Лекция 9

ҚАЗАҚСТАННЫҢ
АШЫҚ
УНИВЕРСИТЕТІ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ПРАВО, ЧАСТЬ 2

Индивидуальный характер

Так же как соблюдение требований в отношении понятия «дизайн» и требования к оригинальности и действительности дизайна, дизайн также должен обладать «индивидуальным характером». Проверка на наличие индивидуального характера подразумевает ответ на вопрос «разнится ли общее впечатление, производимое от дизайна на информированного пользователя от общего впечатления, производимого на такого пользователя любым другим дизайном, который был доступен общественности?». Это описывается как «доминантным и решающим критерием» и как самый трудный аспект любого дизайна для судьи. Это также один из самых распространенных вопросов, стоящих перед трибуналом.

Одной из примечательных вещей в отношении проверки на индивидуальный характер является то, что она отражает проверку, используемую в области защиты дизайна и, как итог, нарушения права. Это отражается в статье 10(1) Правил, которая гласит, что область защиты, присваиваемая дизайном Сообщества, должна включать любой дизайн, который не производит на информированного пользователя иного общего впечатления. Хотя индивидуальный характер оглядывается назад во времени (от рассматриваемого дизайна к применимым дизайнам в предшествующем искусстве), тогда как нарушение права смотрит вперед (от рассматриваемого дизайна к последующим дизайнам). Тем не менее используемый концепт один и тот же. В результате дела из одной сферы применимы и в другой.

Поднимались вопросы о том «совместимы ли требования индивидуального характера с обязательствами ЕС по Соглашению об Аспектах Прав Интеллектуальной Собственности Связанных с Торговлей (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights 1994 [TRIPS]) (далее – ТРИПС), которые обязывают страны-участниц обеспечить защиту ‘независимо созданным промышленным дизайнам, которые являются новыми или оригинальными’?». На первый взгляд, индивидуальный характер выглядит, как дополнительное, и соответственно незаконное препятствие. Одна попытка обосновать стандарт индивидуального характера аргументирует, что индивидуальный характер может быть приравнен к стандарту независимого создания, хоть это и неубедительно. Предпочтительным подходом будет рассмотрение индивидуального характера, как на эквивалент «значительной разнице»: статья 25 ТРИПСа позволяет странам-участницам ставить условие, что «дизайны не являются новыми или оригинальными, если они не отличаются в значительной мере от известных дизайнов или комбинаций известных особенностей дизайна». Рассматривая в таком ключе, ТРИПС может также способствовать определению ограничений требования «индивидуального характера».

Как с проверкой на оригинальность, чтобы определить наличие индивидуального характера необходимо сравнить рассматриваемый дизайн с применимыми дизайнами в предшествующем искусстве. Однако, ключевым различием будет то, что в индивидуальном характере взгляд, с которого производится оценка, является явным, а именно, взгляд информированного пользователя. Задача по определению индивидуального характера может быть разрушена во множестве дополнительных вопросах, приведенных далее:

1. Что является рассматриваемым дизайном?
2. Что является применимым предшествующим искусством?
3. Кто является информированным пользователем?
4. Имеет ли дизайн индивидуальный характер?

Мы рассмотрим каждый по отдельности.

Что является рассматриваемым дизайном?

Первой задачей, которая должна быть выполнена при определении вопроса о наличии индивидуального характера, является прояснение вопроса, что является рассматриваемым дизайном, что мы уже успели обсудить ранее в контексте проверки на оригинальность.

Что является применимым предшествующим искусством?

После того, как рассматриваемый дизайн прояснен, далее необходимо определить дизайн(ы), с которыми оспариваемый дизайн должен быть сравнен. Чтобы определить наличие индивидуального характера, необходимо сравнить оспариваемый дизайн с применимыми предшествующими дизайнами, а не с целым сводом дизайнов (гипотетическая смесь множества предшествующих дизайнов). В отклонении так называемой «теории смеси», Суд правосудия сообщил, что это не было подходящим подходом сравнивать рассматриваемый дизайн с «комбинацией особенностей, взятых в отдельности и срисованных со множества дизайнов». Вместо этого сравнение должно было быть проведено в сравнении с одним или несколькими

более специфичными, индивидуализированными, определенными и идентифицированными дизайнами из всех дизайнов, которые были доступны общественности ранее. При том, что информированный пользователь будет осведомлен о своде дизайнов, как и о проверке на оригинальность, проверка всегда будет проводиться со специфичными/конкретными дизайнами. Вопрос того, составляет ли конкретный дизайн часть предшествующего искусства в контексте индивидуального характера, одинаков с запросом на оригинальность, который был обсужден ранее.

Кто является информированным пользователем?

Одной из примечательных особенностей в исследовании индивидуального характера, это то, что исследование происходит взглядом «информированного пользователя» – воображаемый персонаж используется для установления стандартов, которыми оценивается дизайн. Как установление эталонного стандарта для определения индивидуального характера (и в итоге нарушения права), так и воображаемый информированный пользователь используется при решении вопроса «находится ли заявка в конфликте с ранними правами на дизайн?».

Весьма важно принятие решения о том, кто является информированными пользователями и знания с качествами, которыми они обладают. Чем больше знаний и опыта информированный пользователь имеет в отношении продукта, тем более вероятно, что маленькие различия приведут к заключению, что дизайн приводит к отличающемуся общему впечатлению. В то время как информированный пользователь имеет меньше знаний в отношении продукта, более вероятно, что будет принято решение о схожести дизайнов.

Информированный пользователь не является экспертом в области, который мог бы знать очень много и идентифицировать каждое различие, поэтому они не дизайнеры, не технические эксперты, не производители и не продавцы продуктов, в который включен дизайн. При том, что информированный пользователь не является экспертом, он так же и не является «настоящим» или «обычным» покупателем (который бы с готовностью рассмотрел индивидуальный характер). Вместо этого информированный пользователь является обычным пользователем вещей того же вида что и зарегистрированный дизайн. Согласно Суду правосудия в деле PepsiCo, концепт информированного пользователя относится «не к пользователю со средним уровнем внимания, а в особенности к наблюдательному пользователю из-за его личного опыта или его исчерпывающего знания рассматриваемой области». Мы также знаем, что информированный пользователь использует продукт, в котором воплощен дизайн, в соответствии с предназначенной целью и делает это обоснованно избирательно, чем показывает относительно высокий уровень уделяемого внимания при использовании продукта. Информированный пользователь имеет некоторую осведомленность о существующих дизайнах в области, но не осведомлен о том, какие аспекты продукта обусловлены технической функцией. Информированный пользователь тот, кто по привычке покупает и использует рассматриваемый продукт и стал информированным по предмету посредством обзора каталогов, телефонных запросов, посещения магазинов, скачивания информации из Интернета.

Имеет ли дизайн индивидуальный характер?

После того, как мы идентифицировали рассматриваемый дизайн, предшествующие дизайны, с которыми сравнивается оспариваемый дизайн, и качества информированного пользователя следующим шагом будет задать вопрос «с учетом всего, имеет ли дизайн индивидуальный характер?». Другими словами, мы должны спросить «отличается ли общее впечатление, которое дизайн производит на информированного пользователя, от общего впечатления, производимого на такого пользователя любым другим дизайном, который был доступен общественности?». Чтобы задать такой вопрос, предполагается, что информированный пользователь сравнит зарегистрированный дизайн с существующими дизайнами. При том, что «индивидуальный характер» может предполагать, что тестом будет наличие у дизайна собственной индивидуальности, но это не то, что требуется определением. Вместо этого проверка концентрируется на впечатлении, производимом зарегистрированным дизайном на воображаемого информированного пользователя, и на вопросе «отличается ли такое впечатление от впечатления, производимого существующими дизайнами». В конце концов вопрос о наличии индивидуального характера у дизайна является вопросом фактов, ответ на который будет зависеть от обстоятельств дела.

Учитывая, что проверка на индивидуальный характер является сравнительной проверкой, возникает вопрос: насколько отличающимся должен быть дизайн, чтобы иметь индивидуальный характер? После некоторого замешательства сейчас ясно, что дизайн будет иметь индивидуальный характер, если

общее впечатление, производимое дизайном на информированного пользователя, отличается от общего впечатления, производимого дизайнами, которые были ранее доступны общественности. Согласно Генеральному Суду: «индивидуальный характер дизайна исходит из общего впечатления от разницы или недостатка де-жа-вю с точки зрения информированного пользователя в отношении к любому раннему присутствию в своде дизайнов, без принятия в расчет каких-либо различий, которые недостаточно значительны для влияния на общее впечатление».

При проверке дизайнов на наличие индивидуального характера также важно помнить, что информированный пользователь будет концентрироваться на внешнем виде дизайнов. По сути, информированный пользователь не обеспокоен мотивами сторон, способом формирования особенностей, поведением созданного предмета или тем, что дизайн подделка плохого качества. Все что имеет значение – это общее впечатление, производимое внешним видом рассматриваемого дизайна.

Важно отметить, что впечатление от дизайна у информированного пользователя должно быть определено в контексте использования рассматриваемого продукта, «в частности на основании обработки, которой он подвергается в этом случае». Это значит, что во многих случаях информированный пользователь будет проводить прямое сравнение «бок о бок» между товарами. Однако там, где это непрактично или необычно в рассматриваемом секторе, будет необходимым: «… предусмотреть сравнение, которое, хотя и не основано исключительно на смутном воспоминании как в области торговых знаков, тем не менее может быть проведено в течение определенного периода времени и в разных местах, до тех пор, пока это требуется в конкретном случае».

Таким образом, в деле в отношении дизайна уличных фонарей, которые зачастую были 8-10 метров в высоту, возник вопрос: «следует ли провести сравнение ‘бок о бок’ или с расстояния?». Следует рассматривать дизайны ночью или в течение дня? Отвергая способ, которым уличные фонари продаются по факту, как основание, по которому уличные фонари должны быть оценены, суд сказал, что информированный пользователь должен иметь визуальную картину уличного фонаря на месте – в течение дня на некотором расстоянии от места, где подвешен фонарь.

Имеет значение то, что поражает ум информированного пользователя, когда дизайн внимательно осматривается, а не то, что запоминается в уме пользователя после тщательного осмотра. Если проверка на несовершенное воспоминание (imperfect recollection) имеет смысл в праве торговых знаков, где главное обоснование для защиты — это предотвращение путаницы и обмана потребителя, то в защите дизайнов целью права дизайнов является защита дизайна как дизайна. Имеет значение общее впечатление, создаваемое дизайном: купит ли, рассмотрит ли, оценит ли продукт информированный пользователь за его индивидуальный характер? Это включает просмотр пользователем предмета, а не половинчатое запоминание предмета.

Когда информированный пользователь сравнивает оспариваемый дизайн с существующими дизайнами, он заинтересован в «общем впечатлении», что должно быть сравнено с идеей детального разбора. При том, что свойственно рассматривать схожести и различия между соответствующими дизайнами, тем не менее «все что имеет значение – это общее впечатление, производимое на информированного пользователя, каждым дизайном с учетом свода дизайнов и степени свободы дизайнера» или как сказал Апелляционный суд «два дизайна должны … быть рассмотрены глобально».

Из-за того, что понятие «общее впечатление» может быть склонно к введению в заблуждение, полезно напомнить самим себе, что дизайн может лежать во внешнем виде всего или части продукта, и то, что защита дизайна существует независимо от продукта, к которому применяется дизайн. С учетом этого, неудивительно что возник вопрос «какова специфичность, при которой следует проводить сравнение между дизайнами?». Согласно Председательствующему судье Джейкобу, уровень всеобщности, до которого суд должен снисходить очень важен, учитывая, что чем более общий уровень сравнения, тем вероятнее, что дизайн будет испытывать недостаток индивидуального характера (хотя это может не быть случаем для очень оригинального дизайна). При том, что информированный пользователь внимателен к деталям, он не проводит детальную и специализированную оценку. Скорее информированный пользователь покажет сравнительно высокий уровень внимания при использовании дизайна.

Вопрос способа интерпретирования дизайна будет всегда зависеть от природы рассматриваемого дизайна. В некоторых случаях (например, продукция Apple) это может значить, что важная особенность дизайна — это недостаток украшений. Однако, в других случаях украшение может играть ключевую роль при влиянии на общее впечатление, создаваемое дизайном.

Один фактор, который играет важную роль при оценивании общего впечатления, это степень свободы,

которую имел дизайнер при разработке оспариваемого дизайна. Согласно Генеральному суду: «Чем больше свободы у дизайнера при разработке оспариваемого дизайна, тем менее вероятно, что мелкие различия между рассматриваемыми дизайнами будут достаточными для произведения иного общего впечатления на информированного пользователя. Наоборот, чем больше ограничивается свобода дизайнера при разработке оспариваемого дизайна, тем более вероятно, что мелкие различия между рассматриваемыми дизайнами будут достаточными для произведения иного общего впечатления на информированного пользователя».

Понятие «свобода дизайна» относится к различным ограничениям, которым может быть подвергнут дизайнер при разработке внешнего вида продукта, включая ограничения, созданные фактом того, что продукт должен осуществлять определенную функцию и законодательные требования применимые к продукту. Свобода дизайнера может быть также ограничена необходимостью включить особенности присущие продукту и экономическими причинами (необходимость к предмету быть недорогой). Однако, кажется, что ограничения, наложенные ожиданиями от рынка и модой, не будут браться в расчет. Тем не менее, из-за того, что проверка объективная, это значит, что ограничения, наложенные на дизайн не уместны.

При оценивании дизайна информированный пользователь сконцентрируется на тех аспектах дизайна (при наличии), где дизайнер был способен проявить себя, и тем самым вдохновить дизайн «индивидуальным характером». Это значит, что там, где дизайнер имел небольшую возможность проявить себя (где у дизайнера небольшая свобода дизайна), даже сравнительно маленьких различий будет достаточно, чтобы создать иное общее впечатление.

И наоборот там, где, дизайнер имел значительную свободу, те же маленькие различия вряд ли создадут иное общее впечатление на информированного пользователя. Мы можем понять способ влияния свободы дизайна на способ оценивания индивидуального характера в ряде решений Ведомства по интеллектуальной собственности Европейского Союза в отношении дизайна колес велосипедов. На основании функциональных ограничений стоящих перед дизайнером велосипедных колес и большого количества существующих дизайнов, было установлено, что информированный пользователь оценил бы неспособность дизайнера воспользоваться значительной мерой свободы при создании новой формы колеса.

«Информированный пользователь будет обращать больше внимания на особенности, где дизайнер не был ограничен в своей креативности, как например, структура расположения спиц вокруг втулки и между втулкой и ободком … дистанция между спицами, угол расположения, ограничения к свободе (и так далее)»

Основываясь на таких особенностях, как расположение спиц, Отдел Недействительности установил, что дизайн на рисунке имеет индивидуальный характер, и соответственно, действителен.