



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ПРАВО, ЧАСТЬ 2

Исключения: что не является
дизайном.



Три вида дизайнов исключены из достаточно широкого определения дизайна:

- дизайны, обусловленные исключительно техническими функциями;
- дизайны продуктов, которые должны быть изготовлены особым способом, который позволит им присоединиться к другому продукту;
- дизайны, которые идут вразрез с моралью.

Функциональные особенности.

Статья 8(1) Правил гласит, что дизайна не существует в особенностях внешнего вида продукта, которые обуславливаются исключительно их технической функцией. Апелляционная комиссия Ведомства по интеллектуальной собственности Европейского Союза сказала, что исключение служит в целях отказа в защите тем особенностям внешнего вида продуктов, которые были выбраны исключительно в целях отображения продукта, который осуществляет свою функцию. Задача по вынесению суждения «продиктованы ли особенности дизайна его собственными функциями?» оценивается точкой зрения разумного наблюдателя, который смотрит на дизайн и спрашивает... могло ли что-нибудь другое кроме чисто функциональных соображений быть уместным при выборе конкретного дизайна?

Идея такого исключения заключается в предотвращении прав дизайнера быть использованными для получения монополий на технические решения без соблюдения более строгих условий, установленных в патентном праве. С таким исключением развитие технологических инноваций не будут заторможены.

Примечательно, что статья 8(1) Правил не говорит, что «эти условия не являются дизайном». Скорее, она гласит, что права дизайнера не должны быть обусловлены исключительно техническими функциями. Это приводит к тому, что возможно зарегистрировать (или получить защиту на) дизайн, который содержит функциональные особенности. Дизайн будет полностью отклонен, если полностью обусловлен функциональными особенностями. В итоге не будет установлено нарушения прав на дизайн при воспроизведении функциональных особенностей.

Техническая функция.

Хоть статья 8(1) исключает особенности, обусловленные технической функцией, мы тем не менее, не имеем какого-либо руководства в отношении контекстного значения слова «технический». Исключением технических особенностей достигаются 3 цели:

Во-первых, исключение технических особенностей оставляет прерогативу их защиты патентному праву. То есть исключение не позволяет заявителем обрести защиту за меньшую стоимость и без соответствия требованиям патентного права к изобретательности.

Во-вторых, оставляя необходимость добиваться защиты технических функций, закон позволяет разным людям воспроизводить и использовать особенности формы, которые необходимы для достижения определенной функции. Это, в свою очередь делает возможным потенциальную конкуренцию среди функциональных продуктов.

В-третьих, исключение само по себе признает, что в ситуациях, где форма обусловлена функцией, создатель не обладает свободой в создании дизайна, то есть по сути, лишен возможности вносить любые уместные достижения в дизайн. В этом случае создатель не должен получать какие-либо преимущества от защиты дизайна. Если лицо вносит какие-либо достижения в дизайн, то он будет являться изобретателем, а не создателем.

В каких случаях особенность полностью обусловлена технической функцией?

Одна проблема мучает правовое применение статьи 8(1): что означает высказывание, что особенность «полностью обусловлена» технической функцией? Среди многих подходов, использованных за, примерно, последнее десятилетие выделяется два из них.

Первый известен как подход «разнообразия форм» (широко используется в странах ЕС) и гласит, что дизайн считается обусловленным технической функцией, когда создатель был неспособен сопроводить какой-либо контроль над конечной формой изделия. Согласно данному подходу, исключение применяется только когда техническая функция не может быть достигнута любым другим способом конфигурации, а также тогда, когда создатель имеет выбора между двумя или более альтернативными конфигурациями и форма не обусловлена функцией. Если создатель имеет выбор между двумя или более разными формами



(даже если обе функциональные), итоговый дизайн не нарушит статью 8(1). Несомненно, подход «разнообразия форм» говорит, что функциональный дизайн может быть допустимым к защите если может быть продемонстрировано, что такая же техническая функция могла бы быть достигнута другой формой. Можно наблюдать употребление данного подхода в Апелляционном суде Великобритании в деле *Landor & Hawa International Ltd v. Azure Designs Ltd*, где суд должен был рассмотреть вопрос «может ли чемодан (жесткий чемодан), оснащенный расширяемой секцией (который позволяет увеличиваться размеру чемодана), подпадать под действие статьи 8(1) Правил?». При решении вопроса полной обусловленности такого чемодана технической функцией и, соответственно, исключения, Апелляционный Суд задал вопрос «был ли дизайн создан без других вариантов?». Этим суд хотел узнать воспользовался ли создатель определенной степенью выбора при создании дизайна. Согласно фактам дела, Суд установил, что создатель воспользовался выбором во многих аспектах дизайна, включая «пространственную позицию составляющих элементов (молния, и др.) и наличие самих элементов-молний». Это устанавливает существенно нефункциональный и даже своенравный элемент к итоговому внешнему виду комплекта». По сути дизайн был исключен не только из-за его функциональной обусловленности.

Альтернативный подход, который сейчас используется в Великобритании и Ведомстве по интеллектуальной собственности Европейского Союза получил свое начало в 1971 году в решении английского суда в деле *Amp v. Utilux*, где Палата Лордов была призвана истолковать статью 1(3) Закона о Зарегистрированных Дизайнах 1949 г. (которая очень похожа на статью 8(1) Правил). В данном случае Палата Лордов установила, что конфигурация продукта полностью обусловлено технической функцией, если каждая особенность дизайна была определена техническими соображениями. Согласно данному подходу, дизайн будет полностью обусловлен его технической функцией и таким образом исключен, если продукт создан без рассмотрения его внешнего вида, то есть если продукт был создан исключительно по функциональным соображениям. Этот подход относится и к случаям, когда функция могла излиться и в другую форму (что, в свою очередь, не относится к подходу «разнообразия форм»). Апелляционная комиссия Ведомства по интеллектуальной собственности Европейского Союза в деле *Linder Recyclingtech* это «не равнозначно представлению эстетических качеств в законодательство». Апелляционная комиссия сказала: «когда эстетика полностью неуместна, в смысле что никого не волнует будет ли продукт выглядеть хорошо, плохо, уродливо или мило, и все что имеет значение так это хорошее функционирование продукта, то здесь нечего защищать по закону о дизайнах».

Подход «разнообразия форм» подвергся широкой критике, преимущественно потому, что он подрывает суть задумки Статьи 8(1), в частности, предотвращение права дизайна (в отличии от патентов) от использования для монополизирования функциональных дизайнов. Ведомство по интеллектуальной собственности Европейского Союза сказал, что если будет использоваться подход «разнообразия форм», то она будет лишать статью 8(1) сути и цели, делая ее практически ненужной. В деле *Doceram* Суд Правосудия (Court of Justice) отклонил подход разнообразия форм и по сути применил подход из дела *Amp v. Utilux*. После некоторой неопределенности сейчас сложилась единая практика в Великобритании, Ведомстве по интеллектуальной собственности Европейского Союза и Суде Правосудия (Court of Justice). Это означает, что статья 8(1) будет отрицать защиту только особенностей внешнего вида продукта, которые были выбраны исключительно в целях создания продукта, осуществляющего свою функцию.

Не обязательно определять, что на самом деле происходило в мыслях создателя, когда создавался дизайн. Скорее имеет значение следующее утверждение «вопрос должен быть оценен с позиции разумного наблюдателя, который смотрит на дизайн и задает себе вопрос может ли что-нибудь кроме чисто из-за соображений функциональности быть уместным, когда конкретные особенности были выбраны?»

Взаимосвязь

Второй вид дизайнов, который исключен это дизайны продуктов, которые должны быть произведены конкретным способом, чтобы присоединяться к другим продуктам. Статья 8(2) Правил гласит: «[Дизайн] не должен формироваться за счет особенностей внешнего вида продукта, который обязательно должен быть воспроизведен в его точной форме и размерах с целью разрешить продукт, в состав которого включен или к которому используется механическим соединением или располагается внутри/вокруг/напротив другого продукта так, что каждый продукт может осуществлять свою функцию».

По всей видимости, обоснованием такому исключению служит то, что согласованное определение дизайна включает внешний вид частей продукта, но особенности, которые делают возможным



механическим частям соединяться вместе не должны быть защищены, потому что это может позволить собственнику дизайна какого-либо предмета не допускать конкуренцию на вторичный рынок. Например, защита дизайна внешних портов ноутбука могут работать в интересах создателя дизайна контролировать продажу клавиатур. Защита дизайна частей лазерного принтера может привести к контролю создателя дизайна над уровнем продаж принтеров и картриджей. И по этой логике список можно продолжать бесконечно.

Положение статьи очень похоже на исключение «должен соответствовать», которое признано в Британском праве незарегистрированных дизайнов. Однако, учитывая разницу в формулировках двух исключений, маловероятно, что судебная практика, сложившаяся в отношении исключения «должен соответствовать», будет способствовать правовому применению статьи 8(2) правил.

Одной из причин этого, является то, что Британский закон исключает особенности, которые «допускают» соединение, статья 7 устанавливает более обременительное требование перед тем, как исключение вступает в игру: особенности «должны быть обязательно воспроизведены в их точной форме и размерах». Где форма разработанного предмета просто влияют на форму другого продукта, например, где один предмет должен подойти для размещения внутри другого, но при этом не должен соответствовать в точности внутренним меркам, Европейские исключения не применяются.

Другая причина это то, что Европейские положения законов ограничены особенностями, которые должны быть воспроизведены так, что продукт с защищенным дизайном может «механически присоединяться, размещаться в/вокруг/напротив другого продукта».

Модульные продукты.

Исключения соединений между продуктами подлежат очевидному подрыву. Статья 8(3) гласит, что вопреки исключениям соединений между продуктами в статье 8(2), «право дизайна ... существует в дизайне служащем цели допущения множественных соединений или связи взаимозаменяемых продуктов в рамках модулярной системы»

Дизайны противоположные морали и государственной политике.

В соответствии со статьей 9 Правил «право дизайна отсутствует в дизайне, который противоположен государственной политике или общепринятым нормам морали». Данное исключение соответствует эквивалентному понятию в Европейском патентном праве и прав торговых знаков, а также понятиям, ранее употребляемым на национальном уровне в рамках системы дизайнов. Важно, что данное исключение работает, как основание для отказа регистрации (как на национальном уровне, так и на уровне ЕС) и основание для недействительности. Судья Алдоус сказал, что в данном случае квалификационным требованием не будет являться оскорбление части общественности, а скорее ответ на вопрос: «будут ли моральные принципы благонамеренных членов общества считать неправильным предоставить законом защиту?». Внешний вид объектов обычно не дает поводов к моральным протестам, но было предложено, что дизайны, содержащие расистские или гомофобные послылы, текстильные изделия, использующие свастику или функциональные дизайны наземных мин или капканов, могут относиться к категории исключений.

Учитывая, что Директива Дизайнов «не содержит централизованный подход к национальным концептам государственной политики или общепринятым принципам морали», то мы можем ожидать, что некоторые дизайны рассматривались бы как аморальные в одних странах, а в других наоборот. Маловероятно, что многие дизайны будут отстранены от защиты в Великобритании на основании их аморальности или противоречия государственной политике. Например, в период до централизации в деле *Masterman's Design Application* Суд (в апелляции) допустил заявку на регистрацию дизайна мужской куклы шотландского горца с кожаной сумкой с мехом, которая при поднятии оголяет гениталии куклы.