П., 2005

\* директор Центру інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України, кандидат юридичних наук  
\*\* юрист

<sup>1</sup> Directive 98/71/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 1998 on the legal protection of designs, OJ L 289, 28.10.94, p. 28

<sup>2</sup> Uniform Benelux Designs Law, effective Jan. 1, 1975, Benelux Designs Convention, Oct. 25, 1966.

<sup>3</sup> Fordham Conference on International Intellectual Property Law and Policy held at Fordham University School of Law on April 15-16, 1993. Hugh Griffiths “Overview of developments in Europe on industrial design protection”, Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal Summer, 1993.



У Франції, Німеччині, Італії, Іспанії та країнах Бенілюксу було можливим подавати складні заявки на реєстрацію (*multiple applications*)<sup>4</sup>, проте це не дозволялося в Великобританії та деяких інших державах-членах. В деяких країнах проводилася експертиза на новизну, у деяких, зокрема у Великобританії,<sup>5</sup> така експертиза мала обмежений характер, інші країни взагалі її не проводили.

В одних державах реєстрації передувала процедура заперечень, в інших — безпосередньо розпочиналася процедура реєстрації, тоді як всі питання дійсності залишалися на потенційне вирішення судів.

Матеріально-правові аспекти законодавства мали ще більш відмінності в окремих державах-членах. Вимога щодо новизни ПЗ існувала в усіх національних правових системах. Проте сама концепція новизни мала різні визначення. В той час, коли більшість держав визначила об'єктивний критерій новизни, в деяких, таких як Франція<sup>6</sup> і Іспанія, існував скоріш суб'єктивний підхід, у якому новизна розглядалася швидше як оригінальність, що більше властиво не праву ПЗ а авторському праву.

В країнах об'єктивного підходу до визначення новизни одночасно існувала різна її кваліфікація. В Ірландії<sup>7</sup>, Бенілюксі та Великобританії існувало обмеження щодо території, тобто ПЗ мав бути новим лише у державі, в якій подано клопотання про надання охорони. В Данії<sup>8</sup> та Португалії<sup>9</sup> було встановлено часовий критерій новизни, зокрема ПЗ вважався новим, якщо тотожний зразок не використовувався і не охоронявся починаючи від певного моменту в минулому.

В Бенілюксі та Німеччині<sup>10</sup> ПЗ не вважається новим, якщо він є відомим колу представників відповідного промислового сектора всередині держави. В той же час в окремих державах Спільноти вимагалася наявність додаткового критерію новизни. Наприклад, у Великобританії та Ірландії ПЗ повинен був бути оригінальним (*original*) у тому сенсі, що він мав бути відмінним більш ніж лише в нематеріальних рисах або загальних формах. Він повинен був мати “*physionomie propre*” (власний вигляд) відповідно до законодавства Франції. Відповідно до законодавства Італії він повинен наділяти виріб “специфічним орнаментом”<sup>11</sup> та в ФРН він повинен був мати індивідуальний характер “*eigentumlichkeit*”, в результаті докладання творчого зусилля з боку дизайнера.

Строк охорони ПЗ також значно відрізнявся. Він становив десять років у Іспанії;<sup>12</sup> п'ятнадцять — у країнах Бенілюксу, Данії, Ірландії та Італії; двадцять — у ФРН, двадцять п'ять — у Великобританії, п'ятдесят — у Франції.

У Великобританії, крім запровадження системи охорони ПЗ, які мають естетичну складову, шляхом реєстрації, у 1988 році було прийнято законодавство про позареєстраційну охорону двовимірних або трьохвимірних виробів незалежно від їх функціональних та естетичних характеристик.<sup>13</sup> Строк такої охорони було встановлено — п'ятнадцять років. Таке право включало лише право забороняти відтворення ПЗ. Воно стосується фактично тих виробів, які могли б бути кваліфіковані як предмет охорони корисною моделлю в тих юрисдикціях, де існують відповідні системи.

<sup>4</sup> Під складними заявками слід розуміти заявки, в яких в цілях зручності автор може включити промислові зразки десятків і навіть сотень видів продукції певного роду (наприклад канцелярські, текстильні вироби тощо).

<sup>5</sup> See, e.g., Copyright, Designs and Patents Act, 1988, 2 Eliz. 2, ch. 48, § 213 (U.K.) (amending Registered Designs Act, 1949, 12, 13 & 24 Geo. 5, ch. 46) [hereinafter English Design Laws].

<sup>6</sup> Law on Designs and Models, July 14, 1909, (Fr.) as amended by decree, Apr. 24, 1980.

<sup>7</sup> Industrial and Commercial Property Act, May 20, 1927 (Ir.).

<sup>8</sup> Denmark Designs Act, May 27, 1970 (Den.), reprinted in 10 INDUS.PROP. 223-40 (1970) (English version).

<sup>9</sup> Provisions on Designs, Industrial Property Code Decree No. 30.679 promulgating the *Codigo da Proprieda Industrial*, Aug. 24, 1940 (Port.).

<sup>10</sup> Order on Industrial Designs, Jan. 17, 1974 (G.D.R.) CM. 11, § 6(2)(ii), reprinted in 14 INDUS.PROP. 144-45 (1975) (English version).

<sup>11</sup> Design Statute, Royal Decree No. 1411, Aug. 25, 1940, as last amended, June 22, 1979, tit. III, art. 5 (Italy).

<sup>12</sup> *Registro de la Propiedad Industrial*, Madrid, 1951, Cit. I, art. 29 (Іспанія).

<sup>13</sup> See English Design Laws, *supra* note 2, § 216.



Крім цього, Бернська конвенція<sup>14</sup>, учасницями якої є всі держави-члени ЄС, визначає, що ПЗ, так само, як і твори прикладного мистецтва, можуть охоронятись як авторським правом, так і спеціальним правом *sui generis*. Тож залежно від особливостей національного законодавства дозволяється спільна охорона ПЗ як авторським правом, так і спеціальним правом у сфері промислової власності. Проте умови, за яких може надаватись така спільна (кумулятивна) охорона є відмінними в окремих державах-членах. У Франції, наприклад, існує найвищий рівень такої охорони, навіть строк охорони на ПЗ становить 50 років подібно до художніх творів. В інших державах рівень такої охорони є дуже низьким.

*Поняття промислового зразка.* Відповідно до ст. 1 Директиви 98/71/ЄС (ст. 3 Регламенту 6/2002) ПЗ (“design”) — є зовнішній вигляд всього виробу або його частини, який у свою чергу, визначається особливостями ліній, контурів, кольорів, форми, текстури та/або матеріалів самого виробу та/або його орнаменту. Вибір — це предмет промислового або ручного виробництва, до якого серед усього іншого відносяться частини, призначені для збирання у складний виріб, упаковка, зовнішній вигляд одягу<sup>15</sup>, графічні символи, типографські шрифти, проте за винятком комп’ютерних програм.

У положеннях права ЄС свідомо упушено відсилання до виключно естетичної функції ПЗ. Більше того, в преамбулах Директиви і Регламенту йдеться про те, що ПЗ не обов’язково повинен виконувати естетичну функцію (п. 10 преамбули Регламенту та п. 14 преамбули Директиви). Це пояснюється тим, що в ЄС ПЗ насамперед має на меті захистити виробника продукції від копіювання форми, незалежно від того, здійснює вона естетичний вплив на кінцевого споживача, чи ні.

Відсутність обов’язкової вимоги до естетичного характеру обумовлює те, що як додаткова характеристики, що визначає “індивідуальний характер” ПЗ, може бути використаний матеріал, з якого виготовлено відповідний виріб.

*Вимоги до охороноздатності.* Промисловий зразок підлягає охороні за умови, якщо він є новим та має індивідуальний характер (ст. 3(2) Директиви та ст. 4(1) Регламенту). В свою чергу, промисловий зразок вважається новим, якщо на день подання заявки на реєстрацію жоден ідентичний зразок не був публічно доступний (ст. 4 Директиви та ст. 5(1) Регламенту)

Промисловий зразок вважається публічно доступним, якщо його було опубліковано, або він був продемонстрований на виставці, комерційно реалізований або оприлюднений іншим чином. Визначення новизни є відносним і залежить від того, чи могли згадані випадки оприлюднення ПЗ стати відомими фахівцям, які спеціалізуються на відповідному секторі та здійснюють свою діяльність у межах Спільноти (ст. 6(1) Директиви та ст. 7(1) Регламенту).

Відповідно до концепції, закладеної у Директиві і Регламенті, новизна визначається на універсальному рівні й не обмежена в часі.

На стадії розробки проектів актів Спільноти були ініціативи зменшити рівень вимоги новизни до рівня оригінальності. Проте вони не знайшли своєї підтримки з міркувань оберненої взаємозалежності вимог до охороноздатності та обсягу охорони.

Іншими словами, чим нижчі вимоги до набуття ПЗ охорони, тим менший обсяг прав на нього, вже після набуття охорони. Ідея встановлення оригінальності для ПЗ походить із законодавства Великобританії. Для того, щоб вважатися оригінальним, ПЗ має бути створеним автором самостійно і не повинен бути копією іншого ПЗ. Проте це не означає, що він повинен бути новим у сенсі відмінним. Аналогічний стандарт оригінальності існує в законодавстві Сполучених Штатів.<sup>16</sup> Це однією з причин, чому Комісія відмовилась від закріплення концепції

<sup>14</sup> Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, Sept. 9, 1886, as last revised, Paris, July 24, 1971, 828 U.N.T.S. 221.

<sup>15</sup> Get-up.

<sup>16</sup> Graeme B. Dinwoodie “Federalized Functionalism: the Future of Design Protection in the European Union” AIPLA Quarterly Journal Spring-Fall 1996. p. 651.



оригінальності на користь стандарту новизни стало бажання забезпечити привабливість ПЗ Спільноти, його надійність та усунення передумов для складних судових процесів щодо встановлення або спростування оригінальності.<sup>17</sup>

*Індивідуальний характер.* Вимога індивідуальності була введена у відповідні акти ЄС для того, щоб запобігти охороні ПЗ, які відрізняються від будь-якого з вже існуючих ПЗ лише незначними деталями.<sup>18</sup>

Вважається, що ПЗ має індивідуальний характер, якщо загальне враження, яке він справляє на інформованого користувача, відрізняється від загального враження, яке справляє на такого користувача будь-який ПЗ, який став публічно доступним.<sup>19</sup>

Основою стандарту індивідуального характеру є загальне враження. Визначення спільних ознак ПЗ не вирішує питання існування індивідуального характеру. Суттєвим є з'ясування, чи справляє ПЗ у межах загального враження відчуття загальної відмінності.<sup>20</sup> Інакше не повинно виникати асоціації та відчуття того, що відповідний ПЗ є вже знайомим.

Другою особливістю стандарту індивідуального характеру ПЗ є введення поняття "інформований користувач" ("informed user"), який найчастіше, проте не завжди, є кінцевим споживачем. Комісія чітко наголосила на тому, що інформований користувач не повинен ототожнюватись із експертом промислових зразків<sup>21</sup>.

Індивідуальний характер не обов'язково вимагає створення концептуально відмінного ПЗ за всіма ознаками. Достатнім є помітне та значне вдосконалення у порівнянні із тим, що було створено раніше.<sup>22</sup> Глузачення вислову "помітне і значне вдосконалення" здійснюватиметься судом у межах кожної окремої справи і, можливо, Європейським судом буде вироблено єдиний підхід.

При цьому для встановлення індивідуального характеру ПЗ береться до уваги природа виробу, до якого застосовується промисловий зразок, або в якому його втілено, і особливо промисловий сектор, до якого він належить (п.13 преамбули Директиви), а також рівень свободи автора при розробці промислового зразка (ст. 5(2) та п. 13 преамбули Директиви; п. 14 преамбули та ст. 6(2) Регламенту).

Обсяг охорони поширюється на всі ПЗ, які не справляють відмінне загальне враження на інформованого користувача (ст. 9 Директиви, ст. 10 Регламенту.), а отже, безпосередньо прив'язаний до індивідуального характеру.

*Строки охорони.* В ЄС строк дії права на ПЗ дорівнює 5 років та може бути продовжений на один або більше п'ятирічних термінів, проте загальний строк охорони не може перевищувати 25 років (ст. 10 Директиви і ст. 12 Регламенту).

*Промислові зразки, що диктуються виключно технічною функцією.* Такі ПЗ вилучаються зі сфери охорони відповідно до ст. 7(1) Директиви та статті 8(1) Регламенту. Мова йде не про зовнішній вигляд виробу в цілому, а лише про ті риси зовнішнього вигляду, які диктуються технічною функцією. Така норма була запроваджена для того, щоб не дозволити монополізувати технічну функцію через ПЗ, яка в свою чергу може стати предметом охорони корисною моделлю.

Головним її обґрунтуванням є аргумент, що у випадках, коли ПЗ визначається функцією виробу, творчий вибір автора є вкрай обмеженим, якщо взагалі існує. Поширення охорони на

<sup>17</sup> Green Paper on the Legal Protection of Industrial Design, Working Document of the Services of the Commission, Doc. # 111/F/5131/91-EN (1991), пункт 5.5.3.2.

<sup>18</sup> Graeme B. Dinwoodie "Federalized Functionalism: the Future of Design Protection in the European Union" AIPLA Quarterly Journal Spring-Fall 1996. стор. 657.

<sup>19</sup> Стаття 5 Директиви та стаття 6 Регламенту.

<sup>20</sup> Graeme B. Dinwoodie "Federalized Functionalism: the Future of Design Protection in the European Union" AIPLA Quarterly Journal Spring-Fall 1996. стор. 657.

<sup>21</sup> Explanatory Memorandum Accompanying the Proposal for a European Parliament and Council Regulation on the Community Design, COM(93)342 final-COD 463, December 3, 1993; Explanatory Memorandum Accompanying the Proposal For a European Parliament And Council Directive, COM(93)344 final-COD 464, December 3, 1993.

<sup>22</sup> Див. Graeme B. Dinwoodie.



функціональні ПЗ було б неприпустимим з точки зору права конкуренції, оскільки таким чином можливим стала б монополізація функцій, які не відповідають умовам патентоспроможності і створило б невинуваті бар'єри у торгівлі.

Проте, з іншого боку, не можна тлумачити вислів “визначається виключно технічною функцією” широко. Інакше це призвело б до невинуватого вилучення зі сфери охороноздатності тих елементів ПЗ, які визначаються технічною функцією, проте при цьому існують широкі можливості для творчості дизайнера.

Отже, саме свобода подальшої творчості дизайнера у модифікації рис ПЗ, які диктуються технічною функцією, є основою для визначення охороноздатності цих рис.<sup>23</sup>

*Промислові зразки з'єднувальних компонентів.* ПЗ не поширюється на властивості і зовнішній вигляд виробу, який повинен відтворюватись у точній формі і розмірах для того, щоб уможливити механічне з'єднання, розміщення одного виробу стосовно до іншого і таким чином уможливити функціонування складного виробу (ст. 7(2) Директиви та ст. 8(2) Регламенту).

З одного боку, вилучення з'єднувальних компонентів зі сфери охороноздатності охорони обґрунтовувалось Комісією як намагання посилити конкурентне середовище засобами стандартизації технічної продукції. З іншого боку, при створенні з'єднувального компоненту фактично відсутня свобода щодо варіації його форм.

*Промислові зразки частин складних виробів.* Питання охороноздатності частин складної продукції має в ЄС принципово важливе значення, що з комерційної точки зору є особливо актуальним у галузі автомобілебудування. Закріплені положення є результатом тривалої дискусії та консенсусу представників галузі автомобілебудування та виробників запасних частин.

Відповідно до ст. 3(3) Директиви та ст. 4(2) Регламенту ПЗ, втілений у виробі, який є частиною складного виробу, охороноздатний, лише якщо така частина залишається видимою в процесі звичайного використання складного виробу та якщо такі видимі риси цього виробу самі задовольняють вимоги новизни та індивідуального характеру. При цьому під “звичайним використанням” не слід розуміти технічну підтримку, обслуговування та ремонт (ст. 3(4) Директиви та ст. 4(3) Регламенту).

Така норма фактично захистила виробників запасних частин, які не є видимими в процесі експлуатації транспортного засобу.

Таким чином, розгляд охорони промислових зразків як на рівні ЄС та держав-членів свідчить про збагачення права ЄС щодо промислових зразків значною кількістю нових у порівнянні з міжнародною практикою положень, що мають бути відображені у законодавстві України.

Це стосується уточнення поняття промислового зразка, запровадження критерію “індивідуальний характер”, змін строків чинності майнових прав на промисловий зразок.

Необхідним є також введення спеціальних положень, що регламентують питання охороноздатності промислових зразків, що диктуються технічною функцією та промислових зразків з'єднувальних компонентів.

*Стаття рекомендована до друку науково-технічною радою  
Центру інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України  
(протокол № 3 від 10 березня 2005 року)*



<sup>23</sup> Graeme B. Dinwoodie “Federalized Functionalism: the Future of Design Protection in the European Union” AIPLA Quarterly Journal Spring-Fall 1996. стор. 657. Така позиція висловлювалась Комісією, як тлумачення змісту пропозицій, висунених Інститутом Марка Планка, який став головним розробником пропозицій для проектів. Проте, наприклад, суди Великої Британії у своїй практиці відмовляють у охороноздатності промислового зразку виробу, якщо його зовнішній вигляд був лише одним з обмеженої кількості способів вираження ідеї.