

# СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА ОБ'ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

---

УДК 347.77

[https://doi.org/10.32689/2617-9660-2020-5\(11\)-11-23](https://doi.org/10.32689/2617-9660-2020-5(11)-11-23)

**Федоренко Владислав Леонідович,**

*доктор юридичних наук, професор, директор Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, Заслужений юрист України, бульвар Л. Українки, 26, офіс 501, м. Київ, 01133; fedorenko900@gmail.com; +38 044 5921401, <https://orcid.org/0000-0001-5902-1226>*

**Ковальова Наталія Миколаївна,**

*в.о. завідувача лабораторією права промислової власності Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, судовий експерт в сфері інтелектуальної власності, вищого кваліфікаційного класу, 01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, оф. 501, e-mail: kovalova.n@ukr.net; +38 097-576-09-09, <https://orcid.org/0000-0002-6667-840X>*

## ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ЕТИКЕТКАМИ: МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ

**Анотація.** Публікація присвячена актуальним проблемам методичного забезпечення судової експертизи і експертних досліджень етикеток, формуванню теоретико-методичних основ експертних досліджень таких об'єктів інтелектуальної власності, як торговельні марки та промислові зразки, які застосовуються в етикетках, з урахуванням практичного досвіду судово-експертної діяльності в цій сфері в Україні, а також, положень нового 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» від 21 липня 2020 р.

Обґрунтовується, що реєстрація етикетки саме в якості торговельної марки є на сьогодні найбільш поширеним засобом захисту прав на об'єкти промислової власності. Це зумовлено тим, що в традиційному вигляді етикетка є різновидом комбінованого словесно-зображувального позначення. При цьому, комбіноване позначення – це позначення, яке є поєднанням в собі різних за характером позначень, що є його складовими елементами (слова, зображення, кольори тощо). Найбільш поширеними комбінованими позначеннями є словесно-зображувальні композиції. Але зустрічаються і такі, що складаються з зображувальних, словесних і об'ємних елементів тощо.

Зроблено висновок, що етикетка – це засіб інформування споживачів про упаковану продукцію та її виробника, яка розміщується безпосередньо на товарі, на листках-вкладках, приклеєна або така, що додається до упакованої одиниці товару, її необхідно досліджувати у залежності від того, на яких саме товарах етикетка розміщена, для якого кола споживачів вона призначена.

Наголошено, що логічним продовженням роботи в напрямку комплексного методичного забезпечення судової експертизи торговельних марок і промислових зразків, з урахуванням новел чинного законодавства, є розроблення та затвердження в 2021-2022 роках «Методики дослідження промислових зразків» і нової редакції «Методики проведення судової експертизи, пов'язаної з винаходами та корисними моделями», розроблення яких підтримано на осінньому засіданні секції судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності НКМР при Міністерстві юстиції України до включення до Тематичного плану науково-дослідних робіт НДУСЕ Міністерства юстиції України на 2020 рік

**Ключові слова:** судова експертиза, судова експертиза об'єктів інтелектуальної власності, методика, методичні рекомендації, етикетка, торговельна марка, промисловий зразок.

***Fedorenko Vladislav Leonidovich,***

*Doctor of Law, Professor, Director of the Research Center for Forensic Examination on Intellectual Property of the Ministry of Justice of Ukraine, Honored Lawyer of Ukraine, 26, L. Ukrainka Boulevard, office 501, Kyiv, 01133; fedorenko900@gmail.com; +38 044 5921401, <https://orcid.org/0000-0001-5902-1226>*

***Kovaleva Natalia Mykolayivna,***

*Acting Head of the Laboratory of Industrial Property Law of the Scientific Research Center of Forensic Examination from the questions of Intellectual Property of the Ministry of Justice of Ukraine, forensic expert in the field of intellectual property, high qualification class, 01133, Kyiv, Lesia Ukrainka Boulevard, bldg. 26, of. 501, e-mail: kovalova.n@ukr.net; +38 097-576-09-09, <https://orcid.org/0000-0002-6667-840X>*

## **FEATURES OF CONDUCTING EXPERT RESEARCH RELATED TO LABELS: METHODOLOGICAL ASPECTS**

**Annotation.** The publication is devoted to topical issues of methodological support of forensic examination and expert research of labels, formation of theoretical and methodological bases of expert research of such intellectual property objects as trademarks and industrial designs used in labels, taking into account practical experience of forensic activity in this field. in Ukraine, as well as the provisions of the new Law of Ukraine «On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine on Strengthening the Protection and Protection of Rights to Trademarks and Industrial Designs and Combating Patent Abuse» of July 21, 2020.

It is argued that the registration of the label as a trademark is currently the most common means of protecting the rights to industrial property. This is due to the fact that in the traditional form of the label is a kind of combined verbal and pictorial notation. In this case, the combined designation is a designation that is a combination of different in nature designations that are its constituent elements (words, images, colors, etc.). The most common combined symbols are verbal and pictorial compositions. But there are also those that consist of pictorial, verbal and three-dimensional elements, and so on.

It is concluded that the label is a means of informing consumers about packaged products and their manufacturer, which is placed directly on the product, on sheets, tabs,

glued or attached to the packaged unit of goods, it should be examined depending on which ones. goods label is placed, for which range of consumers it is intended.

It is emphasized that the logical continuation of work in the direction of comprehensive methodological support of forensic examination of trademarks and industrial designs, taking into account the new legislation, is the development and approval in 2021-2022 «Methods of research of industrial designs» and a new version of «Methods of forensic examination related to inventions and utility models», the development of which was supported at the autumn meeting of the section of forensic examination of intellectual property of the NKMR at the Ministry of Justice of Ukraine to be included in the Thematic plan of research NDUSE of the Ministry of Justice of Ukraine for 2020.

**Keywords:** forensic examination, forensic examination of intellectual property, methodology, guidelines, label, trademark, industrial design.

**Постановка проблеми.** Аналіз експертних проваджень, виконаних судовими експертами на протязі останніх п'ятнадцяти років, вказує на постійне зростання таких, що спричинені копіюванням, підробкою зовнішнього вигляду товарів широкого вжитку, а саме, товарів постійного попиту які є продуктами першої необхідності та купуються досить часто. Значна частина із них припадає на дослідження таких об'єктів, як торговельні марки і промислові зразки, що застосовані в етикетках. Враховуючи можливість існування етикетки (об'єкта господарської діяльності) в якості як торговельної марки, так і промислового зразка (об'єкти права промислової власності), можемо передбачити зростання кількості таких експертиз і експертних досліджень у подальшому.

У випадках, коли досліджуваний об'єкт одночасно відноситься до сфери дії декількох спеціальних законів (щодо етикеток – це закони України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» і «Про охорону прав на промислові зразки»), виникає потреба в проведенні комплексного експертного дослідження. До того, ж, з прийняттям 21 липня 2020 року Закону України «Про внесення змін до дея-

ких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями» [1] охорона прав на торговельні марки та промислові зразки зазнала якісних змін.

У свою чергу, в основу дослідження етикеток мають бути покладені спеціальні теоретико-методологічні та методичні підходи. Застосування єдиних підходів до проведення експертних досліджень, пов'язаних з етикетками, є вкрай важливим, зважаючи на можливість їх реєстрації і як в якості торговельних, і в якості промислових зразків [2, с. 56]. У зв'язку з цим, на засіданні весняної секції судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності НКМР при Міністерстві юстиції України у 2019 році було прийнято рішення про рекомендацію до внесення до Тематичного плану науково-дослідних робіт НДУСЕ Міністерства юстиції України на 2019 рік науково-дослідної роботи на тему: «Методичні рекомендації з дослідження етикеток, зареєстрованих як знаки для товарів і послуг». На сьогодні відповідна науково-дослідна робота завершена, а її результати оформлюються. Разом із тим, пророблена наукова роз-

відка проблем теорії та практики дослідження етикеток, зареєстрованих як знаки для товарів і послуг зумовила низку методичних аспектів обраної проблематики, які й будуть підняті в цій публікації.

**Аналіз останніх досліджень і публікацій.** Етикетка, як об'єкт судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, а також питання їх створення, охорони та захисту залишається малодослідженою в сфері вітчизняної інтелектуальної власності та експертології. Хоча, окремі аспекти цієї проблематики висвітлювалися в наукових роботах таких науковців і судових експертів, як Г. Андрощук, О. Дорошенко, Т. Заніна, Н. Клімова, А. Копитько, П. Крайнев, В. Мельников, С. Петренко, Б. Прахов, Г. Прохаров-Лукин, К. Сопова і ін., а також авторами цієї статті [2]. У першу чергу, йдеться про науково-дослідні роботи (НДР), які виконувалися в межах методичного забезпечення судово-експертних спеціальностей 13.1.1 – «Дослідження, пов'язані з літературними, художніми творами та інші», 13.4 – «Дослідження пов'язані з охороною прав на промислові зразки» та 13.6. – «Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів та послуг), географічними зазначеннями» за останні десять років у Науково-дослідному центрі судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності), Київському науково-дослідному інституті судових експертиз (Київський НДІСЕ), Харківському науково-дослідному інституті судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харківський НДІСЕ), Державному підприємстві «Укрпа-

тент» та в Науково-дослідному інституті інтелектуальної власності НАПрН України [2, с. 60], а також про наукові публікації, підготовані під час виконання відповідних НДР.

**Мета статті** полягає в формуванні теоретико-методичних основ таких експертних досліджень об'єктів інтелектуальної власності як торговельні марки та промислові зразки, застосованих в етикетках, з урахуванням практичного досвіду судово-експертної діяльності в цій сфері в Україні, а також, враховуючи новелізацію влітку 2020 чинного законодавства України в частині посилення охорони і захисту прав на торговельні марки (ТМ) і промислові зразки (ПЗ).

**Виклад основного матеріалу.** Як відомо, реєстрація етикетки саме в якості торговельної марки є на сьогодні найбільш поширеним засобом захисту прав на об'єкти промислової власності. Це зумовлено, в першу чергу тим, що в традиційному вигляді етикетка є різновидом комбінованої словесно-зображувального позначення. При цьому, комбіноване позначення – це позначення, яке є поєднанням в собі різних за характером позначень, які є його складовими елементами (слова, зображення, кольори тощо). Найбільш поширеними комбінованими позначеннями є словесно-зображувальні композиції. Але зустрічаються і такі позначення, що складаються з зображувальних, словесних і об'ємних елементів тощо.

Комбіновані позначення, виходячи із наявної в Україні судово-експертної практики, можна розділити на наступні групи:

- позначення, в яких превалює словесна частина;

- позначення, в яких превалює зображувальна частина;

- позначення, в яких словесна та зображувальна частини мають відносно однаковий вплив на формування загального образу позначення [3, с. 11-12].

Під час експертних досліджень етикетка має розглядатися саме як об'єкт інтелектуальної власності. Слід враховувати, що етикетки, як, об'єкти господарської діяльності, та торговельні марки призначені для виконання різних завдань і функцій і до них, відповідно, ставляться різні вимоги.

Так, торговельна марка – це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб [4]. У свою чергу, етикетка – це бирка, напис, ярлик, що містить малюнки чи написи, написані, надруковані, нанесені за допомогою трафарету, витиснені або вдавнені та прикріплені до одиниці упаковки з харчовими продуктами» [5].

Тобто, етикетка є джерелом інформації про товар і, на відміну від торговельної марки, яка індивідуалізує товар, виробляється конкретним суб'єктом, і не може складатися тільки з описових елементів, необхідність використання яких у господарському обігу може виникнути у будь-якого суб'єкта, що виробляє такий самий або однорідний товар, має містити, залежно від встановлених вимог до маркування товару, в першу чергу, описові елементи: вказівки виду товару; його характеристики; найменування виробника і його місце розташування та ін.

Споживач має право на одержання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію, що забезпечує можливість її свідомого і компетентного вибору. Інформація повинна бути надана споживачеві до

придбання ним товару чи замовлення роботи (послуги). Інформація про продукцію не вважається рекламою. Інформація, зазначена вище має бути доведена до відома споживачів виробником (виконавцем, продавцем) у сусправідній документації, що додається до продукції, на етикетці, а також у маркуванні чи іншим способом (у доступній наочній формі), прийнятим для окремих видів продукції або в окремих сферах обслуговування [6].

Варто зазначити, що власник, захищаючи свою етикетку, може отримати свідоцтво не лише на торговельну марку, а і на промисловий зразок. Так, відповідно до Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», *«промисловий зразок – результат інтелектуальної, творчої діяльності людини в галузі художнього конструювання»* [7].

Так, художньо-дизайнерські рішення для друкованої продукції – етикетки, характеризуються, зокрема, ознаками, що відображають композиційну конструкцію зовнішнього вигляду виробу; детальну проробку графічних елементів, зображувальний мотивів, орнаменту; розташування та виконання елементів графіки шрифту (без розкриття семантики словесних елементів) колористичним рішенням.

Властивості таких об'єктів промислової власності як торговельні марки і промислові зразки постійно переплітаються, адже візуально вони можуть бути навіть тотожними і нерідко трапляються випадки, коли один і той же об'єкт одночасно захищається і ТМ, і ПЗ. Інший випадок, коли промисловий зразок містить у своєму складі ТМ, або елемент ТМ, який належить іншій особі. Однак, не зважаючи на візуальну ідентичність, що іноді має місце, ці



два об'єкти інтелектуальної власності мають абсолютно різне призначення та наданий державою обсяг правової охорони. Відповідно до положення частини другої ст. 5 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» визначено: *«Промисловим зразком може бути зовнішній вигляд виробу або його частини, що визначається, зокрема, лініями, контурами, кольором, формою, текстурою та/або матеріалом виробу, та/або його оздобленням»* [7].

Об'єктом торговельної марки, відповідно до частини другої ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», *«... може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори, форма товарів або їх пакування, звуки, за умови що такі позначення придатні для відрізнення товарів або послуг одних осіб від товарів або послуг інших осіб, придатні для відображення їх у Реєстрі таким чином, що дає змогу визначити чіткий і точний обсяг правової охорони, що надається...»* [4].

У роботі судових експертів все частіше виникають ситуації, коли досліджуваний об'єкт одночасно відноситься до сфери дії декількох спеціальних законів і в першу чергу, це стосується саме етикеток. Проблема постає у разі їх реєстрації різними особами. Користуючись прогалинами в законодавстві окремі недобросовісні виробники реєструють етикетки, права на які їм не належать, в якості, наприклад, промислових зразків. Також промисловий зразок може містити у своєму складі знак або елемент знаку, який належить іншій особі.

Також набули поширення судові спори, пов'язані з співвідношенням правової охорони знаків для товарів і послуг та об'єктів авторського права. Взаємозв'язок зазначених об'єктів також обумовлений їх специфікою. Усі ці питання теорії, методики і практики зумовили підготовку раніше згаданих у цій статті методичних рекомендацій щодо експертних досліджень етикеток, зареєстрованих як знаки для товарів і послуг. Основними завданнями при розробці цих методичних рекомендацій, є дослідження та визначення:

- особливостей дослідження етикеток, при зіткненні прав на торговельну марку і торговельну марку, або з позначенням що не має правової охорони;
- особливості дослідження етикеток при зіткненні прав на торговельну марку та зареєстрований або незареєстрований промисловий зразок;
- особливості дослідження етикеток при зіткненні прав на торговельні марки та об'єкти авторського права.

Зважаючи на те, що етикетка – це засіб інформування споживачів про упаковану продукцію та її виробника, яка розміщується безпосередньо на товарі, на листках-вкладках, приклеєна або така, що додається до упакованої одиниці товару, її необхідно досліджувати у залежності від того, на яких саме товарах етикетка розміщена, для якого кола споживачів призначена тощо.

Слід звернути увагу на дослідження етикеток, які відповідно до МКТП (Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків («Ніццька угода», 11-2020), супроводжують товари:

- Класу 25: одяг, взуття, наголовні убори для людей тощо;

- Класу 29: харчові продукти тваринного походження, а також фрукти, овочі та плоди, підготовлені або законсервовані для споживання тощо;

- Класу 30: харчові продукти рослинного походження, крім фруктів, овочів та плодів, підготовлених або законсервованих для споживання, а також добавки для поліпшення смакових якостей харчових продуктів тощо;

- Класу 31: продукти землеробства і лісівництва та продукти моря, жодним чином не підготовлені для споживання, живі тварини та живі рослини, а також корми для тварин тощо;

- Класу 32: безалкогольні напої, а також пиво;

- Класу 33: алкогольні напої, спиртові есенції та екстракти;

- Класу 34: тютюн та вироби, що використовуються для куріння, а також деякі аксесуари та вмістини, що стосуються їх використання [8].

Що стосується кола споживачів для яких призначені товари то, як свідчать практика експертних досліджень останніх років в галузі комунікацій, на різні групи споживачів реклама впливає по-різному. При дослідженні позначень не завжди потрібно орієнтуватися лише на пересічного споживача. У тому разі, коли рекламний продукт, втілений в етикетці, щодо конкретного товару спрямовано на потенційного споживача – конкретну людину, яка входить до певної соціальної групи, необхідно ідентифікувати таку групу.

Як пишуть вітчизняні учені-маркетологи, люди купують товари, виходячи з різних мотивацій і різних факторів (демографічних, соціальних тощо), які на цю мотивацію впливають. Для повнішого дослідження потреб окремих індивідів і груп здійснюють умовний розподіл покупців за різними ознака-

ми, тобто сегментацію ринку. Що краще враховано конкретні особливості та умови, то більш ефективною буде маркетингова програма і меншими витрати на неї. Зокрема, покупці можуть класифікуватися на тих, що є: 1) покупцями товарів фірми; 2) покупців товарів фірми-конкурента; 3) потенційних покупців; 4) абсолютні неспоживачі (вони не мають можливості купити або їм заважають якісь складні обставини). У свою чергу, за характером споживання, покупці підрозділяються на дві категорії: 1) покупці товарів широкого вжитку та покупці (споживачі) товарів промислового призначення. Оскільки попит на товари промислового призначення майже на 90 % визначається попитом на товари широкого вжитку, головним об'єктом рекламного бізнесу є покупець товарів широкого вжитку [9, с. 220].

Товари широкого споживання класифікуються в залежності від поведінки споживача та його реагування на товар таким чином:

1. Товари повсякденного попиту – споживаються регулярно і при їх придбанні споживач витрачає мінімум часу для вибору конкретної товарної одиниці. Вони відносяться до продукції короткочасного використання:

- 1.1. Товари постійного попиту купуються часто і є продуктами першої необхідності. Для їх реалізації необхідна велика кількість торговельних точок, які повинні бути розташовані у багатолюдних місцях. При цьому, необхідна пропозиція у них широкого асортименту товарів, щоб споживач без будь-яких проблем зміг швидко обрати необхідний об'єкт для задоволення власних потреб. До цієї групи товарів відносяться продукти харчу-

вання, миючі засоби, засоби особистої гігієни.

1.2. Товари імпульсної купівлі – це такі товари, придбання та споживання яких не планується заздалегідь. На продукцію такого типу покупець звертає увагу і придбає тільки, коли він побачить її.

1.3. Товари для екстрених випадків – це товари, які споживач придбає тільки при гострій необхідності. Вони не потрібні споживачу постійно, як товари попередніх двох груп, але при надзвичайній ситуації треба мобілізувати усі зусилля по забезпеченню ними ринку. Яскравим прикладом може бути постачання ліків при епідемії грипу, антисептиків, медичних масок, тощо.

2. Товари попереднього вибору – це товари, які купують завжди тільки на основі проведеного порівняння їх між собою за технічними показниками, функціональними можливостями, експлуатаційними характеристиками, ціною, естетичними властивостями і т. ін. Ця продукція відноситься у більшості випадків до товарів довгострокового користування, і рішення про її придбання завжди обґрунтовано.

3. Товари особливого попиту – марочні товари відомих виробників з престижними торговельними марками. Окрема частина споживачів згодна з будь-якими незручностями (підвищена ціна, віддаленість постачальника або дилера) заради володіння такими товарами.

4. Товари пасивного попиту – товари, про які споживач або не знає, або знає, але байдужий до них [10, с. 131-133].

До групи товарів широкого споживання, щодо яких частіше за інші

у споживачів виникає потреба, входить досить широкий спектр споживчих товарів які оздоблені етикетками – предмети особистої гігієни, мило, косметика, продукцію для чищення зубів і гоління, миючі засоби, інші товари нетривалого користування: посуд зі скла, лампочки, батарейки, продукцію з паперу, продукцію з пластмаси тощо.

Окремої уваги заслуговують дослідження назв лікарських засобів, які здебільшого реєструються стандартним шрифтом, заголовними літерами у чорно-білому виконанні. «При цьому вони можуть використовуватись із застосуванням будь-якої форми, гарнітури та кольору шрифту або зі сполученням додаткових елементів, а також у складі етикетки чи упаковки лікарського засобу.

Отже, при визначенні візуальної схожості необхідно також враховувати й інші зображувальні та словесні елементи, що входять до складу порівнюваних позначень, якщо назва лікарського засобу зареєстрована у складі комбінованих позначень. Важливим фактором є й сприйняття упаковок лікарських засобів споживачем» [11].

Також, враховуючи те, що основною функцією етикеток, на відміну від торговельних марок, є донесення до споживача інформації про конкретний товар шляхом використання великої кількості описових елементів, окрема увага судового експерта має присвячуватися саме таким елементам. Це, наприклад, просте найменування товару, вказівка його ваги, виду, сорту, натуралістичне зображення продукту. Такі елементи не є оригінальними і не здатні виділяти товар серед загальної маси інших товарів.



На сьогодні в Україні відбулася новелізація законодавства в сфері правової охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки, що на перспективу матиме вплив і на етикетки, які досліджуються судовими експертами. Закон 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» запровадив багато новацій щодо промислових зразків, привнесених із законодавства ЄС. Також були запроваджені зміни в категоріально-термінологічний апарат і оновлені механізми правової охорону промислових зразків, права та обов'язки суб'єктів прав на промислові зразки, порядок визнання прав на промислові зразки недійсними Апеляційною палатою. Законодавцем також було додано нову вимогу охороноздатності промислового зразка – індивідуальний характер; збільшено обсяг прав власника промислового зразка – сукупність суттєвих ознак замінили враженням, яке промисловий зразок справляє на поінформованого користувача; запроваджено можливість скасування реєстрації промислового зразка в позасудовому порядку в Апеляційній палаті; збільшено термін охорони з 15 до 25 років; введено нову форму охорони – незареєстрований промисловий зразок; змінення вигляду охоронного документа з «патенту» на «свідоцтво».

Щодо торговельних марок, то згаданим Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патент-

ними зловживаннями» впроваджено єдину термінологію – «торговельна марка» замість термінів, які застосовувалися раніше: «знак для товарів і послуг» [4], «товарний знак», «торгова марка» тощо; передбачено електронну форму подання заявки та електронний документообіг; передбачено можливість реєстрації колективної торговельної марки; доповнено перелік об'єктів торговельної марки такими позначеннями як форма товарів та їх пакування; формалізовано порядок правової охорони торговельних марок в Україні за Мадридською системою; оновлено перелік підстав для відмови в реєстрації, а також визнання недійсною реєстрації ТМ; змінено порядок оскарження заявок (подання заперечень) на стадії експертизи; з'явилася можливість реєстрації колективної торговельної марки з'явилося уточнення: «Об'єктом торговельної марки може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, придатні для їх графічного відтворення» тощо.

Неоднозначність деяких термінів, що стосуються, наприклад, визначення відповідності промислових зразків критеріям охороноздатності, безсумнівно, зумовлює певні складнощі в роботі не лише для власників ПЗ та ТМ, патентних повірених, а й для судових експертів.

На сьогодні судовими експертами проводиться значна кількість таких судових експертиз та експертних досліджень. Донедавна лише судовий експерт, атестований за спеціальністю 13.4 «Дослідження пов'язані з промисловими зразками», проводив дослідження на відповідність промислового зразка умовам надання правової охорони, оскільки патентна експерти-

за проходить лише за формальними ознаками. До речі, незважаючи на певні очікування, формальна експертиза під час розгляду заявок на реєстрацію промислових зразків і надалі залишається чинною, а кваліфікаційна не проводиться.

Слід також звернути увагу на появу у новій редакції Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» визначення виробу. Так, *«промисловим зразком може бути зовнішній вигляд виробу або його частини, що визначається, зокрема, лініями, контурами, кольором, формою, текстурою та/або матеріалом виробу, та/або його оздобленням».*

*Виріб – будь-який предмет промислового виробництва або ручної роботи, зокрема частини, призначені для збирання у складений виріб, упаковка, зовнішнє оформлення, графічні символи та типографські шрифти (елементи), крім комп'ютерних програм» [7].*

Попередня ж редакція Закону містила наступне визначення: *«Об'єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб».*

Отже, в якості промислового зразка відтепер можна захистити зовнішній вигляд таких виробів як зовнішнє оформлення, графічні символи та типографські шрифти (елементи). При цьому, слід звернути увагу, що характер правового захисту шрифтів, перші з яких з'явилися іще з появою письмової культури в Єгипті біля 4 000 року до н.е. та в Китаї близько 3 000 років тому [12, с. 47], при переході від т.з. «картинного письма» (піктографії) до логогра-

фії (запису слів) [13, с. 42-48], на сьогодні є різним у різних держав світу.

Так, 12 червня 1973 року в Відні була відкрита для підписання Конвенція про захист шрифтів і їх міжнародної реєстрації. Вона зобов'язувала держави-учасниці або ввести спеціальні системи реєстрації шрифтів, або використовувати для цієї мети наявні в національному патентному законодавстві системи, або забезпечити захист шрифтів національним законодавством про авторське право. Однак, Віденська конвенція вступить в силу лише після ратифікації як мінімум п'ятьма країнами, тоді як на даний момент її підписали 11 держав (Франція, Німеччина, Угорщина, Італія, Ліхтенштейн, Люксембург, Нідерланди, Сан-Марино, Швейцарія, Об'єднане королівство, Югославія), а ратифікували тільки Франція (в 1976-му) і Німеччина (в 1981 році) (*Vienna Agreement for the Protection of Type Faces and their International Deposit*).

Директива Ради (ЄС) № 6/2002 від 12 грудня 2001 р. про промислові зразки Співтовариства (*Official Journal L 3, 05.01.2002 р., С. 1 – 24*), прямо називає графічні символи і друкарські шрифти такими, що захищаються нею. Цей документ передбачає два типи захисту прав на промисловий зразок:

- захист зареєстрованого зразка, який виникає в момент реєстрації зразка в Відомстві ЄС по гармонізації внутрішнього ринку (*Office for Harmonization in the Internal Market, ОНІМ*) і триває п'ять років з можливістю продовження на наступні п'ятиліття аж до загального терміну в 25 років.

- захист незареєстрованого зразка, який виникає в момент, коли зразок стає публічно доступним в ЄС, і триває три роки [14].

Очевидно, що надання охорони незареєстрованим промисловим зразкам на три роки, безсумнівно, вплине на кількість досліджень, пов'язаних із цими об'єктами, в частині заборони їх використання. Це зумовлює напруження відповідних методичних рекомендацій щодо проведення відповідних експертиз і експертних досліджень.

**Висновки та перспективи подальших розробок.** Завершення науково-дослідної розробки «Методичні рекомендації з дослідження етикеток, зареєстрованих як знаки для товарів і послуг», призначеної для безпосереднього використання експертами при проведенні судових експертиз у сфері інтелектуальної власності є важливим, але не вичерпним кроком щодо методичного забезпечення відповідної судово-експертної діяльності. Закон 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» утворює новий, проєвропейський ландшафт захисту торговельних марок і промислових зразків, який уже з 2021 року, на наш погляд буде деталізований в інших, насамперед, підзаконних нормативно-правових актах, які покладуть початок правозастосовній і правосудній (юрисдикційній) практиці захисту як торговельних марок і промислових зразків, так і етикеток, в яких вони можуть застосовуватися.

У зв'язку з цим, логічним продовженням роботи в напрямку комплексного методичного забезпечення судової експертизи торговельних марок і промислових зразків, з урахуванням

положень 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», є розроблення «Методики дослідження промислових зразків» і нової редакції «Методики проведення судової експертизи, пов'язаної з винаходами та корисними моделями». Розроблення цих методик 16 жовтня 2020 року було підтримано на осінньому засіданні секції судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності НКМР при Міністерстві юстиції України до включення до Тематичного плану науково-дослідних робіт НДУСЕ Міністерства юстиції України на 2020 рік.

#### СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. 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: Закон України від 21 липня 2020 р. // Офіційний вісник України. 2020. № 67. Ст. 2148.
2. Ковальова Н.М. Етикетка з точки зору судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності // *Експерт: Парадигми юридичних наук і державного управління: електронне наукове видання*. 2019. № 1(3). С. 53–65.
3. Методика проведення експертних досліджень, пов'язаних із засобами індивідуалізації ( реєстр. № 13.6.01 від 23.03.2018р.) / НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності / Н.М. Ковальова, О.В. Голікова та ін.; за ред. В.Л. Федоренко. Київ: , 2017. 56 с.
4. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від 15 грудня

1993 р. // Відомості Верховної Ради України. 1994. №7. Ст. 36.

5. Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів: Закон України від 23 грудня 1997 р. // *Відомості Верховної Ради України*. 1998. № 19. Ст. 98.

6. Про захист прав споживачів: Закон України від 12 травня 1991 р. // *Відомості Верховної Ради УРСР*. 1991. №30. Ст.379.

7. Про охорону прав на промислові зразки: Закон України від 15 грудня 1993 р. // *Відомості Верховної Ради України*. 1994. № 7 Ст. 34.

8. Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків («Ніццька класифікація», 11-2020). 11 редакція: Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 13 грудня 2020 № 662. URL: <https://nice.uipr.org/>

9. Лук'янець Т. І. Рекламний менеджмент: Навч. посібник. Київ: КНЕУ, 1998. 276 с.

10. Корж М. В. Маркетинг: Навч. пос. Київ: Центр учбової літератури, 2008. 344 с.

11. Методичні рекомендації з дослідження назв лікарських засобів, зареєстрованих як торговельні марки: звіт НДР (заключ.) / Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса Мін'юст; кер. Т.А. Заніна; викон.: А. П. Копитько, О. В. Мануленко. (0116U003878). Харків: ХНДІСЕ, 2017. 80 с.

12. Федоренко В.Л., Нестерович В.Ф. Утвердження та конституційне закріплення права на інформацію: від найдавніших часів до сучасності // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». 2019. № 41. Том. 1. С. 47-51.

13. Шницер Я.Б. Иллюстрированная всеобщая история письмен. С 155 рис. и т.д. 19 отдельными таблицами, печатными красками и золотом. С.-Петербург: Изд. А.Ф. Маркса, 1903. 264 с.

14. Висновок Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України з Європейським Союзом щодо проекту За-

кону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо реформи патентного законодавства» (реєстр. № 2259 від 11.10.2019, Р. Підласа, Р. Стефанчук) / Веб-ресурс LIGA-360. URL: <https://ips.ligazakon.net/document/XI00608K?an=1>

## REFERENCES:

1. Zakon Ukrainy “Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo posylennia okhorony i zakhystu prav na torhovelni marki i promyslovi zrazky ta borotby z patentnymy zlovzhvanniamy” : vid 21 lypnia 2020 r. [Law of Ukraine “On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine on Strengthening the Protection and Protection of Rights to Trademarks and Industrial Designs and Combating Patent Abuse” from July 21, 2020]. (2020). *Ofitsiyni visnyk Ukrainy – Official Bulletin of Ukraine*, 67. Art. 2148 [in Ukrainian].

2. Kovalova, N.M. (2019). Etyketa z tochky zoru sudovoi ekspertyzy obektiv intelektualnoi vlasnosti [Label from the point of view of forensic examination of intellectual property]. *Ekspert: Paradyhmy yurydychnykh nauk i derzhavnoho upravlinnia – Expert: Paradigms of legal sciences and public administration*, 1(3), 53-65 [in Ukrainian].

3. Kovalova, N.M., Holikova, O.V., et al. (2017). *Metodyka provedennia ekspertnykh doslidzhen, poviazanykh iz zasobamy indyvidualizatsii (reiestr. № 13.6.01 vid 23.03.2018r.) [Methods of conducting expert research related to the means of individualization (registered № 13.6.01 from 23.03.2018)]*. V.L. Fedorenko (Eds.). Kyiv [in Ukrainian].

4. Zakon Ukrainy “Pro okhoronu prav na znaky dlia tovariv i posluh” : vid 15 hrudnia 1993 r. [Law of Ukraine “On the protection of rights to marks for goods and services” from December 15, 1993]. (1994). *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy – Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine*, 7. Art. 36 [in Ukrainian].

5. Zakon Ukrainy “Pro osnovni prynt-sypu ta vymohy do bezpechnosti ta yakosti

kharchovykh produktiv” : vid 23 hrudnia 1997 r. [Law of Ukraine “On the basic principles and requirements for food safety and quality” from December 23, 1997]. (1998). *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy – Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine*, 19. Art. 98 [in Ukrainian].

6. Zakon Ukrainy “Pro zakhyst prav spozhyvachiv” : vid 12 travnia 1991 r. [Law of Ukraine “On consumer protection” from May 12, 1991]. (1991). *Vidomosti Verkhovnoi Rady URSS – Bulletin of the Verkhovna Rada of the USSR*, 30. Art. 379 [in Ukrainian].

7. Zakon Ukrainy “Pro okhoronu prav na promyslovi zrazky” : vid 15 hrudnia 1993 r. [Law of Ukraine “On the protection of rights to industrial designs” from December 15, 1993]. (1994). *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy – Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine*, 7. Art. 34 [in Ukrainian].

8. Nakaz Ministerstva rozvytku ekonomiky, torhivli ta silskoho hospodarstva Ukrainy “Mizhnarodna klasyfikatsiia tovariv i posluh dlia reiestratsii znakiv («Nitska klasyfikatsiia», 11-2020). 11 redaktsiia” : vid 13hrudnia 2019, № 662 [Order of the Ministry of Development of Economy, Trade and Agriculture of Ukraine “International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks (Nice Classification, 11-2020). 11th edition” from December 13 2019, № 662]. *nice.uipv.org*. Retrieved from <https://nice.uipv.org/> [in Ukrainian].

9. Lukianets, T.I. (1998). *Reklamnyi menedzhment [Advertising Management]*. Kyiv: KNEU [in Ukrainian].

10. Korzh, M.V. (2008). *Marketynh [Marketing]*. Kyiv: Tsentri uchbovoi literatury [in Ukrainian].

11. Zanina, T.A., Kopytko, A.P., Manulenko, O.V. (2017). *Metodychni rekomendatsii*

*z doslidzhennia nazv likarskykh zasobiv, zareiestrovanykh yak torhovelni marki: zvit NDR (zakliuch.) (0116U003878) [Methodical recommendations for the study of the names of drugs registered as trademarks: a report of the GDR (final) (0116U003878)]*. Kharkiv: KhNDISE [in Ukrainian].

12. Fedorenko, V.L., Nesterovych, V.F. (2019). Utverdzhennia ta konstytutsiine zakriplennia prava na informatsiiu: vid naidavnishykh chasiv do suchasnosti [Affirmation and constitutional consolidation of the right to information: from ancient times to the present]. *Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriia «Yurysprudentsiia» – Scientific Bulletin of the International Humanities University. Jurisprudence series*, 41(1), 47-51 [in Ukrainian].

13. Shnitser, Ya.B. (1903). *Illyustrirovana vseobshchaya istoriya pismen [Illustrated general history of writing]*. Saint Peterburg: Izd. A.F. Marksa [in Russian].

14. Vysnovok Komitetu Verkhovnoi Rady Ukrainy z pytan intehratsii Ukrainy z Yevropeiskym Soiuzom shchodo proektu Zakonu Ukrainy «Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy (shchodo reformypatentnoho zakonodavstva» (reiestr. # 2259 vid 11.10.2019, R. Pidlasa, R. Stefanchuk) [Opinion of the Committee of the Verkhovna Rada of Ukraine on Integration of Ukraine with the European Union on the Draft Law of Ukraine “On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine Concerning the Reform of Patent Legislation” (Reg. № 2259 of 11.10.2019, R. Pidlas, R. Stefanchuk)]. *ips.ligazakon.net*. Retrieved from <https://ips.ligazakon.net/document/XI00608K?an=1> [in Ukrainian].