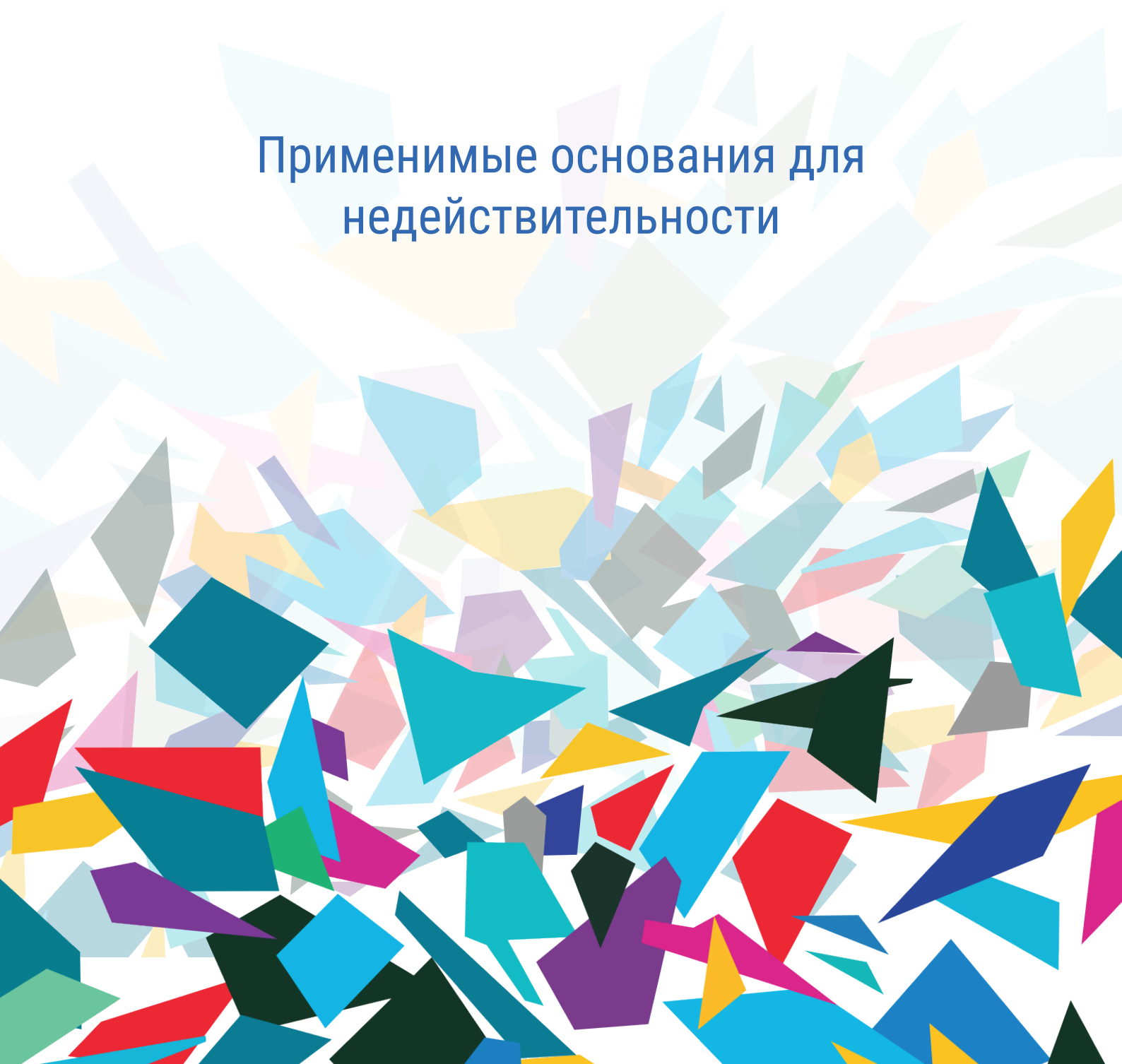


ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ПРАВО, ЧАСТЬ 2

Применимые основания для
недействительности





В данной лекции будем рассматривать основания о признании дизайна недействительным, по которому «заявитель или правообладатель дизайна не допущены к праву дизайна согласно законам рассматриваемой страны участницы», основания о признании дизайна недействительным по «конфликту с существующими дизайнами», конфликт дизайна с отличительными знаками, чтобы быть признанным недействительным, основания о недействительности «конфликтов с ранними работами, защищенными авторским правом», основания о недействительности «Конфликты с защищенными символами» и т.д.

Право дизайна содержит множество других оснований для отклонения или недействительности, которые нам предстоит обсудить. Два из них обязательные, три факультативные. Мы можем называть все это как «применимые основания» к недействительности потому, что они имеют отношение к конфликтам между правами предполагаемого собственника дизайна и другими конкурирующими притязаниями. «Применимость» этих оснований отражается в факте того, что Правила Дизайна Сообщества устанавливают лиц правомочных ссылаться на них.

Заявитель или обладатель права, не допущенный к праву дизайна.

Директива требует, чтобы регистрация дизайна рассматривалась как недействительная, если заявитель или правообладатель дизайна не допущены к праву дизайна согласно законам рассматриваемой страны участницы. Это основание может быть использовано только лицом, кто надлежащим образом допущен к праву дизайна. Как мы можем наблюдать в наших дальнейших обсуждениях, Директива ничего не говорит о владении дизайнами, оставляя данный вопрос на усмотрение национального законодательства стран-участниц. В Великобритании, владение, в первую очередь, переходят к дизайнеру, работодателю или специально на то уполномоченному лицу. Британцы претворили в жизнь применимые основания для отклонения или недействительности двумя способами:

Первый, если заявка подается в Регистратуру Дизайнов Великобритании лицом, который не заявляет свое право собственности на дизайн (и где применимо, на незарегистрированное право на дизайн Великобритании), Регистратор должен будет отклонить заявку.

Второй регистрация может быть объявлена недействительной на основании того, что зарегистрированный собственник не является собственником дизайна. Однако, в нормальных обстоятельствах, лицо надлежащим образом, допущенное к праву намного вероятнее, будет стремиться исправить регистр, чтобы данное лицо могло быть указано в регистре как собственник.

Правила

Правила Дизайна Сообщества применяют те же основания для возражения, что и основания для недействительности. Перед подачей заявки лицо, по-настоящему допущенное к праву, должно перед этим получить судебное решение на этот счет. Это должно быть сделано в национальном суде страны-участницы, обычно в той юрисдикции, где зарегистрированный собственник имеет постоянное место жительства.

Конфликты с существующими дизайнами.

Директива требует от стран-участниц отклонить регистрацию или относиться к ним как к недействительным в случаях когда: ... дизайн находится в конфликте с предшествующими дизайнами, которые стали доступны общественности после даты подачи заявки или если была заявлена приоритетность, и которые защищены от даты, предшествующей указанной дате зарегистрированным дизайном Сообщества, или заявкой на регистрацию дизайна Сообщества, или правом дизайна, рассматриваемой страны-участницы, или заявкой на такое право.

Положение о конфликтах требует от стран-участниц управлять системой «сначала подать», чтобы определить приоритет между регистрируемыми лицами в случаях, где ранние заявки не были опубликованы к дате приоритетности поздних заявок. Ранняя заявка может не была опубликована к дате поздней заявки по множеству причин:

- потому что ранняя заявка была вне ЕС, но была основанием для поздней заявки в национальную регистратуру стран-участниц, требующей приоритета;
 - потому что имело место быть отсрочка публикации ранней регистрации дизайна Сообщества; и т.д.
- Факт того, что Директива удовлетворена тем, что данное основание будет способно применяться



правообладателем, подразумевает, что политика (за данным основанием недействительности) присутствует не для избежания «двойной регистрации дизайна» в случаях, где два лица объявляются с одинаковыми дизайнами. На самом деле, эффект от основания оставляет решение на усмотрение стран-участниц «допускать ли двоих (и более) собственников к праву над двумя идентичными дизайнами?»

Закон о Зарегистрированных Дизайнах 1949 воплощает конфликты как основания к недействительности, которые могут быть использованы зарегистрированным собственником или заявителем. Применимые предшествующие дизайны защищены в силу регистрации согласно текущему Закону, или Правилам Дизайна Сообщества или заявкой на регистрацию. Закон не включает ранние незарегистрированные дизайны Великобритании, опубликованные после даты заявки. По сравнению с Законом, Правила Дизайна Сообщества признают только конфликт с предыдущим дизайном как основание для иска о недействительности. Как и Великобритания, Правила ограничивают применимые ранние дизайны до ранних заявок и регистраций Сообщества и ранних заявок и регистраций в отношении «зарегистрированного права Страны-участницы».

Если иск о недействительности рассматривается Ведомством по интеллектуальной собственности Европейского Союза, то единственным лицом, допущенным к использованию данного основания, является заявитель или правообладатель раннего права.

Если иск о недействительности рассматривается судом дизайна Сообщества на основании встречного требования в деле о нарушении прав, то кажется, что компетентный орган страны-участницы может использовать основание по своей собственной инициативе.

Присутствует «конфликт», где поздним регистрациям не хватает оригинальности или индивидуального характера при сравнении с предшествующим дизайном. Строя логику, которая видит индивидуальный характер как отражение области защиты, Генеральный суд установил, что дизайн будет в конфликте с предшествующим дизайном, принимая во внимание:

- свободу дизайнера при разработке ... дизайна,
- то, что дизайн не производит на информированного пользователя иного общего впечатления от того, что производилось предшествующим дизайном.

Конфликты с отличительными знаками.

Статья 25(1)(e) Правил гласит, что дизайн будет недействительным, если отличительный знак употребляется в последующем дизайне и рассматриваемое право Сообщества или право страны-участницы, регулирующее данный знак, присваивает правообладателю знака право запретить такое использование. Данное положение охватывает конфликты с правом торговых знаков, имеющим действие в ЕС или в одной из стран-участниц. Таким образом, если лицо пытается зарегистрировать дизайн футбольной джерси с фиолетовым торсом, желтым воротником, оранжевыми рукавами, синими манжетами и клубным гербом Арсенала (будучи зарегистрированной, как торговый знак для одежды), то такая регистрация может быть признана недействительной (даже, если в другом контексте она может быть оригинальной и имеющей индивидуальный характер).

Чтобы быть признанным недействительным, дизайн должен быть одинаковым или концептуально схожим с ранним знаком. Как «оспариваемый» дизайн должен быть сравнен с ранними знаками, так как будто это было воспринято как торговый знак, а не дизайн, и концептуальная схожесть (которая может быть визуальной, фонетической, или концептуальной) будет основываться на общем впечатлении от знака. Согласно Генеральному суду, Статья 25(1)(e) не обязательно включает в себе полное и детальное воспроизведение ранних отличительных знаков в последующем дизайне Сообщества. Учитывая, что общество сохраняет только несовершенную память о зарегистрированном знаке, это означает что даже если дизайну может не хватать «определенных особенностей ранних отличительных знаков или может иметь иные, дополнительные особенности, то это может составить 'использование' данного знака».

В деле Хосе Мануэль Баэна (José Manuel Baena) Суд правосудия сказал, что при рассмотрении вопроса «имеет ли ранний правообладатель право на запрет использования знака?», было необходимым сравнить общее впечатление от дизайна и общее впечатление, произведенное на информированного пользователя. Применимый в данном случае подход такой же, как и подход, используемый при определении индивидуального характера, конфликта с ранним дизайном и нарушения права. По сути наше раннее обсуждение об индивидуальном характере применимо и в данном случае. Мы можем наблюдать объем статьи 25(1)(e) в решении Генерального суда в деле Хосе Мануэль Баэна, которые было в отношении



возможного конфликта между дизайном фигуры для кепок, футболок и др. и ранним знаком. Генеральный суд сказал, что различия между торговым знаком и дизайном, в частности, при фокусировании на «фундаментальных характеристиках», которые запомнятся пользователю (в частности выражение лица), достаточны чтобы создать иное общее впечатление на информированного пользователя. По сути, дизайн был признан недействительным.

Конфликты с ранними работами, защищенными авторским правом.

Статья 21(1)(f) Правил гласит, что дизайн будет недействительным, если дизайн составляет неразрешенное использование работы, защищенной авторским правом страны-участницы. Данное основание может быть использовано только обладателем авторского права. Очевидным примером случая, где это могло бы произойти если дизайн футболки был бы основан на неопубликованной картине.

Конфликты с защищенными символами.

Правила (и Директива) гласят, что дизайн будет недействительным если он составляет ненадлежащее использование предметов, указанных в статье 6ter Парижской Конвенции, так же, как и символы, эмблемы, геральдические щиты ... которые представляют определенный государственный интерес в рассматриваемых странах-участницах. Статья 6ter требует от участников Парижского Союза отклонять или признавать недействительными регистрации торговых знаков, которые являются или содержат запрещенные эмблемы, как например:

1. Гербовые эмблемы, флаги и другие государственные эмблемы
2. Официальные знаки или отличительные признаки стран-участниц Союза или межгосударственных организаций.

Исключение есть для флагов. Этот знак отличия должен быть в уведомительном порядке направлен во Всемирную Организацию Интеллектуальной Собственности (WIPO).

Директива позволяет воспользоваться данным основанием физическому или юридическому лицу, обеспокоенному использованием или, если страна участница решит, уполномоченному органу страны участницы. Великобритания относится к этому как к основанию, к отклонению и недействительности.