

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ХАРАКТЕР ПРОМИСЛОВОГО ЗРАЗКА: ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ**INDIVIDUAL CHARACTER OF AN INDUSTRIAL DESIGN: THE PRACTICAL ASPECT**

**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 одному з критеріїв охороноздатності промислового зразка, а саме: індивідуальному характеру. Проаналізовано Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» на предмет визначення індивідуального характеру промислового зразка. Встановлено, що вітчизняний закон не містить широкого практичного роз'яснення вказаного критерію охороноздатності. Досліджено 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 були імплементовані до Закону України «Про охорону прав на промислові зразки». З'ясовано, що зазначені міжнародно-правові акти теж не надають широкого прикладного пояснення встановлення індивідуального характеру промислових зразків. Встановлено, що детальнішу інформацію щодо практичного розуміння досліджуваного критерію охороноздатності містить 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. Особливо проаналізовано поняття інформованого користувача та ступеня свободи автора, оскільки останні мають ключове значення при встановленні, чи наділений певний промисловий зразок індивідуальним характером. Розглянуто окремі зарубіжні та міжнародні судові справи, у яких детально проаналізовано, яким чином суди встановлюють наявність або відсутність у того чи іншого промислового зразка індивідуального характеру. На підставі аналізу вітчизняних законів та підзаконних нормативно-правових актів, міжнародно-правових актів, а також практичного дослідження міжнародних та зарубіжних судових справ, зроблені окремі висновки стосовно таких понять як: індивідуальний характер промислового зразка, інформований користувач, ступінь свободи автора при розробці дизайну.

Ключові слова: право інтелектуальної власності, інтелектуальна власність, промислова власність, промисловий зразок, критерії охороноздатності, індивідуальний характер, інформований користувач, ступінь свободи автора.

The article is devoted to the study of one of the criteria for the protectionability of an industrial design, namely: individual character. The Law of Ukraine "On Protection of Rights to Industrial Designs" has been analyzed for the purpose of determining the individual character of an industrial design. It has been established that the domestic law does not contain a broad practical explanation of the indicated criterion for the protectionability. 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 found that the mentioned international legal acts also do not provide a broad practical explanation for establishing the individual character of industrial designs. It has been established that more detailed information on the practical understanding of the researched protectionability criterion is contained in such a subordinate 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. The concept of an informed user and the designer's degree of freedom have been analyzed separately, since the latter are crucial to determining whether a certain industrial design is endowed with an individual character. It has been considered separate foreign and international court cases in which a detailed analysis was made of how courts determine the presence or absence of individual character of this or that industrial design. On the basis of the analysis of domestic laws and subordinate legal acts, international legal acts, as well as a practical study of international and foreign court cases, separate conclusions have been made regarding such concepts as: the individual character of an industrial design, the informed user, the designer's degree of freedom in the development of a design.

Key words: intellectual property right, intellectual property, industrial property, an industrial design, criteria of protectability, individual character, an informed user, designer's degree of freedom.

Постановка проблеми. Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» [1] передбачає, що промисловий зразок відповідає критеріям охороноздатності, якщо є новим і має індивідуальний характер (ч. 1 ст. 6 «Критерії охороноздатності промислового зразка»). Такий критерій охороноздатності промислового зразка як новизна викликає менше питань для його розуміння, оскільки правова суть цього критерію майже не змінилося після внесення змін до вищевказаного закону у зв'язку із прийняттям у 2020 році 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» [2], за винятком деяких змін у формулюванні та додаткового адаптування до нового виду промислових зразків – незареєстрованого промислового зразка. Разом із тим, новизна є однією із умов патентоздатності таких об'єктів промислової власності як винаходи та корисні моделі, і була широко досліджена як науковцями, так і юристами-практиками у межах Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» [3]. Тому, з точки зору порівняння об'єктів про-

мислової власності та аналогії закону новизна є легшою та доступнішою для розуміння. Натомість, індивідуальний характер є новим поняттям та критерієм охороноздатності промислового зразка від 2020 року, яке до сих пір потребує аналізу та дослідження, особливо з практичної сторони.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Промислові зразки як об'єкти права промислової власності досліджувались багатьма вітчизняними вченими, зокрема такими як: О. Дорошенко, О. Жихарев, Ю. Капіца, А. Кириленко, Л. Работягова, Н. Самоловова, Л. Тарасенко, О. Харитонова, О. Штефан, О. Яворська. Однак, після реформи у 2020 році законодавства у сфері права промислової власності лише поодинокі праці охоплюють дослідження критеріїв охороноздатності промислового зразка. Окрім того, новітнє українське законодавство породжує широке коло дискусійних питань щодо правозастосування норм про індивідуальний характер промислових зразків. Наведене, у цілому, зумовлює актуальність наукового дослідження.

Метою статті є правовий аналіз такого критерію охороноздатності промислового зразка як індивідуальний характер, зокрема, з прикладної точки зору.

Виклад основного матеріалу. Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» у п. 3 ст. 6 дає таке пояснення індивідуального характеру промислового зразка. 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. Для оцінки індивідуального характеру береться до уваги ступінь свободи автора під час створення промислового зразка [1].

Так як зміни до Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» [1] були внесені у зв'язку із імплементацією 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] та Регламенту Ради (ЄС) № 6/2002 від 12 грудня 2001 року про промислові зразки Співтовариства (надалі – Регламент про промислові зразки) [6], вважаю за потрібне дослідити вказані міжнародно-правові акти на предмет визначення індивідуального характеру промислового зразка.

Аналіз ч. 4 ст. 213 Угоди про асоціацію [4] дає можливість дійти до висновку, що в останній та вітчизняному законі про промислові зразки наведені аналогічні визначення досліджуваного критерію охороноздатності. Будь-яких додаткових роз'яснень Угода про асоціацію не містить.

Пункт 13 преамбули Директиви про промислові зразки визначає, що оцінка того, чи має дизайн індивідуальний характер, повинна ґрунтуватися на тому, чи загальне враження, яке він справляє на інформованого користувача, 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. Так як й Угода про асоціацію та Закон України «Про охорону прав на промислові зразки», Директива про промислові зразки передбачає, що зразок вважається 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 зразок, який був оприлюднений до дати подання заявки на реєстрацію, або, якщо заявлено пріоритет, до дати пріоритету (ч. 1 ст. 5) [5].

Регламент про промислові зразки [6] у п. 14 преамбули та ч. 1 ст. 6 містить аналогічні Директиві [5] положення про індивідуальний характер промислових зразків.

Проаналізувавши усе вищевикладене, можна дійти до висновку, що ключовим «персонажем» при визначенні індивідуального характеру промислового зразка є певний інформований користувач. Також, як слідує із зазначеного, вагоме значення надано ступеню свободи автора.

Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» [1] не дає пояснень, хто такий інформований користувач, а щодо ступеню свободи автора вказує наступне. Ступінь свободи автора це є обмеження можливостей автора щодо розробки рішення зовнішнього вигляду виробу певного призначення, пов'язані, зокрема, з функціональними особливостями виробу (ст. 1 закону) [1].

Натомість, певні практичні роз'яснення понять «інформований користувач» та «ступінь свободи автора» дають Правила складання і подання заявки на промисловий зразок та проведення експертизи заявки на промисловий зразок і міжнародної реєстрації промислового зразка (надалі – Правила) [7].

Так, відповідно до п. 5 глави 2 «Критерії охороноздатності промислового зразка» розділу II «Умови надання правової охорони промислового зразку» вказаних Правил, 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. 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, інформованими користувачами виробів в індустрії моди є жінки та чоловіки, які стежать за модою [7].

Наступний пункт 6 зазначених глави та розділу Правил дає такі пояснення. Для оцінки індивідуального характеру береться до уваги ступінь свободи автора під час створення промислового зразка. Ступенем свободи автора вважаються обмеження можливостей автора щодо розроблення рішення зовнішнього вигляду виробу певного призначення, пов'язані, зокрема, з функціональними особливостями виробу. Ступінь свободи автора може бути обмежений, наприклад, вимогами до виробів відповідної галузі, що стандартизують характеристики, які стають однаковими для зовнішнього вигляду виробів цієї галузі. Ступінь свободи автора не може бути обмежений наявними на ринку тенденціями для виробів відповідної галузі, очікуваннями споживачів виробів відповідної галузі, технічним замовленням, сформульованим клієнтом для автора відповідного промислового зразка [7].

Окрім того, Правила дають наступні практичні поради при встановленні того, чи наділений промисловий зразок індивідуальним характером. Під час оцінки загального враження, яке справляють на інформованого користувача промислові зразки, враховуються: сектор промисловості, до якого належать вироби; рівень знань та ступінь уваги інформованого користувача, а також можливість здійснення ним безпосереднього порівняння промислових зразків; ступінь свободи автора під час створення промислового зразка. Кожна з ознак промислового зразка може мати різне значення в загальному враженні, яке справляє промисловий зразок на інформованого користувача, з урахуванням таких обставин: менше значення мають типові, розповсюджені та стандартні для певних типів виробів ознаки або ті, видимість яких обмежена під час звичайного використання виробу; більше значення мають ознаки виробів, що є довільними та відмінними від норм стандартів у відповідному секторі промисловості; схожість ознак, щодо яких в автора був обмежений ступінь свободи, матиме незначне значення в загальному враженні; якщо споживач ознайомлений з перенасиченням виробами у певному секторі промисловості, він може бути більш чутливим до незначних відмінностей між промисловими зразками, що може справити на нього інше загальне враження. Оцінка загального враження, яке справляють промислові зразки, здійснюється з припущенням, що інформований користувач може зробити безпосереднє порівняння промислових зразків, якщо суть та призначення виробу, у якому втілено або застосовано промислові зразки, це дозволяє (п. 7 глава 2 розділ II) [7].

Для того, щоб більше зрозуміти, як визначається індивідуальний характер промислових зразків, пропонуємо розглянути конкретні практичні приклади на зарубіжному та міжнародному рівнях.

Наприклад, в одному рішенні 1-го цивільного суду Анкари з інтелектуальних і промислових прав, Суд інтелектуальної власності у деталях проаналізував та оцінив суть інформованого користувача та свободу вибору і їх роль в оцінці індивідуального характеру. Позов подано проти одного розробника водних атракціонів Proslide Technology Inc (Proslide). За підсумками розгляду судової справи дизайн водної гірки Proslide був визнаний новим та таким, що має індивідуальний характер, і позов було відхилено. Суд встановив, що інформованими користувачами в секторі водних гірок є менеджери або техніки, які відіграють певну роль у виборі або експлуатації водної гірки, а не пасивні користувачі, яких не цікавлять технічні характеристики гірки. Суд з питань інтелектуальної власності також вказав, що інформованими користувачами в секторі водних гірок можуть бути особи, які вирішили придбати ці гірки, або персонал, призначений для обслуговування. Суд звернув увагу на те, що інформовані користувачі мають інший рівень обізнаності, ніж пасивні користувачі, які катаються на водних гірках, і вони розглядають деталі та діятимуть уважніше щодо питань, які вимагатимуть великих інвестицій. Оцінка індивідуального характеру дизайну водних гірок була зроблена з огляду на інформованих користувачів у секторі водних гірок. Схожим чином Суд детально оцінив ступінь свободи автора. Останній визначив свободу вибору автора як простір, що надає дизайнеру можливість включити індивідуальний характер у свій дизайн, і підкреслив, що визначення ступеня свободи вибору є об'єктивним і не може відрізнятись залежно від людини. Суд з питань інтелектуальної власності встановив, що конструкція водних гірок має дуже обмежену свободу вибору, враховуючи наявність кількох вимог, таких як: проектування усіх водних гірок певного розміру, який може вмістити вершників з різних вікових груп; наявність кваліфікації поверхні зменшення тертя; з'єднання конструкції суглобами для забезпечення певної відстані або обертання тощо. Суд, не беручи до уваги взаємні частини та особливості в конструкціях водних гірок, що є предметом справи, зосередився на частинах внеску дизайнера поза цими єдиними характеристиками та кваліфікацією, оцінивши предметні конструкції з точки зору інформованих користувачів. Суд дійшов до висновку, що дизайн Proslide з урахуванням корпусу має індивідуальний характер [8].

Також, до прикладу, можна проілюструвати рішення Апеляційної ради Офісу інтелектуальної власності Європейського Союзу (EUIPO) у суперечці щодо навчальних іграшок для дітей. У цьому рішенні вказано наступне. Щоб мати право на охорону дизайну, дизайн продукту повинен відповідати певним критеріям, зокрема, він повинен бути новим і мати індивідуальний характер. Потреба в новизні в цьому випадку означає, що жоден ідентичний малюнок або модель не повинні були раніше бути доступними для громадськості. Задовольнити критерій індивідуальності трохи складніше. Щоб визначити «індивідуальний характер», експерти спочатку оцінять, чи зможе так званий «обізнаний користувач» відрізнити дизайн від подібного продукту. Іншими словами, якщо поінформований користувач вважає, що дизайн продукту справляє таке ж

загальне враження, як дизайн, який раніше був доступний для громадськості, він може не мати достатнього «індивідуального характеру», щоб мати право на охорону зразка. Окрім того, необхідно враховувати характер виробу і ступінь свободи дизайнера. Якщо елементи виробу є технічно визначеними, творчі здібності дизайнера будуть обмежені під час розробки креслення чи моделі. Чим менше свободи у дизайнера, тим нижча планка для встановлення індивідуального характеру. Британська компанія Creative Design Ideas Ltd зареєструвала європейське право на дизайн для розвиваючих іграшок у жовтні 2014 року. У 2017 році воно було анульовано після того, як японська компанія Shine Shimizu подала позов про недійсність на підставі відсутності індивідуального характеру. Щоб підтвердити свою тезу, Shine Shimizu надала як доказ зображення моделі, відомої як «Ostoplay», яка була продана громадськості з 2008 року. Хоча вона визнала, що поінформований користувач зможе побачити відмінності між двома дизайнами, відділ недійсності EUIPO визнав загальне враження від двох дизайнів однаковим і анулював право 2014 року. Creative Design Ideas подала апеляцію, стверджуючи, що відділ недійсності EUIPO недостатньо взяв до уваги ступінь свободи дизайнера. Як зазначено вище, якщо свобода дизайнера в розробці продукту обмежена, невеликі відмінності між дизайнами будуть достатніми, щоб створити інше загальне враження в інформованого користувача. У цьому випадку свобода дизайнера обмежена, оскільки тип іграшки вимагає, щоб різні частини з'єднувалися через виїмки. Однак, це не обов'язково означає (як стверджували Creative Design Ideas), що іграшка має бути сформована з восьмикутних форм. Частини можна було б з'єднувати незалежно від їх форми. Справді, освітня мета таких іграшок, мабуть, була б вищою, якби були створені нові типи, що давали б споживачам більше вибору. У результаті відділ недійсності EUIPO вирішив, що дизайнер мав достатню свободу, і що невеликих відмінностей між дизайнами недостатньо, щоб створити інше загальне враження на поінформованого користувача, і відхилив апеляцію [9].

Висновки. Підсумувавши усе вищезазначене, доходу до наступних висновків. Індивідуальний характер промислового зразка ґрунтується на тому, чи загальне враження, яке останній справляє на інформованого користувача чітко відрізняється від того, яке справляють на нього вже існуючі промислові зразки. Інформованим користувачем є достатньо зацікавлена особа, яка не є ні розробником, ні технічним експертом, проте озайомлена із різними промисловими зразками у певній галузі та володіє знаннями вище середнього рівня щодо елементів, які зазвичай містяться у таких промислових зразках, і, враховуючи її інтерес до конкретних виробів, приділяє досить високу увагу при їх використанні. Окрім того, при встановленні індивідуального характеру промислового зразка береться до уваги ступінь свободи автора. Ступенем свободи автора промислового зразка є обмеження можливостей автора на етапі розробки останнього в ідейному виборі стосовно зовнішнього вигляду виробу певного призначення, і ці обмеження можуть бути зумовлені або технічною функцією виробу та/або стандартними вимогами, що висуваються до такого типу виробів. Вищий ступінь свободи автора при створенні промислового зразка вимагає більше суттєвих відмінностей виробу від інших для інформованого користувача.

ЛІТЕРАТУРА

1. 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: 26.08.2024р.).
2. 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: 26.08.2024р.).
3. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі : Закону України від 15.12.1993 року за № 3687-XII : станом на 31.12.2023 року. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3687-12#Text> (дата звернення: 26.08.2024р.).

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: 26.08.2024р.).
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: 26.08.2024р.).
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: 26.08.2024 р.).
7. 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: 26.08.2024р.).
8. The Role of Informed User and Freedom of Choice in the Assessment of Individual Character of a Design. 2022. Trademarks and Designs Gün + Partners. URL: <https://gun.av.tr/insights/articles/the-role-of-informed-user-and-freedom-of-choice-in-the-assessment-of-individual-character-of-a-design#top> (дата звернення: 26.08.2024 р.).
9. Child's play: Individual character and freedom of design. 2019. Novagraaf. URL: <https://www.novagraaf.com/en/insights/childs-play-individual-character-and-freedom-design> (дата звернення: 26.08.2024 р.).