ISSN 2308-0361

НЕЗАРЕЄСТРОВАНИЙ ПРОМИСЛОВИЙ ЗРАЗОК: ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ ПРАВ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ ТА ПРОБЛЕМИ ТРОЛІНГУ В УКРАЇНІ

Юрій Капіца,
директор Центру досліджень інтелектуальної власності та трансферу технологій НАН України, доктор юридичних наук
ID ORCID: 0000-0002-9449-8422

Розглядається новий для права України інститут охорони прав на незареєстрований промисловий зразок. Зазначається неповнота адаптації законодавства до актів ЄС та рішень Суду Європейського Союзу, що може мати наслідком розвиток тролінгу. Актуальним є врахування норм Регламенту ЄС № 6/2002 з розгляду судами прав на зразок як чинних, якщо правовласником надано докази про виконання вимог з оприлюднення зразка та зазначено, у чому полягає його індивідуальний характер; а також рішень Суду ЄС стосовно захисту прав на промисловий зразок судами за умови надання правовласником доказів, що оскаржуване використання є результатом копіювання. Важливим є передбачення розгляду Апеляційною палатою недійсності прав на незареєстрований промисловий зразок.

Ключові слова: незареєстрований промисловий зразок, захист прав інтелектуальної власності, адаптація законодавства, тролінг

Незареєстрований промисловий зразок (далі — НПЗ) є новим в Україні об'єктом права інтелектуальної власності, введений розробленим Мінекономіки України 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 липня 2020 року № 815-IX (далі — Закон № 815-IX), охорона прав на який здійснюється без реєстрації при дотриманні певних вимог.

У Європейському Союзі регіональну охорону прав на незареєстрований промисловий зразок було запроваджено у 2001 році Регламентом Ради (ЄС) № 6/2002 (далі — Регламент № 6/2002) від 12 грудня 2001 року про промислові зразки Спільноти [1] та Регламентом Комісії (ЄС) № 2245/2002 від 21 жовтня 2002 року про імплементацію Регламенту Ради (ЄС) № 6/2002 про промислові зразки Спільноти [2].

У Законі № 815-IX не були у повному обсязі відображені особливості захисту прав на НПЗ, визначені Регламентом № 6/2002, а також у рішеннях Суду ЄС; не була врахована практика національних судів у справах промислового зразка Спільноти держав-членів Євросоюзу.

Вказане призвело до утворення в Україні *законодавчих умов розвитку патентного тролінгу* з можливим використанням НПЗ для заборони вико-

ристання, вимогами сплати роялті або збитків:

- створених раніше аналогічних, відомих виробів;
- виробів, створених незалежно після дати оприлюднення НПЗ;
- обходу торговельних марок, зареєстрованих промислових зразків, винаходів, корисних моделей, об'єктом яких є пристрій;
- у випадку невнесення змін до Митного кодексу України щодо виключення НПЗ з переліку товарів, що підозрюються у порушенні прав інтелектуальної власності, — ризиків тролінгу з призупиненням митного оформлення іноземних товарів та вимогами сплати роялті.

Питання охорони прав на НПЗ розглядається у звітах Європейської комісії, національних патентних офісів, статтях фахівців [3; 4]. Існує розвинута судова практика Суду ЄС та національних судів держав-членів ЄС щодо реалізації прав на НПЗ і визнання НПЗ недійсним [5].

Метою статті є розгляд законодавства та практики захисту прав на НПЗ у Євросоюзі, недоліків законодавчого врегулювання цього інституту в Україні, заходів з обмеження тролінгу на НЗП.

1. Особливості захисту прав на незареєстрований промисловий зразок у ЄС

Основна відмінність інститутів зареєстрованого та незареєстрованого промислового зразка в ЄС — у виникненні майнових прав на зразок, а також захисті прав.

Виникнення прав. Права на ЗПС виникають унаслідок реєстрації зразка та діють від дати подання заявки (ст. 12 Регламенту № 6/2002, далі вказуються статті Регламенту). Права на НПЗ виникають за умови, що зразок, який відповідає вимогам набуття правової охорони (вимоги щодо новизни, індивідуального характеру, ст. 5, 6), було оприлюднено в межах Спільноти з дотриманням встановлених вимог (ст. 7, 11). Охорона прав на НЗП здійснюється з дати, коли зразок уперше було оприлюднено в межах Спільноти на період трьох років від цієї дати (ст. 11)[1].

Захист прав. Істотною є відмінність в *обсязі* захисту прав на ЗПС та НЗП і *процедури* захисту прав. Стосовно зареєстрованого промислового зразка застосовується прийнята для об'єктів промислової власності модель виключних майнових прав із забороною будь-якій третій стороні використовувати ЗПС без дозволу правовласника (див. табл. 1).

Щодо незареєстрованого промислового зразка — право на заборону використання зразка є обмеженим та застосовується лише у випадку, коли зазначений промисловий зразок скопійовано.

Істотним питаннями є:

- чи має правовласник НПЗ лише визначити у позовній заяві, що, на його думку, інший промисловий зразок є результат копіювання з передбаченням, що відповідач повинен надати докази, що НПЗ не було скопійовано та альтернативний промисловий зразок відповідача є результатом самостійної творчої праці;
- або чи має правовласник НПЗ наводити докази, що його НПЗ було скопійовано третьою стороною, наприклад, що відповідачу надходила інформація про НПЗ позивача; представники відповідача були присутні на виставці, показі, де демонструвався НПЗ позивача тощо, та це мало місце раніше появи на ринку товарів відповідача аналогічних промисловому зразку.

Вказані питання є принциповими для захисту прав на НПЗ та обмеження недобросовісного використання НПЗ і

[1] НПЗ вважається оприлюдненим у межах Спільноти, якщо інформацію про нього було опубліковано, або його було показано на виставці, використано в торгівлі або іншим чином доведено до загального відома таким чином, що у процесі звичайної підприємницької діяльності це могло стати відомим у колах, які спеціалізуються на діяльності в секторі, про який ідеться, і діють у межах Спільноти (ст. 11 (2)).

знайшли відображення у рішеннях Суду ЄС, національних судів у справах промислового зразка Спільноти. Відмінні процедури реалізації прав на ЗПЗ та НЗП, визначені Регламентом № 6/2002, також знайшли тлумачення у рішеннях Суду ЄС та у практиці національних судів (див. табл. 2).

Таблиця 1

Обсяг захисту прав на ЗПЗ та НПЗ

ЗПЗ	НПЗ
Зареєстрований промисловий зразок Спільноти надає його правовласнику виключне право на використання його та заборону будь-якій третій стороні використовувати промисловий зразок без його згоди. Вищезазначене використання охоплює, зокрема, виготовлення, пропонування, виставляння на ринок, імпортування, експортування або використання виробу, у якому втілено, або до якого застосовано промисловий зразок, або складання такого виробу з такою метою (ст. 19 (1)).	Незареєстрований промисловий зразок Спільноти надає його правовласнику право забороняти дії, визначені у ст. 19 (1) Регламенту № 6/2002 тільки якщо використання, що оспорюється, є результатом копіювання захищеного промислового зразка.

Таблиця 12

Відмінності процедур судового захисту прав на ЗПЗ та НПЗ

ЗПЗ	У процедурах стосовно справи про порушення або справи про загрозу порушення зареєстрованого промислового зразка Спільноти суди у справах промислового зразка Спільноти розглядають промисловий зразок Спільноти як чинний. Чинність може оспорюватися лише зустрічною вимогою про оголошення недійсності (ст. 85 (1)).
НПЗ	У процедурах стосовно справи про порушення або справи про загрозу порушення незареєстрованого промислового зразка Спільноти суди у справах промислового зразка Спільноти розглядають промисловий зразок Спільноти як чинний, якщо правовласник пред'являє доказ того, що виконано умови, встановлені у статті 11 (стосовно оприлюднення зразка), та зазначає, у чому полягає індивідуальний характер його промислового зразка Спільноти. Проте відповідач може оспорювати чинність шляхом подання заяви або зустрічної вимоги про оголошення недійсності (ст. 85 (2)).
	Якщо судове провадження здійснюється на підставі НПЗ, позивач повинен спочатку показати, що він є законним правовласником НПЗ, що включає також докази, які свідчать про набуття позивачем прав на службовий НПЗ[2] відповідно до ст. 14 (3) Регламенту. Стаття 85 (2) лише визначає положення щодо дійсності прав на НПЗ, проте не визначає презумпцію власності на зразок [6].
	Правовласником мають бути надані докази, що НПЗ було скопійовано третьою стороною (Case C–345/13, EU Court; Case 2A-73-823/2018, Lietuvos Apeliacinis Teismas)
	Правовласник НПЗ має надати докази щодо першого оприлюднення зразка в ЄС [7].

[2] «Проте, якщо промисловий зразок розробляється службовцем у порядку виконання своїх службових обов'язків або на виконання вказівок, виданих його роботодавцем, право на промисловий зразок Спільноти надається роботодавцеві, якщо інше не передбачене угодою або визначене відповідно до національного законодавства.» (ст. 14 (3).

Основним є те, що результатом реєстрації ЗПЗ є набуття правовласником виключних майнових прав на ЗПЗ та розгляд судами ЗПЗ як чинного, поки не доведено зворотного. Відносно незареєстрованого промислового зразка докази щодо чинності прав на НПЗ оцінюються судом та, якщо такі ***докази не є належними (достовірними), — подальший розгляд справи, наприклад, щодо заборони виробництва та продажу товарів третіх осіб у зв'язку з гаданим порушенням прав на НПЗ, припиняється.***

Справи щодо гаданого порушення прав на НПЗ. Таким чином, при розгляді справи щодо гаданого порушення прав на НПЗ третьою особою:

1. Позивачем мають бути надані докази оприлюднення зразка в межах Спільноти: вказане включає надання доказів, що інформацію про НПЗ було доведено до загального відома таким чином, що у процесі звичайної підприємницької діяльності це могло стати відомим у колах, які спеціалізуються на діяльності в секторі, про який ідеться, і діють у межах Спільноти (ст. 11 (2)).

Зокрема, у рішенні Суду ЄС від 13 лютого 2014 року, Case C–479/12, зазначається, що з урахуванням ст. 11 (2) Регламенту № 6/2002 «цілком можливо, що незареєстрований зразок міг розумно стати відомим під час звичайної діяльності колам, які спеціалізуються у відповідному секторі і діють у межах ЄС, якщо зображення дизайну були розповсюджені продавцям, які працюють у цьому секторі, що має оцінити суд з питань промислового зразка Спільноти (*національний суд держави-члена*), беручи до уваги обставини справи» [8]. НПЗ також «не міг розумно стати відомим …, якщо він був наданий лише одному підприємству в цьому секторі або був представлений лише у showrooms підприємства за межами Європейського Союзу…».

2. Повинно бути зазначено, у чому полягає індивідуальний характер промислового зразка.

Судом ЄС було надано інтерпретацію положень ст. 85 (2) Регламенту зі спрощенням наведення доказів стосовно наявності індивідуального характеру.

Відповідно до рішення Суду ЄС від 19 червня 2014 року, Case C–345/13, щоб національний «суд з питань промислових зразків Спільноти розглядав незареєстрований зразок Спільноти як дійсний, правовласник цього зразка не зобов'язаний доводити, що він має індивідуальний характер у значенні статті 6 Регламенту[3], а повинен лише вказати, що становить індивідуальний характер цього зразка, тобто вказати на те, що, на його думку, є елементом або елементами відповідного зразка, які надають йому його індивідуальний характер» [9].

Зокрема, у справі Case [2007] IEHC 449 Верховний суд Великої Британії зазначив з урахуванням вимог ст. 85 (2) Регламенту, що позивач, який заявляє, що він має незареєстрований промисловий зразок, повинен нести тягар доведення щодо існування такого права.

3. Мають бути надані докази, що позивач є особою, якій належать права на НПЗ, тобто він є автором НПЗ або ним набуті права на службовий НПЗ (ст. 14 (3) Регламенту, Case I ZR 23/12, 13.12.2012, Federal Supreme Court of Germany).

[3] «1. Вважається, що промисловий зразок має індивідуальний характер, якщо загальне враження, яке він справляє на інформованого користувача, відрізняється від загального враження, яке справив на такого користувача будь-який інший промисловий зразок, доступ до якого уже був наданий публіці: …
(a) що стосується незареєстрованого промислового зразка Спільноти — до дати, коли промисловий зразок, для якого вимагається охорона, вперше став загальновідомим;
(b) що стосується зареєстрованого промислового зразка Спільноти — до дати подання заявки про реєстрацію промислового зразка, для якого вимагається охорона, або, якщо вимагається пріоритет, дати пріоритету. 2. Під час оцінки індивідуального характеру береться до уваги ступінь свободи автора під час розробки промислового зразка», ст. 6 Регламенту № 6/2002.

4. Повинні бути надані докази, що НПЗ було скопійовано третьою стороною.

Такий підхід є *важливим*, що обмежує зловживання правами на НПЗ. Так, у рішенні від 19 червня 2014 року за справою Case C–345/13 Суд ЄС вирішив, що «правовласник зразка повинен нести тягар доказування того, що оскаржуване використання є результатом копіювання цього зразка».

Вказаними положеннями керуються національні суди у справах промислового зразка Спільноти, зокрема, Case 2A-73-823/2018, рішення від 8 лютого 2018 року Апеляційного суду Республіки Литва).

Справи щодо недійсності НПЗ. Водночас, якщо дійсність незареєстрованого промислового зразка оспорюється та розглядається справа щодо недійсності НПЗ, правовласник НПЗ повинен надати докази стосовно [7]:

- новизни НПЗ (ст. 5);
- індивідуального характеру НПЗ з обґрунтуванням відповідності всім вимогам до індивідуального характеру НПЗ статті 6 Регламенту;
- стосовно промислового зразка, включеного до виробу, що становить складову частину складного виробу, докази щодо відповідності умовам охорони згідно зі статтею 4 (2) (3);
- докази того, що промисловий зразок не випливає з його технічної функції та не є промисловим зразком з'єднувальних компонентів (ст. 8).

2. Закон № 815-IX від 21 липня 2020 року та охорона незареєстрованих промислових зразків в Україні

Пояснювальна записка до проекту Закону № 2258 від 11 жовтня 2019 року [10] визначає, що проект передбачає «імплементацію вимог статей 204–207 Угоди про асоціацію, … Регламенту Ради (ЄС) № 6/2002 від 12 грудня 2001 року про промислові зразки Співтовариства…»

Слід також вказати на зобов'язання органів державної влади в ході адаптації законодавства виконувати вимоги Закону України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» з приведення законів України та інших нормативно-правових актів у відповідність *acquis communautaire*, що включає директиви та регламенти ЄС, рішення Європейського суду (Суду ЄС) тощо.

На жаль, вказану роботу в процесі підготовки проекту закону зроблено не було та у Законі № 815-IX відсутнє принципове для застосування прав на НПЗ положення статті 85 (2) Регламенту № 6/2002 про те, що незареєстрований промисловий зразок розглядається як чинний, якщо правовласник пред'являє доказ того, що виконано умови стосовно оприлюднення зразка та зазначає, у чому полягає індивідуальний характер його промислового зразка. У законі також відсутні принципові положення рішення Суду ЄС, Case C–345/13 про те, що правовласник повинен нести тягар доказування того, що оскаржуване використання є результатом копіювання незареєстрованого промислового зразка.

Вказані недоліки Закону № 815-IX уможливлюють вільне тлумачення ч. 9 статті 20 закону: «Власник незареєстрованого промислового зразка, доведеного до загального відома, має право забороняти його копіювання та використання промислового зразка у спосіб, передбачений абзацом третім пункту 2 статті 20 цього Закону, за умови, що таке використання є наслідком копіювання незареєстрованого промислового зразка» та *по суті обумовлюють можливість застосування тролінгових операцій,* оскільки у законі відсутні положення, що саме суд оцінює докази стосовно існування прав на НПЗ, а також, що правовласник повинен надати докази, що зразок було скопійовано третьою стороною.

Зазначене ускладнюється неприведенням органами державної влади протягом 16 років (з 2004 р.) ГПК України та ЦПК України, спеціального законодавства у відповідність до Директиви 2004/48/ЄС про забезпечення дотримання прав інтелектуальної

власності, а також до статті 50 Угоди TRIPS[4] стосовно надання позивачем у суді виправданих наявних доказів для підтвердження стверджень, що він має права інтелектуальної власності та його право інтелектуальної власності було або буде порушене.

Вказане обумовлює те, що в державах-членах ЄС при застосуванні попередніх та попереджувальних заходів суд оцінює, *чи має позивач права на ОІВ, чи наявні докази щодо ймовірного порушення прав*. Розглядаючи ситуацію в Україні, варто зауважити, що положення стосовно забезпечення позову статей 139, 140 ГПК України та 151, 153 ЦПК України не містять положень статті 50 Угоди TRIPS, що може призводити до запровадження заходів забезпечення позову й у випадку відсутності достатніх доказів щодо наявності та порушення прав інтелектуальної власності. Зокрема, стосовно незареєстрованого промислового зразка позивач може не надати достатніх доказів із доведення зразка до загального відома (ч. 4 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»); також не надати докази, що представники відповідача були повідомлені про промисловий зразок позивача або мали бути ознайомлені з таким зразком та це повідомлення мало місце до терміну використання відповідачем альтернативного аналогічного або схожого промислового зразка.

Слід зазначити, що низку положень матеріального права Регламент визначає спільно для ЗПЗ та НПЗ. Водночас у законі його розробники, дотримуючись практики попередньої редакції закону, виклали положення лише для ЗПЗ.

Так, стаття 14 Регламенту визначає, кому належить право на ЗПЗ та НПЗ, включаючи службові промислові зразки. Проте закон повторює шаблони попередньої редакції та у статті 8 «Право роботодавця» Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» зі змінами 2020 року частина друга свідчить, що стаття 8 стосується лише зареєстрованого промислового зразка.

Таким чином, оскільки закон не містить положень щодо службового незареєстрованого промислового зразка, на вказані відносини повинні розповсюджуватися положення статті 429 ЦК України. Результатом такої досить своєрідної адаптації є, що відносно службового зареєстрованого промислового зразка згідно зі статтею 8 закону майнові права належать роботодавцю.

Варто вказати, що згідно зі статтею 429 ЦК України права на службовий НПЗ належать працівникові, який створив цей об'єкт, і юридичній або фізичній особі, де або у якої він працює, спільно, якщо інше не встановлено договором. Також випадки, що не визнається порушенням прав використання зареєстрованого промислового зразка (част. 2 ст. 22), за Законом та Угодою про асоціації (ст. 217) поширюються лише на ЗПЗ. Однак за Регламентом № 6/2002 такі права поширюються на ЗПЗ та НПЗ (ст. 20).

3. Митний кодекс України та незареєстрований промисловий зразок

Очевидно, що в умовах розвинутого тролінгу на митному кордоні з використанням зареєстрованого промислового зразка введення в Україні охорони НПЗ є «подарунком» для тролерів, оскільки без будь-якої адміністративної процедури, сплати зборів та з мінімальними вимогами для набуття прав потенційно є можливість застосовувати НПЗ для зупинення вантажів іноземних компаній, у тому числі компаній з держав-членів ЄС.

Якщо в суді згідно з Регламентом № 6/2002 та практикою Суду ЄС суд

[4] Органи судової влади повинні мати право вимагати від заявника надати всі прийнятні можливі докази з метою задовольнити їх з достатнім рівнем певності у тому, що заявник є власником права і що права заявника були порушені або невідворотно будуть порушені, і видати заявнику судове розпорядження щодо забезпечення застави або еквівалентної гарантії, достатньої для того, щоб захистити відповідача і запобігти зловживанню (ст. 50 TRIPS).

перед застосуванням прав на НПЗ оцінює докази позивача щодо існування прав на НПЗ, то у випадку митних заходів здійснення такої оцінки митними органами не передбачено.

На вказану небезпеку з пропозиціями необхідних змін законодавства неодноразово вказувалося у висновках ЦДІВТТ НАН України до проектів законів № 5699 від 23.01.2017, № 9088 від 17.09.2018 р., № 1199 від 06.09.2019 (листи НАН України до Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти від 14.03.2017 № 58/428-3, від 19.11.2018 № 58/1764-3, від 25.09.19 № 58/1451-3).

Проблема тролінгу щодо НПЗ на митному кордону є невідомою в державах-членах ЄС. В Україні вказане питання набуло гостроти в процесі розгляду у Верховній Раді України проекту закону від 6 травня 2016 року № 4614 (внесено Кабінетом Міністрів України) та від 2 вересня 2019 року № 1230 про внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України.

Вказані проекти законів не передбачали ані виключення НПЗ з об'єктів, для яких застосовуються заходи митного контролю, ані введення певних вимог, що унеможливлюють використання НПЗ недобросовісно.

Завдяки обговоренню цього питання під час підготовки проекту Національної стратегії розвитку сфери інтелектуальної власності в Україні у 2019 році та активній позиції представників патентних фірм низку змін було внесено в ході підготовки законопроекту № 1230 до другого читання. Зокрема, у статті 4 кодексу до переліку піратських товарів було включено лише зареєстрований промисловий зразок. Однак унікальною особливістю знову «своєрідної адаптації» положень кодексу до положень Регламенту ЄС № 608/2013 щодо забезпечення реалізації прав інтелектуальної власності митними органами є те, що хоча у кодексі, як і в Регламенті надано визначення піратських товарів та контрафактних товарів (ст. 4), на відміну від Регламенту вказані визначення *не застосовуються* у розділі XIV Митного кодексу України «Сприяння захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України».

Замість цього використовується поняття «товари, що підозрюються у порушенні прав інтелектуальної власності» та «об'єкти права інтелектуальної власності» (ст. 4 кодексу), які включають промислові зразки як такі, тобто й незареєстрований промисловий зразок.

Варто вказати, що форма Заяви про сприяння захисту належних правовласнику майнових прав на об'єкт права інтелектуальної власності, затверджена наказом Мінфіну України від 30 травня 2012 року № 648 (у редакції наказу від 09.06.2020 № 282), містить графи лише для зареєстрованих промислових зразків. Таким чином, питання включення чи невключення НПЗ до Митного реєстру визначає підзаконний акт. Для надання вказаному наказу більшої правової сили доцільно було б безпосередньо у кодексі передбачити у визначеннях «товари, що підозрюються у порушенні прав інтелектуальної власності» та «об'єкти права інтелектуальної власності» зазначення лише зареєстрованого промислового зразка або передбачити, що поняття «товари, що підозрюються у порушенні прав інтелектуальної власності» включає піратські та контрафактні товари, терміни яких визначені Митним кодексом України.

4. Захист прав на незареєстрований промисловий зразок Апеляційною палатою

Норми закону щодо компетенції Апеляційної палати не містять однозначної відповіді на питання, чи розглядає Апеляційна палата права на незареєстрований промисловий зразок недійсними.

Відразу зазначимо, що передання компетенції розглядати спори щодо незареєстрованого промислового зразка

лише судовим органам значно ускладнило б розгляд суперечок стосовно тролінгу у зв'язку з потребою багатьох років для вироблення судами практики, що відповідала б практиці судів у державах-членах ЄС. Розгляд справ у судах також ускладнюється неврегулювання належним чином законодавством питань охорони прав на НПЗ та невідповідністю з істотних положень законодавства України законодавству та практиці Євросоюзу. Отже, передання компетенції розгляду справ щодо НПЗ лише судовими органами унаслідок тролінгу було б небезпечно для бізнесу в Україні.

Слід вказати, що ч. 1–10 статті 25[5] «Визнання прав на промисловий зразок недійсними Апеляційною палатою» стосуються зареєстрованого та незареєстрованого промислового зразка. Однак у ч. 11 зазначається, що права на промисловий зразок, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності, від дати державної реєстрації промислового зразка, проте у вказаній частині відсутні норми, що визначали, з якого терміну повинні вважатися нечинними права на НПЗ.

Вказане може свідчити, що вся стаття 25 стосується лише ЗПЗ.

Отже, практика застосування статті 25 вказаного закону повинна дати відповідь на питання, чи передбачає Національний орган інтелектуальної власності із залученням досвідчених працівників професійно та на користь бізнесу вирішувати питання тролінгу та розглядати заяви про визнання прав на незареєстрований промисловий зразок недійсними, а також формувати усталену в межах України практику розгляду суперечок щодо НПЗ, що відповідає практиці Євросоюзу. Або НОІВ абстрагується від цього та суди роками будуть напрацьовувати практику розгляду зазначених справ.

Зауважимо, що Регламент у статті 11 «Початок та термін охорони НПЗ Спільноти» визначає, що «промисловий зразок, який відповідає вимогам, викладеним у Секції I (вимоги щодо новизни, індивідуального характеру, оприлюднення), отримує охорону як НПЗ Спільноти на період трьох років від дати, коли промисловий зразок уперше було оприлюднено у межах Спільноти». У зазначеному законі його розробники не використали зазначене положення Регламенту та не вказали, за яких умов та з якої дати права на НПЗ набувають чинності.

Проте, виходячи з загальних норм статей 5, 6 закону, права на НПЗ мають набуватися з дати, «на яку промисловий зразок, щодо якого вимагається охорона, вперше був доведений до загального відома» (ч. 2 ст. 5). Таким чином, при визнанні прав на НПЗ недійсними вказані права повинні вважатися такими, що не набрали чинності від дати, коли НПЗ вперше був доведений до загального відома.

5. Уникнення помилок при адаптації законодавства України до актів ЄС та імплементації положень Угоди про асоціацію

Адаптація законодавства України до законодавства ЄС може призвести та вже призводить у певних галузях *до зниження рівня охорони* прав інтелектуальної власності в Україні у зв'язку з недотриманням методології адаптації законодавства та вимог Закону України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу».

Вказане пов'язане з імплементацією до законодавства України не всього масиву норм, що врегульовують відповідні інститути права інтелектуальної власності в ЄС (положення актів ЄС, рішення Суду ЄС, норми національних законів держав-членів Євросоюзу в частині, що

[5] Зауважимо, що таке словосполучення є прикладом суржика дослівного перекладу англійського тексту «goods suspected of infringing an intellectual property right», не адаптованого до термінології, що застосовується в українському законодавстві.

директивою (регламентом) віднесено до їх компетенції), а лише окремих положень зазначених актів. Аналіз глави 9 «Інтелектуальна власність» розділу IV Угоди про асоціацію свідчить також про відображення в Угоді лише окремих положень актів ЄС [11].

Таким чином, наприклад, нові норми щодо незареєстрованого промислового зразка Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» у випадку їх застосування в Європейському Союзі не могли б забезпечити ефективну охорону прав на НПЗ в рамках Спільноти.

НПЗ є лише одним із прикладів невдалої адаптації. Інші напрями, де потенційно можливо очікувати складностей, є інститут додаткового сертифікату охорони винаходів, охорона винаходів у сфері біотехнології, охорона прав на нетворчий зміст баз даних тощо.

Уникненню проблем при адаптації законодавства може сприяти використання позитивного досвіду наближення законодавства держав-членів Європейської асоціації вільної торгівлі (EFTA) та Європейської економічної зони, а також в Україні, що включає:

1. Виділення при адаптації законодавства сукупності норм права ЄС, рішення Суду ЄС та норми законодавства держав-членів Євросоюзу (у частині, віднесених до їх компетенції директивою, регламентом ЄС), що забезпечують функціонування відповідних інститутів охорони прав інтелектуальної власності.
2. Дослідження практики застосування законодавства (рішення Суду ЄС та національних судів, недоліки регулювання, визначені у документах Європейської комісії, публікаціях фахівців).
3. Підготовку проекту змін до законодавства України. Проведення тесту: чи могли норми, запропоновані у законодавстві Україні, ефективно застосовуватися в Євросоюзі, ураховуючи практику застосування відповідних актів в ЄС.
4. Проведення тесту: наскільки запропоновані норми можуть ефективно застосовуватися в Україні з урахуванням специфіки правової системи України, особливостей захисту прав, тенденцій недобросовісного використання ОІВ, у тому числі тролінгу.

Приклад. Прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями» від 21 липня 2020 року № 815-IX, безперечно, є важливим кроком з обмеження патентного тролінгу, у якому застосовується практика ФРН, Офісу інтелектуальної власності ЄС з надання компетенції Апеляційній палаті визнавати реєстрацію промислового зразка недійсною, що дає змогу застосовувати більш швидку, ніж у судових органах, процедуру розгляду суперечок для випадків реєстрації тролерами промислових зразків відомих виробів.

Однак, попри визначені Законом № 815-IX додаткові повноваження Апеляційної палати (назва проекту Закону № 2258 від 11 жовтня 2019 року навіть містила слова «боротьба з патентним тролінгом»), вказане не має вплинути на тролінг стосовно іноземного імпорту зі збереженням, як і раніше, можливості зупинення вантажів на кордоні, у тому числі з держав-членів ЄС, з вимогами сплати роялті та збитками імпортерів.

Також, як зазначено вище, недосконалі положення закону щодо НПЗ не могли б забезпечити ефективне застосування охорони прав на НПЗ як у ЄС, так і в Україні.

6. Удосконалення інституту охорони прав на НПЗ в Україні

З урахуванням наведеного актуальним є:

а) через практику діяльності Апеляційної палати або через зміну положень статті 251 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» запровадити розгляд Апе-

ляційною палатою справ щодо визнання прав на НПЗ недійсними;

б) внести зміни до зазначеного закону з приведенням положень у відповідність до Регламенту № 6/2002 та практики Суду ЄС стосовно:

- розгляду судами прав на НПЗ як чинних, якщо правовласник надає докази, що виконані вимоги закону стосовно оприлюднення зразка, і зазначає, у чому полягає індивідуальний характер промислового зразка (ст. 85 (2)), а також, що йому належать права на НПЗ;
- застосування судами прав на НПЗ, якщо правовласник надає докази, що оскаржуване використання є результатом копіювання його промислового зразка;

в) внесення змін до спеціальних законів з охорони прав на ОІВ, статті 139, 140 ГПК України і статті 151, 153 ЦПК України стосовно врахування положень статті 50 TRIPS з надання позивачем у суді доказів для підтвердження стверджень, що він має права інтелектуальної власності та що його право інтелектуальної власності було або буде порушене;

г) внесення змін до статті 4, частини першої, пункту 571, підпункту а) Митного кодексу України про те, що товари, які підозрюються у порушенні прав інтелектуальної власності, включають не «промислові зразки», а «зареєстровані промислові зразки», як це вказано у визначенні «піратські товари» Митного кодексу.

Актуальним, на наш погляд, з урахуванням патентного тролінгу в Україні, є також посилення вимог до застосування прав інтелектуальної власності з метою унеможливлення їх недобросовісного застосування. Вказане можливо через встановлення вимоги отримання звіту уповноваженого органу про відповідність зареєстрованого промислового зразка критеріям патентоздатності, якщо права на ЗПЗ передбачається застосувати у суді, Антимонопольному комітеті, а також при митному контролі. Зазначений висновок має бути доступним для будь-якої особи.

Висновки. Введення у законодавство України Законом № 815-IX від 21 липня 2020 року охорони незареєстрованого промислового зразка без урахування низки норм Регламенту ЄС № 6/2002 та рішень Суду ЄС і національних судів держав-членів Євросоюзу створює умови для розвитку тролінгових операцій в Україні та потребує термінових змін законодавства з досягненням відповідності *acquis* ЄС. Актуальним є врахування норм Регламенту ЄС № 6/2002 щодо розгляду судами прав на зразок як чинних, якщо правовласником надано докази про виконання вимог з оприлюднення зразка та зазначено, у чому полягає його індивідуальний характер; а також рішень Суду ЄС стосовно захисту прав на промисловий зразок судами за умови надання правовласником доказів, що оскаржуване використання є результатом копіювання тощо. Важливим є передбачення розгляду Апеляційною палатою недійсності прав на незареєстрований промисловий зразок.

Список використаних джерел / List of references

1. *Council Regulation (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs. OJ L 003. 05.01.2002. P. 1.*
2. *Commission Regulation (EC) No 2245/2002 of 21 October 2002 implementing Council Regulation (EC) No 6/2002 on Community designs. OJ L 341. 17.12.2002. P. 28.*
3. *Legal review on industrial design protection in Europe. European Commission. 15 April 2016. 168 p.*

4. Church, O., Derclaye, E. & Stupfler, G. An Empirical Analysis of the Design Case Law of the EU Member States. IIC 50, 685–719 (2019). https://doi.org/10.1007/s40319-019-00813-0 тощо.
5. Court of Justice, Case C–345/13, Case C–479/12; German Federal Supreme Court, Case I ZR 23/12; United Kingdom High Court, Case [2007] IEHC 449; Lietuvos Apeliacinis Teismas, Case 2A-73-823/2018 тощо.
6. German Federal Supreme Court decision of December 13, 2012 – Case I ZR 23/12 – Bolerojäckchen.
7. Case C 345/13, Opinion of Advocate General Wathelet, Karen Millen Fashions Ltd v Dunnes Stores, 2014.
8. Judgment of the Court (Third Chamber), 13.02.2014, Case C–479/12, H. Gautzsch Großhandel GmbH & Co. KG v Münchener Boulevard Möbel Joseph Duna GmbH
9. Judgment of the Court (Second Chamber), 19 June 2014, Case C–345/13 Karen Millen Fashions Ltd v Dunnes Stores, Dunnes Stores (Limerick) Ltd.
10. 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 : Проект Закону від 11.10.2019 № 2258.
11. Капіца Ю. М. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу: формування, інститути, напрями розвитку. НАН України, Центр досліджень інтелектуальної власності та трансферу технологій НАН України. Київ : Академперіодика, 2017. С. 449–490.

1. Council Regulation (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs. OJ L 003. 05.01.2002. P. 1.
2. Commission Regulation (EC) No 2245/2002 of 21 October 2002 implementing Council Regulation (EC) No 6/2002 on Community designs. OJ L 341. 17.12.2002. P. 28.
3. Legal review on industrial design protection in Europe. European Commission. 15 April 2016. 168 p.
4. Church, O., Derclaye, E. & Stupfler, G. An Empirical Analysis of the Design Case Law of the EU Member States. IIC 50, 685–719 (2019). https://doi.org/10.1007/s40319-019-00813-0 toshcho.
5. Court of Justice, Case C–345/13, Case C–479/12; German Federal Supreme Court, Case I ZR 23/12; United Kingdom High Court, Case [2007] IEHC 449; Lietuvos Apeliacinis Teismas, Case 2A-73-823/2018 toshcho.
6. German Federal Supreme Court decision of December 13, 2012 – Case I ZR 23/12 – Bolerojäckchen.
7. Case C 345/13, Opinion of Advocate General Wathelet, Karen Millen Fashions Ltd v Dunnes Stores, 2014.
8. Judgment of the Court (Third Chamber), 13.02.2014, Case C–479/12, H. Gautzsch Großhandel GmbH & Co. KG v Münchener Boulevard Möbel Joseph Duna GmbH
9. Judgment of the Court (Second Chamber), 19 June 2014, Case C–345/13 Karen Millen Fashions Ltd v Dunnes Stores, Dunnes Stores (Limerick) Ltd.
10. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo posylennia okhorony i zakhystu prav na torhovelni marky i promyslovi zrazky ta borotby z patentnym trolinhom : Proekt Zakonu vid 11.10.2019 № 2258.
11. Kapitsa Yu. M. Pravo intelektualnoi vlasnosti Yevropeiskoho Soiuzu: formuvannia, instytuty, napriamy rozvytku. NAN Ukrainy, Tsentr doslidzhen intelektualnoi vlasnosti ta transferu tekhnolohii NAN Ukrainy. Kyiv : Akademperiodyka, 2017. S. 449–490.

Надійшла до редакції 14.09.2020 року

Капица Ю. Незарегистрированный промышленный образец: особенности защиты прав в Европейском Союзе и проблемы троллинга в Украине. Рассматривается новый для права Украины институт охраны прав на незарегистрированный промышленный образец. Отмечается неполнота адаптации законодательства к актам ЕС и решениям Суда ЕС, что может привести к развитию троллинга. Актуальным является учет норм Регламента ЕС № 6/2002 о рассмотрении судами прав на образец як действующих, если правообладателем предоставлены доказательства по выполнению требований об обнародовании образца и указано, в чем заключается его индивидуальный характер, а также решений Суда ЕС по защите прав на промышленный образец судом при условии, что правообладателем предоставлены доказательства копирования его образца.

Ключевые слова: незарегистрированный промышленный образец, защита прав интеллектуальной собственности, адаптация законодательства, троллинг

Kapitsa Y. Unregistered industrial design: protection in the European Union and the problem of trolling in Ukraine. The article considers a new provisions concerning unregistered industrial design (hereinafter — UD), introduced by the Law of Ukraine № 815-IX of 21.07.2020.

There is an incomplete reflection in the Association Agreement between the EU and Ukraine and in the adopted Law of the provisions of Council Regulation (EC) No 6/2002 on Community designs, in particular the lack of implementation of Art. 85 (2) of the Regulation concerning the conditions under which courts consider UD to be valid; and the rulings of the Court of Justice that the right holder must provide evidence that the UD was copied by a third party, Case C-345/13 etc.

This may result in trolling in Ukraine with the use of UD to prohibit the use of known products or products created independently, bypassing trademarks.

It is actual to:

• provide amendments to the Law of Ukraine «On protection of rights to industrial designs» concerning the provisions of Art. 85 (2) of Regulation № 6/2002 and the case law of the Court of Justice;

• extend the competence of the Appeals Chamber to cases concerning the recognition of UD as invalid;

• amend the Law as well Art. 139, 140 of the Code of Civil Procedure of Ukraine and Art. 151, 153 of the Economic and Procedural Code of Ukraine regarding the provisions of Art. 50 TRIPS which stipulates that judicial authorities shall have the authority to require the applicant to provide any reasonably available evidence in order to satisfy themselves with a sufficient degree of certainty that the applicant is the right holder and that the applicant's right is being infringed or that such infringement is imminent.

There is a danger of partial approximation not to the whole EU acquis governing the protection of relevant IP rights which may result in the difficulty of applying implemented provisions of EU acts and developing national case law which could contradict EU case law.

Key words: unregistered industrial design, protection of intellectual property rights, approximation of legislation, trolling