Лекция 7

ҚАЗАҚСТАННЫҢ АШЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ПРАВО, ЧАСТЬ 2

Что является предшествующим искусством?

В данной лекции мы рассмотрим вопросы, касающиеся содержания формы искусства, общедоступности дизайна, понятие и предназначение оговорки о защите, цель оговорки о защите, признание дизайнов недействительными на основании неясных раскрытий, а также понятие «специализированного круга в секторе».

Что является предшествующим искусством (prior art)?

Как только дизайн установлен, необходимо удостовериться, что является предшествующим искусством обсуждаемого дизайна.

Дата, на которую оценивается форма искусства.

С момента изменения предшествующего искусства в связи с публикацией нового дизайна, важно подобрать дату оценки предшествующего искусства.

Регистрации Великобритании и Сообщества.

Одинаковые правила применяются к регистрациям Великобритании и Сообщества. Заявка на регистрацию дизайна оценивается на оригинальность в сравнении с дизайнами, ставшими доступными общественности перед датой подачи заявки на регистрацию. Или если заявляется приоритетность, дата приоритетности. Самый главный механизм для заявления приоритетности – это заявление, основанное на ранней заявке «Страны конвенции», поданной не более 6 месяцами ранее подачи заявки в Великобритании. В случае с заявкой Сообщества, приоритетность может также быть заявлена из ранней выставки. Однако, в сравнении с Британской позицией, Правила Дизайна Сообщества позволяют заявителю заявлять приоритетность с даты раскрытия на официально признанной международной выставке. Так как таких выставок не так много, разница в подходе, практикуемом Регистратурой Дизайнов Великобритании и Ведомством по интеллектуальной собственности Европейского Союза вряд ли будет существенной.

Незарегистрированные дизайны Сообщества.

В случае незарегистрированных дизайнов Сообщества оригинальность оценивается на дату, когда дизайн стал впервые доступен общественности. Это также дата, с которой начинается трехлетний срок защиты.

Содержание формы искусства.

Форма искусства состоит из всех дизайнов, ставших доступными общественности перед соответствующей датой. Взятое в отдельности, это может создать форму искусства, которая была сравниваема с формой искусства, использованной в патентном праве. В таком случае, таким образом созданная форма искусства будет без географических и временных ограничений. Хотя как мы можем наблюдать, такое широкое определение является предметом множества исключений. Дизайн считается ставшим доступным общественности «если он был опубликован после регистрации или, наоборот, экспонировался на выставке, использовался в торговле или иным способом был раскрыт». Определение очень широкое. Раскрытие дизайна каким бы то ни было способом, в любой точке мира (за исключением ограничений, указанных далее) будет составлять часть предшествующего искусства, против которого будет оцениваться оригинальность дизайна. Согласно судье Арнольду, «любое раскрытие, которое делает дизайн доступным общественности в любой точке мира будет достаточно». Обычно, дизайн становится доступным одним из двух способов.

1. Первый способ, внешний вид дизайна будет включать картинки, фотографии, картины, графические изображения или скетчи дизайна.
2. Второй, дизайн может также быть доступным общественности в физической форме, например, продажа стула раскрывает дизайн.

Отражая фокус права дизайна на внешний вид вещей, это весьма маловероятно что письменное описание может когда-либо считаться как раскрытие в контексте определения оригинальности. При том, что патенты и дизайны покрывают различные вопросы, остается возможным формирование патентом части формы искусства в контексте права дизайна. Это возможно на условии, что в дополнение к техническому

описанию патент также раскрывает внешний вид рассматриваемого дизайна.

Хотя законодательство начинается с определения формы искусства в широкой манере, оно далее исключает определенные вопросы, а именно раскрытие, исходящее из неясных обстоятельств («оговорка о защите»), конфиденциальные раскрытия, раскрытия, являющиеся последствием нарушения конфиденциальности и раскрытия, сделанные заявителем в льготный период.

Оговорка о защите

Первое исключение, которое мы можем наблюдать в статье 7(1). Предшествующее искусство не включает события, которые в ходе нормального бизнес-процесса не могли обоснованно стать известными в специализированных кругах в соответствующем секторе в рамках ЕС перед датой подачи заявки на регистрацию, или, если заявляется приоритетность, датой приоритетности. Целью оговорки о защите является предотвращение случаев признание дизайнов недействительными на основании неясных раскрытий. Оговорка продвинулась вперед из-за страха, что широкое определение формы искусства может привести к заявлениям о недействительности, основанным на ссылке к неясному предшествующему искусству, как это происходит в музеях. В принципе, оговорка о защите применяется к широкому спектру неясных раскрытий:

- очень старые раскрытия;
- географически удаленные раскрытия;
- раскрытия, сделанные для очень узко определенной группы людей.

С позитивной точки зрения, оговорка о защите допускает к защите дизайны, которые, будучи ранее объективно и фактически раскрытыми, были утрачены или не были допущены на рынок дизайнов на территории ЕС. С негативной точки зрения, оговорка позволяет монополиям получать дизайны, которые в действительности не являются новыми и, возможно, даже не оригинальны в контексте авторского права.

Бремя доказывания, что раскрытие не могло быть обоснованно известным, ложится на сторону, полагающуюся на исключение. Обычно этой стороной становится собственник дизайна, защищающий заявленную недействительность в лице раскрытия, представленного заявителем. Как только будет продемонстрировано, что раскрытие, которое полагались, является неясным, бремя доказывания переходит к другой стороне. Оговорка о защите не спрашивает «мог ли дизайн обоснованно стать известным», а задает вопрос «могло ли событие (выставка, использование в торговле, или обнародование, раскрывшее дизайн) стать обоснованно известным».

При применении оговорки о защите от трибуналов требуется спекулировать нормальным поведением определенной группы людей: специализированные круги в рассматриваемом секторе. По сути, первый вопрос, который мы должны задать: «что это за рассматриваемый сектор?». Во многих случаях это не будет проблематично, потому что ранний дизайн и рассматриваемый дизайн будут относиться к одному и тому же сектору (например, дизайн стула был раскрыт на выставке в Японии и вопросом было «являлся ли похожий дизайн, зарегистрированный в Ведомстве по интеллектуальной собственности Европейского Союза, оригинальным?»). Однако, легко предвидеть более сложные ситуации, где, например, ранний дизайн был картиной, выставленной в маленькой художественной галерее и поздний дизайн является заявкой с похожим изображением на чайнике. Теперь, что будет применимым сектором дизайна: художники или дизайнеры керамики? Некоторые комментаторы спорили что «рассматриваемым сектором» должен быть сектор, к которому принадлежит ранний дизайн (в данном случае – художники), в то время как другие комментаторы спорили, что сектор должен определяться рассматриваемым предшествующим искусством. Еще другой подход был выведен Европейской Комиссией, который подразумевает, что применимый сектор определяется товарами, к которым применялся дизайн. Вопрос того, как должен определяться применимый сектор, обсуждался Апелляционным судом в деле Грин Лэйн Продактс, который установил, что «применимым сектором является сектор, который состоит из или включает сектор утверждаемого предшествующего искусства. Он не ограничен сектором, указанным в заявке на регистрацию». Следуя решению Суда Правосудия в Изи Санитари Солюшнс, сейчас позиция в Европе такая же, как в Грин Лэйн Продактс: «рассматриваемый сектор» не ограничен продуктом, в который или к которому дизайн намеревался быть включенным или применим.

Как только мы определили применимый сектор рассматриваемого дизайна, мы далее должны определить кто этот «специализированный круг в секторе»? Было высказано мнение, что «круг» простирается дальше дизайнеров, работающих в области, и охватывает всех лиц кто ведет торговлю в отношении продуктов в

данном секторе, включая тех кто создает, изготавливает, размещает на рынке, сбывает и распространяет такие продукты в ходе торговли в ЕС. Наряду с этим, также было предположено, что круги включают экспертов и все предприятия вовлеченные в торговлю (включая импортеров). Данный подход был принят Судом Правосудия в деле Гауц, который отверг мнение, что специализированные круги должны быть ограничены до людей, которые создают дизайны или придумали/производят продукты, основанные на этих дизайнах, и принял мнение что здесь не имеется ограничений в отношении природы деятельности физических или юридических лиц, которые могут рассматриваться как часть специализированных кругов в рассматриваемом секторе.

После того как специализированные круги в секторе определены, далее необходимо определить могут ли события обоснованно стать известными при нормальном ходе дел. По сути, от трибунала требуется спекулировать на обычной практике в рамках определенного сектора. Важно всегда помнить, что вопрос того «что может стать известным в любом конкретном случае» всегда зависит от того, что является обычным в рассматриваемом секторе. Таким образом, просто факт, что раскрытие имело место в удаленном месте недостаточно сам по себе. Уместным вопросом всегда является «может ли раскрытие стать известным при нормальном ходе дел?». Это также значит, что не следует говорить обобщенно о качестве инновации или дизайна в США или о сильных торговых связях между США и ЕС. Не следует говорить обобщенно, как это сделала Апелляционная коллегия при рассмотрении вопроса о том, был ли патент доступный на сайте Ведомства Патентов и Торговых знаков Соединенных Штатов (US Patent and Trademark Office [USPTO]) неясным раскрытием в отношении дизайна для зонтика. Все что имеет значение это практика сектора зонтиков, и мог ли дизайн, объективно, быть известным в ЕС.

Было высказано мнение, что в контексте оспаривания действительности дизайна садового павильона, предшествующая выставка в фирменном салоне в Китае не может само по себе квалифицироваться как раскрытие, которое может обоснованно стать известным в нормальном ходе дел. Однако, ситуация могла бы быть иной, если презентация была бы проведена на международной выставке в Китае, которую посетили европейские специалисты рассматриваемого сектора. В деле Гауц, адвокат Уотлет заявил, что коммуникация/связь с одним дельцем в ЕС не является достаточной, чтобы заключить, что дизайн стал известным в нужных кругах.

Во многих случаях неясность дизайна будет продуктом того, где, как или каким лицам дизайн был раскрыт. В некоторых ситуациях потенциальная неясность дизайна может возникать из-за времени раскрытия. Когда закон ЕС был в процессе создания, имело место желание обеспечить исключение очень старых дизайнов из применимого предшествующего искусства. Так как эта инициатива не была претворена в жизнь в Директиве или Правилах, то к очень старым дизайнам будут обращаться как к любому другому: соответствующая им неясность будет зависеть от того мог ли дизайн обоснованно быть известным на дату приоритетности.

Трибуналы приняли либеральный подход при рассмотрении вопроса «может ли раскрытие быть чем то, что может быть известным заинтересованным кругам в ЕС?». В результате беспокойство о том, что оговорка о защите могла бы трансформировать широкое, объективное мнение об оригинальности в своеобразную и комплексную форму локальной оригинальности, не оправдалось. Подход, принятый в отношении оговорки о защите, можно наблюдать, например, в решении по дизайну детских дорожных чемоданов (известных как Родео). При оспаривании оригинальности дизайна возник вопрос «было ли раскрытие концептуальной доски на одной из премий 1998 года, где был продемонстрирован продукт, неясным раскрытием?». Применимым сектором было принято считать сектор чемоданов. Вопросом было «мог ли дизайн Родео, по результатам церемонии награждения, обоснованно стать известным при нормальном ходе дел кругам, специализированным в чемоданах на территории ЕС?». Суд установил, что раскрытие не было неясным и что оно сформировало часть применимого предшествующего искусства рассматриваемого дизайна. Так было установлено, потому что Награждение Дизайнов было за пластик, Награждение было хорошо известно в сфере дизайна продукта в Великобритании. Также, это было подкреплено тем, что темой Награждения 1998 года был багаж.

В другом решении Апелляционная коллегия установила, что продажа во Флориде и Колорадо 10,000 пар обуви «Кроксы» (пластиковые башмаки), изготовленных в соответствии с оспоренным дизайном могло обоснованно дойти до соответствующих кругов в ЕС. Так было установлено из-за:

- объема продаж,
- факта того, что обувь была бы элементом дизайна, которую бы гордо носили на улице,
- коммерческого успеха

- продажи начались за 10 месяцев до регистрации («вечность в области моды»)