

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ПРАВО, ЧАСТЬ 2

Владение, использование и
нарушение права





Владение, использование и нарушение права: зарегистрированные дизайны Великобритании, зарегистрированные дизайны сообщества и незарегистрированные дизайны сообщества

Первоначальное право (initial entitlement)

Вопрос того, кто имеет первоначальное право дизайна является ключевым вопросом права дизайна. В период, предшествовавший гармонизации, большинство европейских стран присудили право дизайнеру или его работодателю, но правила различались в деталях. Например, созданы ли все дизайны работниками в период трудоустройства своему работодателю или только те, создание которых могли ожидать в ходе выполнения работниками своих трудовых обязанностей. Впоследствии, зарегистрированное право дизайна в стране А могло быть признано за дизайнером, в то время как в стране Б такое право могло принадлежать работодателю дизайнера. Гармонизация могла бы, таким образом, снизить возможность признания права дизайна за разными людьми, то есть ситуацию, которая может возводить барьеры свободному передвижению товаров, изготовленных по определенным дизайнам. Однако, похоже было маловероятным, что такие барьеры возникали бы на практике, потому что тонкие различия в национальном праве стран-участниц могут быть исправлены явными контрактными сделками между дизайнером и его работодателем. Например, работодатели, желающие получить защиту во множестве Европейских стран через регистрацию в своей стране, могли легко заключить договор с дизайнером, передающим (или подтверждающим) владение работодателю над дизайном) права глобально. При том, что Директива Дизайнов имеет дело с правом на дизайн в отношении зарегистрированных и незарегистрированных дизайнов Сообщества, она, тем не менее, не имеет дела с вопросом «кто имеет право на зарегистрированный дизайн в своей стране?», поэтому этот вопрос остается в ведении национального законодательства страны. С учетом изложенного мы рассмотрим национальную позицию стран и позицию в отношении зарегистрированных и незарегистрированных дизайнов Сообщества по отдельности.

Право на дизайн согласно Закону о зарегистрированных дизайнах 1949 г.

Первоначальным владельцем зарегистрированного дизайна Великобритании является дизайнер – автор дизайна. Под автором дизайна мы понимаем «лицо, создавшее дизайн». Лицо, создавшее дизайн – это лицо, которое придает дизайну специфичную форму и внешний вид. Прецедентное право, существовавшее до гармонизации, гласит, что лицо не является создателем, если все что оно сделало привело дизайн в Великобританию из-за рубежа (несмотря на то, что дизайн может быть «новым» в ЕС). Также создателями не являются лица, которым дано право зарегистрировать дизайн или исключительное право распространять дизайн в Великобритании.

Существуют два исключения к общему принципу, по которому первоначальный владелец зарегистрированного дизайна Великобритании считается дизайнером:

- первое, когда дизайн создается работником в ходе выполнения трудовых обязанностей, то работодатель считается первоначальным владельцем.
- второе, ограниченное исключение применяется к заказному дизайну.

Перед введением Закона об интеллектуальной собственности 2014 г. все дизайны, созданные по заказу, принадлежали заказчику (commissioner). Чтобы привести право Великобритании в единое русло с правом дизайна ЕС, Закон убрал исключение в отношении заказных работ, в связи с чем заказные дизайны принадлежат дизайнеру. Следует отметить, что Закон 2014 г. не применяется, когда:

- дизайн создан перед введением в действие Закона; или
- договор на заказ дизайна был заключен перед началом действия Закона.

В этих упомянутых случаях будут применяться старые законодательные положения: заказчик будет владельцем дизайна. Во всех других случаях дизайны, созданные по заказу, будут первоначально принадлежать дизайнеру. По сути, дизайнер обычно будет первым владельцем любого права на дизайн, если только дизайн не был создан в ходе выполнения своих трудовых обязанностей.

Право на дизайн: положения в ЕС.

Зарегистрированные и незарегистрированные дизайны Сообщества принадлежат (vest in) дизайнеру или его правопреемнику. Отсутствует дальнейшее руководство по тому, кто является дизайнером. Однако ясно, что первое лицо, раскрывшее дизайн общественности, по указанной причине не является



дизайнером. Положение разработано для дизайнера (или лицом, имеющим право на дизайн), чтобы он мог заявлять свое владение на незарегистрированный дизайн Сообщества, который был раскрыт или заявлен лицом, не имеющим право на это. Правила Дизайна Сообщества признают возможность совместного дизайна, когда «два или более лица совместно разработали дизайн».

Как и в случае с Великобританией, было сделано исключение из общего правила, по которому дизайн Сообщества принадлежит дизайнеру, когда дизайн создан работником. Примечательно, что нет эквивалентных положений в отношении заказных дизайнов. Статья 14(3) Правила гласит, что, когда дизайн создается работником при выполнении своих трудовых обязанностей или инструкций работодателя, право на дизайн Сообщества принадлежит работодателю, если иное не оговорено сторонами или указано в национальном законодательстве. Суд правосудия прояснил, что Статья 14(3) применяется только к «работодателям и работникам», и данное правило не распространяется на другие взаимоотношения как, например, на дизайны, произведенные в результате заказа.

Четыре момента должны быть выделены в отношении статьи 14(3):

1. Первый, по сравнению с положениями Великобритании, которые приписывают права работодателю, когда дизайн создается работником в ходе исполнения трудовых обязанностей, статья 14(3) относится к обоим «исполнению своих обязанностей» и «следованию инструкциям». Кажется, что по законам Великобритании, работник может быть владельцем, потому что дизайн был создан не в ходе выполнения (прямых) «трудовых обязанностей». Если статья 14(3) применяется, то работодатель будет являться владельцем, так как дизайн был разработан в ходе «выполнения инструкций работодателя». Не легко думать о многих случаях, которые попадали бы под одно положение, а не другое, все же расхождения в терминологии неудачны.

2. Второй, в своей британской форме ни одно из положений не составлено для «соглашений об обратном». По сравнению с британскими положениями, Правила позволяют отклонение от положения «если оговорено сторонами или указано национальным законодательством». Такое соглашение не обязательно должно было бы соответствовать правилам формальности для передачи, за исключением правил по соглашению.

3. Третий, в Правилах отсылка к характеристике согласно национальному законодательству, кажется, позволяет странам-участницам иметь свои собственные правила о распределении прав на дизайны, созданные работниками, и брать верх над правилами ЕС.

4. Четвертый, правила ЕС ничего не говорят о заказчиках и, таким образом оставляют первоначальные права дизайнеру: заказчик, желающий владеть правом дизайна обязан гарантировать предполагаемое право соответствующей передачей права.

Лицо, указанное на зарегистрированном дизайне Сообщества, считается правомочным лицом. Хотя это установлено в безусловном смысле, это является предположением, которое может быть отвергнуто. Положения явно составлены для заявлений, чтобы быть признанными как «законным владельцем дизайна Сообщества» и для изменения в статусе владения, которое вносится в Регистр. При отсутствии положения, дающего Ведомству по интеллектуальной собственности Европейского Союза компетенцию решать, вопрос должен быть передан соответствующим судам с юрисдикцией, регулируемой Брюссельскими Правилами. Результатом будет то, что судебный процесс обычно следует начинать в стране ответчика, текущего собственника. Однако, Правила предусматривают период ограничения для таких судебных процессов. По общему правилу, некорректное приписывание прав может быть исправлено на срок до трех лет после обнародования зарегистрированного дизайна Сообщества. Однако, данное ограничение не применимо, когда регистрируемое лицо действовало недобросовестно. А дизайн Сообщества может быть объявлен недействительным «если в силу судебного решения, правообладатель не имеет права на дизайн Сообщества согласно Статье 14».

Перед введением в действие Закона об Интеллектуальной Собственности 2014 г., эффектом от этих различий должно было стать создание возможных различий между лицом, правомочным согласно национальному законодательству о дизайнах, и лицом, имеющим право на дизайн Сообщества, и, таким образом, выведение двух разных правообладателей дизайнов с равными правами. Например, в Великобритании заказчик дизайна был правомочен к национальному праву дизайна, тогда как по режиму ЕС, такие права принадлежат дизайнеру. Как было отмечено ранее, эта аномалия сейчас исправлена новым Законом, который убрал положения в отношении заказанных дизайнов в Великобритании. В результате право Великобритании сейчас такое же как в ЕС: первым владельцем заказанного дизайна является дизайнер, с учетом любых договорных передач прав.



ПЕРЕДАЧА ПРАВ И ЛИЦЕНЗИИ

Передача прав и лицензии в Великобритании. Собственник дизайна может передать или заложить дизайн или выдать лицензию другим лицам для изготовления предметов по данному дизайну. Передача прав должна быть оформлена в письменной форме, так же, как и лицензия. Как выбор в судебном процессе, право дизайна может быть передано либо по закону, либо по справедливости (equity). Для того, чтобы право дизайна было передано по справедливости, необходимо продемонстрировать «достаточное выражение намерения передать право в контексте транзакции, из которой можно сделать вывод, что было намерение передать собственность». Не существует положения для передачи прав на будущие дизайны, и вероятно необходимо для первоначального собственника зарегистрировать дизайн и только потом осуществить требуемую сделку. Предложение об эксклюзивности в распространении не является передачей права, потому что это не присвоение «права применять» дизайн к продукту. Ни эксклюзивный лицензиат, ни единственный дистрибьютор дизайна не имеют права на возбуждение судебного дела против нарушителя права, так как данное право принадлежит исключительно собственнику.

Регистрация передачи прав.

Информация в отношении передачи прав и других сделок в отношении зарегистрированного дизайна поддерживается Регистратурой Дизайнов Великобритании при Бюро интеллектуальной собственности Великобритании. Любое лицо, которое становится правомочным к получению выгоды от зарегистрированного дизайна (заинтересованность), должно подать заявку Регистратору, чтобы указать свою заинтересованность в регистре. Заинтересованность, которая может быть указана, включает передачи прав, залоги, совместное владение и лицензии, но не бенефициарную заинтересованность, относящуюся к трастам (доверительной собственности). Существует сильный стимул для регистрации указанных ранее сделок: любой документ, в отношении которого не было сделано указаний, может быть не допущен как доказательство имеющегося права, «если суд не установит иное». Более того, лицо, получающее зарегистрированный дизайн, будет подчиняться любой заинтересованности, которая зарегистрирована. А позиция в отношении незарегистрированной заинтересованности, видимо, будет регулироваться общим правом. Имеется два примечательных эффекта:

1. Первый, лицензии, как заинтересованность, которая не обязывает покупателя по общему праву (не являясь частной собственностью), приобретают характер частной собственности как следствие регистрации;
2. Второй, справедливые заинтересованности, как например, справедливое обвинение по дизайну, обяжут покупателя с уведомлением, но при отсутствии регистрации, ни один без уведомления.

До недавних пор Бюро интеллектуальной собственности Великобритании не регистрировало бы заинтересованность в зарегистрированном дизайне, если не было бы удовлетворено, что такой же интерес применялся к связанному незарегистрированному дизайну. На основании того, что это создало неопределенность и было не в соответствии с правом дизайна ЕС, Закон об интеллектуальной собственности 2014 г. убрал данное требование.

Лицензии и передача права: положения ЕС.

Так как права дизайнов Сообщества едины по своей природе, они могут быть только переданы для ЕС как единое целое. При том, что возможно лицензировать дизайн Сообщества в разных частях ЕС, тем не менее права не могут быть переданы или уступлены кому-либо (отказ от права) в разных странах-участницах. При том, что Правила не устанавливают правила в отношении передачи, оставляя их на усмотрение стран-участниц, Правила все же предусматривают схему для принятия решения вопроса «правила чьих стран-участниц применяются». Основное правило — это то, что применяется национальное право стран-участниц, в которых правообладатель имеет гражданство или место жительства. Так что, если собственник дизайна является британцем, и он/она передает право на незарегистрированный дизайн Сообщества гражданину Франции, право Великобритании регулирует данную сделку. Если французский правообладатель передает право гражданину Испании, то право Франции регулирует данную сделку.

Регистрация



В случае зарегистрированного дизайна Сообщества дополнительным требованием является то, что передача должна быть включена в регистр. Ожидая включения в регистр, правопреемник не может использовать права «вытекающие из регистрации» дизайна Сообщества. Аналогичная ситуация к выдачам дизайнов Сообщества в качестве залога.

Лицензии

Лицензия может быть выдана во всем ЕС либо в его части. Любая лицензия, относящаяся к части ЕС, будет нуждаться в тщательном исследовании для удостоверения в том, что она не нарушает положений Статьи 101 Соглашения о Функционировании ЕС (Treaty on the Functioning of the European Union [TFEU]). Лицензии могут быть исключительными или не исключительными: исключительный лицензиат может начать судебное дело на основании нарушения права, но лицензиат нуждается в согласии собственника для этого. Лицензии могут быть включены в регистр. Эффект от этого, вероятно, зависит от права страны-участницы собственника, но регистрация вполне может быть пререквизитом (необходимым условием) для лицензии, чтобы быть обязывающей для третьего лица-лицензиата зарегистрированного дизайна Сообщества. Это было бы так в случае передачи, регулируемой Британским правом. Лицензиат может начать судебное дело о нарушении права зарегистрированного дизайна Сообщества вне зависимости от того, была ли лицензия внесена в регистр или нет. Лицензиаты также могут требовать возмещения ущерба за убытки, понесенные ими.