**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ**

**ІНСТИТУТ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ім. В. М. КОРЕЦЬКОГО**

УДК 347.77.01:347.773(477:4-6ЄС)

**БОНДАРЕНКО Ольга Олегівна**

**ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ПРОМИСЛОВИХ ЗРАЗКІВ**

**В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄС**

Спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

**Автореферат**

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата юридичних наук

Київ – 2017

**Дисертацією є рукопис.**

Робота виконана у Київському університеті права Національної академії наук України.

|  |  |
| --- | --- |
| **Науковий керівник:**  | кандидат юридичних наук, професор, заслужений юрист України**БОШИЦЬКИЙ Юрій Ладиславович,**Київський університет права НАН України,ректор  |
| **Офіційні опоненти:** | доктор юридичних наук, професор**ЯВОРСЬКА Олександра Степанівна,**Львівський національний університет імені Івана Франка, завідувач кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права |
|  | кандидат юридичних наук **ШИШКА Олександр Романович,**Харківський національний університетвнутрішніх справ, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін |

Захист відбудеться «05» лютого 2018 року о 13 год. 00 хв. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.236.02 Інституту держави і права ім. В. М. Корецького Національної академії наук України за адресою: 01601, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту держави і права ім. В. М. Корецького Національної академії наук України за адресою: 01601, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4.

Автореферат розісланий «27» грудня  2017 року.

**Вчений секретар**

**спеціалізованої вченої ради,**

**доктор юридичних наук О. О. Кваша**

**ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ**

**Актуальність теми**. Дане дослідження зумовлене не тільки підписанням економічної угоди з Європейським Союзом та потребою створення єдиного правового забезпечення економічних та інших суспільних відносин, у тому числі у сфері інтелектуальної власності як їх інноваційної основи, а й передусім необхідністю привести правову охорону промислових зразків до вимог сучасної глобалізованої економіки, за якими Україна зобов’язалася вдосконалити механізми охорони прав інтелектуальної власності й забезпечити рівень захисту прав інтелектуальної власності, аналогічний тому, що діє в країнах ЄС. Таке вдосконалення стратегічно визначено Загальнодержавною програмою адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу на адаптаційній основі.

Однією з основних проблем, пов’язаних із правовим регулюванням охорони, використання та захисту промислових зразків, є зіткнення прав на зазначений об’єкт з правами на інші об’єкти інтелектуальної власності, а саме, з правами на об’єкти авторського права та з правами на знаки для товарів і послуг. Окрім того, змінилась концепція виробництва від масового до серійного і орієнтованого на певного споживача, суттєво зменшився життєвий цикл товару, і його стрімке моральне старіння стало домінуючим чинником його оновлення. Постійний комітет по законодавству в сфері знаків, промислових зразків та географічних найменувань Всесвітньої організації інтелектуальної власності напрацьовує проект Договору про закони про промислові зразки та Інструкції до нього, які містять ряд новел, що потребують обґрунтування.

З огляду на наведене назріла потреба вдосконалити підстави набуття прав на промисловий зразок, а також підвищити ефективність його правової охорони задля швидкості, надійності. Відповідно це неможливо без удосконалення законодавства про промислові зразки та попереднього науково виваженого обґрунтування стратегічного спрямування (від патентування до реєстрації) і приватності до напрацювання відповідних пропозицій і законопроектів. Від ступеня досконалості законодавчої бази залежить ефективність правової охорони промислових зразків.

Питання охорони промислових зразків і гармонізації національного законодавства щодо охорони прав інтелектуальної власності з законодавством Європейського Союзу були предметом дослідження у працях багатьох вітчизняних учених – представників різних галузей науки – економістів, патентознавців, юристів та ін. Вагомим є науковий доробок таких учених, як Ю. Л. Бошицький, О. Б. Бутнік-Сіверський, В. С. Дмитришин, В. С. Дроб’язко, Р. Є. Енан, Ю. М. Капіца, П. П. Крайнєв, В. Є. Макода, О. М. Мельник, О. П. Орлюк, М. Ю. Ортинська, О. А. Підопригора, О. О. Підопригора, Д. М. Притика, О. Д. Святоцький, О. В. Сорвачов, Н. О. Халаїм, О. Ш. Чомахошвілі, Р. Б. Шишка, О.Р. Шишка, О.С. Яворська та ін. Проте залишаються невирішеними окремі питання правової охорони промислових зразків. Зокрема, потребує уточнення дефініція «промисловий зразок», строки правової охорони, умови патентоспроможності та процедура отримання патенту промислового зразка загалом.

Усе викладене свідчить про актуальність і доцільність здійснення наукового дослідження цивільно-правової охорони промислових зразків в Україні та країнах Європейського Союзу.

**Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, грантами**. Дисертація виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт Київського університету права НАН України за комплексною темою «Державно-правове регулювання суспільних відносин в умовах нових викликів: вітчизняні та міжнародні реалії» (державний реєстраційний номер U11U004775).

**Мета і завдання дослідження**. *Метою* даної роботи є розробка теоретичних засад правової охорони промислових зразків в України. Для досягнення мети дисертації визначені такі *завдання*:

* розробити поняття «правова охорона» та «механізм правової охорони промислових зразків у цивільному праві»;
* визначити сутність поняття «промисловий зразок» з урахуванням їх естетично-ергономічних складових;
* виділити та класифікувати функції промислового зразка;
* з’ясувати співвідношення промислового зразка з іншими об’єктами промислової власності;
* вдосконалити правову охорону промислових зразків з огляду на досвід зарубіжних країн ЄС та законодавства через розкриття теоретичних основ і механізмів цивільно-правової охорони промислових зразків, проведення комплексного аналізу промислового зразка як об’єкта інтелектуальної власності, виявлення його особливостей;
* узагальнити світовий досвід реєстрації та законодавчого регулювання промислових зразків на предмет його можливості запровадження в Україні;
* обґрунтувати доцільність внесення змін у механізм цивільно-правової охорони промислових зразків в Україні;
* розробити проект Закону України «Про внесення змін та доповнень до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про охорону прав на промислові зразки».

*Об’єктом дослідження* є цивільно-правові відносини, що виникають у зв’язку з виникненням, експертизою, реєстрацією та визнанням промислових зразків.

*Предметом дослідження* є цивільно-правова охорона прав на промислові зразки в Україні та країнах Європейського Союзу.

**Методи дослідження**. Методологічною основою дослідження є загальнонаукові і діалектичні методи: історико-правовий, формально-логічний, системно-функціональний, формально-логічний, порівняльно-правовий, а також спеціальні методи, які використовуються у наукових дослідженнях: графічний і статистичний методи, метод прогнозування та ін. Історико-правовий метод використовувався при дослідженні історичного розвитку самого промислового зразка і правової охорони на нього у різні часи і становлення законодавства України та зарубіжних країн (підрозділи 1.1, 1.2, 1.3, 2.1). Формально-логічний метод надав змогу сформулювати чіткіше визначення промислового зразка як об’єкта промислової власності, його понятійно-категоріального апарату (підрозділи 2.1, 2.2). Порівняльно-правовий метод уможливив з’ясування спільних й відмінних рис основних підходів до визначення промислового зразка як об’єкта інтелектуальної власності та механізмів правової охорони цього об’єкта в Україні та за законодавством країн Спільноти (підрозділи 2.2, 3.2). Метод моделювання послугував для формулювання конкретних пропозицій до Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) та Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» (2.1, 2.4, 3.3, висновки). Догматичний метод – для дослідження проблем цивільно-правової охорони промислових зразків в Україні (всі підрозділи).

**Наукова новизна одержаних результатів** полягаєу тому, що дисертація є одним із перших досліджень цивільно-правової охорони промислових зразків в Україні та країнах Європейського Союзу. У ній сформульована низка положень, висновків і пропозицій, концептуально нових і важливих для юридичної науки та практики. До положень, що мають наукову новизну, належать, зокрема, такі:

*вперше:*

1. запропоновано авторське визначення механізму цивільно-правової охорони промислових зразків як частини загальної охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності – упорядкованої системи правових інститутів, які закріплюють можливість учасникам цих правовідносин оцінити свою діяльність при здійсненні своїх прав та охоронюваних законом інтересів щодо промислових зразків, а інших – утримуватися від порушення прав на них та свавільного втручання у здійснення прав на промислові зразки;
2. встановлено, що цивільно-правова охорона промислових зразків у сучасних умовах є складовою загальноправового забезпечення абсолютних прав на промислові зразки на основі адаптаційного напряму розвитку національного законодавства та традиційних інститутів цивільного права;
3. визначено, що охорона промислових зразків має ряд різновидів: попередня – з моменту розробки об’єкта до моменту подачі заявки про видачу патенту; тимчасова – на період патентування, і для товарів із коротким життєвим строком; основна – з моменту видачі патенту та на строк його дії; постофіційна охорона – з моменту припинення патенту і до того часу, поки вироблений на його основі товар випускається на ринок; субсидіарна – якщо ознака його охороноспроможності, окрім промислового зразка, одночасно охороняється іншими інститутами права інтелектуальної власності;
4. встановлено, що новим для нашого законодавства, стосовно правової охорони прав на промислові зразки, є те, що в ЄС діє дві системи охорони промислових зразків: на підставі реєстрації промислового зразка та охорона промислових зразків ЄС без реєстрації. Остання передбачає правову охорону строком на 3 роки з моменту загальнодоступності на території ЄС, що виправдано для продуктів з коротким життєвим циклом;
5. запропонована альтернативна охорона прав на промислові зразки із урахуванням сучасних інформаційно-реєстраційних процедур, зокрема, акредитації промислових зразків і надання правової охорони з моменту такої акредитації у міжнародному реєстрі промислових зразків;
6. розроблено рекомендації щодо співвідношення правової охорони промислових зразків з правовою охороною суміжних об’єктів інтелектуальної власності з метою узагальнення практики застосування чинного законодавства та надання свого роду методичної допомоги заявникам та експертам;
7. обґрунтовано, що у ст. 1 Цивільного кодексу України варто встановити, що ним не тільки регулюються цивільні правовідносини, а й охороняються суб’єктивні права та охоронювані законом інтереси їх учасників, що відповідає духу та спрямованості ст. 3 Конституції України;
8. запропоновано, з огляду на досвід країн ЄС, зміни до Закону України «Про правову охорону прав на промислові зразки» щодо переліку істотних умов, а саме закріпити: «об’єкти, які відтворюють торговельні марки, чи інші об’єкти промислової власності, на які права належать іншим особам або які є добре відомі, не можуть бути зареєстровані як промислові зразки»;

*удосконалено:*

1. загальний підхід щодо розуміння поняття «правова охорона промислових зразків»: а) у широкому розумінні – як комплексу заходів із офіційного визнання їх охороноспроможними і закріплення прав за творцями та володільцями, для максимально можливого, економічно чи соціального використання в системі правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, профілактичних заходів та засобів, спрямованих на забезпечення встановленого порядку їх використання та виведення із обороту; б) у вузькому галузевому сенсі – передбачені нормами цивільного права правові форми, засоби та способи фіксації прав на промисловий зразок та забезпечення можливості здійснення абсолютних чи відносних суб’єктивних прав на нього;
2. з метою гармонізації законодавства в сфері інтелектуальної власності до законодавства Європейського Союзу поняття «промисловий зразок» шляхом уточнення його дизайнерського рішення й ознаки індивідуальності та запропоновано таку дефініцію: «промисловий зразок – це художньо-конструкторське рішення зовнішнього вигляду виробу, яке є новим, оригінальним (або індивідуальним) та промислово придатним»;
3. строки правової охорони промислових зразків з урахуванням адаптаційних процесів законодавства України до Європейського. Запропоновано внести відповідні зміни до п 5 ст.5 ЗУ «Про охорону прав на промислові зразки», та викласти в такій редакції «5. Право власності на промисловий зразок засвідчується патентом. Строк дії патенту на промисловий зразок становить 5 років від дати подання заявки до Установи і може бути продовжена (поновлена) Установою чотири рази, щоразу на п’ять років, за клопотанням власника патенту. Дія патенту припиняється достроково за умов, викладених у статті 24 цього Закону».

*набули подальшого розвитку*:

1. положення про вичерпання прав на промисловий зразок (Н. О. Халаїм) як спосіб обмеження майнових прав на такий об’єкт права, що проявляється у звужені можливостей для здійснення суб’єктивних цивільних прав та охоронюваних інтересів;
2. строки правової охорони промислових зразків щодо їх зменшення до 5 років з можливістю наступного подовження на додаткові 5 років до досягнення максимального строку, визначеного національним законодавством;
3. положення про те, що термін «використання» майнових прав творців об’єктів інтелектуальної власності є не коректним з огляду на ст. 12 ЦК України, де використано термін «здійснення», та з урахуванням ст. 4 ЦК його слід сприймати як «здійснення цивільних прав на промислові зразки».

**Практичне значення одержаних результатів.**Сформульовані у дисертації висновки та пропозиції можуть бути використані у:

- *науково-дослідній діяльності* – для подальшої розробки теоретичних та практичних проблем юридичного забезпечення виключних прав власників патенту на промисловий зразок;

- *правотворчій діяльності* – при підготовці змін і доповнень до ЦК України в частині, що стосується правового регулювання охорони промислових зразків, зокрема розроблено проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»;

- *правозастосовній діяльності* – для вдосконалення практики застосування норм чинного законодавства про цивільно-правову охорону промислових зразків;

- *навчальному процесі* – при викладанні курсів «Цивільне право України» та «Інтелектуальна власність» і «Право інтелектуальної власності», підготовці підручників і навчальних посібників із зазначених дисциплін.

**Апробація матеріалів дисертації**. Основні положення й висновки дисертації обговорювалися на  міжнародних науково-практичних та науково-технічних конференціях: «Гармонізація законодавства України з питань інтелектуальної власності щодо законодавства Європейського Союзу» (м. Маріуполь, 13–14 вересня 2013 р.), «Актуальні проблеми законодавства України: пріоритетні напрями його вдосконалення» (м. Одеса, 12–13 вересня 2014 р.), «Гармонізація законодавства України з питань інтелектуальної власності щодо законодавства Європейського Союзу» (м. Київ, 18 вересня 2014 р.), «Університетська наука – 2014» (м. Маріуполь, 12 квітня 2014 р.), «Університетська наука – 2015» (м. Маріуполь, 19–20 травня 2015 р.), «Сучасні виклики і актуальні проблеми права інтелектуальної власності в Україні та Європі» (м. Київ, 06 жовтня 2014 р.), «Законодавство України: історія розвитку, соціальна зумовленість, якість, застосування та виконання» (м. Запоріжжя, 04–05 грудня 2015 р.),  ІII Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні виклики і актуальні проблеми права інтелектуальної власності в Україні та Європі» (м. Київ, 25–26 жовтня 2016 р.), «Університетська наука – 2016» (м. Маріуполь, 19–20 травня 2016 р.).

**Публікації.** Основні результати дослідження опубліковано в 19 наукових працях, з яких 9 – статті у наукових фахових виданнях України, одне з яких включено до міжнародних науково-метричних баз, 1 – у фаховому виданні іноземної держави, і 9 тезах доповідей на науково-практичних конференціях.

**Структура дисертації** зумовлена метою і завданнями дослідження. Робота складається із переліку умовних позначень, вступу, трьох розділів, що охопили десять підрозділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації склав 235 сторінок, із них основний текст – на 193 сторінках, список використаних джерел - на 21 сторінці, додатки – на 6 сторінках.

**ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ**

У **вступі** обґрунтовано актуальність теми; розкрито зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, мету, завдання, об’єкт і предмет дослідження, його методологічні засади; сформульовано положення та висновки, що становлять наукову новизну і виносяться на захист; вказано практичне значення отриманих результатів та їх апробацію.

**Розділ 1 «Промислові зразки як об’єкт правової охорони»**складається із трьох підрозділів.

У*підрозділі 1.1 «Правова охорона в праві промислової власності та її напрями»*узагальнено наукові позиції щодо досліджуваної проблематики. Визначено висхідними лексичне і правове навантаження термінів «охорона» та «правова охорона», оскільки в багатьох легальних і доктринальних тлумаченнях це зроблено недостатньо коректно, а у праві промислової власності проігноровано галузевий підхід; розглянуто розвиток системи правової охорони промислової власності; проаналізована проблема охорони та захисту прав, свобод та охоронюваних законом інтересів учасників цивільного обігу; встановлено, що правова охорона об’єктів промислової власності і, зокрема, промислових зразків може розглядатися: а) у широкому розумінні – комплекс заходів із офіційного визнання їх охороноспроможними і закріплення прав за творцями та володільцями, для максимально можливого, економічно чи соціального використання у системі правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, профілактичних заходів та засобів, спрямованих на забезпечення встановленого порядку їх використання та виведення із обороту; б) у вузькому галузевому значенні – передбачені нормами цивільного права правові форми, засоби та способи фіксації прав на промисловий зразок та забезпечення можливості здійснення абсолютних чи відносних суб’єктивних прав на нього.

У*підрозділі 1.2 «Становлення охорони промислових зразків позитивним правом на землях України»* простежено становлення законодавства щодо охорони промислових зразків на теренах України. Виявлено, що при цивільно-правовій ідентифікації позитивного регулювання відносин щодо промислових зразків слід мати на увазі, що в Україні тривалий час ніколи не було свого завершеного цивільного законодавства. На її території у різні часи діяло законодавство тих держав, до складу яких вона входила: Великого князівства Литовського, Австро-Угорщини, Речі Посполитої, Російської імперії. І тому з набуттям незалежності в Україні почалася активна робота щодо розробки законодавства про промислові зразки. Наразі відносини промислової власності в цивільно-правовій сфері розвиваються надзвичайно динамічно, як наслідок й інтенсивного розвитку науково-технічної діяльності у світі. Проаналізовано всі етапи становлення українського законодавства про промислові зразки і виявлено недоліки, які  розглянуті при дослідженні питань цивільно-правової охорони промислових зразків та подоланні прогалин у праві інтелектуальної власності. Зроблено висновок, що стрімке зменшення життєвого циклу товару на тлі зростання кількості заявок на промислові зразки та високий рівень правопорушень у цій сфері зумовили потребу в більш ефективному механізмі позитивації охорони прав на промислові зразки.

У *підрозділі 1.3 «Охорона промислових зразків у країнах Європейського Союзу»*досліджено законодавство стосовно охорони промислових зразків у країнах ЄС та проведено порівняльний аналіз з українським законодавством. Встановлено, що законодавство ЄС з правової охорони промислових зразків має особливості: 1) передбачає охорону і захист незареєстрованих промислових зразків строком на 3 роки з моменту загальнодоступності на території ЄС, що виправдано для продуктів з коротким життєвим циклом (1–2 роки); 2) у ЄС можна захистити як виріб загалом, так і його частини, тоді як в Україні частина виробу не захищена; 3) однією заявкою можна зареєструвати й охороняти безліч промислових зразків, які належать до одного класу (МКПЗ), тоді як в Україні подається одна заявка і тільки варіанти промислового зразка (зовнішні види виробів, які належать до однієї функціональної групи, до одного класу МКПЗ, подібні за сукупністю суттєвих ознак і мають відмінності в несуттєвих ознаках, які сприймаються візуально); 4) є переваги правової охорони; 5) патент на промисловий зразок ЄС дійсний 5 років з дати подачі заявки з можливістю продовження кожні 5 років, але не більше 25 років, а в Україні – лише 15 років без можливості продовження; 6) окрім новизни, ознакою охороноспроможності промислового зразка в ЄС охоплена його індивідуальність; 7) промисловий зразок, що зареєстрований у будь-якій державі – члені ЄС, може захищатися як об’єкт авторського права відповідно до законодавства про авторське право цієї держави з дати, коли він був створений або зафіксований у будь-якій формі. Ступінь і умови такого захисту, включаючи необхідний рівень оригінальності, визначаються кожною державою – членом ЄС .

Відповідно глобальний висновок про доцільність повної адаптації національного законодавства у цій частині до законодавства країн ЄС є очевидним і альтернатив не має.

**Розділ 2 «Поняття промислових зразків та їх розмежування з іншими об’єктами інтелектуальної власності»** складається з чотирьох підрозділів.

*У підрозділі 2.1 «Поняття «промисловий зразок» у позитивному праві та доктрині»* змодельовано доктринальне визначення промислового зразка з урахуванням загальних положень про об’єкти промислової власності та патентного права та їх функцій у праві. Встановлено, що воно має відповідати вимогам його побудови та форми: бути істинним, охоплювати характерні, в даному разі кваліфікаційні, ознаки, відображати властивості предмета, трактуватися за правилами силогізму. Чинне поняття «промисловий зразок» ускладнене тим, що може ввести в оману, оскільки складається враження, що йдеться про дослідницькі зразки виробів у промисловості. У ст. 1 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» та у п. 1.1 Правил складання та подання заявки на промисловий зразок   визначення поняття промислового зразка викладено як результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання.

З метою адаптації законодавства у сфері інтелектуальної власності до законодавства ЄС розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України з питань інтелектуальної власності» . Проте в ньому визначення поняття «промисловий зразок» було залишене без змін, хоча були внесені зміни до визначення поняття «об’єкт промислового зразка». На відміну від нього запропоновано нове визначення поняття: «промисловий зразок» – художньо-конструкторське рішення зовнішнього вигляду виробу, який є новим, оригінальним (або індивідуальним) та промислово придатним».

*У підрозділі 2.2 «Співвідношення промислового зразка з іншими об’єктами інтелектуальної власності*» на основі порівняльного аналізу промислового зразка з іншими об’єктами інтелектуальної власності виявлено проблему відмежування та виокремлення об’єктів промислової власності, які дуже схожі між собою.

Звернуто увагу, що законодавчо не закріплено критерії вирізнення промислового зразка серед творів декоративно-прикладного мистецтва. Розмежовано промислові зразки і корисні моделі, винаходи та торгові марки.

Зроблено висновок, що в промисловій власності є так звані суміжні об’єкти, що свідчить про пересікання в праві інтелектуальної власності за своїми ознаками різних об’єктів правової охорони. Запропоновано внести зміни до Закону України «Про правову охорону прав на промислові зразки» щодо переліку істотних умов, а саме закріпити в такій редакції: «об’єкти, які відтворюють торговельні марки, чи інші об’єкти промислової власності, на які права належать іншим особам або які є добре відомі, не можуть бути зареєстровані як промислові зразки».

*У підрозділі 2.3 «Основні функції промислових зразків»*з’ясовано суттєві ознаки та функції промислового зразка. Встановлено, що опису промислового зразка, опису його суттєвих та несуттєвих ознак приділено мало уваги. Доведено потребу закріпити перелік його суттєвих ознак, що водночас буде гарантією не копіювання його, а закріплення законодавством юридичного інструменту правової охорони промислових зразків.

Встановлено, що зображення промислового зразка в сукупності з описом нових ознак зовнішнього вигляду виробу є «формулою» промислового зразка, що є вирішальним при встановленні правової охорони та подальшої реєстрації об’єкта. Запропоновано внести зміни до п. 6 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» та викласти його у такій редакції: «Обсяг правової охорони, що надається, визначається описом нових суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеного до Реєстру, і засвідчується патентом з наведеною в ньому копією внесеного до Реєстру зображення виробу. Тлумачення ознак промислового зразка повинно здійснюватися в межах його опису з обов’язковим використанням зображень виробу».

Запропоновано класифікувати функції промислового зразка на основні та додаткові (допоміжні). Основні функції – це такі, які притаманні абсолютно кожному промисловому зразку і без них об’єкт втрачає цінність. Додатковими (допоміжними) вважатимуться функції, які можуть бути притаманні не кожному промисловому зразку, зокрема через сферу його використання в подальшому.

*У підрозділі 2.4 «Отримання патенту та умови патентоспроможності промислових зразків»* встановлено, що головна проблема національного законодавства полягає в тому, що згідно зі ст. 14 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» при ухваленні рішення про видачу патенту на промисловий зразок проводиться тільки формальна експертиза. Експертиза на новизну не проводиться,  що призводить до зловживань. Звернуто увагу на те, що в чинному законодавстві фактично відсутні механізми забезпечення дотримання однієї з ключових умов патентоспроможності – новизни.

Розглянуто й інші критерії охороноспроможності промислового зразка – оригінальність (індивідуальність) та промислова придатність.

Виявлено недоліки сучасного патентування промислових зразків і запропоновано  відповідні удосконалення для їх усунення.  Зокрема, запропоновано ч. 1 ст. 6 «Умови патентоспроможності промислового зразка» викласти у редакції: «1. Промисловий зразок відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є новим, індивідуальним та промислово придатним», а також доповнити п. 5 ст. 6 та викласти його в редакції: «Індивідуальним є промисловий зразок, якщо його суттєві ознаки є неочікуваними, індивідуальними та зумовлюють творчий характер естетичних особливостей виробу».

Сформовано зміни до ч. 1 ст. 461 ЦК України, яку слід доповнити словом «оригінальним», і викласти її у такій редакції: «1. Промисловий зразок вважається придатним для набуття права інтелектуальної власності на нього, якщо він відповідно до закону є новим та оригінальним (індивідуальним)».

**Розділ 3 «Цивільно-правова охорона промислових зразків»**складається з трьох підрозділів.

*У підрозділі 3.1 «Правове становище суб’єктів прав на промисловий зразок та їх суб’єктивні права»* розглянуто коло учасників правовідносин   на промисловий зразок та уточнено їх суб’єктивні  права і юридичні обов’язки. Суб’єктами прав на промислові зразки визнано фізичних та юридичних осіб як авторів творчих рішень, патентоволодільців, їхніх правонаступників.

Доведено переваги світової практики поліваріантного визначення моменту виникнення суб’єктивних прав на такий об’єкт промислової власності. Він визначається по-різному: від дати подання заявки або від дати опублікування рішення про видачу патенту; з моменту видачі патенту.  За законодавством України – це дата подання заявки. Від неї обчислюється строк чинності патенту. Заявка може розглядатися протягом двох років і тільки після цього буде виданий патент, але вважається, що його чинність настала два роки тому. Тим скорочується строк правової охорони промислового зразка, що є неприпустимим за малого життєвого циклу товару.

Звернуто увагу, що ЦК України не надав питанню права на винагороду за використання промислового зразка належної уваги, навіть у загальних положеннях про інтелектуальну власність серед майнових прав право на винагороду взагалі не згадується. Запропоновано внести доповнення щодо забезпечення правого регулювання майнових прав на промисловий зразок.

*У підрозділі 3.2 «Апроксимація правової охорони промислових зразків в України до законодавства країн Європейського Союзу»* проаналізовано зміст відповідного поняття, досліджено практику здійснення правової охорони прав на промислові зразки в країнах ЄС, визначено шляхи удосконалення чинного законодавства України у цій сфері на основі позитивної практики Спільноти. Встановлено, що пріоритетними напрямами розвитку відносин України зі світовою спільнотою у сфері інтелектуальної власності є гармонізація національного законодавства у цій сфері відповідно до міжнародних норм та інтеграція України у міжнародну систему правової охорони інтелектуальної власності, зокрема правової охорони промислових зразків.

*У підрозділі 3.3 «Основні напрями розвитку та удосконалення національного законодавства в сфері охорони промислових зразків в Україні»* змодельовані пропозиції щодо внесення змін і доповнень до законодавства, а саме до Закону України «Про охорону прав на промислові зразки». Бо питання про приведення національної правової системи України у відповідність до правової системи Європейського Союзу набуває сьогодні не аби якого значення для розвитку української економіки, яка б отримала змогу розвиватись у єдиному європейському правовому полі. Зокрема, як відомо, саме питання невідповідності нашої правової системи європейському є ключовим чинником, який гальмує вступ України до Світової організації торгівлі. Тому за результатами дослідження розроблено зміни та доповнення до Закону України «Про охорону прав на промислові зразки».

**ВИСНОВКИ**

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукового завдання, що виявилося у комплексному дослідженні правової охорони промислового зразка як об’єкта інтелектуальної власності, виявлення його особливостей. Розроблені висновки та пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства у сфері державної цивільно-правової охорони промислових зразків в Україні, узагальнено основні висновки здійсненого дослідження, зокрема:

1. Розроблено поняття «правова охорона» та «механізм правової охорони промислових зразків у цивільному праві». В Україні наразі правова охорона забезпечена Законом України «Про правову охорону промислових зразків» та іншими нормативно-правовими актами. Така охорона промислових зразків має ряд різновидів: попередня правова охорона, яка здійснюється з моменту розробки об’єкта до моменту подачі заявки про видачу патенту; тимчасова – для товарів із коротким життєвим строком; основна, яка забезпечується з моменту видачі патенту і діє до того часу, поки патент перестане діяти; постофіційна охорона, яка діє з моменту припинення патенту і доти, доки зазначений промисловий зразок випускається на ринок; субсидіарна – якщо ознака його охороноспроможності, окрім промислового зразка, одночасно охороняється іншими інститутами права інтелектуальної власності.

2. Уточнено сутність поняття «промисловий зразок» з урахуванням його естетично-ергономічних складових. Під промисловим зразком законодавець визначив результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання. Художньо-конструкторське рішення є результатом художнього конструювання, яке в свою чергу є новим творчим методом проектування виробів промислового виробництва, використання якого повинно забезпечувати високий рівень якості продукції. Зроблено висновок, про доцільність уточнення визначення промислового зразка і запропоновано його дефініцію.

3. Виділено та класифіковано функції промислового зразка. Промисловий зразок виконує ряд функцій, аналізуючи які, їх класифіковано на основні та додаткові (допоміжні) залежно від значущості: вирішення зовнішнього вигляду виробу – визначення естетичної привабливості певного виробу за умови, що технічні характеристики продуктів різних виробників та їх ціна є порівняно однаковими; естетична – задовольняє як естетичні, так і ергономічні потреби; рекламна (маркетингова) – цілеспрямована передача інформації споживачу з метою моделювання його поведінки і лояльності для просування інформації на ринку та створення позитивного образу фірми-виробника; позитивного ефекту – збільшення попиту на продукцію, яка виготовлена із застосуванням промислового зразка; інформативна – надання інформації про якісні характеристики виробу.

Додаткові (допоміжні) функції промислового зразка сформовано як: підвищення комерційної вартості – наявність вагомих переваг над виробами інших товаровиробників та підвищення рівня реалізації; підвищення рівня естетичного смаку споживача – вироби, які є привабливими, естетичними, привертають до себе більшу увагу покупця, тому що споживач завжди звертає увагу на вироби, які є досконалими естетично; комунікативна – здійснюється інформаційний зв’язок між членами суспільства, забезпечує нерозривну єдність людини і мови, ця функція тісно пов’язана з інформативною, бо зовнішній вигляд промислового зразка несе в собі певну інформацію, яку передають зацікавлені у промисловому зразку суб’єкти один одному.

4. З’ясовано співвідношення промислового зразка з іншими об’єктами промислової власності. Встановлено, що відповідність національної та європейської охорони промислової власності є імперативом. Основним критерієм їх єдності є функції, які вони виконують. Промисловий зразок вирішує завдання зовнішнього вигляду виробу за допомогою художніх і конструкторських засобів, а корисна модель є технічних рішень, які належать до конструктивного виконання засобів виробництва і предметів споживання, а також їх складових частин.

5. Встановлено суперечність при наданні правової охорони промисловим зразкам і торговельним маркам: вони виникають через те, що у деяких випадках один і той же об’єкт промислової власності може бути зареєстрований і як промисловий зразок, і як торговельна марка. Але, незважаючи на зовнішню ідентичність, вони мають абсолютно різні призначення та наданий державою обсяг правової охорони.

6. Запропоновані рекомендації щодо співвідношення правової охорони промислових зразків з правовою охороною суміжних об’єктів інтелектуальної власності з метою узагальнення практики застосування чинного законодавства та надання свого роду методичної допомоги заявникам та експертам. Такі рекомендації повинні бути спрямовані на забезпечення більш повної та ефективної правової охорони об’єктів, які є «суміжними», а так само на охорону і захист інтересів як розробників промислових зразків, так і власників товарних знаків і власників патентів у разі несанкціонованого використання об’єктів промислової власності в цілому, і його фрагментів, у разі якщо об’єкт є комбінованим.

7. Запропоновано зміни до Закону України «Про правову охорону прав на промислові зразки» щодо переліку істотних умов, а саме закріпити: «об’єкти, які відтворюють торговельні марки, чи інші об’єкти промислової власності, на які права належать іншим особам або які є добре відомі, не можуть бути зареєстровані як промислові зразки».

8. Узагальнено світовий досвід правової охорони промислових зразків на предмет можливості запровадження його в Україні та обґрунтовано доцільність внесення адаптаційних змін у національне законодавство  щодо їх цивільно-правової охорони в Україні

9. Констатовано, що законодавство щодо охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності в системі законодавства України в цілому є цілісним, проте доволі складним, насамперед у спеціальних законах та підзаконних правових актах. Також відзначено прогресивні зміни в законодавстві країн ЄС щодо спрощення кваліфікації промислових зразків.

10. Доведено, що пріоритетними напрямами подальшого розвитку України є гармонізація на адаптаційні основі законодавства в сфері інтелектуальної власності, зокрема гармонізація національного законодавства у цій сфері відповідно до міжнародних системи правової охорони промислової власності, у тому числі правової охорони промислових зразків

11. Встановлено, що новим для нашого законодавства стосовно правової охорони прав на промислові зразки є те, що в ЄС діє дві системи охорони промислових зразків Спільноти: на підставі реєстрації промислового зразка Спільноти; охорона промислових зразків ЄС без реєстрації. Запровадження практики охорони промислових зразків Спільноти, з одного боку, не обмежило можливості реєстрації промислових зразків у окремих державах ЄС, з другого – суттєво спростила процедуру отримання охорони промислових зразків на території ЄС. Надання можливості охорони промислових зразків без реєстрації дає змогу зацікавленим особам захищати права на належні їм промислові зразки, при цьому не витрачаючи зайві кошти на реєстрацію. З огляду на те, що така система охорони промислових зразків в Україні відсутня, дослідження переваг та недоліків має важливе як теоретичне, так і практичне значення та дасть змогу визначити можливість та умови запровадження відповідного досвіду в національній практиці.

12. Встановлено, що в національному законодавстві немає норм, що стосуються подання заявок на міжнародну реєстрацію промислових зразків самостійно українськими заявниками, а також норм, які б висвітлювали особливості проведення експертизи заявок при міжнародній реєстрації, у яких національним органом експертизи зазначена Україна.

13. Доведено, що законодавство України потребує змін щодо строку правової охорони промислових зразків. Їх слід визначати за класами промислових зразків. Для деяких промислових зразків необхідно встановлювати відносно короткий строк, що зумовлено їх впливом  на загальні стилі моди та короткостроковістю комерційного успіху в таких сферах, як одяг або взуття. Інші промислові зразки потребують більш тривалої охорони, ніж встановлено наразі чинним законодавством, зокрема щодо вагонів. Доцільно встановити строк охорони 5 років з можливістю його подовження на додаткові періоди по 5 років кожний до досягнення максимального строку, визначеного національним законодавством.

За результатами проведеного дослідження було розроблено проект Закону України «Про внесення змін та доповнень до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про охорону прав на промислові зразки».

**СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ**

* 1. Бондаренко О. О. Щодо проблем правової охорони промислових зразків в Україні. *Часопис Київського університету права: український науково-теоретичний часопис*. 2013. Вип. 2. С. 241–244.
	2. Бондаренко О. О. Визначення поняття промислового зразка. *Часопис Київського університету права: український науково-теоретичний часопис*. 2013. Вип. 4. С. 242–246.
	3. Бондаренко О. О. Отримання правової охорони на промисловий зразок в Україні: проблеми та перспективи. *Часопис Київського університету права: український науково-теоретичний часопис*. 2014. Вип. 3. С. 200–203.
	4. Бондаренко О. О. Удосконалення національного законодавства щодо правової охорони промислових зразків під час інтеграційних процесів в Україні. *Науковий вісник Ужгородського університету*. Серія: «Право». Ужгород, 2014. Вип. 28. Т. 1. С. 99–103.
	5. Бондаренко О. О. Деякі сучасні проблеми цивільно-правової охорони промислових зразків в Україні. *Часопис Київського університету права: український науково-теоретичний часопис*. 2014. Вип. 2. С. 242–244.
	6. Бондаренко О. О. Значення суттєвих ознак при встановленні обсягу правової охорони промислового зразка. *Часопис Київського університету права: український науково-теоретичний часопис.* 2014. Вип. 4. С. 203–206.
	7. Бондаренко О. О. Основні напрями удосконалення національного законодавства у сфері охорони промислових зразків Україні. *Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету*. Серія: «Юриспруденція». 2015. № 15. Т. 2. С. 4–7.
	8. Бондаренко О. О. Виникнення і розвиток правової охорони промислових зразків. *Часопис Київського університету права: український науково-теоретичний часопис*. 2016. Вип. 4. С. 263–268.
	9. Бондаренко О. О. Соотношение правовой охраны промышленного образца с другими объектами промышленной собственности. *Scientific letters of academic society of Mihal Baludansky.* 2014. V. 2. No. 3. Pg. 18–21.
	10. Бондаренко О. О. Особливості та проблеми використання промислових зразків на підприємствах*. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності:* зб. наук. праць. Маріуполь, ДВНЗ «ПДТУ», 2014. Вип. 1. Т. 2. С. 63–65.
	11. Бондаренко О. О. Гармонізація законодавства України з питань правової охорони промислових зразків до законодавства ЄС. *Проблеми інтелектуальної власності*: зб. наук. праць Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів (Маріуполь, 13–14 верес. 2013 р.). Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2013. С. 222–227.
	12. Бондаренко О. О. Щодо проблеми визначення суттєвих ознак промислових зразків. *Университетская наука – 2014*: сб. тезисов докладов Междунар. науч.-тех. конф. (Мариуполь, 20–21 мая 2014 г.). Мариуполь: ГВУЗ «ПГТУ», 2014. С. 86–88.
	13. Бондаренко О. О. Перелік суттєвих ознак при отриманні правової охорони на промисловий зразок. *Сучасні виклики і актуальні проблеми права інтелектуальної власності в Україні та Європі:* зб. тез доповідей Міжнар. наук. конф. (Київ,  2014 р.). Київ: КУП НАН України, 2014. С. 193–198.
	14. Бондаренко О. О. Порядок отримання правової охорони на промисловий зразок в Україні. *Актуальні проблеми законодавства України: пріоритетні напрями його вдосконалення*: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 12–13 верес. 2014 р.). Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2014. С. 34–36.
	15. Бондаренко О. О. Співвідношення правової охорони промислових зразків та інших об’єктів інтелектуальної власності в Україні: деякі питання удосконалення законодавства. *Гармонізація законодавства України з питань інтелектуальної власності щодо законодавства Європейського Союзу*: зб. наук. праць Всеукр. конф. (Київ, 18 вересня 2014 р.). Мариуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2014. С. 17–21.
	16. Бондаренко О. О. Правова охорона промислових зразків, як запорука розвитку підприємств. *Университетская наука – 2015*: сб. тезисов докладов на Междунар. науч.-тех. конф. (Мариуполь, 19–20 мая 2015 г.). Мариуполь: ГВУЗ «ПГТУ», 2015. С. 27–28.
	17. Бондаренко О. О. Функції промислового зразка та їх класифікація. *Законодавство України: історія розвитку, соціальна обумовленість, якість, застосування та вдосконалення*: тези доповідей на Міжнар. наук.-практ. конф. (Запоріжжя, 4–5 грудня 2015 р.). Запоріжжя: ЗНУ, 2015. С. 46–49.
	18. Бондаренко О. О. Щодо внесення змін та доповнень до Закону України «Про охорону прав на промислові зразки». *Университетская наука – 2016*: сб. тезисов докладов на Междунар. науч.-тех. конф. (Мариуполь, 19–20 мая 2016 г.). Мариуполь: ГВУЗ «ПГТУ», 2016. С. 21–22.
	19. Бондаренко О. О Співвідношення понять «охорона» та «правова охорона» промислових зразків в правовій системі України. *Сучасні виклики і актуальні проблеми права інтелектуальної власності в Україні та Європі*: зб. тез доповідей на Міжнар. наук. конф. (Київ, 25–26 жовтня 2016 р.). Київ: КУП НАН України, 2016. С. 126–130.

**АНОТАЦІЯ**

**Бондаренко О. О. Цивільно-правова охорона промислових зразків в Україні та країнах ЄС.** – *На правах рукопису.*

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Київ, 2017.

У дисертації досліджено теоретичні та методологічні засади цивільно-правової охорони промислових зразків в Україні та країнах Європейського Союзу. Розглядається одна з основних проблем, пов’язаних з правовим регулюванням охорони, використання та захисту промислових зразків: зіткнення прав на зазначений об’єкт з правами на інші об’єкти інтелектуальної власності, а саме з правами на об’єкти авторського права та з правами на знаки для товарів і послуг. Запропоновано авторську дефініцію поняття «промисловий зразок». Також пропонується внести зміни до законодавства (п 5. ст. 5 Закон України «Про охорону прав на промислові зразки») щодо строку правової охорони промислового зразка. З’ясовано зміст умов патентоспроможності промислового зразка та запропоновано доповнити ст. 6 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» критерієм «індивідуальність». Вперше класифіковано функції промислового зразка.

У роботі обґрунтовано пропозиції з удосконалення цивільного законодавства щодо правової охорони промислових зразків.

**Ключові слова:** інтелектуальна власність, правова охорона, патент, промисловий зразок, суб’єкт, суб’єктивні права, функції промислового зразка, умови патентоспроможності.

**АННОТАЦИЯ**

**Бондаренко О. О. Гражданско-правовая охрана промышленных образцов в Украине и странах ЕС**. – *На правах рукописи.*

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 – гражданское право и гражданский процесс; семейное право; международное частное право, - Институт государства и права им. В. М. Корецкого НАН Украины, Киев 2017.

В диссертации исследованы теоретические и методологические основы гражданско-правовой охраны промышленных образцов в Украине и странах Европейского Союза. Рассматривается одна из основных проблем, связанных с правовым регулированием охраны, использования и защиты промышленных образцов: столкновение прав на указанный объект с правами на другие объекты интеллектуальной собственности, а именно с правами на объекты авторского права и с правами на знаки для товаров и услуг.

Предложена авторская дефиниция понятия «промышленный образец». Также предлагается внести изменения в законодательство (п 5. ст. 5 Закона Украины «Об охране прав на промышленные образцы») относительно срока правовой охраны промышленного образца. Выяснено содержание условий патентоспособности промышленного образца и предложено дополнить ст. 6 Закона Украины «Об охране прав на промышленные образцы» критерием «индивидуальность». Впервые классифицированы функции промышленного образца.

В работе обоснованы предложения по совершенствованию гражданского законодательства о правовой охране промышленных образцов.

**Ключевые слова:** интеллектуальная собственность, правовая охрана, патент, промышленный образец, субъект, субъективные права, функции промышленного образца, условия патентоспособности.

**SUMMARY**

**Bondarenko O. Civil and Law Protection of Industrial Designs in Ukraine and in EU Countries.** – *Manuscript copyright.*

Dissertation research for the scientific degree of Candidate of Low, specialty 12.00.03. Civil Law and Civil Procedure, Family Law, Private International Law. – V. M. Koretsky Institute of State and Law of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 2017.

The dissertation research deals with the problematical issues in legal regulation of civil law protection of industrial designs in Ukraine. One of the main problems associated with the legal regulation of use and protection of industrial designs is the conflict between the rights to a specified object and the rights to other objects of intellectual property, namely the rights to objects of copyright and the rights to marks for goods and services. The concept of production has changed from mass production to serial production oriented to a particular consumer, the product life cycle has substantially decreased and the rapid product ageing has become dominant in updating of a product. The EU Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications (SCT) is making on the draft Agreement on Industrial Designs and instructions to it, which contain a number of provisions that need some justification. Therefore, there is a need to improve the legislation on industrial designs, to substantiate the strategic direction (from patenting to registration) and privacy and to work out relevant proposals and recommendations. The effectiveness of the legal protection of industrial designs depends on the improvement of the legislative framework.

Scientific novelty of the obtained results**.** It has been made the research of the evolution of the legislation of Ukraine with the aim of identifying the gaps and combating contemporary problems, which prevent the protection of industrial designs in terms of changing conception of modern commodity production and in terms of a significant reduction of the product life cycle. It has also been conducted a comprehensive study of the norms of national legislation that regulate relations related to the verification of the compliance of industrial designs, the conditions of security, the scope of legal protection of the industrial designs and the fact of use of industrial designs. The practice of application of those norms in compliance with the relevant norms of the EU legislation and law enforcement practice has also been analyzed. Scientific novelty of the research is as follows: It has been substantiated that Article 1 of the Civil Code of Ukraine must provide not only the civil law relationship regulation but also the protection of subjective rights and legitimate interests of the parts according to Article 3 of the Constitution of Ukraine; a new definition of civil protection of the industrial designs mechanism as a part of the system of protection of the right to intellectual property has been developed; it has been set out the system of legal institutions that ensure the opportunity for the participants in legal relationship to exercise their rights and interests protected by the law to industrial designs as well as to have the protection from violation of their rights and from interference with the exercise of industrial design rights; ihas also been found that in modern conditions the civil protection of industrial designs is an integral part of the general legal framework for absolute industrial design rights on the basis of the development direction of national legislation and traditional civil law institutions; it has been clarified that the industrial design protection has a number of varieties: previous – from the moment of development of an object until the date of the patient application; temporary – for the period of patenting and for short life products; basic – from the moment of issuance of patent within the period of its validity; subsequent protection – from the moment of termination of the patent unless the product manufactured on its basis is released to the market; subsidiary – when the mark of industrial design protection is simultaneously protected by other patent institutions and intellectual property rights; the alternative protection of industrial design rights has been suggested while taking into account modern information and registration procedures, in particular the accreditation of industrial design and providing them legal protection from the moment of this accreditation in the International Registration of Industrial Designs; the recommendations on the ratio of legal protection of industrial designs to legal protection of related objects of intellectual property have been suggested in order to generalize the practice of applying current legislation and to provide methodical assistance to applicants and experts;

the Amendments to the Law of Ukraine on Protection of Rights to Industrial Designs concerning a list of essential conditions have also been suggested, namely: «the possibility of registering of objects that reproduce trademarks or other objects of industrial property, which rights are owned by other persons or are well-known, cannot be registered as industrial designs»;

 **Keywords:** intellectual property, legal protection, patent, industrial design, subject, subjective rights, functions of industrial design, conditions for patentability.