



<https://doi.org/10.33731/62020.233956>



## НОВИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ПРОМИСЛОВИХ ЗРАЗКІВ В УКРАЇНІ

**Ганна Юдіна,**  
науковий співробітник сектору узагальнення  
експертної та судової практики  
Центру експертних досліджень НДІ інтелектуальної  
власності НАПрН України  
ID ORCID: 0000-0001-7932-8858

У статті проведено порівняльний аналіз норм Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» в редакції від 14.10.2020 р. та норм зазначеного закону в редакції від 05.12.2012 р., у результаті якого встановлено, що норми закону в редакції від 05.12.2012 р. щодо правовідносин, пов'язаних з установленням обсягу правової охорони та факту використання промислового зразка у виробі або пізніше зареєстрованому промислового зразку, а також вимоги, що висуваються до засобів, з допомогою яких встановлюється обсяг правової охорони, суттєво відрізняються від норм закону в редакції від 14.10.2020 р.

*Ключові слова:* обсяг правової охорони, інформований користувач, загальне враження, ступінь свободи автора, зареєстрований промисловий зразок, незареєстрований промисловий зразок

З метою ефективного виконання Україною зобов'язань, визначених в Угоді про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, а також з метою імплементації в законодавство України положень Директиви 98/71/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13 жовтня 1998 року про правову охорону промислових зразків, Регламенту Ради (ЄС) № 6/2002 від 12 грудня 2001 року про промислові зразки Співтовариства в Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» були внесені суттєві зміни. Зокрема, змін зазнало й положення цього закону, що стосується ви-

значення обсягу правової охорони промислових зразків.

Згідно з ч. 7 статті 5 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», у редакції від 14 жовтня 2020 року (далі — Закон у редакції від 14.10.2020 р.) [1], обсяг правової охорони промислового зразка включає будь-який інший промисловий зразок, що не справляє на інформованого користувача відмінного загального враження. При визначенні обсягу правової охорони береться до уваги ступінь свободи автора під час створення промислового зразка.

Необхідність встановлення обсягу правової охорони на практиці, як правило, виникає у зв'язку з необхідністю встановлення факту порушення прав



на зареєстрований промисловий зразок шляхом його зіставлення з виробом або пізніше зареєстрованим промисловим зразком, у якому, на думку правовласника, використано раніше зареєстрований промисловий зразок. У цьому полягає особливість внесених змін до Закону в редакції від 14.10.2020 р. [1], що стосується обсягу правової охорони промислового зразка. Зазначена норма встановлює правило визначення обсягу правової охорони промислового зразка в порівнянні з іншими промисловими зразками, розділяючи їх на ті, на які поширюється обсяг правової охорони, і на ті, на які обсяг правової охорони не поширюється.

Варто вказати, що у зазначеній нормі використовуються ті ж поняття, що й у визначенні індивідуального характеру промислового зразка, а саме: «інформований користувач», «загальне враження», «ступінь свободи автора».

У статті 1 Закону в редакції від 14.10.2020 р. [1] зазначено, що ступінь свободи автора — це обмеження можливостей автора щодо розробки рішення зовнішнього вигляду виробу певного призначення, пов'язані, зокрема, з функціональними особливостями виробу.

Разом з цим, у зазначеному законі та в законодавстві ЄС не надано визначень понять «інформований користувач» та «загальне враження», що може негативно позначитися на практичному застосуванні вказаних норм.

Важливим є те, що використання однакових підходів при встановленні індивідуального характеру промислового зразка та обсягу його правової охорони призводить до взаємозалежності отриманих результатів.

Високий рівень індивідуального характеру зумовлює широкий обсяг правової охорони, а низький рівень індивідуального характеру звужує обсяг правової охорони. Баланс вимог, що висуваються в процесі надання правової охорони та визначення її обсягу, досягається за допомогою знань інформовано-

го користувача — одного й того ж, який бере участь як у перевірці індивідуального характеру, так і в установленні обсягу правової охорони. Якщо, на думку інформованого користувача, незначних відмінностей при встановленні індивідуального характеру достатньо для надання правової охорони, то цих відмінностей повинно бути достатньо й для визнання промислового зразка ймовірного порушника таким, на який не поширюється обсяг правової охорони раніше зареєстрованого промислового зразка.

У комплексі норм, що регулюють відносини, пов'язані з установленням обсягу правової охорони промислового зразка, важливе місце посідають норми, що визначають засоби, які застосовуються для визначення обсягу наданої правової охорони.

Обсяг правової охорони промислового зразка значною мірою залежить від того, у якій об'єктивно вираженій формі він отримує правову охорону. Це можуть бути комплект зображень виробу (власне виробу чи у вигляді його макета, або малюнка), що дають повне уявлення про його зовнішній вигляд (ч. 4 ст. 11 Закону в редакції від 14.10.2020 р.) [1].

Оскільки в цьому законі [1] встановлено два правових режими охорони промислових зразків, засоби, що застосовуються для встановлення обсягу правової охорони, можна умовно розділити на дві групи.

До першої групи належать засоби, з допомогою яких визначається обсяг правової охорони незареєстрованого промислового зразка. Це може бути розкриття промислового зразка в опублікованих матеріалах, експонування на виставці виробу, у якому втілений промисловий зразок, використання в торгівлі або розкриття промислового зразка іншим чином. Для отримання правової охорони важливо, щоб під час звичайного провадження господарської діяльності такі заходи з об'єктивних причин могли стати відомими у колах, що спеціалізуються у відповідній галузі та провадять свою діяльність на території Украї-



ни (ч. 2 ст. 6 Закону в редакції від 14.10.2020 р.) [1].

До другої групи належать засоби, з допомогою яких визначається обсяг правової охорони заявленого на реєстрацію або зареєстрованого промислового зразка. Основною вимогою є те, що промисловий зразок повинен бути представлений на реєстрацію в такому вигляді, який дасть змогу сприймати його ознаки візуально (ч. 4 ст. 11 Закону в редакції від 14.10.2020 р.) [1].

Разом з цим, заявка обов'язково повинна містити опис промислового зразка, вказівку на класи Міжнародної класифікації промислових зразків (МКПЗ), до яких належать вироби, у яких може бути втілений промисловий зразок. Заявка повинна розкривати суть промислового зразка досить ясно і повно, щоб його зміг здійснити фахівець у зазначеній галузі. Проте ані опис, ані вказівка на класи не враховуються при встановленні обсягу правової охорони промислового зразка.

Таким чином матеріальним носієм відомостей про промисловий зразок, з допомогою якого встановлюється обсяг правової охорони як незареєстрованого, так і зареєстрованого промислового зразка, може бути комплект зображень виробу (власне виробу чи у вигляді його макета, або малюнка), що дають повне уявлення про його зовнішній вигляд (ч. 4 ст. 11 Закону в редакції від 14.10.2020 р.) [1].

Обсяг правової охорони промислового зразка, представленого на реєстрацію, встановлюється виключно за його опублікованим зображенням.

Норми попередньої редакції Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» в редакції від 5 грудня 2012 року (далі — попередньої редакції Закону від 05.12.2012 р.) [2] щодо правовідносин, пов'язаних з установленням обсягу правової охорони та факту використання промислового зразка у виробі або пізніше зареєстрованому промислового зразку, а також вимоги, що висуваються до засобів, з допомогою яких

встановлюється обсяг правової охорони, суттєво відрізняються від норм нової редакції зазначеного закону [1].

Згідно з ч. 6 статті 5 попередньої редакції Закону від 05.12.2012 р. [2] обсяг правової охорони, що надається, визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до реєстру, і засвідчується патентом з наведеною у ньому копією внесеного до реєстру зображення виробу.

Тлумачення ознак промислового зразка повинно здійснюватися в межах його опису.

Відповідно до пункту 8.1.4.1 Правил складання та подання заявки на промисловий зразок [3] суть промислового зразка характеризується сукупністю відображених на зображеннях його суттєвих ознак, які визначають зовнішній вигляд виробу з його естетичними та/або ергономічними особливостями.

Ознака належить до суттєвих, якщо вона впливає на формування зовнішнього вигляду виробу, якому притаманна така ознака.

Для розкриття суті промислового зразка описується сукупність його суттєвих ознак, відображених на зображеннях, з посиланням на них (а також на креслення загального вигляду, ергономічну схему, карту, якщо вони є в матеріалах заявки).

Отже до прийняття Закону в редакції від 14.10.2020 р. обсяг правової охорони, що надавався промислового зразку, визначався за сукупністю суттєвих ознак, представлених на зображеннях виробу та наведених у описі промислового зразка, а не за загальним враженням, яке справляє промисловий зразок на інформованого користувача.

Відрізняються також і засоби, що застосовуються при встановленні обсягу правової охорони промислового зразка. Якщо в редакції Закону від 14.10.2020 р. [1] застосовуються виключно зображувальні засоби (допускається комплект зображень виробу (власне виробу чи у вигляді його макета, або ма-



люнка), що дають повне уявлення про його зовнішній вигляд, то в попередній редакції Закону від 05.12.2012 р. [2] — разом із зображувальними засобами беруться до уваги й описові словесні засоби (перелік суттєвих ознак промислового зразка, наведений у описі).

Відмінним також є те, що у редакції Закону від 14.10.2020 р. [1] правова охорона не надається ознакам зовнішнього вигляду виробу, зумовленим виключно його технічними функціями; ознакам зовнішнього вигляду виробу, розмір та форма якого мають бути точно відтворені для того, щоб один виріб був механічно з'єднаний з іншим виробом або розташований усередині, навколо чи навпроти іншого виробу таким чином, щоб кожен виріб міг виконувати свою функ-

цію; результатам інтелектуальної, творчої діяльності в галузі художнього конструювання, втіленим або застосованим у виробі, що є частиною складеного виробу та є невидимими під час звичайного використання виробу.

Різними будуть результати також при встановленні факту використання промислового зразка.

У деяких випадках підхід, зазначений у попередній редакції Закону від 05.12.2012 р. [2], до встановлення обсягу правової охорони промислового зразка призводив до висновку про невикористання зареєстрованого промислового зразка у виробі, зовнішній вигляд якого явно схожий із зареєстрованим промисловим зразком. Наочний приклад наведено нижче.

### ПОРІВНЯННЯ ЗОБРАЖЕНЬ

*Зображення промислового зразка за патентом України № 17041*



*Зображення протиставленого виробу*





На практиці траплялися випадки, коли ознаки, наведені в описі промислового зразка як суттєві, погано розрізняються або взагалі можуть бути відсутні на зображенні промислового зразка, або випадки, коли перелік суттєвих ознак промислового зразка, наведений у описі промислового зразка, не давав можливості ідентифікувати ознаки, перелічені в описі промислового зразка з візуальними ознаками, наявними в наданому заявником зображенні промислового зразка. Приклад наведено нижче (Див. Рис. 1).



Рис. 1. Зображення етикетки

Зокрема в описі наведеного вище зображення промислового зразка зазначено таке (стиль та орфографія збережені): «Основною рисою малюнка, що заявляється, є її висока інформативна насиченість. Автор запропонував таке композиційне рішення, в якому на перший план виходить тема розваги людини з використанням продуктів, для яких призначена упаковка.

Малюнок, який формує зоровий образ заявляемого виробу, розміщен на прямокутному полі, в центрі якого розташоване стилізоване зображення моря, сонця та корабликів з двома чайками. На нижній частині зображеного моря зроблено напис кирилицею не-

стандартним шрифтом «Кальмар», а під ним «сушений». Літери напису «Кальмар» рознесені по висоті, як би кожний з них знаходиться на гребні або на впадині хвилі. Під написом в одну горизонтальну лінію зображені три пари чоловіків за столиками з пивом та одна жінка в агресивному до них стані.

В правому верхньому куті розміщено коло, розподілене хвилястою смугою на дві частини. В нижній частині блакитного кольору зображена риба, а в верхній — червоного кольору — напис латинськими літерами однакової висоти та товщини «DALPICO».

Ознаки, які представлені на зображенні, впливають на формування зовнішнього вигляду виробу. Так, споживач бачить спочатку картину традиційного відпочинку чоловіків: пиво з рибкою — сухою чи в'яленою. А далі зображені фантазії, пов'язані з морем та сонцем. Художник використав для зображення прийом шаржу та кольори, що відображують літні настрої, жовтий, червоний, синій. А це викликає у людини почуття легкості, смаку та апетиту. Таку упаковку важко сплутати з іншою, що буде сприяти скорішому просуванню товару на ринку. Таким чином, упаковка, що заявляється повністю відповідає своєму функціональному призначенню, несе велике інформативне навантаження та викликає відповідні асоціації у споживача».

Отже сутність промислового зразка, його ознаки, у тому числі й ті, що визначають обсяг правової охорони, однозначно можуть бути встановлені тільки за його зображенням або за зовнішнім виглядом виробу. Саме тому в усіх країнах світу до складу документів заявки входить зображення промислового зразка як документ, що має правовстановче значення. І саме з цієї причини не у всіх країнах потрібно подавати документи, що містять словесні описові характеристики промислових зразків.

Ще однією відмінністю попередньої редакції Закону від 05.12.2012 р. [2] від



нової редакції Закону від 14.10.2020 р. [1] є те, що при встановленні обсягу правової охорони промислового зразка не береться до уваги загальне враження від сукупності суттєвих ознак промислового зразка, які визначають обсяг його правової охорони.

У результаті порівняльного аналізу Закону в редакції від 14.10.2020 р. [1] та попередньої редакції Закону від 05.12.2012 р. [2] в частинах, що регулюють правовідносини, пов'язані з визначенням обсягу правової охорони, встановлено, що його положення зазнали суттєвих змін. До Закону в редакції від 14.10.2020 р. [1] введено нові поняття («інформований користувач», «загальне враження» тощо), проте не наведено

їх визначення. Імовірно, що ефективність використання нових норм та понять буде доведена на практиці їх застосування.

Незмінним залишилося те, що при визначенні обсягу правової охорони промислового зразка використовується зображення останнього. Водночас ця схожість має формальний характер.

Отже, наскільки дієвими є внесені зміни до Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» покаже практика їх застосування. Тому тема, порушена у цій статті, може бути предметом подальшого наукового дослідження. ●

#### Список використаних джерел / List of references

1. *Про охорону прав на промислові зразки : Закон України від 15.12.1993 року № 3688-XII : станом на 14.10.2020 року.*  
URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3688-12/ed20201014#n59>.
  2. *Про охорону прав на промислові зразки : Закон України від 15.12.1993 року № 3688-XII : станом на 05.12.2012 року.*  
URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3688-12>.
  3. *Правила складання та подання заявки на промисловий зразок від 18.02.2002 року № 110 : станом на 11.01.2006 року.*  
URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0226-02/print>.
1. *Pro okhoronu prav na promyslovi zrazky : Zakon Ukrainy vid 15.12.1993 roku № 3688-XII : stanom na 14.10.2020 roku.*  
URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3688-12/ed20201014#n59>.
  2. *Pro okhoronu prav na promyslovi zrazky : Zakon Ukrainy vid 15.12.1993 roku № 3688-XII : stanom na 05.12.2012 roku.*  
URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3688-12>.
  3. *Pravyla skladannia ta podannia zaiavky na promyslovi zrazok vid 18.02.2002 roku № 110 : stanom na 11.01.2006 roku.*  
URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0226-02/print>.

Надійшла до редакції 10.11.2020 року

**Юдіна А. Новый подход к определению объема правовой охраны промышленных образцов в Украине.** В статье проведен сравнительный анализ норм Закона Украины «Об охране прав на промышленные образцы» в редакции от 14.10.2020 г. и в редакции от 05.12.2012 г., в результате которого установлено, что нормы закона в редакции от 05.12.2012 г. относительно правоотношений, связанных с установлением объема правовой охраны и факта использования промышленного образца в изделии или позже зарегистрированном промышленном образце, существенно отличаются от норм закона в редакции от 05.12.2012 года.



*Ключевые слова:* объем правовой охраны, информированный пользователь, общее впечатление, степень свободы автора, зарегистрированный промышленный образец, незарегистрированный промышленный образец

**Yudina H. A new approach determining the scope of legal protection of industrial designs in Ukraine.** This article analyzes the norms of the Law of Ukraine «On the Protection of Rights to Industrial Designs» as amended on October 14, 2020, in the part that regulates relations as to the establishment of the scope of legal protection for an industrial design. A comparative analysis as to the norms of wording the Law of Ukraine «On the Protection of Rights to Industrial Designs» dated on October 14, 2020, and the norms of the said Law as of 05.12.2012, has been carried out, and as a result of which it was found that the norms of wording the Law as of 05.12.2012 concerning legal relations pertaining to the establishment of the scope of legal protection and the fact of the use of an industrial design in a product or later registered industrial design, as well as the requirements for means by which the scope of legal protection was found, differ significantly from the norms wording the Law as of 05.12.2012. In particular, it was established that prior to the adoption of the Law as amended on 14.10.2020, the scope of legal protection for the industrial design, instead of being based on the impression produced on an informed user, was determined by the set of essential features presented on the images of the product and given in the description of the industrial design. There are also differences in means used to establish the scope of legal protection for the industrial design. If in the wording of the Law as of 14.10.2020 only pictorial means are used, then in the wording of the said Law as of 05.12.2012 — together with pictorial means descriptive verbal means are also taken into account (the list of essential features of the industrial design is given in the description). Also distinctive is that the wording of the Law as of 14.10.2020 did not provide legal protection for the appearance of the product solely due to its technical functions, the appearance of the product, the size and the shape of which must be accurately reproduced in order that one product can be mechanically connected to another one or located inside, around or in front of another product in such a way that each one can perform its function and the features embodied or used in the product as part of the assembled make and are being invisible during normal use of the product.

*Key words:* scope of legal protection, informed user, overall impression, degree of author's freedom, registered industrial design, unregistered industrial design