



ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ЗРАЗКА КРИТЕРІЯМ ОХОРОНОЗДАТНОСТІ

Олександр Дорошенко,
*в. о. директора НДІ інтелектуальної власності
НАПрН України, кандидат юридичних наук,
судовий експерт
ID ORCID:0000-0002-2542-2328*

Розглянуто адміністративний порядок встановлення відповідності зареєстрованого промислового зразка критеріям охороноздатності з урахуванням змін, внесених новою редакцією Закону України «Про охорону прав на промислові зразки». Дослідження проведено з використанням рішень щодо зареєстрованих промислових зразків, прийнятих Апеляційною радою Відомства інтелектуальної власності Європейського Союзу, судових рішень та наказів, винесених Загальним судом Європейського Союзу.

Ключові слова: зареєстрований промисловий зразок, новизна, індивідуальний характер, адміністративний порядок, недійсність прав

Новою редакцією Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» від 14 жовтня 2020 року № 3770-ХП (далі — Закон) у сферу регулювання правової охорони промислових зразків було внесено значні зміни, зумовлені необхідністю забезпечення ефективного виконання Україною зобов'язань у рамках Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони та узгодження положень законодавства України у сфері

інтелектуальної власності із законодавством Європейського Союзу, передбачених планом заходів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України 25 жовтня 2017 року № 1106, а саме: Директивою 98/71/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13 жовтня 1998 року про правову охорону промислових зразків (далі — Директива) і Регламен-

Людмила Работягова,
*провідний науковий співробітник центру
експертних досліджень НДІ інтелектуальної
власності НАПрН України
ID ORCID: 0000-0002-5450-1607*





ПРАВО ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ

том Ради (ЄС) від 12 грудня 2001 року № 6/2002 про промислові зразки Співтовариства (далі — Регламент).

Зміни торкнулися, зокрема, визначення об'єкта правової охорони, переліку об'єктів, які не можуть одержати правову охорону як промислові зразки, критеріїв охороноздатності промислового зразка, обсягу і строків правової охорони. У сферу правової охорони промислових зразків було введено терміни «індивідуальний характер», «загальне враження», «інформований користувач», «ступінь свободи автора», «доведення промислового зразка до загального відома», «кола, які спеціалізуються у відповідній галузі», які раніше не застосовувалися в законодавстві України.

Законом передбачено, що права на зареєстрований промисловий зразок можуть бути визнані недійсними повністю або частково протягом усього строку чинності майнових прав на промисловий зразок та після припинення їх чинності в адміністративному порядку Апеляційною палатою НОІВ на підставі невідповідності промислового зразка умовам надання правової охорони, визначеним цим Законом (п. 1 ст. 251), і в судовому порядку щодо окремих варіантів промислових зразків, зазначених у свідоцтві, у разі:

- невідповідності промислового зразка умовам надання правової охорони, визначеним цим Законом у ст.ст. 5 і 6;
- наявності у зображенні промислового зразка ознак, що не були передбачені поданою заявкою;
- здійснення державної реєстрації промислового зразка з порушенням прав інших осіб (п. 1 ст. 25).

При цьому до Апеляційної палати обґрунтовану апеляційну заяву про визнання прав на промисловий зразок недійсними повністю або частково може подати будь-яка особа, а позовну заяву до суду — тільки заінтересована особа.

Сторонами розгляду справи про визнання прав на промисловий зразок недійсними в Апеляційній палаті є особа,

яка подала заяву про визнання прав на промисловий зразок недійсними — апелянт, і власник промислового зразка. Законом передбачено, що сторони мають рівні права щодо подання доказів, їх дослідження та доведення перед Апеляційною палатою їх переконливості.

Слід зазначити, що нова редакція Закону повернула адміністративний порядок визнання майнових прав на промисловий зразок недійсними в законодавче поле України. Так, ще першою редакцією Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» від 15 грудня 1993 року № 3688 було запроваджено як адміністративний порядок в Апеляційній раді, так і судовий порядок визнання патенту недійсним повністю або частково у разі невідповідності запатентованого промислового зразка умовам патентоспроможності (новизні і промисловій придатності), які використовувалися до 21 грудня 2000 року. Однак, Законом України «Про внесення змін до деяких законів України з питань інтелектуальної власності», прийнятим 21 грудня 2000 року за № 2488, уже був передбачений тільки судовий порядок визнання патенту на промисловий зразок недійсним.

Перш за все зміни, введені новою редакцією Закону, торкнулися об'єктів, яким надається правова охорона як промисловим зразкам. Так, відповідно до п. 2 статті 5 Закону промисловим зразком може бути зовнішній вигляд виробу або його частини, що визначається, зокрема, лініями, контурами, кольорами, формою, текстурою та/або матеріалом виробу та/або його оздоблення.

Під виробом розуміється будь-який предмет промислового виробництва або ручної роботи, зокрема частини, призначені для збирання у складений виріб, упаковка, зовнішнє оформлення, графічні символи та типографські шрифти (елементи), крім комп'ютерних програм. Складений виріб — виріб, що складається з кількох елементів, які можуть бути замінені таким чином, що робить можливим



розбирання та наступне збирання виробу.

При цьому поняття «частина виробу» повинно використовуватися в широкому значенні цього слова. Ідеться про невідемні частини виробів, що не демонтуються, та складові частини, що демонтуються (компоненти для збирання в складений виріб). Отож правова охорона повинна надаватися зовнішньому вигляду ручки пивного кухля, носика чайника, малюнка на майці тощо [1].

Правова охорона надається промисловому зразку, що не суперечить публічному порядку, загальноновизнаним принципам моралі та відповідає критеріям охороноздатності (п. 1 ст. 5 Закону).

Метою цієї статті є дослідження основних аспектів встановлення відповідності або невідповідності зареєстрованого промислового зразка критеріям охороноздатності (новизні та індивідуальному характеру) в адміністративному порядку.

Відповідно до п. 2 статті 6 Закону промисловий зразок визнається новим, якщо жоден ідентичний промисловий зразок не доведено до загального відома щодо зареєстрованого промислового зразка — до дати подання заявки до Національного органу інтелектуальної власності (далі — НОІВ) або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

Промислові зразки вважаються ідентичними у разі, якщо їхні суттєві ознаки відрізняються лише незначними деталями.

У процесі встановлення новизни промислового зразка беруться до уваги будь-які відомості, що стали загальнодоступними до дати подання заявки, а якщо заявлено пріоритет, то до дати пріоритету, у тому числі зміст усіх раніше одержаних НОІВ заявок, окрім тих, що на зазначену дату вважаються відкликаними, відкликани або щодо них НОІВ прийнято рішення про відмову в державній реєстрації промислового зразка і вичерпано можливості оскарження таких рішень.

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.

Для оцінки індивідуального характеру береться до уваги ступінь свободи автора під час створення промислового зразка (п. 3 ст. 6 Закону).

Слід вказати, що формулювання критерію новизни відповідно до п. 2 ст. 6 Закону дещо відрізняється від приписів п. 3 статті 213 Угоди, статті 4 Директиви і п. 2 статті 5 Регламенту.

Так, відповідно до Закону промислові зразки вважаються ідентичними у разі, якщо їхні **суттєві ознаки** відрізняються лише незначними деталями, а згідно з Угодою — якщо їхні **ознаки** відрізняються лише у несуттєвих деталях. За змістом ст. 4 Директиви і п. 2 ст. 5 Регламенту промислові зразки вважаються тотожними, якщо їхні **ознаки** відрізняються лише в незначних деталях.

Отже, в Україні Законом регламентується встановлення новизни стосовно суттєвих ознак промислового зразка, а в Угоді, Директиві та Регламенті — стосовно ознак промислового зразка.

Окрім того, на відміну від Закону, процедурою встановлення новизни промислового зразка, регламентованою Угодою і Регламентом, при встановленні новизни не береться до уваги зміст заявок, одержаних Відомством інтелектуальної власності Європейського Союзу, тобто відомостей, які не доведені до загального відома.

Ознакою об'єкта є те, що властиве об'єкту, чим можна визначити об'єкт, чим він є схожий з іншим об'єктом або відрізняється від іншого об'єкта. Законом не визначено, яка ознака промисло-



вого зразка є суттєвою. Як правило, віднесення ознаки до суттєвої базується на зоровому сприйнятті вигляду виробу або його частини та визначається участю ознаки у формуванні зовнішнього вигляду виробу, в наданні виробові властивостей, які дають змогу візуально відрізнити його від низки аналогічних промислових зразків [2].

Відповідно до Закону при оцінюванні загального враження, яке справляє промисловий зразок на інформованого користувача, береться до уваги ступінь свободи автора під час створення промислового зразка. Зважаючи на це, при віднесенні ознаки промислового зразка до суттєвої є необхідним врахувати ступінь свободи автора, який сформульовано в Законі (ст. 1) як обмеження можливостей автора щодо розробки рішення зовнішнього вигляду виробу певного призначення, пов'язані, зокрема, з функціональними особливостями виробу.

Поділ на суттєві та несуттєві ознаки умовний. Залежно від характеру виробу і мети розроблення промислового зразка одні й ті ж ознаки можуть бути визнані як суттєвими, так і несуттєвими.

Натепер в Україні ще не сформувалася практика використання положень нового законодавства щодо встановлення критеріїв охороноздатності промислового зразка. Зважаючи на це, дослідження цієї процедури в статті було проведено з використанням рішень щодо зареєстрованих промислових зразків, прийнятих Апеляційною радою Відомства інтелектуальної власності Європейського Союзу (EUIPO's Board of Appeal) [3], яке раніше мало назву Відомство з гармонізації внутрішнього ринку, положень судових рішень та наказів, винесених Судом Європейського Союзу (the Court of Justice of the European Union) і Загальним судом Європейського Союзу (the General Court of the European Union).

Точкою відліку при встановленні критеріїв охороноздатності промислового зразка є зареєстрований промисловий зразок, стосовно якого подано апеляцій-

ну заяву про визнання прав на нього недійсними (оспорюваний промисловий зразок). Новизна та індивідуальний характер встановлюються виключно на основі ознак оспорюваного промислового зразка, тобто в ЄС існує презумпція чинності прав на зареєстрований промисловий зразок Спільноти [4].

Перш за все визначають ознаки оспорюваного промислового зразка, яким не надається правова охорона. Законом передбачено, що не охороняються:

- ознаки складової частини складеного виробу, які не є новими або не мають індивідуального характеру;
- ознаки, які втілено або застосовано у виробі, що є частиною складеного виробу та є невидимими під час звичайного використання виробу. Звичайним використанням виробу вважається використання його кінцевим користувачем, при цьому матеріально-технічне забезпечення, обслуговування або ремонт виробу звичайним використанням не вважаються;
- ознаки зовнішнього вигляду виробу, розмір та форма якого мають бути точно відтворені для того, щоб один виріб був механічно з'єднаний з іншим виробом або розташований усередині, навколо чи навпроти іншого виробу таким чином, щоб кожен виріб міг виконувати свою функцію. Наявність заборони охорони виробів монтажної арматури дає змогу забезпечити сполучення виробів різних виробників. Проте це вилучення не стосується зовнішнього вигляду монтажної арматури модульних виробів;
- ознаки, що зумовлені виключно технічною функцією виробу, оскільки технологічні інновації не повинні гальмуватися внаслідок надання охорони таким ознакам промислового зразка. У ЄС застосовується критерій множинності форм. Питання: Чи допускає технічна функція виробу різноманітність форм? Обумовленість виконання ознакою виключно



технічної функції підтверджується її присутністю в усіх промислових зразках аналогового ряду [5];

- ознаки, в охороні яких власник промислового зразка не бачить доцільності (дискламовані ознаки), наприклад, унаслідок того, що вони зменшують обсяг правової охорони промислового зразка.

Ознаки оспорюваного промислового зразка, які з тих чи інших причин вилучено з охорони, не повинні братися до уваги з метою оцінювання того, чи задовольняють інші ознаки оспорюваного промислового зразка вимогу охорони.

Визнання оспорюваного зареєстрованого промислового зразка таким, що не відповідає критеріям охороноздатності, вимагає доказів того, що існує більш ранній (протиставлений) промисловий зразок, який є ідентичним або справляє схоже загальне враження на інформованого користувача і який був доведений до загального відома до дати подання заявки на реєстрацію оспорюваного промислового зразка або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

Зареєстрований промисловий зразок вважається доведеним до загального відома, якщо був опублікований у результаті здійснення державної реєстрації або з інших підстав, або був експонований на виставці, використаний у торгівлі або іншим чином оприлюднений, крім випадків, коли такі події не могли стати відомими під час звичайного провадження господарської діяльності у колах, що спеціалізуються у відповідній галузі та провадять свою діяльність на території України, до дати подання заявки до НОІВ або, якщо заявлено пріоритет, до дати пріоритету (п. 4 ст. 6 Закону).

Однак, вищевказане положення має винятки. Промисловий зразок не буде вважатися доведеним до загального відома, якщо він розкривається:

- третій особі за явної чи неявної умови збереження конфіденційності;
- унаслідок зловживань стосовно автора або його правонаступника;

- автором, його правонаступником або особою, яка одержала від автора або його правонаступника прямо чи опосередковано таку інформацію, протягом 12 місяців до дати подання заявки до НОІВ або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

Для встановлення факту доведення до загального відома оспорюваного промислового зразка проводиться двоетапний аналіз, щоб дослідити:

- 1) чи мали місце події, які становлять розкриття зареєстрованого промислового зразка, і якщо таке розкриття відбулося, то до якої дати це сталося: до дати подання заявки до НОІВ або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету;
- 2) чи могли ці події на розумних підставах під час звичайного провадження господарської діяльності у колах, що спеціалізуються у відповідній галузі та провадять свою діяльність на території України, стати невідомими.

Розкриття інформації про протиставлений промисловий зразок не може бути продемонстроване можливостями або припущеннями, воно повинно бути засноване на конкретних і об'єктивних доказах, які доводять розкриття такого промислового зразка. Окрім того, докази, надані апелянтом, повинні бути зіставлені один з одним.

Пункт 4 статті 6 Закону не містить будь-яких обмежень стосовно того, де має відбутися розкриття інформації, щоб зареєстрований промисловий зразок вважався доведеним до загального відома. У зв'язку з ростом електронної комерції та збільшенням торгових операцій, що проводяться через Інтернет, розкриття промислового зразка все частіше здійснюється через цей канал зв'язку, що викликає питання про те, як повинно бути підтверджене розкриття інформації в Інтернеті. Це особливо актуально з урахуванням того, що контент, розміщений в Інтернеті, вважається загальнодоступним.



При оцінюванні події розкриття інформації про промисловий зразок в Інтернеті необхідно враховувати три ключові аспекти:

- джерело, у якому промисловий зразок був розкритий;
- дату, коли промисловий зразок був опублікований;
- засоби отримання доказів з Інтернету.

Джерело розкриття інформації про промисловий зразок в Інтернеті повинно бути належним чином зазначене в поданих доказах. Для цього можна скористатися практичними вказівками, описаними в документі «Загальна інформація про критерії оцінки розкриття промислових зразків в Інтернеті», підготовленому у квітні 2020 року і призначеному для використання в якості довідкового матеріалу для Відомства інтелектуальної власності Європейського Союзу, відомств інтелектуальної власності країн-членів ЄС та Бенілюксу, інших відповідних органів і зацікавлених осіб.

Документ охоплює всі аспекти розкриття інформації про промисловий зразок в Інтернеті: від типів доказів, прийнятних для подання інформації, отриманої в Інтернеті, до конкретних рекомендацій, пов'язаних з наданням доказів, отриманих з веб-сайтів соціальних мереж, онлайн-ЗМІ або інших онлайн-джерел [6].

Питання про те, чи могли події розкриття інформації про промисловий зразок за межами України стати відомими під час звичайного провадження господарської діяльності в колах, що спеціалізуються у відповідній галузі та провадять свою діяльність на території України, оцінюється на основі конкретних фактів і обставин у кожному окремому випадку. Щоб спростувати презумпцію розкриття інформації, кожен виняток повинен бути доведений шляхом надання апелянтом відповідних доказів.

Наведені докази можуть стосуватися, наприклад, складу спеціалізованих кіл, їх кваліфікації, звичаїв і поведінки, обсягу їх діяльності, їх присутності

на заходах, де представлені промислові зразки, характеристик оспорюваного промислового зразка, таких як його взаємозалежність щодо інших виробів або секторів виробництва, а також характеристики виробів, у які був втілений оспорюваний промисловий зразок, у тому числі ступінь технічної складності відповідних виробів.

Термін «кола, які спеціалізуються у відповідній галузі» в значенні статті 6 Закону не обмежується особами, які беруть участь у створенні промислових зразків, розробленні або виробництві виробів у відповідній галузі. Ця стаття не встановлює ніяких обмежень, що стосуються характеру діяльності фізичних або юридичних осіб, які можуть вважатися частиною «кіл, що спеціалізуються у відповідному секторі», зокрема, такими особами можуть бути особи, що здійснюють торговельну діяльність.

Беручи до уваги глобальний характер Інтернету, тільки за певних обставин цей контент не може вважатися розумно відомим колам, які спеціалізуються у відповідній галузі. Ці обставини можуть бути пов'язані з деякими обмеженнями стосовно доступності або можливості пошуку інформації в Інтернеті, а саме: існування паролів і платежів; мови і домену верхнього рівня; можливості пошуку; наявності геоблокування [6].

При визначенні відповідності промислового зразка критеріям охороноздатності оспорюваний промисловий зразок необхідно порівнювати з кожним більш раннім протиставленим промисловим зразком, на який посилається апелянт, окремо. Новизна та індивідуальний характер оспорюваного промислового зразка не можуть бути спростовані шляхом об'єднання ознак більш ранніх промислових зразків або частин більш ранніх промислових зразків, а тільки за допомогою одного або кількох попередніх поданих промислових зразків, узятих індивідуально [7, 8].

Наявність або відсутність правової охорони у протиставленого промислового зразка (у якості промислового зразка,



торговельної марки, корисної моделі або об'єкта, що охороняється авторським правом) не має значення.

Визначення індивідуального характеру, на відміну від визначення новизни, не вимагає зіставлення суттєвих ознак промислового зразка, що оспорується, з ознаками протиставленого промислового зразка, оскільки важливо виявити не відмінність в ознаках, а відмінність у враженнях.

Визначення індивідуального характеру промислового зразка здійснюється шляхом порівняння загальних вражень, яке справляє оспорюваний промисловий зразок і протиставлений промисловий зразок на інформованого користувача, з метою підтвердження або непідтвердження збігу загальних вражень.

Поняття «інформований користувач», яке стосується гіпотетичної особи, перебуває посередині між поняттям «середній споживач», на якого посиляються у справах про торговельні марки і від якого не вимагається жодних специфічних знань, і поняттям «експерт у галузі», що має глибокі технічні знання і досвід.

Апеляційними радами Відомства інтелектуальної власності Європейського Союзу і судами ЄС було винесено низку рішень стосовно визначення особи користувача:

- ця особа буде використовувати виріб, у який втілено промисловий зразок, відповідно до мети, для якої цей виріб призначений, тобто ця особа є споживачем товарів класу, за яким зареєстровано цей промисловий зразок [9];
- не є автором або технічним експертом;
- не є виробником або продавцем виробів, у яких втілено відповідні зразки [10];
- є професіоналом, який набуває такі продукти для поширення їх серед кінцевих користувачів або є самим цим кінцевим користувачем-професіоналом [11].

Поняття «інформований» для користувача має таке значення:

- знає про те, що є на ринку і що було на ринку нещодавно, про тренди і доступність виробів;
- знайомий з різними промисловими зразками, що існують у відповідній галузі, володіє деякими знаннями про те, які ознаки зазвичай мають такі промислові зразки [8];
- у зв'язку з інтересом до певних виробів приділяє відносно високу увагу їм під час використання [11];
- має деякі знання про існуючі у відповідній галузі промислові зразки, однак при цьому не обов'язково розуміє, які ознаки цих виробів продиктовані технічною функцією.

Інформований користувач — це користувач, який володіє інформацією про фактори, що обмежують можливості автора зі створення рішення зовнішнього вигляду виробу, у якому втілено або до якого застосовано промисловий зразок.

Ступінь свободи автора в ході розроблення промислового зразка визначається обмеженнями, що накладаються на ознаки технічною функцією виробу або його елемента, а також нормативними вимогами до виробу. Ці обмеження призводять до стандартизації певних ознак, які таким чином стають однаковими в зразках, втілених у відповідних виробках [8, 12, 13].

На думку експертів Відомства інтелектуальної власності Європейського Союзу, іншим фактором, що обмежує ступінь свободи автора, є різноманіття відомих рішень, що становлять аналоговий ряд зовнішнього вигляду виробу. Чим більше аналогів має зовнішній вигляд виробу, тим більшу винахідливість треба мати авторові, щоб розробити зовнішній вигляд виробу, який відрізняв би його від інших виробів того ж призначення [5].

Щоб довести фактичний вплив цієї насиченості аналогового ряду промислових зразків на сприйняття інформованого користувача, власник оспорюваного промислового зразка має надати вагомні докази наявності аналогового ряду промислових зразків і його на-



сиченості на дату подання заявки або на дату пріоритету [14].

Вичерпання техніки хоча й не може вважатися таким, що обмежує ступінь свободи автора, але водночас воно може бути такої природи, що робить користувача більш чутливим до відмінностей у деталях протиставлених промислових зразків [8].

Загальна тенденція в цій галузі не може вважатися фактором, який обмежує ступінь свободи автора, оскільки саме свобода автора дає змогу відкривати нові форми і тенденції, здійснювати інновації в рамках уже існуючої тенденції.

Чим більшу свободу має автор у ході розроблення оспорюваного промислового зразка, тим меншою є ймовірність, що незначні відмінності між розглянутими зразками будуть достатніми, аби справити різне загальне враження на інформованого користувача. І навпаки, чим більш обмеженою є свобода автора в ході розроблення промислового зразка, тим більш імовірно, що незначні відмінності між розглянутими зразками справлять різне загальне враження на інформованого користувача [15]. Під враженням розуміється образ, слід, відображення, що залишаються у свідомості людини предметами і явищами зовнішнього світу.

Якщо промислові зразки, що порівнюються, не включають у себе ознаки, які є неохороноздатними, то ці два промислові зразки необхідно порівнювати глобально. Однак це не означає, що всім ознакам промислових зразків, які порівнюються, слід надавати однакової ваги.

По-перше, інформований користувач використовує виріб, у якому втілено промисловий зразок, відповідно до призначення цього виробу. Отже, відносна вага різних ознак порівнюваних зразків залежить від того, як ці вироби використовуються. Зокрема, роль деяких ознак може бути менш важливою, залежно від їх обмеженої видимості при використанні виробу [16, 17].

По-друге, інформований користувач, оцінюючи загальне враження, створюване двома промисловими зразками, буде приділяти лише другорядну увагу ознакам, які є абсолютно звичайними і загальними для цього типу виробів, і зосередиться на ознаках, які є довільними або відмінними від звичайних і загальних ознак [18, 19].

По-третє, подібність ознак, щодо яких автор мав обмежений ступінь свободи, відіграє невелику роль у загальному враженні, яке справляють промислові зразки на інформованого користувача [15].

По-четверте, знайомий з насиченістю попереднього рівня техніки через насиченість існуючого аналогового ряду промислових зразків інформований користувач може бути більш чутливим навіть до незначних відмінностей між промисловими зразками, які, таким чином, можуть справляти інше загальне враження [13, 20].

Підсумовуючи, варто зазначити, що нова редакція Закону має переваги в тому, що дозволяє набувати правову охорону промислового зразка з більшим обсягом прав, ніж попередня редакція. Так, відповідно до п. 7 статті 5 обсяг правової охорони промислового зразка включає будь-який інший промисловий зразок, що не справляє на інформованого користувача відмінного загального враження. Для визначення обсягу правової охорони береться до уваги ступінь свободи автора під час створення промислового зразка. Однак встановлення умови охороноздатності «індивідуальний характер» з використанням понять «інформований користувач», «ступінь свободи автора», а також визначення обсягу правової охорони промислового зразка базуються на суб'єктивних оцінках, тому потребують подальшого коригування правозастосовною практикою в Україні. Отже, маємо можливість спостерігати перетворення промислового зразка з відносно простого об'єкта в процедурі захисту прав на один із найскладніших. ●



Список використаних джерел / List of references

1. Правове забезпечення сфери інтелектуальної власності в Україні в контексті Європейської інтеграції: концептуальні засади : монографія / за наук. ред. О. П. Орлюк : кол. авторів : В. С. Дроб'язко, А. В. Міндрул, О. О. Тверезенко та ін. Київ : Лазурит-Поліграф, 2010. 464 с.
2. Руководство по методике экспертизы заявок на промышленные образцы : Инструктивно-методические материалы. Москва. ВНИИПИ, 1989. 124 с.
3. Examination of design invalidity applications.
URL : <https://guidelines.euipo.europa.eu/1803372/1786993/designs-guidelines/examination-of-design-invalidity-applications>.
4. Judgment of the General Court (First Chamber) of 13 June 2017, Case number T-9/15 Dosen [für Getränke], 13.06.2017, n. 87.
URL : https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/number/9%2F15.
5. Алексеева О. Индивидуальный характер и оригинальность как условия охраноспособности промышленных образцов в ЕС и России. Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2006. № 1. С. 11–22.
6. Common Communication on Criteria for assessing disclosure of designs on the internet / EUIPN, april 2020. URL : https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/News/cp10/CP10_en.pdf.
7. Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 21 September 2017, Case number C-361/15P Shower drains, 21.09.2017.
URL : https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/number/361%2F15i C-.
8. Judgment of the General Court (Second Chamber) of 22 June 2010, Case number T-153/08 Communications equipment, 22.06.2010, n.23-24.
URL : https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/number/153%2F08.
9. Judgment of the General Court (Sixth Chamber) of 6 June 2013, Case number T-68/11 Watch-dials, 06.06.2013, n.58.
URL : https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/number/68%2F11.
10. Judgment of the General Court (First Chamber) of 9 September 2011, Case number T-10/08 Internal combustion engine, 09.09.2011, n.24.
URL : https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/number/10%2F08.
11. Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 20 October 2011, Case number C-281/10P Metal rappers, 20.10.2011, n.54.
URL : https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/number/281%2F10.
12. Judgment of the General Court (Second Chamber), 13 November 2012, Case number T-83/11 Radiatori per riscaldamento, 13.11.2012.
URL : https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/number/83%2F11.
13. Judgment of the General Court (Second Chamber), 13 November 2012, Case number T-83/11 Radiatori per riscaldamento, 13.11.2012.
URL : https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/number/83%2F11 i Case number T-84/11 Radiatori per riscaldamento, n.44.
URL : https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/number/84%2F11.
14. Decision of the Third Board of Appeal of 10 October 2014, Case number R 1272/2013-3 Radiatori per riscaldamento 10.10.2014, n.36, 47,51.
URL : https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/number/1272%2F2013-3.
15. Judgment Of The General Court (Fifth Chamber), 18 March 2010, Case number T-9/07 Metal rappers, 18.03.2010, n. 56.
URL : https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/number/T-9%2F07.
16. Judgment of the General Court (Sixth Chamber), 21 November 2013 Case number T-337/12 Sacacorchos, 21.11.2013, n.45-46.
URL : https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/number/337%2F12.
17. Judgment of the General Court (Fifth Chamber) of 21 May 2015, Case number T-22/13 & T-23/13, UMBRELLAS, 21.05.2015 n.97.



ПРАВО ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ

- URL: https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/number/22%2F13.
18. Decision of the Third Board of Appeal of 28 November 2006, Case number R 1310/2005-3 *Galletas*, 28.11.2006, n.13.
URL: https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/number/1310%2F2005-3.
19. Decision of the Third Board of Appeal of 30 July 2009, Case number R 1734/2008-3 *FORCHETTE*, 30.07.2009, n.26.
URL: https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/number/1734%2F2008-3.
20. Judgment of the General Court (Second Chamber) of 12 March 2014, Case number T-315/12 *Radiatori per riscaldamento*, 12.03.2014, n.87.
URL: https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/number/315%2F12.
1. *Pravove zabezpechennia sfery intelektualnoi vlasnosti v Ukraini v konteksti Yevropeiskoi intehratsii: kontseptualni zasady : monohrafiia / za nauk. red. O. P. Orliuk : kol. avtoriv : V. S. Drobiazko, A. V. Mindrul, O. O. Tverezenko ta in. Kyiv : Lazuryt-Polihraf, 2010. 464 s.*
 2. *Rukovodstvo po metodyke ekspertyzy zaiavok na promyshlennnye obraztsy : Ynstruktyvno-metodycheskye materyaly. Moskva. VNYPPY, 1989. 124 s.*
 3. *Examination of design invalidity applications.*
URL : <https://guidelines.euipo.europa.eu/1803372/1786993/designs-guidelines/examination-of-design-invalidity-applications>.
 4. Judgment of the General Court (First Chamber) of 13 June 2017, Case number T-9/15 *Dosen [für Getränke]*, 13.06.2017, p. 87.
URL : https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/number/9%2F15.
 5. *Alekseeva O. Yndyvydualnyi kharakter y oryhynalnost kak uslovyia okhranosposobnosti promyshlennnykh obraztsov v ES y Rossyy. Yntellektualnaia sobstvennost. Promyshlennaia sobstvennost. 2006. № 1. S. 11–22.*
 6. *Common Communication on Criteria for assessing disclosure of designs on the internet / EUIPN, april 2020.* URL : https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/News/cp10/CP10_en.pdf.
 7. Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 21 September 2017, Case number C-361/15P *Shower drains*, 21.09.2017.
URL : https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/number/361%2F15i C-.
 8. Judgment of the General Court (Second Chamber) of 22 June 2010, Case number T-153/08 *Communications equipment*, 22.06.2010, p.23-24.
URL : https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/number/153%2F08.
 9. Judgment of the General Court (Sixth Chamber) of 6 June 2013, Case number T-68/11 *Watch-dials*, 06.06.2013, p.58.
URL : https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/number/68%2F11.
 10. Judgment of the General Court (First Chamber) of 9 September 2011, Case number T-10/08 *Internal combustion engine*, 09.09.2011, p.24.
URL: https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/number/10%2F08.
 11. Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 20 October 2011, Case number C-281/10P *Metal rappers*, 20.10.2011, p.54.
URL: https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/number/281%2F10.
 12. Judgment of the General Court (Second Chamber), 13 November 2012, Case number T-83/11 *Radiatori per riscaldamento*, 13.11.2012.
URL: https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/number/83%2F11.
 13. Judgment of the General Court (Second Chamber), 13 November 2012, Case number T-83/11 *Radiatori per riscaldamento*, 13.11.2012.
URL: https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/number/83%2F11 i Case number T-84/11 *Radiatori per riscaldamento*, p.44.
URL: https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/number/84%2F11.
 14. Decision of the Third Board of Appeal of 10 October 2014, Case number R 1272/2013-3 *Radiatori per riscaldamento* 10.10.2014, p.36, 47,51.



- URL: https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/number/1272%2F2013-3.
15. Judgment Of The General Court (Fifth Chamber), 18 March 2010, Case number T-9/07 Metal rappers, 18.03.2010, p. 56.
- URL: https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/number/T-9%2F07.
16. Judgment of the General Court (Sixth Chamber), 21 November 2013 Case number T-337/12 Sacacorchos, 21.11.2013, p.45-46.
- URL: https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/number/337%2F12.
17. Judgment of the General Court (Fifth Chamber) of 21 May 2015, Case number T-22/13 & T-23/13, UMBRELLAS, 21.05.2015 p.97.
- URL: https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/number/22%2F13.
18. Decision of the Third Board of Appeal of 28 November 2006, Case number R 1310/2005-3 Galletas, 28.11.2006, p.13.
- URL: https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/number/1310%2F2005-3.
19. Decision of the Third Board of Appeal of 30 July 2009, Case number R 1734/2008-3 FORCHETTE, 30.07.2009, p.26.
- URL: https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/number/1734%2F2008-3.
20. Judgment of the General Court (Second Chamber) of 12 March 2014, Case number T-315/12 Radiatori per riscaldamento, 12.03.2014, p.87.
- URL: https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/number/315%2F12.

Надійшла до редакції 12.01.2021 року

Дорошенко А., Рябтягова Л. Некоторые аспекты установления соответствия промышленного образца критериям охраноспособности. Рассмотрен административный порядок установления соответствия зарегистрированного промышленного образца критериям охраноспособности с учетом изменений, внесенных новой редакцией Закона Украины «Об охране прав на промышленные образцы». Исследование проведено с использованием решений, касающихся зарегистрированных промышленных образцов, принятых Апелляционным советом Ведомства интеллектуальной собственности Европейского Союза, судебных решений и приказов, вынесенных Общим судом Европейского Союза.

Ключевые слова: зарегистрированный промышленный образец, новизна, индивидуальный характер, административный порядок, недействительность прав

Doroshenko O., Rabotiahova L. Some aspects of establishing the conformity of an industrial design to the criteria for protection. The new edition of the Law of Ukraine «On the Protection of Rights to Industrial Designs» No. 3770-XII, adopted on October 14, 2020, introduced significant changes to the regulation of the legal protection of industrial designs. The basic norms of the law were harmonized with the articles 212–217 Chapter 9 «Intellectual Property» of 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. The concepts of «individual character», «the overall impression», «the informed user» and «the degree of freedom of the designer», «the circles specializing in the relevant industry» have been introduced into the sphere of legal protection. These concepts were not previously used in the legislation of Ukraine. The article analyzes the content of these concepts on the basis of European law enforcement practice, Decision of the European Union Intellectual Property Office Board of Appeal, Judgment of the Court of Justice of the European Union и Judgment of the General Court of the European Union. In accordance with the new edition of the Law, an industrial design can be declared invalid in an administrative procedure. Authors reviewed the administrative procedure



ПРАВО ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ

for establishing the conformity of a registered industrial design to the criteria for protection (a novelty and an individual character). A registered industrial design shall be considered to be new, if no identical design has been previously disclosed to the public and to have an individual character if the overall impression it produces on the informed user differs from the overall impression produced on such a user by any previously disclosed design. A design shall be deemed to have been made available to the public (i) if it has been published following registration or otherwise, or exhibited, used in trade or otherwise disclosed, (ii) except where these events could not reasonably have become known in the normal course of business to the circles specializing in the relevant industry in Ukraine. Authors analyzed this two-step test. Particular attention was paid to the disclosure of industrial designs as a trade mark, copyright work, patent, utility model or otherwise on the Internet. Criteria for assessing disclosure of designs on the internet considered.

Keywords: registered industrial designs, novelty, individual character, administrative procedure, invalidity