

НАБУТТЯ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ І ПОДАЛЬШОГО ЗАХИСТУ ПРАВ НА ОБ'ЄМНІ ПРОМИСЛОВІ ЗРАЗКИ. Частина 2. Деякі особливості проведення експертизи суттєвих ознак в патентних відомствах України, Росії і Беларусі.



Колосов О.Є., д.т.н., с.н.с., заслужений винахідник НТУУ «КПІ», патентний повірений України

Колосов А.Е. Получение государственной охраны и последующей защиты прав на объемные промышленные образцы. Часть 2. Некоторые особенности проведения экспертизы существенных отличий в патентных ведомствах Украины, России и Беларуси.

Анализируются отличия в проведении процедур экспертизы существенных отличий описания заявок на промышленные образцы, в том числе с учетом их объемности, согласно законодательства и ведомственно-правовых актов Украины, Российской Федерации и Республики Беларусь. Приведен ряд рекомендаций относительно детерминирования совокупности существенных отличий в описании промышленных образцов, включая комплект предоставляемых изображений, с учетом особенностей экспертизы и возможности последующего судебного оспаривания выданных патентов.

Ключевые слова: государственная охрана, защита, экспертиза, права, заявка, объем, промышленный образец.

Kolosov O.Ye. Receipt of state guard and subsequent protection of rights on volumetric industrial designs. Part 2. Some features of the examination of significant differences in the patent offices of Ukraine, Russia and Belarus.

The differences in the conduct of examination of essential differences of industrial design applications description, including their volume, according to the legislation and departmental legal acts of Ukraine, the Russian Federation and the Republic of Belarus are analyzed. A number of recommendations regarding the determination of set of essential differences in the description of designs, including a set of rendered images, allowing for the examination and possible subsequent legal challenge issued patents are given.

Keywords: state security, protection, expertise, law, application, volume, industrial design.

Вступ

У попередній (першій частині) статті [1] були проаналізовані відмінності в національних законодавствах, що стосуються правової охорони промислових зразків (ПЗ), а також вимоги до складання опису заявки на ПЗ згідно відомчо-правових актів України, Російської Федерації (РФ) і Республіки Беларусь (РБ). Був також наведений ряд рекомендацій щодо складання опису ПЗ, зокрема, з урахуванням їх об'ємності.

У цій (другій частині) статті висвітлюються деякі особливості проведення експертизи опису заявки, у т.ч сукупності суттєвих ознак, у патентних відомствах України, РФ і РБ, які хотілося би висвітлити за результатами практичної роботи при складанні описів заявок, переписки з експертами, отриманні державної охорони у національних патентних відомствах вищезазначених держав і подальшому захисті прав на отримані патенти на об'ємні ПЗ.

Проведення експертизи суттєвих ознак ПЗ у патентних відомствах України та РБ

Україна. Відповідно до вітчизняних відомчо-правових актів [2—3], під час проведення експертизи в Укрпатенті: встановлюється дата подання заявки на підставі статті 12 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» [4]; визначається, чи належить об'єкт, що

заявляється, до об'єктів, зазначених у пункті 2 статті 5 Закону [4]; проводиться класифікація об'єкта, що заявляється, відповідно до Міжнародної класифікації промислових зразків (МКПЗ); перевіряється єдність ПЗ; заявка, у т.ч. опис із наведеною сукупністю суттєвих ознак ПЗ, перевіряється на відповідність *формальним вимогам* ст.11 Закону [4] та правилам [2—3], встановленим на його основі центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності; документ про сплату збору за подання заявки перевіряється на відповідність установленим вимогам. У разі позитивного результату експертизи (після сплати відповідних зборів і держмита) видається патент України на ПЗ (*під відповідальність заявника*).

При цьому згідно ст.5 Закону [4], обсяг правової охорони, що надається, визначається *сукупністю суттєвих ознак ПЗ, представлених на зображенні* (зображеннях) *виробу*, внесеному до Реєстру, і засвідчується патентом з наведеною у ньому копією внесеного до Реєстру зображення виробу. Тлумачення ознак ПЗ повинно здійснюватися *в межах його опису*.

Крім того, відповідно до ст.6 Закону [4], ПЗ відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є *новим*. ПЗ визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. Крім того, у процесі встановлення новизни ПЗ береться до уваги зміст усіх раніше одержаних Установою заявок, за винятком тих, що на зазначену дату вважаються відкликаними, відкликані або за ними Установою прийняті рішення про відмову у видачі патентів і вичерпані можливості оскарження таких рішень.

РБ. За своєю суттю процедура проведення експертизи, у т.ч. суттєвих ознак в описі заявки на ПЗ, у патентному відомстві РБ, відповідно до існуючих відомчо-правових актів РБ [5—6], практично збігається з вищенаведеною національною процедурою, так як проводиться суто формальна експертиза.

На відміну від цього, процедура проведення експертизи суттєвих ознак в патентному відомстві РФ (Роспатенті) значно відрізняється, і тому її слід розглянути окремо.

Особливості проведення експертизи суттєвих ознак ПЗ в Роспатенті

Перш за все, слідуючи системному підходу, треба чітко уявляти основні етапи, що відбуваються на стадії від подання заявки на ПЗ до моменту отримання патенту на неї у патентному відомстві РФ. На рис. 1 наведена блок-схема виконання державної функції Роспатенту державної функції з організації прийому заявок на ПЗ і їх розгляду, експертизи та видачі у встановленому порядку патентів РФ на ПЗ.

Змістом експертизи заявки на ПЗ по суті в Роспатенті є:

- установлення пріоритету ПЗ;
- перевірка представленого заявником переліку суттєвих ознак ПЗ відповідно до пункту 22.4 Адміністративного регламенту [7];
- перевірка додаткових матеріалів відповідно до пункту 22.7 Адміністративного регламенту [7], якщо такі матеріали представлені заявником;
- перевірка відповідності заявленого ПЗ, представленого на зображеннях виробу, встановленими Цивільним кодексом РФ від 18 грудня 2006 року, № 230-ФЗ [8] (далі — Кодексом) умовам патентоздатності, в тому числі на підставі результатів інформаційного пошуку з прийняттям рішення про видачу патенту, про відмову у видачі патенту або про визнання заявки відкликаною.

Для методичного забезпечення експертизи ПЗ в частині, що стосується перевірки відповідності ПЗ умовам патентоздатності «новизна» і «оригінальність», встановленим статтею 1352 Кодексу [8], були спеціально розроблені відповідні Рекомендації [9]. Положення Рекомендацій [9] можуть бути використані при застосуванні статей Кодексу [8] і відповідних їм норм Адміністративного регламенту [7].

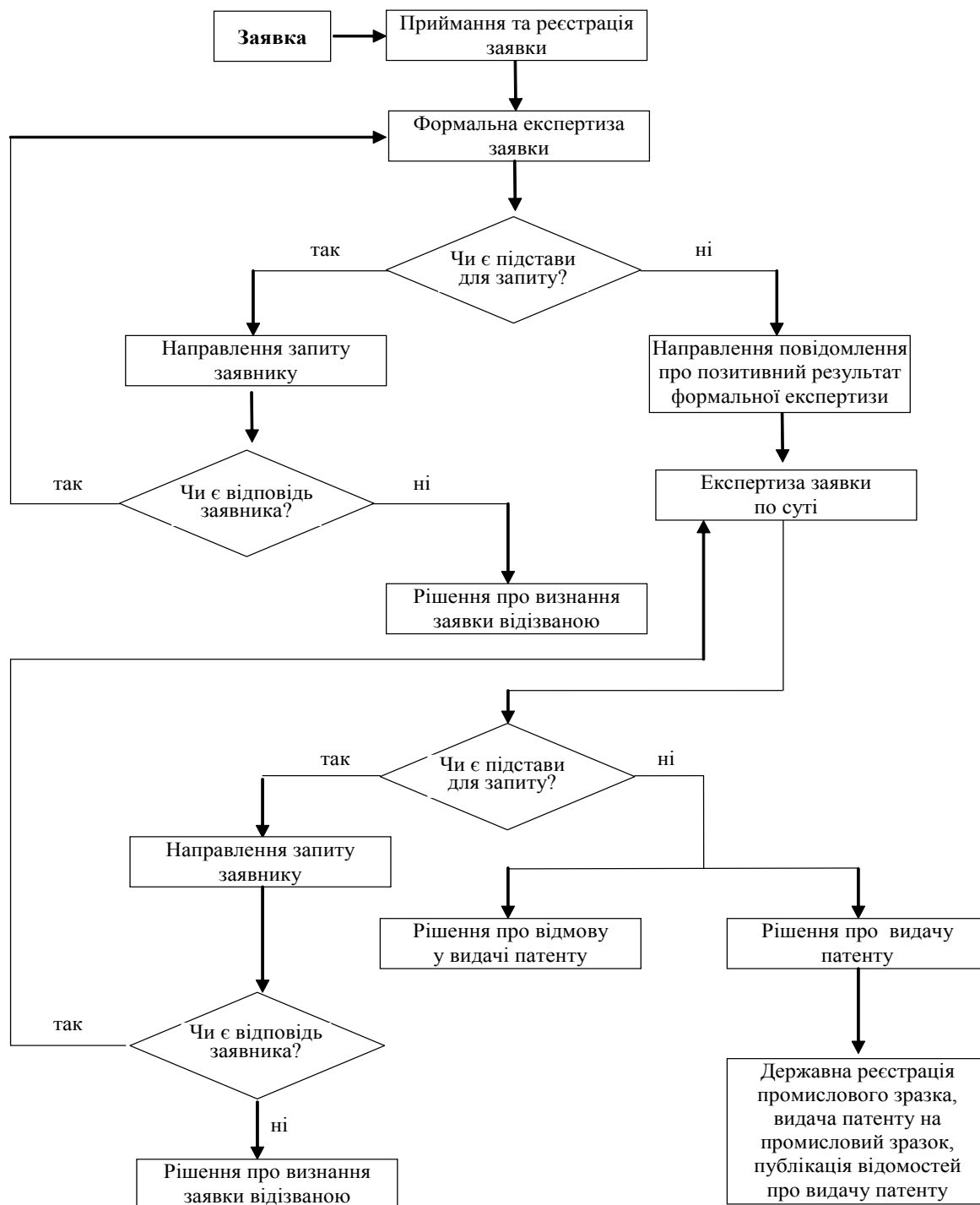


Рис.1. Блок-схема виконання державної функції Роспатенту державної функції з організації прийому заявок на ПЗ і їх розгляду, експертизи та видачі у встановленому порядку патентів РФ на ПЗ

Так, наприклад, згідно з п.9.5 Адміністративного регламенту [7], не можуть бути об'єктами *патентних прав*, відповідно до п.4 ст.1349 Кодексу [8], результати інтелектуальної діяльності у сфері художнього конструювання, що суперечать суспільним інтересам, принципам гуманності та моралі, у тому числі рішення, здатні ввести в оману користувача виробу відносно виробника і (або) місця виробництва виробу та (або) товару, для якого виріб служить, зокрема, тарою, упаковкою, емблемою, етикеткою. До таких рішень відносяться,

зокрема, рішення, які відтворюють або включають тотожні елементи, або такі елементи, що створюють загальне враження, яке може призвести до змішування:

– з відомими на дату подання заявки на ПЗ товарними знаками, або знаками для товарів і послуг (ТМ) інших осіб, заявленими на державну реєстрацію (ст. 1492 Кодексу [8]) щодо однорідних виробу товарів, що мають більш ранній пріоритет, якщо заявка на державну реєстрацію ТМ не відкликана або не визнана відкликаною;

– з відомими на дату подання заявки на ПЗ ТМ інших осіб, що охороняються в РФ, в т.ч. згідно з міжнародним договором РФ, у відношенні однорідних виробу товарів і (або) товарів, для якого виріб слугує, зокрема, тарою, упаковкою, емблемою, етикеткою, і які мають більш ранній пріоритет;

– з ТМ інших осіб, визнаними у встановленому Кодексом [8] порядку загальновідомими в РФ ТМ щодо однорідних виробу товарів і (або) товарів, для якого виріб слугує, зокрема, тарою, упаковкою, емблемою, етикеткою.

Так, наприклад, експертизою Роспатенту було виявлено, що на зображеннях об'ємного ПЗ, що заявлявся від імені вітчизняної компанії Л.І.К., було присутнє зображення, подібне, за припущенням експертизи, до ступеню змішування з ТМ, зображеним на зареєстрованому Свідоцтві №XXXXX, виданому на ім'я іншої особи (наводиться її назва) для ХХ класу МКТП, однорідних заявляемому виробу (тут і далі замість конкретних цифр проставлено «Х»). Такі рішення, слідує далі в запиті експертизи, які можуть призвести до змішування з відомими на дату подання заявки на ПЗ ТМ інших осіб, що охороняються в РФ, у відношенні однорідних виробу товарів і які мають більш ранній пріоритет, відносяться до рішень, що суперечать суспільним інтересам, тому що здатні ввести в оману користувача виробу відносно виробника і (або) місця виробництва виробу та (або) товару.

Таким чином, робить заключний висновок експертиза, заявлене рішення відноситься до результатів інтелектуальної діяльності, що суперечать суспільним інтересам, і не може бути об'єктом патентних прав відповідно до пункту 4 статті 1349 Цивільного кодексу РФ (Адміністративний регламент [7], п. 9.5 (1), п. 9.5 (1) г).

У відповідь на вищенаведений запит експертизи Роспатенту по суті заявник (в особі патентного повіреного) повідомив, зокрема, наступне. Представлене на рис. Х зображення насправді є відмінним від зображення, яке присутнє на зареєстрованому Свідоцтві №XXXXX (далі йде докладне пояснення, чому саме, зокрема, на підставі порівняльного аналізу відмінностей у загальному зоровому враженні зображень зареєстрованого ТМ і зображення, представленого на заявляемому ПЗ). Ця відповідь задовольнила експертизу, в результаті чого був виданий патент РФ на ПЗ.

У зв'язку з тим, що перевірка новизни і оригінальності ПЗ проводиться відносно його суттєвих ознак, до Рекомендацій [9] був включений розділ, присвячений питанням аналізу суттєвості ознак ПЗ, деякі положення якого висвітлені нижче.

Ознаки ПЗ, що визначають зовнішній вигляд виробу. Положенням абзацу першого п.1 ст. 1352 Кодексу [8] встановлено, що в якості ПЗ охороняється художньо-конструкторське рішення виробу промислового або кустарно-ремісничого виробництва, що визначає його зовнішній вигляд.

Ст. 1225 Кодексу [8] встановлено, що ПЗ є результатом інтелектуальної діяльності. ПЗ як результат інтелектуальної діяльності призначений для використання у сфері художнього конструювання виробів. Розроблене дизайнером художньо-конструкторське рішення (ПЗ), що визначає зовнішній вигляд виробу, об'єктивно проявляється в рисах (ознаках) зовнішнього вигляду виробу. Тому ознаки зовнішнього вигляду виробу, представленого на зображеннях, є одночасно і ознаками зовнішнього вигляду виробу, і ознаками художньо-конструкторського рішення (ПЗ).

Пункт 9.9.4.4.2 Адміністративного регламенту [7] розкриває основні види ознак, які можуть характеризувати зовнішній вигляд виробів і використовуватися для характеристики відповідних художньо-конструкторських рішень (ПЗ) наступним чином.

Художньо-конструкторські рішення, які визначають зовнішній вигляд виробів, що характеризуються складною композицією, в основі якої лежить розвинена об'ємно-просторова структура (наприклад, рішення верстатів, сільськогосподарських машин, мотоциклів, бурових машин, коліс огляду (атракціонів), водонапірних башт і т.д.) характеризуються складом і взаємним розташуванням композиційних елементів, їх формою, пластичною проробкою форми і т.п. ознаками.

Художньо-конструкторські рішення, що визначають зовнішній вигляд виробів з моноблочною композицією (наприклад, зовнішній вигляд телевізора, радіоприймача, комп'ютера, мобільного телефону, принтера, терміналу, торгового автомата, холодильника, щитового приладу, шкатулки), а також виробів, побудованих на співвідношеннях елементарних геометричних об'ємів (наприклад, зовнішній вигляд секцій меблевої стінки, рекламного стенду, двері, будівельної панелі), характеризуються, зокрема, складом і взаємним розташуванням композиційних елементів, пластичними, графічними, колірними, фактурними особливостями цих елементів, що знаходяться, як правило, на фронтальній поверхні виробу.

Суттєві ознаки ПЗ і їх виявлення. Ознаки, що визначають зовнішній вигляд виробу і втілений в ньому ПЗ, поділяються на *суттєві ознаки* і *несуттєві ознаки*. Суттєві ознаки ПЗ приймаються до уваги при перевірці новизни і оригінальності ПЗ (абзац другий п.1 ст.1352 Кодексу [8]).

До суттєвих ознак ПЗ відносяться ознаки, що визначають естетичні та (або) ергономічні особливості зовнішнього вигляду виробу, зокрема форму, конфігурацію, орнамент і поєднання кольорів (абзац третій п.1 ст.1352 Кодексу [8]). З вищеведеного положення Кодексу [8] випливає, що необхідною умовою віднесення ознаки ПЗ до суттєвих є визнання її ознакою, що визначає естетичні та (або) ергономічні особливості зовнішнього вигляду виробу. Таким чином, виявлення суттєвих ознак ПЗ має на увазі, перш за все, виявлення естетичних і (або) ергономічних особливостей, властивих зовнішньому вигляду виробу, представленого на зображеннях, й оцінку ролі ознак у формуванні цих естетичних і (або) ергономічних особливостей.

Положеннями п.9.9.4.4.1 (2) Адміністративного регламенту [7] встановлено, що до естетичних і (або) ергономічних особливостей зовнішнього вигляду виробу можуть бути віднесені, зокрема: художньо-інформаційна виразність; раціональність форми, цілісність композиції; ергономічність. У свою чергу, естетичні та (або) ергономічні особливості зовнішнього вигляду виробу можуть виявлятися, наприклад, в тому, що:

- забезпечена підпорядкованість частин щодо домінуючого елемента, що сприяє цілісному сприйняттю композиції (для об'єктів з розвиненою просторовою структурою);
- забезпечена повна досяжність зон органів управління з урахуванням послідовності використання і досяжності кожного органу управління (для пультів пілотських кабін, автомобіля тощо);
- упаковка оформлена у вигляді старовинної скриньки, а етикетка імітує зотлілий папірус (для колекційних сортів чаю і марочних вин відповідно);
- забезпечено урахування впливу середовища і захист від вандалізму;
- забезпечена зручність користування (спортивний інвентар і обладнання, армійське спорядження, складна побутова електротехніка);
- зоровий образ відображає невиробничий, побутовий характер машини (для садово-городнього міні-трактора);
- в образній характеристиці машини приховано її суто спеціальне призначення з метою психологічної компенсації фізичної неповноцінності дитини (для веломобіля для дітей-інвалідів).

При виявленні ознак зовнішнього вигляду виробу, що визначають естетичні та (або) ергономічні особливості зовнішнього вигляду виробу, доцільно брати до уваги наступні рекомендації.

1) Ознака ПЗ не може бути суттєвою або несуттєвою сама по собі. Суттєвість кожної окремої ознаки зовнішнього вигляду виробу оцінюється за її ваговим внеском («роллю») в композиції зовнішнього вигляду виробу і визначається в результаті аналізу зовнішнього

вигляду виробу, представлено на зображеннях. При аналізі враховується *ступінь впливу ознаки* на естетичні або ергономічні особливості зовнішнього вигляду виробу в цілому (естетичний та (або) ергономічний результат) порівняно з впливом інших ознак на ті ж естетичні або ергономічні особливості.

2) При аналізі суттєвості ознак доцільно брати до уваги вигляд виробу, до якого належить ПЗ, тобто чи є він об'ємним або площинним.

У практиці експертизи, у разі об'ємних виробів промислового дизайну, як правило, роль суттєвих ознак виконують ознаки, що характеризують формоутворення, склад, взаємне розташування і пластичне рішення елементів виробу. Ознаки ж, що характеризують орнаментальну, колористичну, фактурну проробку зовнішнього вигляду виробу, можуть відноситися як до суттєвих ознак, так і до несуттєвих.

3) Виявлення суттєвих ознак ПЗ простіше проводити в рамках порівняльного аналізу ПЗ, що відносяться до виробів подібного зовнішнього вигляду того ж або однорідного призначення (аналогового ряду). Тому доцільно виявляти суттєві ознаки заявленого ПЗ після проведення інформаційного пошуку шляхом порівняння заявленого ПЗ і ПЗ, що складають аналоговий ряд ПЗ, знайдених при пошуку, які відносяться до виробів подібного зовнішнього вигляду того ж або однорідного призначення.

При визначенні суттєвості усі ознаки можуть бути розподілені на суттєві і несуттєві за ступенем їх впливу на **формування загального зорового враження**, що створює зовнішній вигляд виробу (абзаци п'ятий і шостий підпункту (1) пункту 9.9.4.4.1 Адміністративного регламенту [7], за належністю їх до *домінантних* або *нюансних* ознак.

Домінантними є превалюючі ознаки. Це елементи зовнішнього вигляду, які явно виділяються з ознак, що утворюють композицію, своїм розміром, формою, конфігурацією, образністю, тоном, кольором та іншими властивостями. Суттєві ознаки ПЗ, як правило, є домінантними і тому залишають зорове враження.

До нюансних ознак належать ознаки, які недостатньо виразні, тобто зорово мало помітні. У промисловому дизайні — це безмежно різноманітна гамма варіантів у найтонших відносинах різних матеріалів, пластики, фактури, графіки, оздоблень, кольору і т.п. Уявне виключення або включення цих ознак до сукупності ознак зовнішнього вигляду виробу не приводить до зміни зорового враження, що залишається виробом, тому, як правило, вони визнаються несуттєвими.

Крім того, якщо зображення виробу містить напис, то характеристика такої ознаки в переліку може бути подана тільки через розкриття графічних особливостей виконання напису. Не допускається характеризувати ознаку переліку семантикою надпису.

Також не рекомендовано включати до переліку ознаки, що характеризують наявність стандартних графічних зображень службово-споживчого значення, що мають спеціальне інформаційний зміст (верх, низ, не кантувати, штрих-код і т.д.), якщо їх включення в композицію ПЗ не створює відмінних естетичних особливостей.

При перевірці переліку суттєвих ознак ПЗ встановлюється, чи виражені ознаки переліку поняттями, смисловий зміст яких зрозумілий дизайнеру, тобто поняттями, застосовуваними в літературі з дизайну, науково-технічній літературі, розкритими в тлумачних, енциклопедичних і т.п. словниках, а також чи дотримана умова можливості ідентифікування на зображеннях зовнішнього вигляду виробу ознак, включених до переліку [7].

Також не допускається включати до переліку суттєвих ознак характеристики, що не ідентифіковані на зображеннях ознак ПЗ, зокрема, характеристики зорово нерозпізнаних на зображеннях елементів зовнішнього вигляду виробу, візуально нерозпізнаних співвідношень розмірів елементів і абсолютних розмірів елементів, а також вказівки на відсутність будь-яких елементів виробу.

Перевірка новизни ПЗ. ПЗ визнається *новим*, якщо сукупність його суттєвих ознак, що знайшли відображення на зображеннях виробу і наведених у переліку суттєвих ознак ПЗ, не відома з відомостей, які стали загальнодоступними у світі до дати пріоритету ПЗ (п.2 ст.1352 Кодексу [8]). При цьому з метою встановлення новизни проводиться *порівняльний аналіз* ознак

заявленого ПЗ, що знайшли відображення на зображеннях виробу, і наведених у переліку суттєвих ознак ПЗ з ознаками найближчого аналога.

Так, наприклад, в декількох запитах експертизи Роспатенту по суті щодо ряду заявлених різних об'ємних ПЗ від заявника в особі Л.І.К. було однотипне повідомлення наступного змісту. У результаті інформаційного пошуку був виявлений найближчий аналог (наведено посилання експертизи на інтернет-ресурс, в якому представлено виріб найближчого аналога — його вигляд знизу в ракурсі $\frac{3}{4}$, креслення перерізу деталі з габаритними і приєднувальними розмірами, а також експлуатаційні характеристики виробу).

Далі експертиза вказує на те, що проведений експертизою порівняльний аналіз показав, що заявлений ПЗ збігається з відомим рішенням виробу за сукупністю суттєвих ознак, наведених у переліку суттєвих ознак. Внаслідок цього (йде посилання на відповідні підпункти Адміністративного Регламенту РФ [7]) слідує висновок експертизи про те, що заявляемий ПЗ, відображений на зображеннях і охарактеризований у представленій редакції переліку суттєвих ознак, не можна визнати відповідним умові патентоспроможності "новизна".

У відповідь на вищенаведений запит експертизи Роспатенту по суті Заявник (в особі патентного повіреного) повідомив, зокрема, таке.

Аналіз протиставлених матеріалів, а саме виявленого експертизою найближчого аналога (наведено посилання на інтернет-ресурс каталогу, в якому представлено виріб найближчого аналога) показав наступне. З представлених експертизою матеріалів (один тільки вигляд знизу в ракурсі $\frac{3}{4}$ на рис. X) не можна зробити однозначний і об'єктивний висновок про повний збіг сукупності суттєвих ознак заявляемого виробу та запропонованого експертизою найближчого аналога. Це також підтверджується внаслідок відсутності всього спектру виглядів зображення найближчого аналога, необхідних для однозначної ідентифікації сукупності суттєвих ознак заявляемого ПЗ і його найближчого аналога.

Як відомо, йде далі у відповіді заявника (див. опис до заявки), заявляемий Виріб композиційно складається з наступних основних елементів: Деталі 1 (оптично прозорої), Деталі 2 і (виступаючої частини) Деталі 3. Тому заявляється сукупність суттєвих ознак Виробу, що композиційно складається з декількох елементів. У той же час на рис. X найближчого аналога, вказаного експертизою, відсутня вичерпна інформація (як зображувальна, так і схематична або словесна) про форму виконання наступних елементів: Деталі 1, верхньої поверхні Деталі, краю Деталі, елементів Деталі 2, а також виступаючої частини Деталі 3.

Тому шукані форми елементів Виробу найближчого аналога (у припущенні про їх наявність, судячи тільки з однієї представлені схеми на рис. X, а не з усього спектру відсутніх зображень найближчого аналога) потрібно, мабуть, не детерміновані по суті. І, отже, твердження експертизи про повний збіг сукупності суттєвих ознак заявляемого виробу і найближчого аналога (і про відсутність умови патентоспроможності за критерієм «новизна») є не зовсім логічним і не обгрунтованим. До того ж виникають деякі питання про постійність (сталість у часі) посилань на таке інформаційне джерело, як інтернет-ресурс, в якому розміщений віртуальний каталог з найближчим аналогом. Так, на поточний момент цей каталог присутній. Але не факт, що через деякий час цей інформаційний ресурс разом з віртуальним каталогом з яких-небудь причин зникне.

Експертиза Роспатенту була змушена погодитися з вищенаведеними аргументами Заявника і в результаті видала ряд патентів РФ на ПЗ, так як згідно п.9.10.1 та п.9.10.2 (2) Адміністративного регламенту [7], **не допускається включати ознаки, що знайшли відображення тільки на кресленнях, схемах або пояснюючих матеріалах, до переліку суттєвих ознак**, тому що характеристика ознаки повинна дозволяти однозначно ідентифікувати її з візуально сприймаємою ознакою, що знайшла відображення на зображенні зовнішнього вигляду (а не на кресленнях тощо) виробу.

Ці практичні приклади ще раз свідчать про те, що при складанні опису заявки на об'ємні ПЗ для отримання патенту України, РФ і РБ слід подавати в комплекті зображень заявляемого ПЗ максимально репрезентативну кількість зображень, в т.ч. бажано і в додаткових ракурсах (наприклад, вид знизу/зверху в ракурсі $\frac{3}{4}$), а також надавати максимально вичерпний перелік суттєвих ознак, що складений фахівцем (бажано з технічною та дизайнерською освітою) з

урахуванням вищенаведеного вичерпного комплексу зображень. Це є стратегічно важливим з точки зору однозначної ідентифікації сукупності суттєвих ознак заявляемого ПЗ як патентним, так і (можливо, й у майбутньому) судовим експертом.

Перевірка оригінальності ПЗ. ПЗ визнається *оригінальним*, якщо його суттєві ознаки обумовлені творчим характером особливостей виробу (п.3 ст. 1352 Кодексу [8]). Перевірка оригінальності проводиться в порядку, встановленому положеннями п. 22.5.5 Адміністративного регламенту [7] і включає три етапи.

Перший етап. Перший етап перевірки оригінальності ПЗ проводиться з метою виключення надання правової охорони ПЗ, що належить до виробу, зовнішній вигляд якого справляє таке ж загальне зорове враження, яке виробляє відомий виріб — найближчий аналог (ефект імітації зовнішнього вигляду відомого виробу).

Особливості виробу, створеного дизайнером, не можуть бути визнані такими, що мають творчий характер, якщо ПЗ імітує зовнішній вигляд якого-небудь відомого виробу. Тому такі ПЗ не можуть бути визнані відповідними умові «оригінальність» (п.(2.1)22.5.5. Адміністративного регламенту [7]).

На даному етапі перевірки оригінальності ПЗ проводиться порівняльний аналіз виявленої експертом сукупності суттєвих ознак перевіряемого ПЗ, що знайшла відображення на зображеннях виробу, з сукупністю ознак рішення, що визначає зовнішній вигляд виробу того ж або однорідного призначення, що є найближчим аналогом. Мета проведення даного аналізу полягає в тому, щоб встановити, чи є подібними до ступеня змішування порівнювані ПЗ. При цьому ПЗ визнаються *подібними до ступеня змішування*, якщо загальне зорове враження, створене сукупністю суттєвих ознак заявленого ПЗ, збігається із загальним зоровим враженням, створеним сукупністю суттєвих ознак найближчого аналога.

Тому порівняльний аналіз, що проводиться на даному етапі, методично відрізняється від порівняльного аналізу, проведеного при перевірці новизни тим, що якщо при перевірці новизни зіставляються ознаки ПЗ, включені до переліку суттєвих ознак, то при перевірці оригінальності порівнюються *загальні враження*. Загальне враження, створене перевіряемым ПЗ, порівнюється із загальним враженням, створеним ПЗ — найближчим аналогом. Разом з тим, оскільки загальне зорове враження формується завдяки суттєвим (домінантним) ознакам, то оцінка, тобто «зважування» вкладу кожної суттєвої ознаки в загальне враження допомагає встановленню співпадання (чи неспівпадання) загальних вражень, що залишають порівнювані ПЗ.

При аналізі відмінностей з метою встановлення подібності (або відмінності) загальних вражень, створюваних перевіряемым ПЗ і найближчим аналогом, слід враховувати обмеження можливостей дизайнера, які мали місце при розробці перевіряється ПЗ. Облік обмежень, якщо вони є (так званого *ступеня свободи дизайнера*), передбачений абзацом другим підпункту 2.1 п. 22.5.5 Адміністративного регламенту [7].

Необхідність такого урахування обумовлена, як мінімум, двома обставинами: *функціональними особливостями виробу*, до якого належить ПЗ, і *насиченістю аналогового ряду* (різноманіттям відомих форм виробів того ж призначення).

Урахування функціональних особливостей виробу, до якого належить ПЗ, необхідний у зв'язку з тим, що ПЗ як результат інтелектуальної діяльності повинен одночасно забезпечувати як можливість виконання виробом його функцій, так і зовнішню привабливість (естетичність) виробу. Необхідність функціональних (технічних) ознак в композиції ПЗ обумовлена функціями виробу. Тому ознаки зовнішнього вигляду виробу, що забезпечують його функціональність, завжди повинні в ньому бути присутніми, у той час як ознаки, що забезпечують зовнішню привабливість (естетичність) виробу, його естетичні особливості, можуть бути відсутні або істотно відрізнятися у виробі одного і того ж призначення.

Іншим обмежуючим фактором є насиченість аналогового ряду (*різноманіття форм*), тобто чим більше розроблено зразків зовнішнього вигляду виробу, тим важче створити принципово відрізняємі образ зовнішнього вигляду виробу, що створює принципово нове враження. Тому чим ширше представлений асортимент виробу на ринку, тим більше обмежені можливості дизайнера по створенню зовнішнього вигляду виробу, що створює нове, відмінне від інших ПЗ, враження.

Тому в таких випадках, коли можливості дизайнера по створенню зовнішнього вигляду не обмежені або обмежені несуттєво, при аналізі відмінностей з метою встановлення подібності (неподібності) загальних вражень, створюваних перевіряємим ПЗ і його найближчим аналогом, доцільно керуватися принципом, згідно з яким для висновку про схожість до ступеня змішування наявність подібності має більше значення, ніж наявність відмінностей. Зокрема, в так званих «прикордонних» ситуаціях, коли в рівній мірі є і схожість і відмінності, в цілях попередження змішування ПЗ доцільним є висновок про подібність.

Ще один загальний принцип полягає в тому, що при аналізі на предмет схожості загальних вражень вимоги до наявності відмінностей у відношенні *об'ємних ПЗ*, як правило, повинні бути нижче, ніж вимоги до наявності відмінностей у відношенні площинних ПЗ.

У процесі експертизи проводиться аналіз зображень, при якому розглядаються і порівнюються загальні зорові враження, що створені заявленим виробом і відомим виробом. Такий аналіз включає виявлення експертом суттєвих (домінантних) ознак, що створюють зорове враження як у заявленому, так і у відомому виробі, несуттєвих (нюансних) ознак, їх порівняння та визначення подібності і відмінностей з урахуванням обмежень можливостей дизайнера, якщо вони мали місце при розробці художньо-конструкторського рішення, яке визначає зовнішній вигляд виробу в частині, що відноситься до відмітних ознаках.

Другий етап. ПЗ не може бути визнаний відповідним умові «оригінальність», якщо відмінності перевіряемого ПЗ від найближчого аналога створені:

1) за рахунок зміни тільки розмірів всього виробу (масштабу виробу) із збереженням всіх інших його ознак (збереження форм, пропорцій складових частин і (або) елементів, колористичного рішення тощо);

2) за рахунок зміни тільки кольору всього виробу, але не колористичного рішення;

3) за рахунок створення форми виробу у вигляді простої геометричної фігури або тіла типу кола, кільця, багатокутника, кулі, конуса, піраміди, призми, паралелепіпеда, тора, без внесення будь-яких змін в ці геометричні фігури або тіла;

4) за рахунок зміни тільки кількості однотипних елементів, без зміни структури або системи їх розташування в композиції зовнішнього вигляду виробу без впливу цієї зміни на зазначені заявником особливості вирішення зовнішнього вигляду виробу;

5) за рахунок тільки повторення форми, властивої виробам певного призначення, і використання іншого матеріалу, зокрема, з метою імітації відомого зовнішнього вигляду (наприклад, виробів з полімерного матеріалу, що імітує виріб, який традиційно виконується з дерева);

6) за рахунок тільки копіювання зовнішнього вигляду відомих виробів іншого призначення (при розробці іграшки "автомобіль" скопійовано рішення зовнішнього вигляду відомої моделі автомобіля марки БМВ), архітектурних споруд тощо без застосування прийомів стилізації та переробки;

7) за рахунок тільки складання набору (комплекту) з відомих порізно виробів, без зміни їх зовнішнього вигляду.

Третій етап. Якщо встановлено, що сукупність суттєвих ознак перевіряемого ПЗ, що знайшла відображення на зображеннях виробу, відрізняється від відомої сукупності ознак зовнішнього вигляду виробу того ж або однорідного призначення (найближчого аналогу) однією або декількома суттєвими ознаками, а в загальнодоступних відомостях виявлено рішення, що містять ознаки, які збігаються з вищезазначеними суттєвими відмітними ознаками перевіряемого ПЗ і які обумовлюють у відомому рішенні наявність таких же естетичних і (або) ергономічних особливостей, що притаманні перевіряемому ПЗ, є підстави для висновку про невідповідність заявленого ПЗ умові патентоспроможності «оригінальність» (*компілятивний характер* дизайнерської розробки).

Слід відзначити, що вищенаведені замітки є лише авторським поглядом на досліджувану проблематику та деякі шляхи її вирішення. У зв'язку з цим я запрошую колеґ розгорнути дискусію з цього приводу і висловлювати свої думки на сторінках журналу, а також на своїй веб-сторінці [10].

Висновки

1. Проведений короткий аналіз особливостей проведення експертизи опису заявки, у т.ч. суттєвих ознак, на об'ємні промислові зразки в Україні, РБ і РФ свідчить про існуючі суттєві відмінності при проведенні процедури експертизи у зазначених країнах. Зокрема, в Україні та РБ патент видається заявнику після позитивних висновків формальної експертизи. На відміну від цього, нормативно-законодавчі акти РФ передбачають, окрім проведення формальної експертизи, як в Україні та РБ, більш регламентовану процедуру виявлення сукупності суттєвих ознак, а також більш складну й багатоступеневу за етапами експертизу подаваних заявок на ПЗ, у т.ч. на відповідність критеріям «новизна» та «оригінальність».

2. Як свідчить практика, при складанні опису заявки на об'ємні ПЗ для отримання патенту України, РФ і РБ слід подавати в комплекті зображень заявляемого ПЗ максимальну кількість зображень, в т.ч., при необхідності, і в додаткових ракурсах (наприклад, вид знизу/зверху в ракурсі $\frac{3}{4}$), а також надавати максимально вичерпний і детермінований перелік сукупності суттєвих ознак, складений фахівцем (бажано з технічною та дизайнерською освітою) з урахуванням репрезентативного комплекту зображень.

3. Особливо хотілося б наголосити на наступній нормативно-правовій тезі, яку, по великому рахунку, потрібно сприймати як аксіому: відповідно до Адміністративного регламенту РФ, **не допускається** включати ознаки, що знайшли відображення *тільки на кресленнях*, схемах або пояснюючих матеріалах, до переліку суттєвих ознак. Ця теза є стратегічно важливою з точки зору однозначної ідентифікації сукупності суттєвих ознак заявляемого ПЗ як патентним, так і судовим експертом, насамперед в РФ, а також, за аналогією у визначенні сукупності суттєвих ознак, в Україні і РБ.

Література

1. Колосов О.Є. Набуття державної охорони і подальшого захисту прав на об'ємні промислові зразки. Частина 1. Відмінності у складанні опису заявки згідно відомчо-правових актів України, Росії і Беларусі / О.Є. Колосов // Інтелектуальна власність. – 2013. - №6.

2. Правила розгляду заявки на промисловий зразок. Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України 18.03.2002 №198. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 березня 2002р. за № 313/6601.

3. Правила складання та подання заявки на промисловий зразок. Затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України 18.02.2002р. за №110. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06.03.2002р. за №226/6514.

4. Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» //Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, №7, ст.34 (із змінами, внесеними згідно із Законами №5460-VI від 16.10.2012р.).

5. Постановление Комитета по науке и технологиям при Совете Министров республики Беларусь 16 июня 2003 г. № 19 «Об утверждении правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец».

6. Положение о порядке составления заявки на выдачу патента на промышленный образец, проведения по ней экспертизы и вынесения решения по результатам экспертизы. Утверждено Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 02.02.2011 № 121.

7. Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на промышленный образец и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на промышленный образец (Утвержден приказом Минобрнауки России от 29 октября 2008 года № 325).

8. Гражданский кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2006 года, № 230-ФЗ.

9. Рекомендации по вопросам экспертизы заявок на промышленные образцы. Утверждены приказом Роспатента от 31.03.2009 № 48.

10. www.kolosov.kiev.ua