



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ПРАВО, ЧАСТЬ 2

Основания к недействительности:
новизна, индивидуальные
характеристики и применимые
основания



ВВЕДЕНИЕ

До этого мы сделали обзор на первый критерий, которому должен соответствовать дизайн, чтобы быть действительным, в частности, требование о «наличии дизайна». Теперь мы сделаем обзор на другой критерий, которому должен соответствовать дизайн (либо зарегистрированный дизайн Великобритании, зарегистрированный дизайн Сообщества, незарегистрированный дизайн Сообщества), чтобы быть действительным:

- дизайн должен быть «новым»;
- дизайн должен обладать «индивидуальными характеристиками»;
- заявитель или законный правообладатель должен быть допустим к защищенному дизайну; и
- дизайн не должен вступать в противоречия с ранними уместными правами на дизайн (что включают ранние заявки на регистрацию дизайна, торговые знаки, авторского права и права, относящиеся к определенным видам эмблем).

НОВИЗНА

Чтобы быть действительными зарегистрированные дизайны Великобритании, зарегистрированные дизайны Сообщества и незарегистрированные дизайны Сообщества должны быть оригинальными и новыми. Дизайн является новым если ни один идентичный дизайн или дизайны, особенности которых разнятся в незначительных деталях, были доступны общественности перед датой подачи заявки (или в случае незарегистрированных дизайнов Сообщества дата, в которую дизайн впервые стал доступен общественности).

Это исторический или объективный тест, который требует сравнения между дизайном и основной частью существующих материалов. По сути, параллели могут быть проведены с проверкой оригинальности авторского права, что является психологической или субъективной проверкой, которая фокусируется на взаимоотношении между создателем и созданием. Чтобы оценить является ли дизайн новым мы должны задать три вопроса:

- что это за дизайн, который мы проверяем?
- с каким материалом сравнивается дизайн? На жаргоне патентов: каков уровень техники (state of the art)?

Какие различия должны присутствовать между дизайном и уровнем техники, чтобы дизайн был новым?

Что является дизайном?

Во многих случаях предварительной задачей является определение вопроса «будет ли сфера защищенного дизайна играть важную роль в определении является ли дизайн оригинальным?». Это также потенциально играет важную роль в отношении других оснований недействительности и в отношении владения, эксплуатации и нарушений права на дизайн. При том, что имеется наличие различий, большая часть задачи по определению сферы дизайна все же схожа во всех аспектах. По сути, сейчас мы смотрим в целом на вопрос «как определяется сфера дизайна».

При том, что определение дизайна достаточно обширное, мы имеем множество видов дизайна, которые исключены. Интерес для нас представляют три вида:

- особенности дизайна, полностью обусловленные функцией
- особенности, которые должны быть произведены особым способом, чтобы они могли соединяться к другому продукту
- особенности, которые видны при нормальном использовании (составные части комплексного продукта).

Важно отметить, что во всех трех случаях дизайн может быть действительным хоть и некоторые особенности исключены. Дизайн в целом будет недействительным если все особенности обусловлены функцией или если все особенности продукта должны быть произведены особым способом, чтобы они могли присоединяться к другому продукту или если ни одна из особенностей составной части комплексного продукта не видна при нормальном использовании. Как только исключенные особенности дизайна прояснены следующим шагом будет определение «что это за дизайн, по которому идет обсуждение?». Применяемый подход будет разниться в зависимости от факта зарегистрирован ли дизайн или не зарегистрирован.



Регистрация в Великобритании и Сообществе.

Ключевой фактор, который определит сферу зарегистрированного дизайна это внешний вид, который уточнит особенности дизайна, для которого требуется защита. Согласно Судье Нойбергеру (Lord Neuberger), степень защиты, дозволенная зарегистрированным дизайном «должна в конечном счете зависеть от надлежащей интерпретации рассматриваемой регистрации и, в частности, изображений, включенных в регистрацию». Важно, что эти изображения будут «почти всецело определять природу и степень запрошенной монополии».

Как мы наблюдали ранее, значительная часть правил и процедур были созданы, чтобы направлять создание изображений. Данный спектр от правил по технической части вопроса до правил по роли описаний при рассмотрении внешнего вида заявителя могут использовать для определения того, что исключено в заявке. Данные правила играют важную роль в том, как трактуется внешний вид.

В рамках данных правил заявители имеют некоторую степень гибкости в вопросе того, как должен быть внешне представлен их дизайн. Заявители также имеют значительную степень гибкости в контексте того «что изображено?», и как итог, «что защищено?». Заявитель, например, может ограничить защиту до формы продукта, до особенностей поверхностного внешнего вида или обоих вкуче. Решение верховного суда в деле PMS International Group v. Magmatic (далее – «дело Транки») демонстрирует, что выбранный стиль внешнего вида и способ, которым пользуются суды при толковании может играть центральную роль при определении судьбы дизайна.

Решение в деле Транки включает факт нарушения права в отношении зарегистрированного дизайна Сообщества дорожного чемодана для маленьких детей. Зарегистрированный дизайн состоял из шести изображений, подготовленных 3D компьютерным дизайном, в виде «черно-белый, с оттенками серого затенения с отчетливым тональным контрастом».

Одна из сторон, Магматик, производил и продавал дорожные чемоданы для детей под торговым знаком «Транки» с 2004 года. Транки изначально продавался с корпусом и ремешком в одном цвете, гудки и колеса другого цвета, полосы, застежки и колесные спицы третьего цвета. С течением времени, дизайн чемоданов был модифицирован и начал включать разные цвета и узоры.

В 2013 году Магматик начал дело о нарушении прав, заявляя, что при импорте и продажах «Киди Чемодана» (Kiddee Case) в Великобритании ПиЭмЭс (PMS International Group) нарушила право зарегистрированного дизайна сообщества, принадлежавшего Магматику (изображение 27.1).

При определении особенностей защищенного дизайна Верховный Суд был призван интерпретировать изображения, которые были зарегистрированы (изображение 27.1). при обсуждении Верховным судом множества вопросов один представляет особенную важность в данный момент. В частности, было ли зарегистрированное изображение ограничено определенной формой чемодана или оно также включало в себя контрастирующие цвета (или оттенки)?

Соглашаясь с председательствующим судьей Китчин, в Апелляционном суде судья Нойбергер сказал, что тональные разграничения, использованные в изображении, означают, что дизайн, как заявлялось, не был только в отношении формы. Скорее дизайн был в отношении формы с ремешком, полосками, колесами и спицами в цветном формате, что контрастирует с остальным продуктом. Решение, что зарегистрированный дизайн включал оба, форму чемодана и ремешок/полоски/колеса, сузило область дизайна и почти неизбежно привело суд к заключению что дизайн не был нарушен в правах.

При том что многие комментаторы (включая судью Нойбергера) праздновали инновацию и способность Закона Роберта (Robert Law) в создании оригинального дорожного чемодана, кажется, что недостаточность защиты может быть приписана недостаточности ясности изображений и способа их толкования в суде. В некоторой степени, проблемы такого рода могут быть менее распространенными сейчас с учетом соглашения 2016 года между Ведомством по интеллектуальной собственности Европейского Союза, Бюро интеллектуальной собственности Великобритании и многими другими бюро других стран ЕС. Соглашение подразумевает принятие общих методических рекомендаций практики в отношении составления изображений. В Великобритании в деле Транки затронутые проблемы могут быть менее распространенными после Инструкций, изданных Бюро интеллектуальной собственности Великобритании и которые проясняют, что заявители должны делать, когда они хотят заявить только форму.

При том что изображения предоставляют основу для области защищенных дизайнов, другие факторы могут помочь определить особенности, для которых требуется защита. Например, является давней практикой для судов смотреть на физическое олицетворение зарегистрированного дизайна, где он существует, чтобы



помочь судам определить сущность дизайна. При том, что физическое выражение дизайна зачастую используется как полезный конкретный образец зарегистрированного дизайна, также важно, чтобы физический объект в действительности соответствовал дизайну, который был зарегистрирован. Таким образом, в одном из многих решений между Samsung и Apple, суды подчеркивали, что айпады Apple не должны быть перепутаны с дизайном, который Apple зарегистрировал, который в свою очередь немного отличался от продукта, который был размещен на рынке. Разница между зарегистрированным дизайном и дизайном, который был размещен на рынке, была также ключевой причиной почему заявитель проиграл в деле Транки.

Незарегистрированные дизайны Сообщества.

При том, что правила об исключенных видах дизайна (как, например, особенности, продиктованные функцией) применяются в равной мере к зарегистрированным дизайнам Великобритании, зарегистрированным дизайнам Сообщества и незарегистрированным дизайнам Сообщества, все равно имеется очевидная разница между зарегистрированными и незарегистрированными дизайнами. Это так в случае с незарегистрированными дизайнами Сообщества – никакая бюрократическая помощь, которая используется для определения области зарегистрированного дизайна, не доступна для помощи суду при определении рассматриваемого незарегистрированного дизайна. Как мы уже отмечали, вопрос новизны незарегистрированного дизайна Сообщества возникает только перед судом, рассматривающим дизайн Сообщества, в деле нарушения прав или недействительности. В таких случаях суд должен будет исследовать внешний вид рассматриваемого предмета, чтобы определить является ли дизайн оригинальным и имеет ли индивидуальный характер. В деле нарушения прав, процессуальные правила страны-участницы, где дело было начато, будут требовать от заявителя определение дизайна, который по его утверждению был нарушен в правах. Однако в принципе, здесь не видно причины почему лицо не должно заявлять, что скопление особенностей является дизайном так же, как и каждая особенность по отдельности.

Составные части комплексного продукта: видимость при использовании.

Мы уже отметили, что Европейские реформы были выкованы посреди напряженного лоббирования с одной стороны, индустрией производителей автомобилей и, с другой стороны, производителями запчастей. Одним из итогов этого беспорядочного компромисса было то, что особенности, обусловленные исключительно функцией, и особенности, которые выступают как «взаимосвязи», исключены из защиты дизайна. Следующее ограничение, которое мы сейчас рассматриваем указано в статье 4(2) Правил Дизайна Сообщества, которая гласит: «Дизайн применяется к или включается в продукт, который представляет составную часть комплексного продукта должен рассматриваться только как новый и имеющий индивидуальный характер:

(а) если составная часть, после ее включения в состав комплексного продукта, остается видимой в ходе нормального использования комплексного продукта; и

(б) до той степени, в которой те видимые особенности составной части выполняют свои требования по оригинальности и индивидуальному характеру».

Имеется множество моментов, которые нужно отметить, по так называемому исключению «видимость при использовании», которое исключает «подкапотные» и невидимые запчасти из сферы защиты дизайна.

Одним из таких моментов является то, что исключение применяется только к составным частям «комплексного продукта», который обсуждался ранее. Где дизайн применяется к составной части комплексного продукта, оригинальность дизайна (вместе с индивидуальным характером) определяется на основании особенностей, видимых при «нормальном использовании», а все другие особенности игнорируются. Кажется, что достаточно просто возможности, что что-то может быть использовано «доступным для глаз» способом. Таким образом, в одном случае, включающем дизайн изоляционного блока, Апелляционная коллегия установила, что при нормальном закреплении к стенам и покрытии штукатуркой (соответственно, скрытые из видимости) эти изоляционные блоки могут также быть выставлены, как декоративная особенность стены. Статья 4(3) Правил определяет «нормальное использование» как «использование конечным пользователем, исключаящее поддержку, сервис или ремонтные работы». Решение о номинальном конечном пользователе важно, потому что оно определяет взгляд, которым оценивается комплексный продукт и что должно рассматриваться как «нормальное использование». Как становится очевидным из многих кейсов, где была затронута Статья 4(2), факт того,



что дизайн ограничен особенностями, видимыми при нормальном использовании, делает более трудным установление новизны дизайна (или наличие индивидуального характера). Факт такой ограниченности, соответственно ограничивает область защиты.

Влияние исключений можно наблюдать в деле Кван Янг Моторс. Решение Генерального суда, которое относилось к дизайну двигателя внутреннего сгорания, которое было признано составной частью комплексного продукта (в частности, газонокосилка).

При определении аспектов двигателя, составлявших часть двигателя, Генеральный суд вынужден был спросить два дополнительных вопроса:

- кто был конечным пользователем?
- что являлось нормальным использованием газонокосилки?

Генеральный суд установил, что конечным пользователем было лицо, использовавшее газонокосилку для подстрижки лужайки, и нормальным использованием, было кошение лужайки. Говоря конкретнее, Генеральный суд сказал, что в ходе нормального использования, устанавливалась на землю с пользователем, стоящим позади нее. Это был взгляд (буквально), которым определяются видимые особенности продукта.

При том, что решение трибуналов было довольно последовательным в контексте примененного подхода к исключению видимости при использовании, тем не менее в деле Линдер Ресайклингтек Апелляционная Коллегия истолковала фразу «остаются видимыми при нормальном использовании» таким образом, чтобы сузить действие исключения. Обсуждаемый дизайн резака (металлический цилиндр с прикрепленными лезвиями), был составной частью комплексного продукта, в частности, машины для измельчения использованной бумаги, картона, пластика и стекла в целях переработки. Принимая во внимание что резак был составной частью комплексного продукта, то возник вопрос: какие аспекты резака видны при нормальном использовании? Проблемой было то, что при использовании перерабатывающих машин было трудно разглядеть резаки. Это было следствием:

- правил безопасности, которые ставили требования к лезвиям быть покрытыми для недопущения прямого доступа пользователей к вращающимся частям шредера;
- большой скорости вращения при действии резаков, что становится трудно увидеть лезвия;
- покрытия резаков материалом, который проходит процедуру измельчения при действии машины.

В решении, которое имеет важные последствия для дизайнов движущихся частей, Апелляционная коллегия установила, что несмотря на эти рассуждения статья 4(2)(а) Правил Дизайна Сообщества: «не требует составной части, чтобы быть ясно видимой в любой момент использования. Достаточно, если вся дополнительная часть может быть видна некоторое время таким образом, что все существенные особенности могут быть охвачены».

Одна из отличительных особенностей способа определения «нормального использования» указана в статье 4(3) Правил. Этой особенностью является то, что названная статья исключает конкретно «поддержку, обслуживание или ремонтные работы». Это придает сути исключению, которое в противном случае было бы подорвано заявлением о том, что нормальное использование включает автомобильных и велосипедных энтузиастов, которые проводят свои выходные дни разбирая, очищая, настраивая и повторно собирая свои транспортные средства. Мы можем сделать вывод, что нормальное использование включает вход и выход в транспортное средство, загрузка вещей в багажник, вождение, а также роль пассажира при вождении. Смена масла или корректировка почти что поддержка. Защищенные части машины включали бы внутренние особенности как сиденья, ремни безопасности, руль и др., а также внешние особенности капот, багажник, двери, дворники, зеркала и т.д. Дизайны таких вещей как радиаторы (которые обычно видны, когда машина ремонтируется) не будут допущены к регистрации. Если часть видима при нормальном использовании, такие части должны быть оригинальными и обладающими индивидуальным характером, чтобы быть допущенными к защите.