

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ПРАВО, ЧАСТЬ 2

Исключения и защита





ИСКЛЮЧЕНИЯ И ЗАЩИТА

1. Директива и Правила предусматривают, а Закон Великобритании претворяет в жизнь определенные «ограничения к правам присваиваемым» зарегистрированным дизайном Великобритании, Сообщества и незарегистрированным дизайном Сообщества. Три из этих ограничений относятся конкретно к кораблям и самолетам и нет необходимости обсуждать их здесь. Четыре других ограничения заслуживают хотя бы короткого обсуждения. Статья 20(1) Правил гласит, что:

Права, присваиваемые правом дизайна при регистрации, не должны использоваться в отношении:

- (a) действий, совершенных в частном порядке для некоммерческих целей;
- (b) действий, совершенных для экспериментальных целей;
- (c) действия воспроизведения в целях создания упоминаний или для обучения в том случае, если такие действия совместимы с добросовестной торговлей и не наносят чрезмерный ущерб нормальной эксплуатации дизайна, и упоминание сделано из источника.

Директива и Правила также содержат положения об исчерпывании прав и ремонту комплексных продуктов. Вдобавок, Закон Великобритании и Правила содержат и другие специфичные ограничения. Мы рассмотрим всех их далее.

2. Действия, совершенные в частном порядке для некоммерческих целей. Традиционно, право дизайнов обеспокоено использованием дизайнов в торговле. Однако, в связи с тем, что границы прав не ограничены коммерческим использованием, Статья 20(1)(a) Правил Дизайна Сообщества конкретно исключает действия совершенные в частном порядке и для некоммерческих целей. Значения слов «частный» и «некоммерческий» были обсуждены в контексте статей 60(5)(a) Закона о Патентах 1977, и нет причины предполагать, что иное построение будет установлено на исключении к зарегистрированным дизайнам Великобритании или дизайнам Сообщества (зарегистрированных или незарегистрированных).

3. Действия, совершенные для экспериментальных целей. Следующее ограничение к объему прав относится к действиям, совершенным для экспериментальных целей. Эта защита соответствует исключению доступному по статье 60(5)(b) Закона о Патентах 1977, а применимое прецедентное право предусматривает полезное руководство/рекомендации к объему данного ограничения. При том, что возможно защитить дизайны, основанные на функциональных соображениях (но не особенности, «обусловленные функцией»), включение защиты кажется оправданным, хоть ее использование и может быть редким. Представьте, например, компания пытается найти оптимальную форму шасси машины в условиях сопротивления воздуха: компания может создать пять дизайнов для тестирования, один из которых подпадает под защиту собственника дизайна. Такие тестирования не были бы нарушающими право.

4. Действия воспроизведения в целях создания упоминаний или для обучения. Следующее исключение относится к действиям воспроизведения, предпринятым для «целей создания упоминаний или для обучения». Это при условии, что «действия по воспроизведению»:

- совместимы с практикой «добросовестной торговли»;
- не наносят чрезмерный ущерб нормальной эксплуатации дизайна;
- упоминание сделано из источника.

Защита признает, что широта гармонизированного права дизайна означает, что защита дизайна препятствует ряду видов деятельности, которые до настоящего времени были предметом только авторского права. Как мы могли наблюдать, воспроизведение изображения трехмерного дизайна в книге или газете, вероятно, не нарушит права, потому что позднее использование создало бы иное общее впечатление на информированного пользователя книги. Однако, невозможно быть абсолютно уверенным даже в такой ситуации – и даже еще меньше в отношении воспроизведения дизайнов, содержащих другие особенности. Например, мультипликационный персонаж или логотип может быть защищен как дизайн Великобритании или Сообщества, и это может дать право собственнику дизайна предотвратить продажу таких продуктов, как книги и газеты, к которым применяется дизайн. Защита упоминания позволяет такое использование в указанных обстоятельствах (совместимость с практикой «добросовестной торговли»; не нанесение чрезмерного ущерба нормальной эксплуатации дизайна; упоминание сделано из источника). Книга о мультфильмах, логотипах, или компания, которая создает продукты, или дизайнер этого (например, книги о Теренсе Конране или Филипе Старке) может воспроизвести дизайны в книге.

Имеется множество элементов защиты. Первое, это то, что защита применяется только к воспроизведениям в целях обучения или упоминания. Школьный учитель по плотничному делу или работе с металлом



может захотеть продемонстрировать как изготовить определенные особенности защищенного дизайна. И данное исключение делает его действия не нарушающими право. В равной степени, преподаватель права интеллектуальной собственности может захотеть воспроизвести логотип как часть процесса обучения, когда дизайн или образный товарный знак нарушены в правах. Защита также склонна быть важной в школах искусства и дизайна. Здесь, кажется, нет причин почему «преподавание» должно быть ограничено деятельностью образовательных учреждений. По сути, «преподавание» может включать демонстрации для учеников в частном секторе. Однако, важно, чтобы общая цель носила образовательный характер. Таким образом, защита не применяется, когда изображение защищенного дизайнера было воспроизведено в рекламной брошюре, потому что «реклама не являлась формой упоминания – использование в брошюре было исключительно в рекламных целях и не служила какому-либо интеллектуальному обсуждению». Вследствие чего была незаконной.

При том, что этот подход был принят некоторыми комментаторами, более широкое чтение было дано Судом Правосудия в деле Nintendo против Bigben. Это было дело о нарушении права, которое начал Nintendo, в отношении своего защищенного дизайна видеоигровой консоли Wii и аксессуаров против Bigben, который продавал видеоигровые аксессуары в ЕС и которые были совместимы с видеоигровой консолью Nintendo. Жалоба Nintendo заключалась в том, что Bigben воспроизвел изображения защищенных дизайнов к продуктам Nintendo на сайте Bigben и на упаковках Bigben, используемых для продажи аксессуаров, которые были совместимы с видеоигровой консолью Nintendo. В ответ Bigben утверждал, что данное использование подпадало под Статью 20(1)(c). После того как суд вынес решение в пользу Bigben, Nintendo подал апелляцию, в ходе которой, суд первой инстанции попросили прояснить объем Статьи 20(1)(c). Приняв решение в пользу Bigben, суд установил, что защита включала воспроизведение «в целях объяснить или продемонстрировать совместное использование» продаваемых товаров и «продукта, относящегося к защищенному дизайну».

Другое ограничение к защите то, что она ограничена «действиями по воспроизведению». По одному толкованию, сделки в отношении продуктов, включающие воспроизведение не охвачены. Это могло бы показаться бесспорным, потому что нет причин позволять учителю или студенту продавать продукт, созданный по защищенному дизайну. Несмотря на это, защита могла бы быть подорвана тем фактом, что она ограничена до воспроизведений. Возможно, одним из способов обойти это будет истолкование запрета на собственника дизайна, широко пользующегося правами в отношении воспроизведений, так что продажа книги с изображением репродукции дизайна видится как деятельность в отношении действия по воспроизведению. Хотя и ограничения прав обычно толкуются узко согласно европейскому интеллектуальному праву, более широкое толкование кажется оправданным в данном случае с учетом того, что защита является предметом дальнейших ограничений, к которым мы сейчас должны обратиться.

Защита упоминания и преподавания является предметом довольно странной версии трехэтапной проверки, с которой мы уже столкнулись в Бернской Конвенции, и которая простирается через ТРИПС к дизайнам и патентам. Однако, по сравнению с положениями ТРИПС, которые гласят, что ограничения не должны «необоснованно противоречить с нормальной эксплуатацией» или «необоснованно наносить ущерб законным интересам собственника», защита упоминания уточняет, что действия должны быть «совместимы с добросовестной торговлей» и «не должны наносить чрезмерный ущерб нормальной эксплуатации дизайна». Третье условие, а именно, что «упоминание сделано из источника», также добавлено. Это объясняется, как присуждение «морального права авторство владельца дизайна Сообщества». Так как не совсем ясно является ли «источник» производителем, дизайнером или собственником дизайна, осмотрительному пользователю может быть рекомендовано упоминать всех троих.

5. Исчерпывание (Exhaustion). Хотя импорт и специально включен в список запрещенных видов использования, исчерпывание ЕС применяется согласно Директиве, а в отношении дизайнов Сообщества – согласно Правилам. Исчерпывание относится только к ЕС и имеет место, когда продукт размещен на рынке ЕС владельцем дизайна Сообщества или с его согласия. Подразумевается, что страны-участницы не могут предусматривать международное исчерпывание, потому что такое положение подорвало бы цели Директивы на внутреннем рынке.

6. Действия, совершенные перед регистрацией (только по Великобритании). В отношении зарегистрированных дизайнов Великобритании (но не дизайнов Сообщества) ограничение применяется к действиям, совершенным перед датой, когда была выдана регистрация. Дата, с которой начинается пятилетний период монополии – это дата подачи заявки. Однако, в связи с тем, что заявки не доступны для осмотра до регистрации, было бы недобросовестно позволить собственнику дизайна подавать в суд



на действия, которые имели место между заявкой и регистрацией. Такое ограничение не допустимо в очевидном виде согласно Директиве, хотя один комментатор предложил что страны-участницы свободны предусмотреть это для защиты (и в связи с тем, что Правила Дизайна Сообщества предусматривают защиту предшествующего использования, которая не предусмотрена Директивой, это может быть верным). Определенно, маловероятно, что влияние данной защиты будет важного значения с учетом того, что большинство регистраций происходят в течение 3 месяцев с даты заявки, и если дизайн стал доступен общественности, то собственник дизайна может полагаться на защиту, предлагаемую незарегистрированным дизайном Сообщества (если нет, то он может полагаться на авторское право или право зарегистрированного дизайна Великобритании).

7. Использование Короной (только по Великобритании). Хотя в Директиве и не имеется ничего разрешающего это, но Великобритания сохранила определенные положения в отношении «использования Короной». Защита использования Короной позволяет государственным структурам и любому лицу, уполномоченному на то письменно соответствующей государственной структурой, использовать зарегистрированный дизайн Великобритании «для службы Короне». Классический пример – использование дизайна оружия, ядерной ракеты или маски, подходящей для использования в случае атаки биологическим или химическим оружием. На основании упущенной выгоды выплачивается компенсация собственнику дизайна или исключительному лицензиату. Если сумма не может быть согласована, она может быть определена судом. С 1 октября 2005 года Великобританские Правила Дизайнов Сообщества также позволяют Короне использовать дизайны Сообщества (с похожей схемой компенсации, как и для зарегистрированных дизайнов Великобритании).

8. Ремонт комплексных продуктов: запасные части. Как мы могли наблюдать, вопрос «как гармонизированное право дизайна должно было относиться к запасным частям автомобиля?» был крайне политизированным и проблемным вопросом. В связи с этим, возможно не удивительно, что европейское законодательство было не способно сформулировать приемлемый свод законов в отношении запасных частей, которые могли бы разрешить их производство для целей обеспечения конкуренции на рынке запасных частей. Однако, компромисс был достигнут в том, что существующие законы в странах-участницах должны поддерживаться или возможно быть «либерализованы» в ожидании дальнейшей работы Европейской Комиссии. После принятия Директивы Европейская Комиссия консультировалась с производителями основных частей и запасных частей с целью, чтобы прийти к добровольному соглашению, которое предусматривало бы справедливое и обоснованное вознаграждение. В связи с этим (по словам Европейской Комиссии) стороны были категорически против, и не удивительно что идея добровольного соглашения провалилась. В свете этой неудачи Европейская Комиссия провело исследование о возможных вариантах гармонизирования вторичного рынка запасных частей. При том, что исследование акцентировалось на автомобильном секторе, последующие предложения применялись к любому сектору, в котором возникала замена или ремонт запасных частей. Опираясь на данное исследование, Европейская Комиссия решила, что «вариант с исключением защиты дизайна на вторичном рынке запасных частей является единственно эффективным, чтобы добиться внутреннего рынка». С этой целью, в 2004 году Европейская Комиссия предложила дополнить Директиву с тем, чтобы представить то, что в действительности и есть право ремонта. Если было бы принято, то новое положение предусматривало бы, чтобы «защита как дизайн не должна существовать для дизайна, который составляет составную часть комплексного продукта ... в целях ремонта данного комплексного продукта с тем, чтобы вернуть его оригинальный внешний вид». Для того, чтобы смягчить обеспокоенность в отношении контроля качества и безопасности страны-участницы были бы обязаны обеспечить должную информированность потребителей о происхождении составных частей. Пока предложение об окончании защиты дизайна для запасных частей было предметом значительной критики, в ноябре 2007 года предложение Европейской Комиссии получило согласие Комитета по правовым вопросам. Несмотря на это, предложение Европейской Комиссии не было принято. С учетом судьбы ранних предложений кажется, что все еще присутствует множество значительных препятствий, которые необходимо преодолеть перед тем, как мы сможем наблюдать какие-либо изменения в данной сфере. Результатом стало то, что мы остались с положениями в Правилах и эквивалентными положениями в национальном (Британском) законодательстве.

9. Как мы наблюдали, одной из забот, возникших в ходе консультаций по предложенному праву дизайна Сообщества, было то, что право дизайна не должно использоваться первоначальными производителями, чтобы монополизировать вторичный рынок запасных частей. Это было случаем, когда владелец продукта не имел реалистичной альтернативы кроме как заменить одну часть другой того же дизайна, если



оригинальная часть становилась поврежденной. Пока положения в отношении комплексных продуктов, соединений и функциональности (которые были обсуждены ранее) прошли некоторый путь к обеспечению того, что многие запасные части не были бы защищены (и таким образом конкуренция в производстве таких частей была бы возможна), все равно оставались некоторые запасные части, которые можно было защитить. В частности, где дизайны были видны при использовании, но не обусловлены функцией или созданы так, чтобы позволять объектам соединяться вместе, они зачастую выпадали за рамки тех исключений и по сути были бы защищены. Это было бы так, например, для таких составных частей как двери машин, наружная панель, бамперы и окна. Для того, чтобы избежать создания регулируемого рынка (captive market) для определенных составных частей», была представлена статья 110 Правил. Она гласит, что «защита как дизайна Сообщества не должна существовать для дизайна, который составляет составную часть комплексного продукта, используемого ... в целях ремонта данного комплексного продукта с тем, чтобы вернуть его оригинальный внешний вид». Британская реализация предполагала (вероятно верно), что абсолютные исключения не были разрешены согласно Директиве, вычеркнув предыдущее исключение так называемой особенностей «должно совпадать» и заменив их исключением статьей 7A(5) Закона о Зарегистрированных Дизайнах 1949 г. Она гласит, что право зарегистрированного дизайна составной части не нарушается использованием для такой цели любого дизайна, защищенного регистрацией. Статья 7(2) Закона о Зарегистрированных Дизайнах 1949 г. устанавливает, что «использование» для этих целей включает создание и размещение продукта на рынок, в который дизайн размещен.

Пока имелось первоначальное беспокойство о тексте Статьи 110(1) Правил, Судья Арнольд сказал в деле BMW против Раунд энд Метал, текст положения обоснованно понятен. В ответчик в этом деле, удачно названный Раунд энд Метал, импортировал и продавал копии литых дисков для BMW. BMW утверждал, что при импортировании и продаже копий литых дисков ответчик нарушил право зарегистрированного дизайна BMW в дисках. В ответ ответчик утверждал, что Статья 110(1) обеспечивает Раунд энд Метал действительной защитой. Судья Арнольд прояснил, что Статья 110(1) работает как исключение для права, присвоенного владельцу дизайна. По сути, бремя доказывания, что исключение применяется, было на ответчике. Судья Арнольд установил, что исключение применяется только к составным частям, которые зависимы от внешнего вида комплексного продукта. Это значило, что защита разрешает замену частей, которые «должны совпадать» общему дизайну продукта. Проверкой здесь было «имеет ли потребитель некоторый 'реалистичный выбор' в том, чем они заменяют часть?». Таким образом, при том, что панель кузова, бамперы и окна были бы под защитой, было установлено, что копии дисков машин не были охвачены защитой, потому что «замена дисков одного дизайна дисками другого дизайна была абсолютно реалистичным выбором». Ключевым вопросом здесь является: каков уровень выбора потребитель обязан сделать, чтобы включалась защита? Кажется, что там, где потребитель имеет некоторый выбор в том, какую часть он использует, защита не применяется. Таким образом, хоть BMW только продавал диски, которые были «симпатичны к дизайну каждой модели машины», тем не менее потребители все еще имели ряд разных видов дисков из, которых можно выбрать. По сути, копии дисков не были зависимы от внешнего вида комплексного продукта. В июне 2016 года, после судебного процесса над применимостью защиты ремонта, Миланский суд попросил Суд правосудия прояснить объем Статьи 110, в частности, по условиям ее применимости когда потребитель имеет выбор по форме продукта. Надеемся, что это прояснит объем защиты.

Статья 110(1) применяется только к составным частям, которые используются для целей ремонта данного комплексного продукта. Это требует от нас задаться вопросами: как обычно составная часть использовалась на практике? Была ли она обычно используется для ремонта комплексного продукта, когда его часть была неисправна, повреждена, изношена? Или была ли она используется для других целей, как например, улучшение комплексного продукта (улучшая его внешний вид)? В деле BMW против Раунд энд Метал, было установлено, что копии дисков обычно не использовались в целях ремонта машин, а в целях улучшения их. Это было основано на фактах, что копии дисков обычно продавались в комплекте из четырех штук, и не было доказательства, что потребители обычно пользовались преимуществом разницы стоимости при замене поврежденных дисков, покупая комплект из четырех дисков вместо одного диска BMW (что было дороже чем комплект из 4).

Защита применяется только когда часть используется для возвращения комплексному продукту «исходного внешнего вида». За «исходный внешний вид» принято считать внешний вид комплексного продукта, когда он продавался производителем. В деле BMW против Раунд энд Метал, это понятие не было ограничено до внешнего вида машины, который она имела при выходе из фабрики, и включило в себя



части, устанавливаемые авторизованными дилерами. Пункт о ремонте не распространяется настолько, чтобы включать торговые знаки прикрепленные к оригинальным разработанным частям. Таким образом, было установлено, что производитель заменяющих частей для автомашин (как колпаки колес) не могут полагаться на Статью 110 с целью прикрепить к их продукту зарегистрированный торговый знак для таких продуктов без получения согласия владельца торгового знака.

10. Раннее использование. Статья 22 Правил присваивает право третьим лицам чтобы продолжить деятельность, которую они осуществляют или готовятся осуществлять, перед датой приоритетности, данное положение, которое соответствует статье 64 Закона о Патентах 1977, признает, что лицо, которое скрытно использует дизайн был бы несправедливо ущемлен в правах предоставлением права монополии над дизайном кому-либо. Для того, чтобы получить пользу от права, пользователь обязан установить, что перед датой приоритетности «он добросовестно начал использование в рамках ЕС, или провел серьезную и эффективную подготовку с этой целью».

«Право пользователя» неприменимо, если используемый дизайн был скопирован от зарегистрированного дизайнера Сообщества. Право позволяет предыдущему пользователю «эксплуатировать дизайн в целях, для которых его использование было совершено или проведена серьезная и эффективная подготовка» перед датой приоритетности. Предыдущий пользователь, следовательно, не сможет распространять свою деятельность на другие поля деятельности, например, применением дизайнера к новым предметам. Право является персональным правом в том смысле, что оно не может быть использовано способом лицензирования и может только быть передано как часть бизнеса.

Одним из изменений, введенных Законом об Интеллектуальной собственности 2014, было представление права раннего использования в законодательство Великобритании. Новое положение, которое похоже на Статью 22 Правил, разрешает лицу, которое перед датой подачи заявки добросовестно использовал зарегистрированный дизайн или провел серьезную и эффективную подготовку, продолжить использование.

11. Свобода выражения. Один вопрос, который мы ранее затронули, это возросший потенциал права дизайнера подвергать цензуре поведение и ограничивать свободу слова. Исключения, предусмотренные Директивой и Правилами, которые кажутся смоделированными по образцу патентного права, потерпели неудачу в обеспечении достаточной гибкости приспособить свободу слова. Как следствие, уже подтверждена необходимость как минимум для одного национального (британского) суда сослаться на Европейскую Конвенцию по Правам Человека (European Convention for Human Rights [ECHR]) для разрешения данной оплошности. Дело Плеснер против Луи Витон включало картину, нарисованную художником, Надя Плеснер, и которая называлась Простая Жизнь (Simple Living) и состояла из Африканского мальчика держащего розового чихуахуа и сумку Луи Витон.

Картина, которая была отсылкой к Пэрис Хилтон, предназначалась для придания значения ситуации в Судане. Как большинство работ Нади Плеснер данная работа была направлена на придание значения разнице между роскошью с изобилием и бедностью с голодом. Простая Жизнь была центральной частью работы Нади Плеснер: изображение появлялось на последующих картинах, на футболках, постерах и приглашениях на выставки и как нечто, бросающееся в глаза для рекламы ее работ. Луи Витон обжаловали тот факт, что Надя Плеснер включила их узор на сумке, защищенный дизайном Сообщества, в картину. В начале 2011 года Районный Суд Гааги издал односторонний судебный запрет против Нади Плеснер и ее галереи, запрещающий ответчикам «дальнейшее нарушение права зарегистрированного дизайнера Луи Витон». Надя Плеснер обжаловала данный запрет в этом же суде. Суд установил, что право на свободу выражения Нади Плеснер согласно Статьи 10 Европейской Конвенции по Правам Человека перевесило право Луи Витон на защиту собственности (включая их право на дизайн) в соответствии со Статьей 1 первого протокола Европейской Конвенции по Правам Человека. В своем решении суд основывался на фактах:

- что право Нади Плеснер на выражение ее мнения через свое искусство было «высоко в списке приоритетности демократического общества»;
- что она не имела намерения бесплатно воспользоваться репутацией Луи Витон в коммерческих целях;
- что значительная репутация Луи Витон подразумевает, что они «обязаны принять критическое использование ... в большей степени, чем другие правообладатели».

Это потенциально очень важное решение, не в последней степени из-за того, что оно придает значение важной роли, которую могут играть права человека в праве дизайнов в будущем. Решение также важно в том, что оно подняло вопрос надлежащей роли права дизайнера. Важно оно из-за того, что Суд отметил, что



Книга: [Интеллектуальное право, часть 2](#)
Лекция: [Исключения и защита](#)
Авторы лекции: [Култай Адилова, Айжан Мухаммад](#)

Луи Витон основал свое судебное дело против Плеснер на потенциальном ущербе их репутации. Однако, как сказал Суд, главной целью права дизайна является защита внешнего вида продуктов. При том, что Суд оставил открытым вопрос «может ли право дизайна также распространяться на защиту репутации дизайна или правообладателя?», кажется, что это нечто что следует оставить вне досягаемости права дизайна.