

Ковальова Наталія Миколаївна,

в.о. завідувача лабораторії права промислової власності Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, судовий експерт, 01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, оф. 501, e-mail: kovalova.n@ukr.net; +38 044 2211245, <https://orcid.org/0000-0002-6667-840X>

НЕЗАРЕЄСТРОВАНІЙ ПРОМИСЛОВИЙ ЗРАЗОК ЯК ОБ'ЄКТ ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ: ПИТАННЯ СУДОВО-ЕКСПЕРТНОЇ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

Анотація. Стаття присвячена висвітленню актуальних питань правової охорони незареєстрованих промислових зразків які є об'єктами експертного дослідження. Проаналізовано новації щодо їх правового режиму, запроваджених у зв'язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями» № 815-IX від 21.07.2020.

Доведено, що запровадження обох видів правової охорони промислових зразків, як короткострокова – для незареєстрованих і довгострокова – для зареєстрованих, є корисним та правильним кроком, в першу чергу щодо виробів з коротким життєвим циклом щодо яких спостерігаються чисельні випадки порушень прав, відстоювати які завжди вкрай важко.

Обґрунтовано, що незважаючи на відсутність практики щодо захисту прав на незареєстровані промислові зразки в судовому порядку в Україні станом на сьогодні, враховуючи попередню ситуацію щодо порушень прав, популярність використання незареєстрованого промислового зразка дизайнерами індустрії моди в ЄС, варто очікувати на появу відповідної практики, яка обіцяє бути доволі різноманітною та яскравою. Обґрунтовано, що діяльність несумлінних виробників при виробленні дешевих імітацій, позбавляє законного прибутку та наносить велику репутаційну шкоду, адже компанії-виробники витрачають багато часу та ресурсів, що, в свою чергу, має надати поштовх до значної кількості комплексних досліджень, а саме у сфері інтелектуальної власності, товарознавчих та економічних.

Ключові слова: незареєстрований промисловий зразок, промисловий зразок, методика, реформа патентного законодавства, інтелектуальна власність.

Kovaleva Natalia Mykolayivna,

acting Head of the Laboratory of Industrial Property Law of the Research Center for Forensic Intellectual Property of the Ministry of Justice of Ukraine, forensic expert, 01133, Kyiv, Lesia Ukrainka Boulevard, bldg. 26, of. 501, e-mail: kovalova.n@ukr.net; +38 044 2211245, <https://orcid.org/0000-0002-6667-840X>

UNREGISTERED INDUSTRIAL DESIGN AS AN OBJECT OF EXPERT RESEARCH: QUESTIONS OF FORENSIC EXPERT THEORY AND PRACTICE

Abstract. The article is devoted to the coverage of topical issues of legal protection of unregistered industrial designs that are the objects of expert research. The innovations concerning their legal regime introduced in connection with the adoption of the Law of Ukraine «On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine on Strengthening Protection and Protection of Rights to Trademarks and Industrial Designs and Combating Patent Abuse» № 815-IX of 21.07 are analyzed .2020.

It is proved that the introduction of both types of legal protection of industrial designs, as short-term – for unregistered and long-term – for registered, is a useful and correct step, especially for short-life products for which there are numerous cases of infringements, which are always extremely difficult to defend. .

It is substantiated that despite the lack of practice to protect the rights to unregistered industrial designs in court in Ukraine as of today, given the previous situation regarding infringements, the popularity of the use of unregistered industrial designs by designers of the EU fashion industry should be expected. be quite diverse and bright. It is substantiated that the activity of dishonest manufacturers in the production of cheap imitations, deprives legitimate profits and causes great reputational damage, because manufacturers spend a lot of time and resources, which, in turn, should give impetus to a significant amount of comprehensive research, namely in the field of intellectual property, commodity and economic.

Key words: unregistered industrial design, industrial design, methodology, reform of patent legislation, intellectual property.

Постановка проблеми. Судовий експерт має право самостійно обирати методику проведення експертизи або дослідження, на підставі того, що згідно з п. 1.4. «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень» (далі – Інструкція) «вибір певних методик, (методів дослідження) належить до компетенції експерта».

При цьому, методики, які використовують в своїй практиці судові експерти, повинні максимально точно

відповідати поставленим завданням, та чинному законодавству України. Враховуючи той факт, що з моменту початку розробки або реєстрації методики, в законодавство можуть бути внесені зміни, приймаються нові закони та підзаконні акти, в процесі практичного застосування зареєстрованих методик, судові експерти також виявляють в них певні невідповідності, які важко передбачити або виявити в повному обсязі на етапі розробки та перевірки. Всі ці обставини впли-

вають на проведення судових експертних та експертних досліджень і мають бути відображені в оновлених методах їх проведення [1].

Аналіз досліджень і публікацій.

Різним теоретичним та практичним проблемам експертного дослідження об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема, й промисловим зразкам, присвячували такі українські науковці та експерти, як О. Дорошенко, К. Сопова, Ю. Охромеев, Л. Тарасенко та ін. Їх доробки використані в основній частині нашого дослідження. Проблеми теорії та практики експертних досліджень залишаються й предметом уваги автора цієї публікації [1].

Метою статті є формування методологічних і методичних основ експертного дослідження незареєстрованих промислових зразків у зв'язку з модернізацію чинного законодавства України про правову охорону промислових зразків.

Виклад основного матеріалу.

У будь-якій сфері людської діяльності де здійснюється випуск товару що має фізичну форму, а це одяг, меблі, прикраси, посуд, тобто практично все що має зовнішній вигляд, виникає необхідність охорони та захисту зазначених рішень в якості промислового зразка.

Промисловий зразок це об'єкт інтелектуальної власності який є результатом інтелектуальної, творчої діяльності людини в галузі художнього конструювання. Як вказано у ч. 2 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» зовнішній вигляд визначається лініями, контурами, кольором, формою, текстурою та/або матеріалом виробу, та/або його оздобленням.

Донедавна, внаслідок постійно зростаючої кількості виданих охоронних документів на об'єкти права промислової власності, спостерігалося збільшення кількості судових справ у цій сфері. Однак, це не стосувалося промислових зразків. Таку тенденцію можна пояснити,

«не стільки неефективним правовим регулюванням загалом щодо промислового зразка, а саме не зовсім ефективним механізмом захисту прав на промисловий зразок. Зважаючи на простоту реєстрації промислових зразків та сучасний рівень розвитку художньої творчості, кількість промислових зразків в Україні повинна бути суттєво більшою, адже практично кожен новий дизайн будь-якого виробу може претендувати на те, щоб набути правовий режим промислового зразка. І власник свідоцтва на такий промзразок набуває прав інтелектуальної власності, які може здійснювати як шляхом власного використання промислового зразка, так і шляхом надання дозволу чи заборони використовувати такий промисловий зразок третіми особами. Водночас за загальним правилом: немає охоронного документа на промисловий зразок – немає і прав на нього, у тому числі права на захист» [2].

Спори, які стосуються прав інтелектуальної власності завжди є складними, іноді тривають роками та потребують залучення спеціалістів, які володіють спеціальними знаннями. Правовласники в багатьох випадках замовляють судовим експертам дослідження і вже на основі їх результатів приймають рішення про доцільність подання позову або врегулювання конфлікту в судовому порядку. Відповідно до практики, частим явищем є призначення

повторних експертиз, висновки яких не завжди збігаються з висновками отриманими в результаті проведення первинних експертиз. Також, для заявника, як майбутнього власника охоронного документу, першочерговим є питання «чи будуть висновки судових експертів однаковими при однакових питаннях, але при різних дослідженнях та судових експертизах, виконаних різними експертами?». Важливою умовою того, щоб судові експерти приходили до однакових висновків у відповідь на однакові питання, є проведення досліджень та експертиз за відповідними методиками. Такі методики розробляються як державними спеціалізованими установами так і фахівцями, які не є працівниками таких установ. Методики піддаються тривалим ретельним перевіркам та реєструються в установленому порядку в Міністерстві юстиції України [3].

Судовий експерт має право самостійно обирати методику проведення експертизи або дослідження, на підставі того, що згідно з п. 1.4. «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень» (далі – Інструкція) «вибір певних методик, (методів дослідження) належить до компетенції експерта». Однак, якщо він в процесі дослідження або експертизи не дотримувався або відхилився від обраної методики, то, згідно з п. 4.13. Інструкції, якщо при ознайомленні з висновком експерта буде встановлено, що дослідження проведені з недотриманням чи відхиленням від методики дослідження, керівник експертної установи може передоручити проведення судової експертизи комісії експертів, до якої включається також експерт, який проводив попереднє дослідження.

Таким чином, дослідження та експертизи, виконані в спеціалізованих державних установах проходять більш суворий контроль на точність дотримання методики їх виконання. При цьому, методики, які використовують в своїй практиці судові експерти, повинні максимально точно відповідати поставленим завданням, та чинному законодавству України. Слід врахувати той факт, що з моменту початку розробки або реєстрації методики, в законодавство можуть бути внесені зміни, приймаються нові закони та підзаконні акти. В процесі практичного застосування зареєстрованих методик, судові експерти виявляють в них певні невідповідності, які важко виявити в повному обсязі на етапі розробки та перевірки. Всі ці обставини впливають на проведення судових експертиз та експертних досліджень і мають бути відображені в оновлених методиках їх проведення [1].

Так, нещодавно відбулася суттєва реформа у сфері інтелектуальної власності, зокрема, щодо такого об'єкту, як промислові зразки. Це стало можливим у зв'язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями» № 815-IX від 21.07.2020. (далі по тексту – Закон № 815-IX).

У липні 2020 року було ухвалено законопроект № 2258, який мав посилити правову охорону об'єктів інтелектуальної власності та створити умови які б унеможливили існування патентного тролінгу.

«Поняття «патентний тролінг» виникло у США. Патентними троями

називали фірми, які фактично не займались виробництвом, а лише скуповували патенти й ініціювали судові процеси з вимогою заборони виробництва або сплати роялті, заробляючи в такий спосіб гроші. Фактично патентні тролі в Америці не були ані виробниками, ані винахідниками, а володіли лише майновими правами на об'єкт інтелектуальної власності і реалізовували ці права лише шляхом заборони, власне, тому і дістали таку назву. Але насправді у поняття «патентний троль» в Україні вкладений геть інший зміст.

Чинне законодавство України передбачає отримання двох видів патентів під відповідальність заявника. Це патент на корисну модель і патент на промисловий зразок. Не є таємницею, що умовою отримання такого патенту є лише правильно складена заявка на отримання патенту та сплата всіх зборів, передбачених законодавством. Видача таких патентів, відповідно до чинного законодавства, відбувається під відповідальність заявника. Тобто в жодний спосіб відомість технічного рішення чи дизайну таких об'єктів інтелектуальної власності не перевіряється» [4].

У пояснювальній записці до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав інтелектуальної власності» зазначено, що проект Закону потребує проведення публічних консультацій з громадськістю та з метою проведення громадського обговорення проект Закону розміщено на офіційному веб-сайті Мінекономіки (www.me.gov.ua).

Багато фахівців у сфері інтелектуальної власності на початку розгляду законопроекту висловлювали обґрун-

товані побоювання з того приводу, що чергова спроба наблизити українське законодавство до європейського через велику кількість питань які виникали при спробах тлумачити деякі імплементовані норми не буде вдалою. На протязі року було проведено велику кількість заходів на яких адвокати, патентні повірені, судові експерти, судді науковці обговорювали запропоновані новачії реформування галузі ІВ. Результати таких обговорень оформлювались у статті, які в свою чергу також ставали предметом жвавих обговорень на наступних заходах.

Так ще на початку вересня під час обговорень представниками АПУ (асоціація правників України), було виділено кілька найсуттєвіших законодавчих новачій в сфері охорони прав на такий об'єкт промислової власності як промисловий зразок адже зміни законодавства, що викликають багато питань у професійної спільноти, безсумнівно вплинуть на її діяльність.

Раніше промисловий зразок визначався як результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання. Сьогодні промисловий зразок є результатом інтелектуальної, творчої діяльності людини в галузі художнього конструювання. «Законодавець залишив приналежність промислових зразків до галузі художнього конструювання, що викликає багато нарікань у науковій літературі. Якщо дизайн одягу ще можна вважати галузю художнього конструювання, то дизайн етикеток або інтерфейсів комп'ютерних програм конструюванням називати не прийнято. Але віднесення промислових зразків до галузі художнього конструювання жодних практичних наслідків раніше не мало і тепер мати

не буде, оскільки воно прямо не впливає на критерії надання правової охорони, визначені новою редакцією ст. ст. 5, 6 Закону» [5].

Так, наприклад, промислові зразки відтепер можуть охоронятись як шляхом реєстрації так і без неї, однак це не означає що вони не повинні відповідати критеріям охороноздатності.

На думку фахівців, надання правової охорони незареєстрованим промисловим зразкам є дискусійним питанням. Промисловий зразок може одержати правову охорону як незареєстрований, якщо його доведено до загального відома. Незареєстрований промисловий зразок вважається доведеним до загального відома, якщо він був опублікований, експонований на виставці, використаний у торгівлі або в інший спосіб оприлюднений таким чином, що під час звичайного провадження господарської діяльності такі заходи з об'єктивних причин могли стати відомими у колах, що спеціалізуються у відповідній галузі і провадять свою діяльність на території України.

«Навіщо взагалі законодавець надає охорону незареєстрованим ПЗ? Адже реєстрація саме ПЗ є відносно нетривалою процедурою внаслідок відсутності кваліфікаційної експертизи. Проте ті галузі, які створюють велику кількість ПЗ протягом коротких періодів часу, знайдуть певні переваги в незареєстрованих ПЗ. Строк життя таких ПЗ дуже короткий, приблизно 1-2 роки, а незареєстровані ПЗ охороняється 3 роки від дати доведення їх до загального відома на території України. Права на них неможливо передати, надати у користування тощо, втім, щодо окремих ПЗ такі дії просто не потрібні. Крім того, права на незареєстровані ПЗ зводяться

лише до права на заборону використання, що є результатом копіювання ПЗ. Отже, захист не може поширюватися на ПЗ, розроблені самостійно іншим автором, навіть якщо вони справляють на поінформованого користувача однаково враження. Фактично, незареєстровані промислові зразки — це можливість вимагати визнання свого авторства щодо промислового зразка та забороняти лише пряме та свідоме копіювання» [6].

На нашу думку, надання охорони незареєстрованим промисловим зразкам є все ж таки корисним та виправданим кроком, адже саме щодо виробів з коротким життєвим циклом постійно спостерігаються випадки порушень прав, відстоювати які завжди вкрай важко. До таких виробів відносять більшість товарів «модної індустрії». Офіційна статистика Всесвітньої організації інтелектуальної власності свідчить про те, що майже чверть зареєстрованих промислових зразків в Європі належать компаніям, головною продукцією яких є аксесуари, одяг, взуття, ювелірні вироби тощо. Так, наприклад, перспективні колекції одягу демонструють нові тенденції розвитку та стилі нових сезонів. Вони зображують якою буде концепція розвитку моди у майбутньому сезоні, демонструють новаторські розробки, новітні ідеї в роботі з конструкціями, особливостями крою, технологіями виготовлення моделей тощо.

Такі колекції завжди дуже очікувані. Покази є справжнім емоційно насиченим видовищем де нові форми, силуети, пропорції подаються як результат важкої праці великої кількості людей. Вартість одягу із нової колекції зазвичай досить велика, адже вона

складається з багатьох складових починаючи із оплати праці дизайнерів, вартості якісних матеріалів, витрат на рекламу тощо. Звичайно, далеко не всі можуть дозволити собі такі речі. Отже у несумлінних виробників виникає спокуса створювати дешеві імітації які трохи наближають споживача до втілення матеріальної мрії, а от справжніх розробників позбавляють не лише законного прибутку але і наносить велику репутаційну шкоду.

Нововведення є дуже зручним для компаній, які постійно розробляють та випускають на ринок нові колекції або серії виробів, які повинні відповідати викликам моди, що постійно змінюються. Такі компанії витрачають багато часу та ресурсів для того щоб встигнути вчасно презентувати новий продукт і зовсім не мають часу та грошей на реєстрацію промислових зразків які на момент отримання свідоцтва в більшості випадків уже не потрібні. Однак, правова охорона незареєстрованих промислових зразків, надає їх володільцям більше можливостей у конкурентній боротьбі в тому числі і під час судового процесу шляхом залучення експертів. Тут також варто очікувати і комплексних досліджень, а саме у сфері інтелектуальної власності, товарознавчих та економічних.

Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, запровадження двох видів правової охорони промислових зразків: короткострокової для незареєстрованих, довгострокової для зареєстрованих однозначно є дуже корисним кроком. В Україні станом на сьогодні не існує усталеної практики щодо захисту прав на незареєстровані промислові зразки в судовому поряд-

ку. Політична та економічна ситуація наразі також не сприяє розвитку цього напрямку. Однак, враховуючи попередньою ситуацію щодо порушень прав на промислові зразки, популярність використання незареєстрованого промислового зразка дизайнерами індустрії моди в ЄС, судові експерти очікують на появу відповідної практики яка обіцяє бути доволі різноманітною та яскравою, та враховують відповідні зміни в законодавстві при розробці нової Методики дослідження промислових зразків.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Ковальова Н. М., Томачинський С. М. Оновлення методики проведення судових експертиз та експертних досліджень як важлива умова високої якості їх результатів. *Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління*. 2020. № 3(9). С. 46-56.
2. Тарасенко Л.Л., Новації щодо правової охорони промислових зразків. [Електронний ресурс]. URL: <https://visnyk-juris-uzhnu.com/wp-content/uploads/2022/05/31.pdf>
3. Про затвердження Порядку ведення Реєстру методик проведення судових експертиз. Наказ Міністерства юстиції України № 1666/5 від 02.10.2008. – Редакція від 14.02.2020 р. [Електронний ресурс]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0924-08>
4. Охромеев Юрій. Патентний троллінг – ахілесова п'ята системи охорони інтелектуальної власності в Україні. *Юридична газета*. 2015. №5 (451). [Електронний ресурс]. URL: <https://yur-gazeta.com/dumka-eksperta/patentniy-troling--ahillesova-pyata-sistemi-ohoroni-intelektualnoyi-vlasnosti-v-ukrayini.html>
5. Федоров А. А. Право інтелектуальної власності: новації 2020 [Електронний ресурс]. URL: <http://torgovaya-marka.odessa.ua/ru/pravo-intellektualnoj-sobstvennosti-novatsii-2002-ukr.html>

6. Сопова К., Прохода Ю. 10 законодавчих новацій в охороні прав на промислові зразки [Електронний ресурс]. URL: https://bit.ly/uba-news7859?fbclid=IwAR0_pXbdo8odW27PgM3I2CAx83Fkiu

REFERENCES:

1. Koval'ova, N. M., Tomachins'kij, S. M. (2020). Onovlennja metodiki provedennja sudovih ekspertiz ta ekspertnih doslidzhen' jak vazhliva umova visokoї jakosti ih rezul'tativ [Update the methodology of forensic examinations and expert research as an important condition for the high quality of their results]. *Ekspert: paradigmi juridichnih nauk i derzhavnogo upravlinnja – Expert: paradigms of legal sciences and public administration*, 3(9), 46-56 [in Ukrainian].

2. Tarasenko, L.L. (2022). Novacii shhodo pravovoї ohoroni promislivih zrazkiv [Innovations in the legal protection of industrial designs]. *visnyk-juris-uzhnu.com* Retrieved from <https://visnyk-juris-uzhnu.com/wp-content/uploads/2022/05/31.pdf> [in Ukrainian].

3. Nakaz Ministerstva justicii Ukraїni «Pro zatverdzhennja Porjadku vedennja Reestru metodik provedennja sudovih ekspertiz» [Order of the Ministry of Justice of

Ukraine «On approval of the Procedure for maintaining the Register of methods of forensic examinations»]. (n.d). *zakon.rada.gov.ua* Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0924-08> [in Ukrainian].

4. Ohromeev, Jurij. (2015). Patentnij trolling – ahillesova p'jata sistemi ohoroni intelektual'noї vlasnosti v Ukraїni [Patent trolling is the Achilles heel of the intellectual property protection system in Ukraine]. *Juridichna gazeta – Legal newspaper*, 5 (451). Retrieved from <https://yur-gazeta.com/dumka-eksperta/patentnij-trolling--ahillesova-pyata-sistemi-ohoroni-intelektualnoyi-vlasnosti-v-ukrayini.html> [in Ukrainian].

5. Fedorov, A. A. *Pravo intelektual'noї vlasnosti: novacii 2020 [Intellectual property law: innovation 2020]*. Retrieved from <http://torgovaya-marka.odessa.ua/ru/pravo-intelektualnoj-sobstvennosti-novatsii-2002-ukr.html> [in Ukrainian].

6. Sopova, K., Prohoda, Ju. 10 zakonodavchih novacij v ohoroni prav na promislivi zrazki [10 legislative innovations in the protection of industrial design rights]. Retrieved from https://bit.ly/uba-news7859?fbclid=IwAR0_pXbdo8odW27PgM3I2CAx83Fkiu [in Ukrainian].