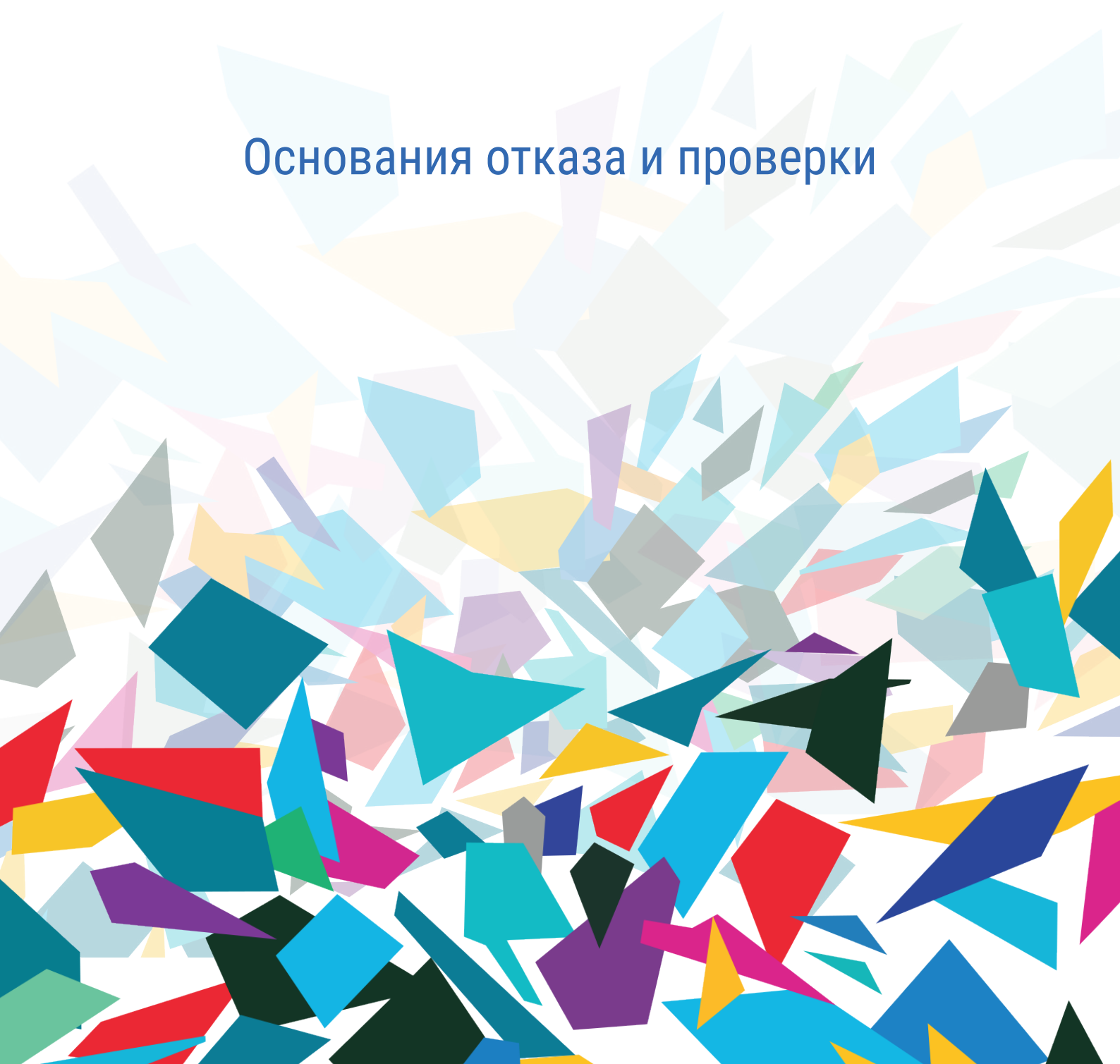




ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ПРАВО, ЧАСТЬ 2

Основания отказа и проверки





Основания отказа и проверки

В регистрации дизайна может быть отказано только по определенным основаниям.

Регистратор:

- может отказать в регистрации, если заявка не соответствует требованиям Закона;
- обязан отказать в регистрации, если заявка не была сделана лицом, являющимся собственником дизайна, и где применимо, собственником права на незарегистрированный дизайн в Великобритании;
- обязан отказать в регистрации, если дизайн не соответствует понятию «дизайна»;
- обязан отказать в регистрации, если дизайн определяется его функцией;
- обязан отказать в регистрации, если дизайн противоречит государственной политике и общественной морали;
- обязан отказать в регистрации, если дизайн указан в списке A1 Закона.

Так как у Регистратора с 1 октября 2006 года более нет прав отказывать в регистрации дизайнов, основываясь на недостатке новизны или индивидуальных характеристик. В связи с этими изменениями Регистратор не производит проверку на предмет новизны или индивидуальных характеристик дизайнов. Данные вопросы могут быть адресованы только в судебном порядке в делах о недействительности или как встречное требование по нарушению прав на дизайн. В Великобритании одним из последствий прекращения проверок дизайнов является увеличившаяся важность оспаривания действительности дизайнов после их регистрации.

Регистрация и издание

При регистрации заявитель получает сертификат и дизайн становится открытым для осмотра. Фактом регистрации принято считать дату подачи заявки (несмотря на трехмесячный период процедуры регистрации). Одно из составляющих реформ 2006 года стало то, что Регистратор должен открыть доступ для осмотра всех новых дизайнов. А уже другой составляющей реформ 2014 года стало то, что осмотр документов стал доступен онлайн.

Регистрация прав на дизайн в Ведомстве по интеллектуальной собственности Европейского Союза (European Union Intellectual Property Office (EUIPO)).

Защита зарегистрированного дизайна ЕС (далее – дизайн Сообщества) приобретается прямой подачей заявки в Ведомство по интеллектуальной собственности Европейского Союза в городе Аликанте (Испания) либо в локальных офисах стран-участниц. Процедура регламентирована Правилами Дизайна Сообщества и Правилами Применения Дизайна Сообщества.

Заявка.

Заявка должна быть подписана и включать в себя:

- запрос на регистрацию;
- имя и адрес заявителя (и представителя, если имеется);
- изображения дизайна;
- черты продукта, определения (индикация) продукта, для которого собирается использоваться дизайн;
- любое уместное заявление о приоритетности;
- уточнения в отношении языка;
- оплата регистрационного сбора в размере 230 евро.

Помимо этого, заявка может включать в себя описание, отсрочку публикации (обнародования), указания на классификацию, упоминание создателя (дизайнера). Среди перечисленных, наиболее важными являются изображение дизайна и его описание. Если заявка не будет включать необходимые сведения, то Ведомство не согласует (не установит) дату подачи заявки.

Изображения

Изображение должно состоять из «графической или фотографической репродукции дизайна в черно белом или цветном формате». Каждое изображение должно состоять минимум из одного «обзора» и



может включать максимум 7 вариантов «обзора». Изображение является средством уточнить особенности дизайна, для которого необходима защита. Предельно важно, чтобы изображение было ясным и полным, и ничего в отношении дизайна не будет додумываться предполагаться.

Изображение должно охватывать только один дизайн. В случаях, когда регистрируется, например, повторяющийся узор (шаблон), изображение дизайна должно демонстрировать окончанный узор (шаблон) и достаточную часть повторяющегося элемента. Если изображение состоит из книгопечатного гарнитура, то оно должно включать в себя полный алфавит, все арабские цифры и пять строк текста.

Изображение также может включать одно описание к каждому дизайну. Требования к описанию таково, что оно не должно превышать 100 слов (не относится к новизне, индивидуальным характеристикам или технической ценности дизайна).

Описание используется для двух целей:

- в утвердительной манере изложить аспекты дизайна;
- в отрицательной манере исключить особенности, которые заявитель не намерен охватить защитой права на дизайн.

Множественные дизайны

Для того чтобы сделать систему финансово привлекательной для недолговечных дизайнов практикуется включение нескольких дизайнов в одну заявку. Множественные заявки допустимы до тех пор, пока дизайны служат для применения к продуктам в рамках одного класса Конвенции Локарно (Locarno Convention). Заявка, содержащая в себе несколько дизайнов, может быть разделена. Сложившаяся практика демонстрирует высокую популярность подачи заявки с множеством дизайнов в ней.

Секретные дизайны и отсроченная публикация (обнародование)

Законом предусмотрена возможность для секретных дизайнов оставаться неопубликованными до 30 месяцев. Данная практика охотно используется определенными заявителями, так как ранняя публикация может уничтожить или подвергнуть серьезному риску успех коммерческой операции с использованием дизайна. В случаях, когда заявитель хочет отсрочить публикацию, то заявителю необязательно готовить изображения дизайна и он может предпочесть подать 5 копий экземпляров каждого дизайна (но они должны быть в формате 2D, если заявитель хочет соответствовать требованиям).

Запрос на отсрочку необходим и требует небольшой платы в размере 40 евро (помимо стоимости самой окончательной публикации дизайна 120 евро).

Приписывание создателя дизайна

Одной из особенностей системы ЕС, которая заслуживает отдельного внимания, является «моральное» право приписывания, где создатель дизайна (или группа создателей дизайна) имеют право быть упомянуты перед Ведомством и в регистре. Конечно, это кажется немного странным, когда процессуальные правила гласят, что заявка может (но не нуждается) в упоминании создателей. Возможно одной из причин является возможность для создателя (создателей) остаться анонимным, если он желает этого. Но в итоге осталось не урегулированным вопрос «как именно вопросы упоминания должны разрешаться?». По мнению исследователей, в случае, если создатель не был должным образом упомянут законным собственником дизайна, наиболее очевидным способом воспользования правом упоминания было бы направить требование в адрес Ведомства по интеллектуальной собственности Европейского Союза.

Основания отказа и проверки

Ведомство по интеллектуальной собственности Европейского Союза не проводит существенной проверки дизайнов. Причиной тому являются уменьшение процессуальных преград для заявителей, уменьшение стоимости и легкодоступность.

Идея в том, что проверка сама по себе дорогая, сложная и неубедительная, и что лучше решать действительность конкретного дизайна в споре между сторонами.

Тем не менее присутствует формальная проверка, в рамках которой, если Ведомство «замечит» что дизайн не соответствует определению дизайна или противоречит государственной политике и



общественной морали, то Ведомство уведомляет заявителя. В свою очередь, если заявитель не сможет защититься от предъявленного протеста, то Ведомство отклоняет заявку. Однако, стоит отметить, что Ведомство не может отклонить очевидно старые дизайны.

Регистрация и издание

До тех пор, пока заявка соответствует требованиям Ведомство обязано зарегистрировать дизайн и (за исключением случаев отсрочки публикации) опубликовать дизайн в Бюллетени Дизайнов Сообщества (Community Design Bulletin). Опубликованная регистрация дизайна включает в себя изображения, указания на продукт (индикация), имя создателя дизайна, но никаких описаний, поданных вместе с заявкой.

Незарегистрированное право на дизайн Сообщества

Одной из отличительных черт незарегистрированных дизайнов Сообщества является их независимость от регистрации. Право незарегистрированного дизайна Сообщества возникает автоматически, когда выполнены определенные условия. Лицо, заявляющее о владении незарегистрированным дизайном Сообщества, необходимо выполнить две вещи:

- продемонстрировать что дизайн был изначально доступен общественности в пределах ЕС. Частым случаем является доказывание существования незарегистрированного дизайна Сообщества в споре о нарушении прав на дизайн. Лицо, заявляющее о владении незарегистрированным дизайном Сообщества, должно доказать, что раскрытие имело место в охвате трех лет по отношению к заявляемому нарушению права. Очевидно то, что право незарегистрированного дизайна Сообщества не может появиться из факта раскрытия, которое имело место за пределами ЕС, потому что это обязательное требование, чтобы раскрытие имело место быть на территории ЕС. Если дизайн был раскрыт за пределами ЕС, это означает не только что дизайн не будет защищен как незарегистрированный дизайн Сообщества, но и подрывается сама возможность зарегистрировать дизайн (из-за недостатка новизны). В такой ситуации единственное на что может надеяться заявитель это годичный льготный период, который предоставляется только в определенных случаях.
- указать, что составляет индивидуальные характеристики дизайна сообщества. Это значит, что помимо выставления своего дизайна, заявитель указать на те элементы дизайна, которые создают «отличающееся общее впечатление на осведомленного пользователя в отличии от любого дизайна, который был ранее доступен общественности». В судебном деле *Karen Millen v. Dunnes Stores*, Ирландский Верховный Суд отклонил аргументы ответчика что для установления существования права незарегистрированного дизайна Сообщества заявитель должен доказать, что дизайн имеет индивидуальный характер. Данный аргумент был отклонен судом на основании того, что незарегистрированный дизайн Сообщества должен был обеспечить дизайны короткой рыночной жизнью с предоставлением защиты, не требующей обременения в виде регистрации. Это наложило бы большее обременение на заявителя незарегистрированного дизайна чем было наложено на лица, которые используют зарегистрированные дизайны.

Какой путь выбрать?

Право зарегистрированного дизайна Сообщества и право зарегистрированного дизайна Великобритании могут существовать в совокупности или как альтернативные варианты.

Если выбирать между двумя видами зарегистрированных прав, то право зарегистрированного дизайна Сообщества представляется более выгодным вариантом по сравнению с правом зарегистрированного дизайна Великобритании. Среди причин можно назвать распространение действия защиты права на территории ЕС, меньшие финансовые затраты, административные удобства при подаче заявки, отсрочка публикации.