

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ПРАВО, ЧАСТЬ 2

Как возникает защита дизайна в
Великобритании и Европейском
Союзе?



Введение

В данной лекции мы поднимем вопросы о том, как появились зарегистрированные дизайны в Великобритании, Европейском Союзе, а также не зарегистрированные дизайны в Европейском Союзе (далее – ЕС). Речь пойдет скорее не о защите авторского права дизайнов и не о праве незарегистрированных дизайнов в Великобритании. В основном будут затронуты темы регистрации дизайнов, условий, которые должны быть соблюдены, для возникновения права незарегистрированного дизайна в ЕС. Понимание процесса возникновения дизайна является прямым ключом для общего понимания права дизайна в целом.

Принятие решения о регистрации прав на дизайн

Следует понимать, что регистрация дизайна в первую очередь а question of business strategy. Взвешивая преимущества и недостатки зарегистрированного дизайна в контексте альтернативных методов защиты, должно быть принято решение о дальнейшей судьбе дизайна – зарегистрировать или нет. Решение обычно зависит от ряда причин, таких как вид дизайна, его стоимость, важность защиты монополии, вероятность создания схожего дизайна конкурентами, размер потенциального рынка и т.д.

Судебная практика, сложившаяся в Великобритании, указывает на то, что регистрация дизайна пользуется популярностью в индустриях электроники и мебели, тогда как индустрии текстиля и моды больше склонны пользоваться правом незарегистрированного дизайна.

Процедура регистрации дизайнов в Великобритании и ЕС является практически автоматизированным, что также считается и их особенностью. Если сказать в нескольких словах, то процедура регистрации подразумевает формальное рассмотрение и не предполагает исследование дизайна на предмет соответствия требованиям защиты, а также исключает возможность третьим лицам воспрепятствовать или вмешаться в процедуру. Устоялось мнение, что ранее названные меры служат в целях снижения административных и процессуальных формальностей и препятствий, а также стоимости, что в свою очередь обеспечивает доступность самой процедуры регистрации для индивидуальных предпринимателей, малого и среднего бизнеса.

Собственники дизайнов, пройдя процедуру регистрации, впоследствии обретают ряд преимуществ:

1. Во-первых, определенность. Она позволяет планировать будущие инвестиции в дизайн. Степень «определенности» исходит из подачи документов и способа, которым определяется приоритетность над последующими дизайнами.
2. Во-вторых, превосходство. Превосходство над незарегистрированным правом. Нарушить незарегистрированное право на дизайн возможно лишь путем его непосредственного копирования. В то время как, собственники зарегистрированных прав на дизайн могут обжаловать использование дизайна даже когда использованный дизайн был создан третьими лицами независимо от собственника зарегистрированного права на дизайн.
3. В-третьих, срок защиты. Для зарегистрированного права на дизайн срок защиты предоставляется на 25 лет, тогда как срок защиты незарегистрированного право гораздо меньше. Незарегистрированные права дизайна Сообщества (Community design rights) – 3 года, незарегистрированное право дизайна в Великобритании – 10 лет.

То есть перед тем, как принимать решение о регистрации дизайна изготовителю дизайна или его собственнику необходимо принять во внимание многие факторы, такие как:

- вероятность копирования дизайна;
- вероятность независимого создания схожего дизайна;
- трудности доказывания факта копирования дизайна;
- рынок, в котором будет находиться конкретный дизайн;
- срок защиты права на дизайн;
- оправданность стоимости регистрации перед преимуществами зарегистрированного права на дизайн.

Стоит отметить, что Ведомство по интеллектуальной собственности Европейского Союза сделало систему регистрации прав на дизайн привлекательной по своей упрощенной процедуре и дешевле по стоимости.

В данный момент у создателей дизайна или собственников дизайна имеется выбор между разными странами регистрации дизайна. Многообразие стран, и особенности их правового регулирования регистрации прав на дизайн повлияли на различия в защите прав на дизайн, которые обеспечиваются в



этих странах. Возникают вопросы по решениям:

- подавать документы на регистрацию в Великобритании или в целой группе стран?
- подавать документы на одно право дизайна Сообщества (Community design rights) или на комбинацию национального права и права Сообщества?
- как будет определяться понятие «дизайн»?
- позволяет ли система подачу одной заявки на регистрацию прав на несколько дизайнов?
- позволяет ли система тайную регистрацию или отсрочку регистрации и с какими последствиями?
- допускаются ли заявки на регистрацию дизайнов, которые не идентифицируют продукт/товар?
- как каждая система определяет приоритетность дизайнов?
- проводит ли определенная система существенное исследование дизайна и, если да, то какие основания для обжалования регистрации?
- проводит ли система поиск существующих дизайнов и, если да, то насколько тщателен такой поиск? и т.д.

Регистрация прав на дизайн в Великобритании

Далее предстоит ознакомиться с технической стороной вопроса регистрации прав на дизайн в Великобритании.

Для подачи документов на регистрацию дизайна необходимо обратиться в Регистратуру дизайнов при Ведомстве Интеллектуальной собственности Великобритании (Designs Registry at the UK Intellectual Property Office). Процесс регистрации регулируется Законом о зарегистрированных дизайнах 1949 (Registered Designs Act 1949).

Благодаря участию в Гагском соглашении, которое стало возможным после внесения изменений в Закон об Интеллектуальной собственности 2014 года, владелец промышленного дизайна в Великобритании может получить защиту в нескольких странах посредством единой подачи документов на одном языке и по одной цене во Всемирную организацию интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization). Великобритания и Европейский Союз являются участниками Гагского Соглашения, что позволит даже после Brexit получать необходимую защиту в конкретных странах.

Заявка

Регистрация подразумевает в первую очередь подачу заявки. С 1 октября 2016 года заявители могут включать любое количество новых дизайнов в одну заявку, тогда как раньше одна заявка ограничивалась одним дизайном. Аналогично, раньше подать заявку могли лица, заявляющие, что они являются владельцами дизайна, тогда как сейчас данное требование исключено Законом об интеллектуальной собственности 2014 г.

Заявка должна включать:

- 2 идентичных изображения дизайна (при желании добавив пояснения);
- заявление о продукте, к которому относится дизайн (при желании можно еще указать особенности внешнего вида, для которого требуется защита);
- подпись владельца дизайна или его представителя, которая подтвердит утверждение, что «владелец считает, что дизайн является новым и обладает индивидуальными характеристиками»;
- оплату 60 фунтов стерлингов (дополнительные дизайны в единой заявке будут стоить 40 фунтов стерлингов за каждый дополнительный).

Изображения

Одними из важнейших частей заявки являются изображения дизайна или пробы, а также любой частичный отказ (partial disclaimer), указывающий на то, что дизайн здесь только для изображения части цельного продукта. Изображения могут рассматриваться как положительные утверждения, из которых отказ извлекает главный предмет так, что вкуче они определяют собственность. Кроме условия к дизайну «подходит к публикации», Заявитель свободен в выборе формата изображения. Наиболее распространенные форматы: рисунки карандашом, рисунки черными линиями, фотографии, графические рисунки, созданные на компьютере. Если детали дизайна слишком утонченные, также допускается добавления увеличенных изображений.



Правила в Великобритании разрешают добавить краткое описание, поясняющее изображение, с целью уточнить материал, из которого сделан дизайн, цвет (используя систему Pantone) или измерения (если они важны). Заявители также могут использовать «отказ» (disclaimer), чтобы ограничить область защиты до определенных частей дизайна. Отказ (disclaimer) может принимать разный вид. К примеру, он может быть выражен в графическом виде (затемнение, нечеткость или использования перечеркивающих линий) или в письменном виде («Защита требуется для головы зубной щетки, ручка исключается»). При наличии изображения в виде фотографии, может стать необходимым исключить некоторые аспекты внешности продукта (например, «защита требуется для формы зубной щетки, а материалы, цвета, слова и узоры исключаются»). Или, наоборот, некоторые аспекты внешности продукта могут требоваться в защите (например, «защита требуется для формы и структуры, а цвет ручки щетки исключается»).

В случае отсутствия отказа (disclaimer) трибунал будет рассматривать все содержимое изображения как дизайн. Вообще, суть особенностей заполнения заявки на регистрацию заключается в том, как потенциальные конкуренты могут избегать случаев нарушения вашего права на дизайн. То есть не указание отказа/исключений может способствовать конкурентам избежать нарушения вашего права путем добавления или изменения некоторых особенностей дизайна, что в конце создаст другое общее впечатление.

Пример: заявка относится к зубным щеткам. Результатом инвестиций в дизайн стало то, что в дизайне появилась амортизационная пружина. Заявитель подал заявку, приложив фотографию дизайна, содержащую разноцветные щетинки, цветную пластиковую ручку и лого Colgate,



но в заявке не были указаны исключения по цветам, щетинкам, лого или цвету ручки. Конкурент ожидаемо смог воспроизвести пружину в щетке, использовать другой логотип, сделать щетку из синего пластика с белыми щетинками, тем самым создав продукт, который производит другое «общее впечатление» на пользователя.

Идентификация продукта

Хоть заявители в Великобритании и должны идентифицировать продукт, к которому они собираются применять дизайн, важность данного действия должна быть определена предельно ясно: защита дизайна не ограничена определенным продуктом, указанным в регистрации, что в итоге, дизайну может не хватать новизны в сравнении с дизайнами другого продукта. Прежде всего, идентификация продукта в заявке носит процессуальный характер (способствование классификации дизайна, его поиску и т.д.).

Например, если лицо создает кружевной узор для использования на обоях и идентифицирует продукт как обои, то защита, предоставляемая вследствие регистрации, не ограничивается обоями. Нарушением будет считаться использование кружевного узора третьими лицами на шторах, постельном белье и т.д.

Хоть, в основе своей роль разработанного продукта является процессуальной (и поэтому не имеет прямого воздействия на область защиты), она все же может иметь косвенный эффект и последствия. Например, маловероятно что права зарегистрированного дизайна формы стула будут нарушены использованием этой формы стула на форме стола, так как маловероятно, что осведомленный пользователь нашел два дизайна создающими одинаковое впечатление. Там, где внешность продукта и сама природа продукта неотделимо связаны, продукт будет иметь значение. Мы можем наблюдать что продукт, с которым в конечном счете связан дизайн (что может быть отличным от продукта, указанного в заявке на регистрацию), играет важную роль в определении того, кто подразумевается под осведомленным пользователем, и степени доступной свободы для дизайна.