



ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКСПЕРТОМ ПРОМИСЛОВИХ ЗРАЗКІВ З УРАХУВАННЯМ ЗМІН ДО ЗАКОНОДАВСТВА

Олександр Жихарев,
науковий співробітник, судовий експерт Центру
експертних досліджень Науково-дослідного інституту
інтелектуальної власності НАПрН України
ID ORCID 0000-0001-7433-5979.

Здійснено короткий аналіз судової практики ЄС на предмет визначення ступеня свободи автора для промислових зразків, а також впливу визначеного ступеня свободи автора на загальне враження для інформованого користувача. Для аналізу в статті використано загальнодоступні бази даних рішень Апеляційної ради EUIPO та Суду Європейського Союзу, а також публікації європейських патентних фірм, що практикують у галузі охорони прав інтелектуальної власності. Аналіз включає короткий огляд суті справи з акцентом на визначення ступеня свободи автора та його впливу на кінцеве рішення.

Ключові слова: промисловий зразок, ступінь свободи автора, індивідуальний характер

Пояснювальна записка до проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентним тролінгом № 2258 від 11 жовтня 2019 року [1], прийнятого у першому читанні 4 лютого 2020 року, визначає, що метою його ухвалення є забезпечення виконання зобов'язань України у сфері європейської інтеграції в частині узгодження вимог чинного законодавства України щодо охорони прав на торговельні марки і промислові зразки з правом Європейського Союзу. Новаціями стосовно промислових зразків є додатковий критерій охороноздатності (індивідуальний характер); правова охорона незареєстрованих промислових зразків; подання заявки в електронній формі; можливість поділу заявки; строк

чинності прав — не більше 25 років (наразі — 15); змінено вид охоронного документа (з патенту на свідоцтво). Проектом закону пропонується також додатковий адміністративний спосіб анулювання реєстрацій — так званий механізм «*post grant opposition*» (визнання недійсним свідоцтва на промисловий зразок в Апеляційній палаті). У разі прийняття цього законопроекту важливим є зміни, що полягають у тлумаченні обсягу правової охорони для зареєстрованого промислового зразку та критеріїв його охороноздатності.

Зміни до критеріїв охороноздатності та обсягу правової охорони промислових зразків імплементовані згідно з Регламентом № 6/2002 від 12 грудня 2001 року Ради Європейського Союзу про промислові зразки ЄС (далі — Регламент № 6/2002) (*Council Regulation (EC)*



№ 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs) [2]. Вказаний регламент визначає єдину систему реєстрації промислових зразків Європейського співтовариства (*Community designs*), яка надає єдиний захист з однаковою дією на території країн ЄС (далі — промисловий зразок Співтовариства). Регламент № 6/2002 передбачає дві форми охорони: на основі незареєстрованого права на промисловий зразок (з максимальним терміном захисту до 3-х років) і на основі зареєстрованого промислового зразка (захист до 25 років).

Відповідно до Регламенту № 6/2002 промислового зразку може бути надано захист як промислового зразку Співтовариства, якщо він є новим (ст. 5 Регламенту) і має індивідуальний характер (ст. 6 Регламенту). Виконання вимоги новизни згідно з Регламентом № 6/2002 означає відсутність інформації про раніше оприлюднений дизайн, який є ідентичним зареєстрованому промислового зразку. Під ідентичністю мається на увазі те, що особливості зареєстрованого промислового зразка та оприлюдненого дизайну, що може бути йому протиставлений, відрізняються тільки в незначних деталях.

Варто зазначити, що під час розгляду заявки на реєстрацію промислового зразка Відомство інтелектуальної власності Європейського Союзу (EUIPO) не здійснює встановлення того, чи є промисловий зразок новим та чи має індивідуальний характер. Визначення новизни та індивідуального характеру промислового зразка може бути ініційоване третьою особою через процедуру визнання його недійсним (у EUIPO або у національних судах країн ЄС), наприклад, у випадку наявності потенційно конфліктуючих прав. При цьому промисловий зразок Співтовариства не може бути оскаржений у процесі реєстрації, тобто процедура визнання недійсним застосовується лише після закінчення реєстрації промислового зразка.

Визначення критерію «індивідуальний характер» є дещо складнішим.

Щоб встановити «індивідуальний характер», спочатку оцінюють, чи буде так званий інформований користувач відрізняти зареєстрований промисловий зразок від аналогічного продукту. Іншими словами, якщо інформований користувач вважатиме, що спірний промисловий зразок створює таке ж загальне враження, що і дизайн, оприлюднений раніше, то він може не мати достатнього «індивідуального характеру», щоб мати право на захист як промисловий зразок Співтовариства. У процесі встановлення наявності або відсутності індивідуального характеру повинні братися до уваги характер виробу, до якого відноситься промисловий зразок, і ступінь свободи автора під час створення промислового зразка. Регламентом № 6/2002 визначено, що під характером виробу мається на увазі природа виробу, до якого застосовується промисловий зразок або невід'ємною частиною якого він є, і, зокрема, промисловий сектор, до якого він належить. Як правило, ця інформація зазначається при поданні заявки у назві промислового зразка або описі, який повинен бути у матеріалах заявки відповідно до законодавства України.

Ступінь свободи автора як категорія не є безпосередньо визначеною Регламентом № 6/2002, тобто не надано тлумачення цього терміну і способи оцінки цього ступеня. Вказаний регламент лише містить зазначення, що ступінь свободи автора повинен бути взятий до уваги при визначенні досягнення індивідуального характеру в процесі розробки промислового зразка (ст. 6 Регламенту № 6/2002) та процесі визначення масштабу захисту, тобто обсягу правової охорони, що надається зареєстрованому промислового зразку ЄС (ст. 10 Регламенту № 6/2002). Таким чином, ступінь свободи автора застосовується як під час оцінки порушення прав на промисловий зразок, так і при встановленні відповідності промислового зразка критеріям надання захисту (критеріям охороноздатності).



Ураховуючи відсутність визначення ступеня свободи автора у законодавстві ЄС з охорони промислових зразків, можна уявити проблеми під час його застосування, щонайменше — це відсутність об'єктивності, оскільки для різних по природі та промислового застосуванню промислових зразків ступінь свободи автора є різним. Однак, наразі судовою практикою ЄС (рішення Апеляційної ради EUIPO (*EUIPO's Board of Appeal*), рішення Суду Європейського Союзу (*Court of Justice of the European Union*)) напрацьована досить вагома сукупність прецедентного права, пов'язана з процедурою визнання недійсним реєстрації промислових зразків Співтовариства, невід'ємною частиною якої є оцінка індивідуального характеру із застосуванням визначення ступеня свободи автора. Аналіз такої практики може дати певне розуміння підходів до визначення ступеня свободи автора та забезпечити уникнення суб'єктивних і неочікуваних результатів. Ураховуючи, що зазначені вище зміни до Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» відповідно до проекту закону № 2258 від 11 жовтня 2019 року [1], які формують нову концепцію охорони прав на промислові зразки, а саме змінюють підходи до визначення обсягу прав і охороноздатності промислового зразка, ще не вступили в дію і, відповідно, не мають в Україні прецедентів, то практика Європейського Союзу з питань захисту прав на промислові зразки є досить інформативною і важливою для аналізу. Це особливо актуально для судової експертизи з питань інтелектуальної власності, яка повинна буде формувати підходи для дослідження новизни і встановлення індивідуального характеру промислового зразка після вступу в силу зазначених змін до законодавства.

Проект закону № 2258 від 11 жовтня 2019 року містить визначення терміну «ступінь свободи автора» як обмеження можливостей автора із розробки рішен-

ня зовнішнього вигляду виробу цього призначення, пов'язані, зокрема, з функціональними особливостями виробу. Це кореспондується із зазначеною вище судовою практикою ЄС, якою було визначено, що для випадку, де елементи виробу визначені суто технічно, творчі здібності автора (дизайнера) будуть обмежені в ході розробки креслення або моделі. Чим менше свободи у дизайнера, тим вужчими є межі для встановлення індивідуального характеру, тобто не потрібно великої кількості відмінностей між особливостями промислових зразків для висновку про наявність індивідуального характеру у спірного промислового зразка. І навпаки, високий рівень свободи автора призводить до того, що спірний промисловий зразок повинен суттєво відрізнятися від протиставленого йому об'єкта, щоб мати індивідуальний характер.

Важливо також зробити короткий огляд деяких рішень Суду Європейського Союзу у сфері інтелектуальної власності (далі — Суд), що розглядає апеляції, подані, зокрема, згідно зі ст. 25 Регламенту № 6/2002, якою передбачено визнання недійсним промислового зразка Співтовариства.

Отже, показовим є рішення Суду по справі про визнання недійсним промислового зразка Співтовариства, зареєстрованого за номером 74463-0001 з пріоритетом від 23 липня 2003 року. Власником реєстрації є компанія PepsiCo, Inc. (справа T-9/07, інформацію про яку взято з [3]). Промисловий зразок було зареєстровано на такі вироби: «Рекламна продукція для ігор», згідно з Рис. 1. Позивачем, Grupo Promer Mon Graphic, було оскаржено реєстрацію промислового зразка PepsiCo, Inc. на підставі існування промислового зразка Співтовариства, зареєстрованого з пріоритетом від 8 липня 2003 року для виробу «Металевий листок для ігор» (Рис. 2), який, на думку Позивача, свідчить про відсутність новизни і недостатній індивідуальний характер у промислового зразка PepsiCo, Inc.

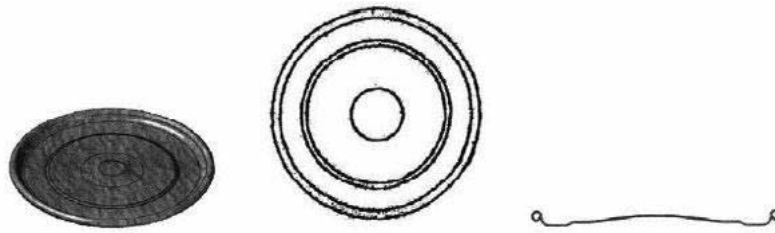


Рис. 1. Рекламна продукція для ігор

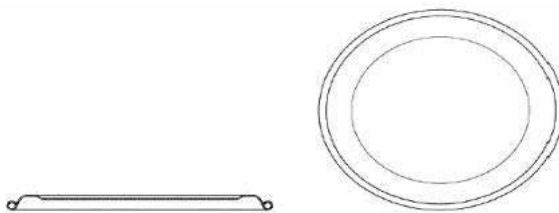


Рис. 2. Металевий листок для ігор

У результаті розгляду цієї справи було встановлено, що вироби, пов'язані з конфліктуючими промисловими зразками, належать до окремої категорії рекламної продукції, а саме — до «фішок» чи «кепсів». Вироби, яких стосуються спірні промислові зразки, є плоскими дисками, із пластику чи картону, на яких друкуються зображення, а центральна частина дисків трохи виступає, що дає змогу отримати звук при натисканні по центру виробу. Центральна випукла частина диска повинна бути з металу, щоб видобувати звук. Металева вставка дає змогу підвищити поворотність іграшки, що додає грі елементу несподіванки, а форма її повинна простою, щоб не деформувати зображення, яке нанесено на виріб. Задля безпеки краї виробу повинні бути заокруглені, а центральна випукла частина — бути вищою за краї, щоб вироби можна було ставити один на одного. На підставі такого аналізу було зроблено висновок про серйозне обмеження ступеня свободи автора для подібних промислових зразків. Також на підставі аналізу ступеня свободи автора було визначено основні аспекти, де виражається свобода автора, а саме: вибір мо-

тиву для прикрашання центральної частини виробів та розміщення мотиву на випуклій поверхні. Серйозне обмеження ступеня свободи автора у цьому випадку призвело до того, що навіть відносно незначні відмінності між порівнюваними промисловими зразками є достатніми для створення різного загального враження. Елементи, щодо яких встановлено наявність свободи автора під час створення промислового зразка, привертають увагу інформованого користувача, до того ж саме верхні частини дисків є найбільш видимими для такого користувача. На підставі порівняння елементів, щодо яких встановлено наявність свободи автора, було досліджено індивідуальний характер промислового зразка PepsiCo, Inc., а саме — встановлено його відсутність за результатами як апеляційного, так і касаційного оскарження, що призвело до анулювання реєстрації 74463-0001.

Показовим також є Рішення Апеляційної ради EUIPO (European Union Intellectual Property Office) щодо освітніх іграшок для дітей (*Model Creative Design Ideas v Octoplay*), яке ілюструє питання встановлення ступеня свободи автора при визначенні індивідуально-

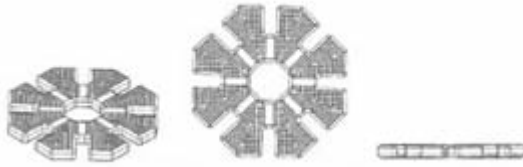


Рис. 3. Промисловий зразок ЄС для освітніх іграшок

го характеру промислового зразка. Інформація про вказане рішення взята з електронного ресурсу — веб-сайта міжнародної консалтингової компанії з питань інтелектуальної власності Novagraaf [4]. Британська компанія Creative Design Ideas Ltd зареєструвала право на промисловий зразок ЄС (Рис. 3) для освітніх іграшок у жовтні 2014 року. Право було скасовано у 2017 році після того, як японська компанія Shine Shimizu подала позов про визнання недійсним цього промислового зразка через відсутність індивідуального характеру. На обґрунтування свого аргументу Shine Shimizu представила як доказ зображення моделі, відомої як «Octoplay» (Рис. 4), яка надійшла широкий продаж 2008 року.

Апеляційною радою EUIPO було визнано, що хоча інформований користувач зможе бачити відмінності між цими двома проектами, встановлено, що загальне враження для цих двох промислових зразків було однаковим, і тому анулювало право на промисловий зразок із 2014 року. Компанія Creative Design Ideas подала апеляцію, стверджуючи, що в ході розгляду позову про визнання недійсним не було враховано ступінь свободи автора у достатній мірі. Аргументом у цьому було зазначене вище положення про те, що якщо свобода автора у процесі розроблення промислового зразка обмежена, невеликих відмінностей між зареєстрованим про-



Рис. 4. Зображення моделі відомої як «Octoplay»

мисловим зразком і протипоставленим йому промисловим зразком буде досить, щоб створити інше загальне враження для інформованого користувача. Creative Design Ideas Ltd було наголошено, що у процесі розроблення їхньої освітньої іграшки свобода автора була обмежена, оскільки саме тип такого конструктора (іграшки) вимагає, щоб різні частини були сполучені через виїмки. Однак, це не обов'язково означає (як стверджували Creative Design Ideas), що іграшка повинна бути сформована з восьмикутних форм. Частини будуть сполучатися незалежно від їх форми, тобто можуть бути круглими, овальними тощо. У результаті розгляду апеляції вирішено, що у автора була достатня свобода і незначних відмінностей між промисловими зразками у цьому випадку недостатньо для створення різного загального враження у інформованого користувача, тому апеляцію було відхилено.

Справа Т-306/16 проти EUIPO стосувалася визнання недійсною реєстрації промислового зразка Співтовариства номер 2208066-0001 на польську компанію Gamet S.A. Інформацію про справу взято з електронного ресурсу [5]. Спірний промисловий зразок віднесений до ручок і петель у класі 08-06 МКТП згідно із зображеннями (Рис. 5). Компанія «Firma produkcyjno-handlowa «Metal-Bud II», якою було подано позов, мотивувала його відсутністю новизни



Рис. 5. Промисловий зразок віднесений до ручок і петель у класі 08-06 МКТП



Рис. 6. Промислового зразка Gamet S.A.

та індивідуального характеру у промислового зразка Gamet S.A. на підставі існування дизайну дверної ручки «DORA», оприлюдненого раніше дати пріоритету для реєстрації промислового зразка Gamet S.A. (Рис. 6).

У процесі розгляду справи було визначено, що свобода, якою користуються дизайнери дверних ручок, була практично необмеженою, оскільки ручки можуть мати будь-яку комбінацію кольорів, візерунків, форм і матеріалів. Єдиним обмеженням свободи для дизайну дверних ручок є те, що ручка повинна мати рукоятку і повинна бути придатною для встановлення на двері. З урахуванням високого ступеня свободи при розробленні дверних ручок, якою користується автор, було зроблено висновок, що промисловий зразок Gamet S.A. та дверна ручка «DORA» справляють одна-

кове загальне враження на інформованого користувача, тому оспорюваний промисловий зразок Gamet S.A. не має індивідуального характеру, необхідного для його захисту в якості промислового зразка Співтовариства.

Справа Т-9/15 проти EUIPO є цікавою з точки зору об'єкта промислового зразка Співтовариства, що було оскаржено. Інформацію про справу взято з електронного ресурсу [5]. Справа стосувалася визнання недійсним реєстрації промислового зразка Співтовариства номер 2309900006 на компанію Ball Beverage Packaging Europe Ltd (GB) щодо «банок для напоїв» (Рис. 7). Позов було подано компанією Crown Hellas Can SA на підставі наявності в неї інформації про випуск у широкий обіг банок для напоїв подібного дизайну (Рис. 8) раніше дати пріоритету для спірного промисло-

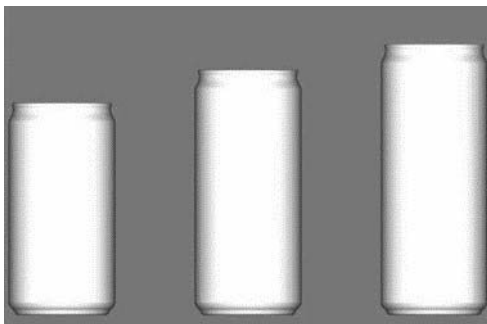


Рис. 7. Промисловий зразок компанії Ball Beverage Packaging Europe Ltd (GB) щодо «банок для напоїв»



Рис. 8. Промисловий зразок компанії Crown Hellas Can SA щодо «банок для напоїв»



ПРАВО ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ



Рис. 9. Промисловий зразок для «вимірювальних приборів та пристроїв»



Рис. 10. Промисловий зразок для «гнучких браслетів для годинників з ЖК-дисплеєм»

вого зразка, і тому він не є новим і не має індивідуального характеру.

Під час оцінки індивідуального характеру спірного промислового зразка було встановлено, що відносно банок для напоїв ступінь свободи автора є дуже високим. Оскільки основна циліндрична форма була встановлена як стандартна, то кругла форма кришки і нижньої частини обумовлена саме нею. Обмеження, що стосуються розміру банок, пов'язані з місткістю, яка зазвичай не перевищує 500 мл і відповідає сталому об'єму, який застосовують у сфері продажу напоїв. Ніяких інших обмежень не було виявлено, і власник реєстрації не представив жодних інших на свою користь. Тому було зроблено висновок про практично необмежену свободу автора щодо конфігурації основної циліндричної форми, горловини банки та її нижньої частини. Обґрунтування такого висновку було здійснене з посиланням на репродукцію банки, використаної для пива марки Heineken, представленої стороною справи.

Справа T-90/16 (Thomas Murphy (Ірландія) vs EUIPO та Nike Innovate CV стосувалася визнання недійсним промислового зразка Співтовариства, зареєстрованого під номером 002159640-0002 на Nike Innovate CV. Інформацію про справу взято з електронного ресурсу [5]. Спірний промисловий зразок стосувався «вимірювальних приборів та пристроїв» і був представлений від-

повідним чином (Рис. 9). Йому було протиставлено промисловий зразок Співтовариства, зареєстрований під номером 000264379-0001 для «гнучких браслетів для годинників з ЖК-дисплеєм» (Рис. 10) та опублікований раніше дати пріоритету спірного промислового зразка. Підставою для позову Thomas Murphy була відсутність індивідуального характеру.

У ході розгляду справи було встановлено, що ступінь свободи розробника електронного браслета був обмежений технічними вимогами до браслетів, а саме необхідністю бути ергономічним, охоплювати зап'ястя і містити вимірювальні прилади. Також для того щоб браслет міг виконувати свої функції належним чином, він повинен бути відносно невеликим, тонким і легким та зручно кріпитися навколо зап'ястя. На підставі цього ступінь свободи автора був визнаний не дуже високим. При цьому була врахована інформація про три інші браслети, надана однією зі сторін справи. Визначені технічні обмеження та елементи, що відрізняють спірний промисловий зразок від протиставленого, а саме наявність овальної кнопки, вбудованої у верхню поверхню, використання прозорого матеріалу, відсутність орнаментів на зовнішній поверхні, використання більш короткої застібки та виконання виробу за спірним промисловим зразком більш тонким, ніж у попередньому промислового зразку, дали змогу



дійти висновку, що промисловий зразок Nike Innovate CV має індивідуальний характер.

Отже, аналіз деяких рішень судової практики ЄС свідчить про такі підходи до врахування ступеня свободи автора при визначенні індивідуального характеру промислового зразка:

- чим більшою є свобода автора в ході розроблення дизайну, тим повинно бути більше відмінностей або потрібні значні відмінності між порівнюваними проектами, щоб зробити висновок про різне загальне враження, яке вони справляють на інформованого користувача. І навпаки, чим більш обмежена свобода автора в ході розроблення дизайну, тим більшою є ймовірність того, що навіть незначних відмінностей між порівнюваними проектами буде досить, щоб сприяти різному загальному враженню, яке вони справляють на інформованого користувача;
- якщо розробник користується високим ступенем свободи при розробці дизайну, це підтверджує висновок про те, що порівнювані проекти, які не виявляють істотних відмінностей, здійснять однакове загальне враження на інформованого користувача;
- ступінь свободи, яку має автор у ході розроблення свого дизайну, визначається, зокрема, обмеженнями функцій, що накладаються технічною функцією продукту (виробу) або його елемента, або нормативними вимогами до продукту. Ці обмеження призводять до стандартизації певних функцій, які, таким чином, стають загальними для ряду конструкцій, що застосовуються до відповідного продукту;
- наслідком визначення ступеня свободи автора є перелік елементів, щодо яких встановлено наявність свободи автора під час створення промислового зразка і на які потрібно звертати увагу при аналізі

індивідуального характеру та порівнянні зареєстрованого промислового зразка і протиставленого йому проекту;

- фактор, що належить до свободи дизайнера, не може сам по собі визначати оцінку індивідуального характеру дизайну. Це дає змогу лише пом'якшити оцінку індивідуального характеру оспорюваного промислового зразка, однак не визначає, наскільки різними повинні бути порівнювані проекти, щоб один із них мав індивідуальний характер;
- для завдань судової експертизи, яка обмежена тим, що експерту забороняється самостійно збирати матеріали, які підлягають дослідженню, а також вибирати вихідні дані для проведення експертизи, якщо вони відображені в наданих йому матеріалах неоднозначно (п. 2.3. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень [6]), важливим є те, що саме сторони процесу визнання недійсним реєстрації промислового зразка повинні надавати інформацію стосовно конкретної природи виробу, особливостей відповідного ринку та сприйняття промислових зразків на ринку інформованим користувачем. Саме на підставі наданої сторонами інформації судовий експерт зможе врахувати ступінь свободи автора при встановленні індивідуального характеру промислового зразка. Самостійний підбір експертом потрібної для цього інформації, наприклад, пошук та перегляд існуючих продуктів (виробів), до яких відноситься промисловий зразок, навіть доступними засобами, наприклад, через мережу Інтернет, може призвести до висновку про порушення експертом вимог зазначеної вище інструкції та нівелювання його висновку. Відсутність інформації, потрібної для



врахування ступеня свободи автора, серед матеріалів, наданих на дослідження судовому експерту, може призвести до того, що експерт буде змушений завершити дослідження повідомленням про неможливість надання висновку судової експертизи. ●

Список використаних джерел / List of references

1. Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентним тролінгом №2258 від 11.10.2019.
URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67063 (дата звернення: 26.06.2020).
 2. Регламент № 6/2002 Ради Європейського Союзу про промислові зразки Європейського співтовариства від 12.12.2001. Редакція від 18.12.2006. Опубліковано у Офіційному журналі Європейського Союзу. Серія L. № 3. 05.01.2002. С. 1–24. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_031#Text (дата звернення: 26.06.2020).
 3. Судова практика Суду Європейського Союзу у сфері інтелектуальної власності. Київ, 2016. 220 с. С. 98–137.
 4. Child's play: Individual character and freedom of design, 18 June 2019.
URL: <https://www.novagraaf.com/en/insights/childs-play-individual-character-and-freedom-design> (дата звернення: 28.06.2020).
 5. База даних «InfoCuria Case-law» Суду Європейського Союзу.
URL: <https://curia.europa.eu/> (дата звернення: 20.04.2020).
 6. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5. Зареєстрована у Мінюсті України від 03.11.1998 за № 705/3145 (у поточній редакції від 13.03.2020).
URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98#Text> (дата звернення: 29.06.2020).
-
1. Projekt zakonu pro vnesennia zmin do deiakyykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo posylennia okhorony i zakhystu prav na torhovelni marky i promyslovi zrazky ta borotby z patentnym trolinhom №2258 vid 11.10.2019.
URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67063 (data zvernennia: 26.06.2020).
 2. Rehlament № 6/2002 Rady Yevropeiskoho Soiuzu pro promyslovi zrazky Yevropeiskoho spivtovarystva vid 12.12.2001. Redaktsiia vid 18.12.2006. Opublikovano u Ofitsiinomu zhurnali Yevropeiskoho Soiuzu. Seriiia L. № 3. 05.01.2002. S. 1–24. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_031#Text (data zvernennia: 26.06.2020).
 3. Sudova praktyka Sudu Yevropeiskoho Soiuzu u sferi intelektualnoi vlasnosti. Kyiv, 2016. 220 s. S. 98–137.
 4. Childs play: Individual character and freedom of design, 18 June 2019.
URL: <https://www.novagraaf.com/en/insights/childs-play-individual-character-and-freedom-design> (data zvernennia: 28.06.2020).
 5. Baza danykh «InfoCuria Case-law» Sudu Yevropeiskoho Soiuzu.
URL: <https://curia.europa.eu/> (data zvernennia: 20.04.2020).



6. *Instruktsiia pro pryznachennia ta provedennia sudovykh ekspertyz ta ekspertnykh doslidzhen, zatverdzhena nakazom Ministerstva yustytsii Ukrainy vid 08.10.1998 № 53/5. Zareiestrovana u Miniusti Ukrainy vid 03.11.1998 za № 705/3145 (u potchnii redaktsii vid 13.03.2020).*

URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98#Text> (data zvernennia: 29.06.2020).

Надійшла до редакції 08.06.2020 року

Жихарев А. Особенности исследования экспертом промышленных образцов с учетом изменений в законодательстве. Осуществлен краткий анализ судебной практики ЕС на предмет определения степени свободы автора для промышленных образцов, а также влияния степени свободы автора на общее впечатление для информированного пользователя. В статье использованы общедоступные базы данных судебных решений ЕС. Анализ включает краткий обзор сути дела с акцентом на определение степени свободы автора.

Ключевые слова: промышленный образец, степень свободы автора, индивидуальный характер

Zhikharev O. Special aspects of the expert's examination of designs with respect to changes to legislation. The Draft Law on Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine on Strengthening Protection of Rights to Trademarks and Industrial Designs and Combating Patent Trolling N 2258 of October 11, 2019 provides for changes in the interpretation of the scope of rights for an industrial design. According to the proposed changes, the scope of rights for a registered industrial design is supplemented by the following: the scope of legal protection of an industrial design includes any other industrial design that does not make a disparate general impression on the informed user. To determine the scope of legal protection, the degree of freedom of the author (designer) is taken into account during the creation of an industrial design. The degree of freedom of the author is a new criterion that must be taken into account when determining the scope of rights to assess the individual character of an industrial design. The degree of freedom of the author is determined by Council Regulation (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs (Section 2, Article 10 of the Regulation). The definition of this criterion and its impact on the scope of rights depends on the design techniques adopted in the industry in which the product can be used, the appearance of which is the subject of an industrial design, i.e. depends on the nature and purpose of the product. The degree of freedom of the author, as a rule, is limited to the elements of the product, the appearance of which is due to technical and functional requirements. The list of elements of an industrial design, which form the general impression, depends on a certain degree of freedom of the author. Given that this criterion is completely new in the national legislation on the protection of rights to an industrial design and requires certain approaches to its definition, it is appropriate to review the case law of the European Union in the field of protection of design rights. The main purpose of this article is to analyze this practice to determine a degree of freedom of the author for industrial designs belonging to different type and for different purposes, as well as the impact of a certain degree of freedom of the author on the overall impression for the informed user.

Keywords: industrial design, degree of freedom of the author, individual character