DOI: 10.36695/2219-5521.1.2020.47
УДК 347.77

О.О. БОНДАРЕНКО

Ольга Олегівна Бондаренко, *кандидат юридичних наук, доцент ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»*[*]
ORCID: 0000-0002-3361-2121

ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ПРОМИСЛОВИХ ЗРАЗКІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ В УКРАЇНІ

Однією з основних проблем, пов'язаних із правовим регулюванням охорони, використання та захисту об'єктів промислової власності є зіткнення прав деяких об'єктів з правами на інші об'єкти інтелектуальної власності. Прикладом може виступати зіткнення прав на промисловий зразок з правами на об'єкти авторського права та з правами на знаки для товарів і послуг. Окрім того, змінилась концепція виробництва від масового до серійного та орієнтованого на певного споживача, суттєво скоротився життєвий цикл товару і його моральне стрімке старіння стало домінуючим у його оновленні. У ЄС Постійний комітет ВОІВ із законодавства в сфері знаків, промислових зразків та географічних найменувань працює над проєктами Договору про закони про промислові зразки та Інструкції до нього, які містять низку новел, що потребують свого обґрунтування.

Мета статті визначається тим, що виникла потреба вдосконалення законодавства про промислові зразки та попереднього науково виваженого обґрунтування стратегічного спрямування (від патентування до реєстрації) і приватності до напрацювання відповідних пропозицій і законопроєктів. Від ступеня досконалості законодавчої бази залежить ефективність правової охорони промислових зразків на підприємствах.

Промисловим зразком визнається красива етикетка, оригінальна упаковка, нестандартна чи просто привабліва форма будь-якого виробу (товару). Тож естетичний його аспект є доволі важливим. Як стверджував авіаконструктор О. Туполєв: «Некрасивий літак не полетить». Тож непривабливий виріб не користуватиметься попитом споживача і не принесе прибуток. Власник прав на промисловий зразок отримує вигоду за рахунок його використання, а монополія на таке використання гарантує отримання прибутку на інвестиції. Покупець має змогу вибирати собі товар відповідно до уподобань, реалізувати своє право на оригінальність, створювати певні ансамблі чи напрям, що сприяє не тільки розвитку напряму щодо формування засобами реклами споживацького смаку, а й створенню більш естетично привабливих і різноманітних товарів[1].

Дизайн, зокрема промисловий (або промисловий зразок), є результатом інтелектуальної, творчої діяльності людини, слугує для задоволення її соціальних потреб: матеріальної потреби в користуванні зручними і надійними речами та духовної потреби в прикрашанні й упорядкуванні свого повсякденного життя. Саме тому промисловий дизайн визнається важливим чинником, який визначає конкурентоспроможність товарів на ринку при здійсненні господарської діяльності підприємствами.

Нинішній дизайнер є координатором зусиль різних спеціалістів у створенні якнайкращого продукту, що максимально відповідає потребам певної категорії споживача. При дизайні виробу враховують потреби забезпечити: а) максимальну безпеку в користуванні; б) експлуатаційну зручність і комфортність; в) розширення асортименту відповідно до різних смаків і потреб споживачів. Ці вимоги спрямовані і на забезпечення максимальної прибутковості для компанії. Визначальною складовою сумарного продукту промислового дизайну є споживча цінність продукції. Саме американці вперше дали визначення дизайну як «форми організації (служби) художньо-проєктної діяльності, що виробляє споживчу цінність продуктів (матеріальних і духовних) масового споживання»[2]. Згідно з її концепцією споживча цінність продукції охоплює такі елементи:

а) удосконалення функціонально-конструктивної будови речі;
б) зручність і комфортність у користуванні;
в) пристосування форми до нових віянь моди;
г) удосконалення пакування виробу;
д) розробка фірмового знака[3].

Наразі дуже часто виникає необхідність визначення основних суперечних або проблемних ситуацій при наданні правової охорони промисловим зразкам і торговельним маркам, а також питання законодавчого і правозастосовного розподілу двох видів об'єктів виключного права[4]. Слід зазначити, що часто виникають суперечки щодо співвідношення правової охорони промислового зразка та торговельної марки. Річ у тому, що подібності промислового зразка та торговельної марки полягають у тому, що візуально вони можуть бути ідентичні. І часто бувають випадки, коли один і той же об'єкт може бути і промисловим зразком, і знаком для товарів і послуг, зокрема авторські страви, а також промисловий зразок може містити й торговельну марку або елемент, який належить іншій особі. Але незважаючи на зовнішню ідентичність, ці об'єкти інтелектуальної власності мають абсолютно різні призначення та наданий їм обсяг правової охорони. Відповідно до

© О.О. Бондаренко, 2020

[*] ***Olga Bondarenko,*** *Ph.D. in Law, Associated professor of the State University «Priazovsky State Technical University»*

ст. 492 ЦК України торговельною маркою визнається будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для виділення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів[5].

Промисловим зразком відповідно до ст. 1 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» визнається результат творчої діяльності людини в галузі художнього конструювання. Об'єктами промислового зразка можуть бути форма, зображення або розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб.

Незважаючи на те, що законодавством чітко визначено функції торговельної марки та промислового зразка, часто виникають ситуації, коли права на ці об'єкти перетинаються. За роки існування в Україні державної системи правової охорони інтелектуальної власності видано доволі велику кількість охоронних документів як на промислові зразки, так і на торговельні марки.

Проведений аналіз свідчить, що існують патенти і заявки на промислові зразки, зображення яких включає словесні позначення, що водночас зареєстровані як торговельні марки або, по суті, є позначеннями, функцією яких є індивідуалізація суб'єктів підприємницької діяльності. При цьому власниками таких марок або інших позначень є особи, які не мають ніякого відношення до авторів промислових зразків, заявників або власників патентів України на промислові зразки.

Порівнюючи промисловий зразок і торговельну марку, можна зробити такі висновки:

– юридична охорона промислового зразка поширюється на всі товари, виготовлені з використанням усіх суттєвих ознак, зазначених у патенті, а це свідчить про те, що мета використання об'єкта не має жлдного юридичного значення, тоді як юридична охорона товарного знака обмежується переліком товарів, зазначених у свідоцтві;

– промисловий зразок не добре захищений від підробок, адже недобросовісний конкурент може, ознайомившись з усіма істотними ознаками промислового зразка, зареєструвати такий же промисловий зразок, змінивши лише одну суттєву ознаку;

– правова охорона промислових зразків не залежить від того, використовують його чи ні, але охорона обмежена часовими рамками (максимальний строк – 15 років), тоді як свідоцтво на реєстрацію знака для товарів і послуг можна продовжувати необмежену кількість разів, але якщо власник знака не буде його використовувати за заявленим класом упродовж трьох років з дня реєстрації або публікації відомостей про видачу свідоцтва, то будь-яка заінтересована особа може звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково;

– позитивним аспектом щодо промислового зразка є те, що для даного об'єкта промислової власності допускається охорона і захист кількох варіацій одного і того ж дизайнерського рішення, а це означає, що можливо передбачити різний розмір, колір елементів або всього промислового зразка в цілому, тоді як торговельна марка заявляється в конкретному колористичному виконанні й не допускається варіювання відтінків, кольорів елементів товарного знака.

Слід звернути увагу на те, що у ч. 4 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» передбачається, що позначення, які відтворюють промислові зразки, права на які належать іншим особам, не можуть бути зареєстровані як торговельні марки. Тобто у наведеній редакції зазначені норми не дають підстав для остаточного висновку про можливість одночасної охорони одного й того ж об'єкта різними правовими інститутами, тобто про можливості подвійної охорони. Наведена норма має іншу мету – не допустити реєстрації промислового зразка, який уже зареєстрований на ім'я іншої особи, тому що такий промисловий зразок не має ознаки новизни. У 2003 р. ч. 2 ст. 6 даного Закону було доповнено положенням, згідно з яким забороняється реєстрація позначень, які відтворюють лише форму, що зумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товару істотної цінності.

Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» не містить таких положень, що є істотним недоліком зазначеного закону, який потребує усунення. На нашу думку, необхідно не тільки внести зміни до законів України, а й потрібно видати рекомендації щодо співвідношення правової охорони промислових зразків з правовою охороною суміжних об'єктів інтелектуальної власності з метою узагальнення практики застосування чинного законодавства та надання свого роду методичної допомоги заявникам і експертам. Такі рекомендації повинні бути спрямовані на забезпечення більш повної та ефективної правової охорони об'єктів, які є «суміжними», а так само на охорону і захист інтересів як розробників промислових зразків, так і власників товарних знаків і власників патентів у разі несанкціонованого використання об'єктів промислової власності в цілому, і його фрагментів, у разі якщо об'єкт є комбінованим.

Підсумовуючи наведене, можна зробити **висновок**, що в промисловій власності є так звані суміжні об'єкти, що свідчить про пересікання в праві інтелектуальної власності за своїми ознаками різних об'єктів правової охорони. Для вищезазначених об'єктів видається можливим отримати правову охорону як шляхом реєстрації як торговельної марки, так і в результаті патентування його як промислового зразка. Це зумовлює необхідність визначати, нормами якого цивільно-правового інституту має охоронятися той чи інший результат творчості, удосконалити законодавство і механізм правової охорони об'єктів промислової власності.

На нашу думку, слід внести зміни до Закону України «Про правову охорону прав на промислові зразки» щодо переліку істотних умов, а саме закріпити в редакції: «об'єкти, які відтворюють торговельні марки, чи інші об'єкти промислової власності, на які права належать іншим особам, або які є добре відомі, не можуть бути зареєстровані як промислові зразки». Така правова охорона цього об'єкта промислової власності як промислового зразка має чимало переваг, хоча така охорона має певні обмеження в часі та в території такої охорони.

Проте слід мати на увазі, що бувають випадки, коли даний вид цивільно-правової охорони об'єкта обирається не обдумано і, як наслідок, вона не виправдовує себе. Це можуть бути випадки охорони дизайнерського одягу, який не потребує охорони тривалий строк, адже такий дизайн залежить від віяння моди, яка, у свою чергу, має тенденцію постійно змінюватися. Тому можна зробити висновок, що інструментів для охорони об'єктів промислової власності достатньо, але необхідно правильно вибрати необхідний режим охорони та правильно встановити об'єкт, який підлягає охороні державою.

Також суб'єктам підприємницької діяльності необхідно, задля посилення правової охорони промислових зразків, формувати портфелі патентів і патентне середовище на певній території з максимального числа комбінацій істотних ознак патентів.

На практиці бачимо, що великі корпорації Японії і США та країн Західної Європи виробили ряд патентних стратегій: стратегія патентного повені; стратегія патентного блокування; комбінована патентна стратегія.

Стратегія патентної повені полягає в тому, щоб максимально заповнити «свій» ринковий простір власними патентами, пригнічуючи своїх конкурентів масою патентів у всіх перспективних напрямах. Для реалізації цієї патентної стратегії необхідний великий науково-технічний ресурс, значні інвестиції в людський капітал і тисячі власних патентів. Дану стратегію зазвичай використовують великі компанії (Microsoft, IBM, Intel, Hitachi та ін.).

Стратегія патентного блокування передбачає блокування науково-технічного розвитку основних ідей і пунктів ключового патенту конкурента шляхом протиставлення йому власних більш досконалих і перспективних патентів. Сюди ж відносять патенти, призначені для захисту тих областей, в яких з певних причин патентовласник не виробляє продукцію, а хоче захистити її на перспективу.

Комбінована патентна стратегія – це комбінація перших двох стратегій. Для цієї стратегії характерні агресивні форми захоплення ринку наукомісткої продукції. Компанія заповнює патентний простір в зоні конкурента своїми патентами і одночасно блокує ними ключові патенти конкурента[6].

Із вищезазначеного, доходимо висновку, що правильний вибір моделі правової охорони промислових зразків та патентної стратегії на підприємстві приведе до більш успішного здійснення господарської діяльності, що буде сприяти економічному зростанню підприємства.

---

[1] Сорвачов О.В. Досвід та перспективи охорони промислових зразків. *Зб. наук. праць Ірпінської фінансово-юридичної академії (економіка, право).* 2013. Вип. 2. С. 92–95.

[2] Аронов В.Р. Теоретические концепции зарубежного дизайна. Москва: ВНИИТЭ, 1992. 122 с.

[3] Етика та естетика: навч. посіб. / В.Л. Петрушенко та ін. Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2008. URL: http://textbooks.net.ua/content/category/42/59/48/

[4] Романіка Є., Лерантович Е. Співвідношення правової охорони промислового зразка і торговельної марки. *Вестник НТУ «ХПИ».* 2013. URL: http://archive.kharkiv.org/View/17893/

[5] Гражданский кодекс Украины: научно-практический комментарий / под ред. Е. О. Харитонова. 4-е изд., допол. и перераб. Харьков: ООО «Одисей», 2007. 1280 с.

[6] Семенов О.А. Проблемні аспекти правового регулювання промислової власності. 2018. URL: https://www.businesslaw.org.ua/wp-content/SPV.pdf

Резюме

Бондаренко О.О. **Проблеми правової охорони промислових зразків на підприємствах в Україні.**

У статті розглядаються важливі проблеми, які виникають при реалізації правової охорони промислових зразків на підприємстві при здійсненні ними господарської діяльності. Насамперед проаналізовано, які порушення прав патентовласників можуть виникати та які шляхи їх подолання можна застосовувати для зменшення негативного впливу таких порушень на економічне зростання підприємства. Розглянуто види патентних стратегій, які можливо застосовувати на практиці суб'єктами господарювання, для захисту своїх прав інтелектуальної власності

Ключові слова: інтелектуальна власність, промисловий зразок, правова охорона, патентна стратегія, промислова власність, господарська діяльність, підприємство.

Резюме

Бондаренко О.О. **Проблемы правовой охраны промышленных образцов на предприятиях в Украине.**

В статье рассматриваются важные проблемы, которые возникают при реализации правовой охраны промышленных образцов на предприятии при осуществлении ими хозяйственной деятельности. Прежде всего проанализировано, какие нарушения прав патентообладателей могут возникать и какие пути их преодоления можно применять для уменьшения негативного влияния таких нарушений на экономический рост предприятия. Рассмотрено виды патентных стратегий, которые могут применяться на практике субъектами хозяйствования, для защиты своих прав интеллектуальной собственности.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, промышленный образец, правовая охрана, патентная стратегия, промышленная собственность, хозяйственная деятельность, предприятие.

Summary

Olga Bondarenko. **Problems of legal protection of industrial samples in enterprises in Ukraine.**

The article deals with the important problems that arise in the implementation of the legal protection of industrial designs in the enterprise in the course of their economic activity.

One of the major problems associated with the legal regulation of the protection, use and protection of industrial property is the clash of the rights of some entities with the rights to other intellectual property. An example would be the collision of industrial design rights with copyright and trademark rights for goods and services. In addition, the concept of production has changed from mass to seri-

al and customer-oriented, the life cycle of the product has been significantly reduced and its moral rapid aging has become dominant in its renewal.

It was noted that there was a need to improve the legislation on industrial designs and the preliminary scientifically sound justification of strategic direction (from patenting to registration) and privacy before elaboration of relevant proposals and bills. The efficiency of legal protection of industrial designs in enterprises depends on the degree of perfection of the legislative framework.

First of all, it is analyzed what violations of patent holders' rights can arise and what ways of overcoming them can be applied to reduce the negative impact of such violations on the economic growth of the enterprise. Please note that it is now very often necessary to identify major conflicting or problematic situations in granting legal protection to industrial designs and trademarks, as well as the question of the legislative and enforceable distribution of two types of exclusive rights. Often there are disputes about the relation between the legal protection of the industrial design and the trademark. This issue has been analyzed and specific proposals are made for amending existing legislation on industrial designs.

Also considered are the types of patent strategies developed by major corporations in Japan, the US and Western Europe, such as: patent flood strategy, patent blocking strategy, combined patent strategy. And, based on this analysis, we recommend that they be put into practice by business entities to protect and safeguard their intellectual property rights.

Key words: intellectual property, industrial design, legal protection, patent strategy, industrial property, economic activity, enterprise.

DOI: 10.36695/2219-5521.1.2020.48

УДК 347.772:347.774

С.Ю. ПЕТРЯЄВ, Н.Д. КОГУТ

Сергій Юрійович Петряєв, *кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри НТУУ «КПІ» імені Ігоря Сікорського*[*]

ORCID: 0000-0002-8951-8601

Наталя Дмитрівна Когут, *кандидат юридичних наук, старший викладач НТУУ «КПІ» імені Ігоря Сікорського*[**]

ORCID: 0000-0001-6990-8752

ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ І КОМЕРЦІЙНІ НАЙМЕНУВАННЯ: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Постановка проблеми. Торговельні марки та комерційні найменування є основними засобами індивідуалізації учасників цивільного обігу, їх товарів та послуг, тому належне правове регулювання, відсутність прогалин, колізій та аномалій у цій сфері є дуже важливими. В Україні існують суттєві проблеми щодо розмежування і правильного застосування комерційних найменувань та найменувань юридичних осіб. Крім того, торговельні марки крупних підприємств нерідко потребують захисту на міжнародному рівні, що вимагає узгодження законодавства різних країн чи міжурядових організацій, а також аналізу можливостей реєстрації та охорони торговельних марок станом на сьогодні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням правового регулювання та правової природи комерційних найменувань займалися такі науковці, як Л.В. Андрейчук, Ю.В. Кеєр, А.С. Мартюк та інші, а правові питання використання торгових знаків розглядалися в працях О.А. Рассомахіної, О.С. Шевченко та інших науковців. Проте станом на сьогодні не повною мірою проаналізовано проблемні аспекти правового регулювання торговельних марок та комерційних найменувань як основних засобів індивідуалізації учасників цивільного обігу/товарів та послуг, а також питання їх взаємозв'язку.

Мета статті: розкрити основні проблемні аспекти правового регулювання торговельних марок та комерційних найменувань в Україні і Європейському Союзі, проаналізувати їх співвідношення та взаємозв'язок з метою формування пропозицій щодо вдосконалення законодавства в цій сфері.

Виклад основного матеріалу. Чинне українське і європейське законодавство передбачає різні засоби індивідуалізації учасників цивільного обігу, частина з яких захищається в складі права інтелектуальної власності, а саме права промислової власності. Комерційні найменування та торговельні марки можуть не мати особливого творчого задуму чи оригінальності, як всі інші об'єкти права інтелектуальної власності, проте за способом правового захисту їх прирівняли до об'єктів права інтелектуальної власності. Географічні зазначення взагалі є географічними назвами і не мають жодного стосунку до інтелектуальної творчої діяльності особи, яка реєструє їх як засіб індивідуалізації товарів та послуг, які ця особа виробляє чи надає. Через таку специфіку зазначених об'єктів права інтелектуальної власності важко до них застосувати особисті немайнові

© С.Ю. Петряєв, Н.Д. Когут, 2020

[*] ***Sergii Petriaiev,*** *Ph.D. in Law, Associate Professor of the National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"*

[**] ***Natalya Kogut,*** *Ph.D. in Law, Senior Lecturer of the National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"*