

ІНФОРМОВАНИЙ КОРИСТУВАЧ ПРОМИСЛОВОГО ЗРАЗКА

INFORMED USER OF THE INDUSTRIAL DESIGN

Дюкарева-Бержаніна К.Ю., к.ю.н., доцент,
доцент кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права
Львівський національний університет імені Івана Франка

Статтю присвячено дослідженню правової суті поняття «інформований користувач» у контексті такого критерію охороноздатності промислового зразка як індивідуальний характер. Проаналізовано Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» на предмет визначення поняття «інформований користувач». Встановлено, що у законі вжито два поняття: «інформований» та «поінформований» користувач, і жодне з них у Законі України «Про охорону прав на промислові зразки» не визначено. З'ясовано, що роз'яснення поняття «інформований користувач» надає такий підзаконний нормативно-правовий акт як нещодавно затверджені Правила складання і подання заявки на промисловий зразок та проведення експертизи заявки на промисловий зразок і міжнародної реєстрації промислового зразка. Проаналізовано Угоду про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, а також Директиву 98/71/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13 жовтня 1998 року про правову охорону промислових зразків і Регламент Ради (ЄС) № 6/2002 від 12 грудня 2001 року про промислові зразки Співтовариства, положення яких у 2020 році було імplementовано до Закону України «Про охорону прав на промислові зразки». Встановлено, що вищевказані міжнародно-правові акти вживають лише одну термінологію – «informed user». Задля уникнення неоднозначності та уніфікації термінів запропоновано внести відповідні зміни до Закону України «Про охорону прав на промислові зразки». Досліджено рішення Європейського Суду Справедливості, Загального Суду та Суду з питань інтелектуальної власності у Лондоні. З'ясовано правову суть інформованого користувача. Здійснено порівняння інформованого користувача з пересічним споживачем та фахівцем у певній галузі знань.

Ключові слова: промислова власність, промислові зразки, критерій охороноздатності, індивідуальний характер, інформований користувач.

The article is devoted to the study of the legal essence of the concept of "informed user" in the context of such a criterion of the protectability of an industrial design as an individual character. The Law of Ukraine "On Protection of Rights to Industrial Designs" has been analyzed for the purpose of defining the concept of "informed user". It has been established that the law uses two concepts: "informed" and "notified" user, and neither of them is defined in the Law of Ukraine "On Protection of Rights to Industrial Designs". It has been found that clarification of the concept of "informed user" is provided by such a secondary legal act as the recently approved Rules for drawing up and submitting an application for an industrial design and conducting an examination of an application for an industrial design and international registration of an industrial design. It has been analysed the Association Agreement between Ukraine, on the one hand, and the European Union, the European Atomic Energy Community and their member states, on the other hand, as well as Directive 98/71/EC of the European Parliament and the Council of October 13, 1998 on legal protection industrial designs and Council Regulation (EC) No. 6/2002 of December 12, 2001 on Community industrial designs, the provisions of which were implemented in 2020 into the Law of Ukraine "On the Protection of Industrial Design Rights". It has been established that the above-mentioned international legal acts use only one terminology – "informed user". In order to avoid ambiguity and unify the terms, it has been proposed to make appropriate changes to the Law of Ukraine "On Protection of Rights to Industrial Designs". The decisions of the European Court of Justice, the General Court and Intellectual Property Enterprise Court in London have been studied. The legal essence of the informed user has been clarified. A comparison between an informed user and an average consumer and a specialist in a certain field of knowledge has been made.

Key words: industrial property, industrial designs, a criterion of protectability, individual character, an informed user.

Постановка проблеми. 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 патентними зловживаннями» від 21.07.2020 року за № 815-IX [1] внесено низку змін до Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» [2]. Зокрема, законом введено такий новий критерій охороноздатності для промислових зразків як індивідуальний характер. Згідно із законом промисловий зразок визнається таким, що має індивідуальний характер, якщо загальне враження, яке він справляє на інформованого користувача, відрізняється від загального враження, яке справляє на такого користувача будь-який інший промисловий зразок, доведений до загального відома. Із наведеного вбачається, що введено таке оціночне поняття як інформований користувач. Водночас, закон не визначає, що розуміється під поняттям інформованого користувача. Окрім того, в абз. 4 п. 2 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» згадується термін «поінформований» користувач, який теж не має свого визначення у законі. Тому, необхідно дослідити, що означає оціночне поняття «інформований користувач», і чи відрізняється останнє від «поінформованого» користувача.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Звичайно, в українській науковій доктрині неодноразово здійснювалися дослідження теми промислових зразків та їх критеріїв

охороноздатності, зокрема, такими вітчизняними вченими як: О. Дорошенко, О. Жихарев, Ю. Капіца, А. Кириленко, Л. Работягова, Н. Самоловова, Л. Тарасенко, Г. Ульянова, О. Харитоновна, О. Штефан, О. Яворська, І. Якубівський. Однак, комплексного дослідження оціночного поняття інформованого користувача, у контексті такого критерію охороноздатності промислового зразка як індивідуальний характер, станом на сьогодні немає.

Метою статті є аналіз оціночного поняття «інформований користувач» та дослідження наявності чи відсутності відмінності від поняття «поінформований користувач» згідно із Законом України «Про охорону прав на промислові зразки» [2].

Виклад основного матеріалу. Як було зазначено вище, одним з критеріїв охороноздатності промислового зразка є його індивідуальний характер. Згідно з п. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», промисловий зразок визнається таким, що має індивідуальний характер, якщо загальне враження, яке він справляє на інформованого користувача, відрізняється від загального враження, яке справляє на такого користувача будь-який інший промисловий зразок, доведений до загального відома щодо: зареєстрованого промислового зразка – до дати подання заявки до НОІВ або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету; незареєстрованого промислового зразка – до дати, на яку промисловий зразок, щодо якого

вимагається охорона, вперше був доведений до загального відома [2]. Тобто, як слідує із вищенаведеного, «уся влада» визначення того, чи відповідає промисловий зразок такому критерію охороноздатності як індивідуальний характер, належить певному інформованому користувачу.

Сам вищевказаний закон не дає тлумачення поняття «інформований користувач». Водночас, таке поняття зустрічається і в п. 7 ст. 5 цього закону, де зазначено, що обсяг правової охорони промислового зразка включає будь-який інший промисловий зразок, що не справляє на інформованого користувача відмінного загального враження [2].

Видається цікавим, що в абз. 4 п. 2 ст. 20 закон вже вживає поняття «поінформований користувач». Так, зазначена норма закону передбачає, що виріб визнається виготовленим із застосуванням зареєстрованого промислового зразка, якщо зовнішній вигляд такого виробу або його частини справляє на поінформованого користувача таке саме загальне враження, як і промисловий зразок, що охороняється [2]. Разом із тим, Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» визначення поінформованого користувача теж не дає.

Багато відповідей можна отримати із нещодавно затверджених наказом Міністерства економіки України від 07.03.2024р. за № 6237 Правил складання і подання заявки на промисловий зразок та проведення експертизи заявки на промисловий зразок і міжнародної реєстрації промислового зразка (надалі – Правила) [3]. Так, пункт 5 глави 2 «Критерії охороноздатності промислового зразка» розділу II «Умови надання правової охорони промислового зразку» роз'яснює, що інформованим користувачем вважається зацікавлена особа, яка використовує вироби відповідно до їх мети та призначення та є обізнаною щодо особливостей зовнішнього вигляду таких виробів у відповідному секторі промисловості. Також, вказаний пункт додає, що виходячи з досвіду та особистого інтересу до відповідних виробів інформований користувач виявляє вищий ступінь уваги, ніж середній споживач, але є менш обізнаним, ніж технічний експерт, дизайнер, виробник або продавець виробів цього сектору, які здатні вирізнити несуттєві ознаки та/або незначні деталі суттєвих ознак, унаслідок чого мінімальні відмінності між промисловими зразками для них є помітними, а також визначити ознаки, що зумовлені виключно технічними функціями виробу. Наприклад, як вказано у зазначеному пункті Правил, інформованими користувачами виробів в індустрії моди є жінки та чоловіки, які стежать за модою [3].

Разом із тим, як слідує зі змісту вищевказаних Правил, будь-яких пояснень, хто такий саме поінформований користувач, немає.

Зважаючи на те, що зміни у липні 2020 року до Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» [2] були впроваджені у зв'язку із імплементацією, зокрема, вимог Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (надалі – Угода про асоціацію) [4], а також положень Директиви 98/71/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13 жовтня 1998 року про правову охорону промислових зразків (надалі – Директива про промислові зразки) [5] і Регламенту Ради (ЄС) № 6/2002 від 12 грудня 2001 року про промислові зразки Співтовариства (надалі – Регламент про промислові зразки) [6], необхідно дослідити такі міжнародно-правові акти на предмет (по)інформованого користувача.

У відповідності до ч. 4 ст. 213 Угоди про асоціацію [4], текст якої відображений українською мовою на офіційному сайті Верховної Ради України, промисловий зразок є таким, що має індивідуальний характер у випадку, коли загальне враження, яке він справляє на поінформованого користувача, відрізняється від загального враження, яке справляє на такого користувача будь-який інший про-

мисловий зразок, доведений до загального відома. Тобто, в офіційно перекладеному тексті Угоди про асоціацію [4], при тлумаченні такого критерію охороноздатності як індивідуальний характер, вжито саме термін «поінформований» користувач. Натомість, як наведено вище, у Законі України «Про охорону прав на промислові зразки» [2], при аналогічному тлумаченні індивідуального характеру промислового зразка, вжито термін «інформований» користувач. Будь-яких згадок саме інформованого користувача в Угоді про асоціацію немає.

У Директиві про промислові зразки [5] тричі згадується лише один користувач – «informed user», що у перекладі означає як інформований, так і поінформований користувач. У п. 13 преамбули Директиви про промислові зразки зазначено, що оцінка щодо того, чи має дизайн індивідуальний характер, повинна ґрунтуватися на тому, чи загальне враження, яке справляє (по)інформований користувач, переглядаючи дизайн, чітко відрізняється від того, яке справляє на нього існуючий корпус дизайну, беручи до уваги характер продукту, до якого дизайн застосований або в який він включений, і, зокрема, промисловий сектор, до якого він належить, і ступінь свободи дизайнера в розробці дизайну. Аналогічно Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», у ч. 1 ст. 5 Директиви про промислові зразки зазначено, що зразок вважається таким, що має індивідуальний характер, якщо загальне враження, яке він справляє на (по)інформованого користувача, відрізняється від загального враження, яке справляє на такого користувача будь-який зразок, який був оприлюднений до дати подання заявки на реєстрацію, або, якщо заявлено пріоритет, до дати пріоритету. Також, як і в Законі України, у ч. 1 ст. 9 Директиви вказано, що обсяг охорони, що надається правом на зразок, включає будь-який зразок, який не справляє на поінформованого користувача іншого загального враження [5].

Більше того, у Регламенті про промислові зразки [6] в п. 14 преамбули, ч. 1 ст. 6 та ч. 1 ст. 10, теж згадується лише один користувач, аналогічно Директиві, – «informed user». Задля уникнення повторень, варто зазначити, що вказані положення Регламенту по своїй суті аналогічні вищенаведеним положенням Директиви про промислові зразки.

Таким чином, на підставі вищезазначеного можна дійти до висновку, що вжиті у Законі України «Про охорону прав на промислові зразки» поняття «інформований» та «поінформований» користувач по своїй суті означають те саме. Зокрема, Всесвітній словник української мови слова «інформувати» та «поінформувати» визначає як синоніми [7]. Причиною, чому у законі вжито різну термінологію, очевидно, став різноманітний переклад слова «informed», так як зміни до Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» [2] були здійснені задля впровадження положень вищевказаних міжнародно-правових актів, оригінальні тексти яких написані іноземною мовою та підлягали перекладу.

Задля уникнення неоднозначного розуміння правових норм та уніфікації термінології, вважаю, що до Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» [2] необхідно внести зміни, вживши єдину термінологію «інформований користувач».

Вертаючись до суті поняття поінформованого користувача, варто дослідити його саме правове тлумачення на міжнародній арені. Так, у п. 59 рішення Європейського Суду Справедливості від 20 жовтня 2011 року по справі C-281/10р зазначено, що прикметник «інформований» вказує на те, що, не будучи ні розробником, ні технічним експертом, користувач ознайомлений із різними промисловими зразками, що існують у відповідній галузі, володіє певним рівнем знань стосовно елементів, які зазвичай містяться у таких промислових зразках, і, враховуючи його інтерес до даних виробів, приділяє досить високий рівень уваги під час їх використання [8].

Для розуміння поняття «інформованого користувача» на конкретних прикладах можна навести рішення Загального Суду Європейського Союзу та Суду з питань інтелектуальної власності у Лондоні.

Наприклад, у рішенні Загального Суду R 322/2019-3 вказано наступне. Оскаржуваний промисловий зразок зареєстрований для «вазонів». Інформований користувач, якого слід взяти до уваги, – це, з одного боку, садівник, який зазвичай купує та використовує вазони. З іншого боку, інформований користувач також може бути представником широкої громадськості (наприклад, любитель саморобних виробів), який купуватиме такі товари для побутових потреб. Незалежно від того, професіонал він чи кінцевий споживач, інформований користувач – це той, хто звичайно купує такий товар, використовує його за призначенням, володіє певним ступенем знань щодо ознак, які ці промислові зразки зазвичай містять, і проінформувався на цю тему, переглядаючи каталоги вазонів чи каталоги, що включають вазони, відвідуючи відповідні магазини або ярмарки садівництва / флористики, завантажуючи інформацію з Інтернету або шукаючи її будь-якими іншими способами [8]. У іншій справі Загального Суду за № R 1648/2019-3, яка стосувалась взуття, суд зазначив, що Інформований користувач відповідних виробів ідентифікує різні промислові зразки, що існують у відповідній галузі, володіє певним ступенем знань щодо ознак, які ці зразки зазвичай включають, і, як результат його зацікавленості у відповідних výroбах, проявляє відносно високий ступінь уваги, коли він ними користується, не будучи при цьому дизайнером чи технічним експертом. Тому слід враховувати інформованого користувача, який цікавиться взуттям з його типовими характеристиками та знайомий з різними промисловими зразками в цій галузі і використовує їх з особливою увагою [8].

Суд з питань інтелектуальної власності у Лондоні по справі EWHC 3391, яка теж мала відношення до взуття,

вказав, що інформований користувач – це користувач балеток, а не дизайнер, технічний експерт, виробник або продавець. Вона особливо спостережлива, добре обізнана щодо наявних промислових зразків та ознак промислового зразка, які зазвичай зустрічаються в дизайні балеток. Вона зацікавлена і виявляє відносно високий ступінь уваги. Вона не помічає ні мінімальних відмінностей у деталях, ні сприймає промисловий зразок як просте ціле. Вона здійснює безпосереднє порівняння промислового зразка з відповідним виробом [8].

Таким чином, з наведеного вбачається, що інформований користувач – це щось середнє між пересічним споживачем та експертом у певній галузі знань. У той час, коли пересічний споживач володіє низьким рівнем знань у певній сфері та приділяє низьку увагу до деталей, а експерт, навпаки, має глибокі галузеві знання та звертає увагу на найдрібніші деталі, інформований користувач приділяє вже не середній рівень уваги, а особливу уважність, пов'язану або із його особистим досвідом, або із широкими знаннями сфери, про яку йде мова.

Висновки. Підсумовуючи усе вищевикладене, доходу до таких висновків. Вжиті у Законі України «Про охорону прав на промислові зразки» поняття «інформований» та «поінформований» користувач по своїй правовій суті означають те саме. Для однакового та однозначного розуміння до вказаного закону необхідно внести зміни, вживши одне поняття – «інформований користувач». Інформованим користувачем є зацікавлена особа, яка, не будучи ні розробником, ні технічним експертом, ознайомлена із різними промисловими зразками у відповідній сфері і володіє вище середнього рівнем знань стосовно елементів, які зазвичай містяться у таких промислових зразках, і, враховуючи її інтерес до певних виробів, приділяє досить високу уважність під час їх використання.

ЛІТЕРАТУРА

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 21.07.2020 року за № 815-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/815-20#Text> (дата звернення: 30.07.2024 р.).
2. Про охорону прав на промислові зразки : Закон України від 15.12.1993 року № 3688-XII : станом на 31.12.2023 року. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3688-12/ed20231231#Text> (дата звернення: 30.07.2024 р.).
3. Про затвердження Правил складання і подання заявки на промисловий зразок та проведення експертизи заявки на промисловий зразок і міжнародної реєстрації промислового зразка : наказ Міністерства економіки України від 07.03.2024 року № 6237. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0547-24#Text> (дата звернення: 30.07.2024 р.).
4. Про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони : Угода від 21.03.2014 року : станом на 30.11.2023 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#top (дата звернення: 30.07.2024 р.).
5. DIRECTIVE 98/71/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 13 October 1998 on the legal protection of designs. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31998L0071> (дата звернення: 30.07.2024 р.).
6. Council Regulation (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32002R0006> (дата звернення: 30.07.2024 р.).
7. Слово «інформувати». Всесвітній словник української мови. URL: <https://uk.worldwidictionary.org/%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8> (дата звернення: 30.07.2024 р.).
8. Кириленко А. Новели ЗУ «Про охорону прав на промислові зразки». Презентація. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. 2021. URL: <https://www.slideshare.net/slideshow/design-law-individual-character-informed-user-freedom-of-the-designer/249766845#6> (дата звернення: 30.07.2024 р.).