Лекция 15

ҚАЗАҚСТАННЫҢ АШЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ПРАВО, ЧАСТЬ 2

Право незарегистрированного дизайна Великобритании

ВВЕДЕНИЕ

1. Пятый способ, которым может быть защищен дизайн, это посредством права незарегистрированного дизайна Великобритании. Оно регулируется Частью III Закона об Авторском Праве, Дизайнах и Патентах 1988 и было разработано как часть переосмысления способа защиты дизайнов в Великобритании в 1980-ых годах.

Новое право предназначалось для предоставления «ограниченной защиты против незаконного присвоения навыка, времени и усилий автором дизайна при создании работы». Следовательно, было решено ограничить зарегистрированную систему до дизайнов предметов, для которых имел значение внешний вид, и авторское право до защиты двухмерных дизайнов или дизайнов художественных работ.

Логика этого разделения была подорвана гармонизацией Европейского права зарегистрированного дизайна, которое охватило функциональные и эстетические дизайны и учреждением незарегистрированного дизайна Сообщества, которое охватывает более широкую область, чем право незарегистрированного дизайна Великобритании, хоть и на более короткий период времени.

СУЩЕСТВОВАНИЕ ПРАВА НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ДИЗАЙНА СООБЩЕСТВА

2. Как и авторское право, право незарегистрированного дизайна возникает автоматически с созданием дизайна. Важным предварительным шагом в любом судебном процессе в отношении права незарегистрированного дизайна является то, что «заявитель обязан установить с точностью каждый ‘дизайн’, на который он основывается». Это было и остается важным вопросом. Перед 2014 годом определение дизайна позволяло заявителям утверждать право дизайна в «аспектах» бóльшего предмета. Решение расширить определение дизайна, чтобы оно могло включать аспекты дизайна, позволило заявителям требовать право дизайна в разных аспектах предмета. Это также позволило заявителям мастерить комплексные и потенциально притесняющие правовые требования, а также обрезать право, чтобы совпадать с тем, что ответчик скопировал.

В 2014 определение дизайна было дополнено, чтобы остановить правообладателей от ненадлежащего использования очень маленькой части их дизайна как основу требования, что третье лицо нарушило право. Как результат, незарегистрированный дизайн Великобритании сейчас определен, как право ЕС и означает «дизайн формы или конфигурация (внутренняя или наружная) целой или части предмета». Это ограничивает защиту до новых дизайнов или частей дизайнов. Пересмотренное определение применяется только к дизайнам созданным после 1 октября 2014 года.

При том, что удаление отсылки к аспектам дизайна может привести к тому, что заявителям будет сложнее требовать большего, чем они заслуживают, факт, что определение дизайна все еще расширяется до части предмета, означает, что будет все еще возможным обрезать предмет чтобы усилить требование о нарушении. С учетом этого кажется, что, если правом дизайна не злоупотреблять, суды будут нуждаться в разработке правил для обеспечения области судебных разбирательств и для обеспечения уровня соотношения между тем, что создано, и тем, что «затребовано». В некоторой степени суды начали делать это. Опираясь на концепте дизайна и множества доктринальных правил, было установлено что защита дизайна ограничена до определенных аспектов формы и конфигурации, чем до «неприлично широких абстрактных идей и принципов». Основываясь на этом, было сказано, что право незарегистрированного дизайна Великобритании «не защищает идеи, а только их фактическое физическое выражение», и что право не может существовать пока не имеется воплощение дизайна в предмете или документе дизайна. Это значит, что невозможно заявлять право дизайна в абстрактных идеях или концептах дизайна, как, например, в случае, когда «концепт косилки, у которой есть ручки, складываемые обратно на себя в средней точке».

3. Дизайн. Для того, чтобы дизайн был защищен как незарегистрированный дизайн Великобритании, необходимо продемонстрировать наличие «дизайна». В данном контексте «дизайн» определен как «дизайн формы или конфигурация (внутренняя или наружная) целой или части предмета».

Предмет права незарегистрированного дизайна Великобритании более ограничен, нежели гармонизированная система зарегистрированных дизайнов поскольку право незарегистрированного дизайна Великобритании не защищает большинство двухмерных особенностей. Во многих других отношениях право незарегистрированного дизайна Великобритании так же широко, как и другие

права (зарегистрированные дизайны Великобритании и Сообщества и незарегистрированные дизайны Сообщества).

Ключевой особенностью является то, что оно применяется только к форме или конфигурации предметов (или их частей).

4. Исключения. Чтобы дизайн был защищен правом незарегистрированного права дизайна, необходимо обеспечить, чтобы он не подпадал под перечень исключений, содержащихся в статье 213 Закона об Авторском Праве, Дизайнах и Патентах 1988. Эта статья предусматривает, что незарегистрированный дизайн не существует в «поверхностном оформлении», «методах или принципах строительства, или особенностях, которые «должны подходить» или «должны соответствовать».

5. Поверхностное оформление. Председательствующий судья Джейкоб объяснил в деле Дайсон, что исключение «поверхностного оформления» относится к его включению в «обычное» авторское право. Это привело судью Джейкоба к мнению, что исключение ограничено до того, «что может справедливо быть описано как оформленная поверхность».

В деле Марк Уилкинсон против Вудкрафт судья Джонатан Паркер установил, что окрашенная отделка, V-образные канавки, и бисероплетение на кухонной мебели, которую изготовил заявитель было оформлением поверхности и, соответственно, не защищено. Другие особенности, как например, карнизы, квадранты, ручки не были оформлением поверхности, и, следовательно защищены право незарегистрированного дизайна.

В других случаях трехмерные особенности не будут рассматриваться как оформление, а скорее, как часть общей формы и конфигурации: в конечном счете, суд должен вынести оценочное суждение. Так, в деле Фултон против Грант Барнет судья Парк принял точку зрения, что хоть шитье по швам прямоугольного чехла зонта существует в «маленьком третьем измерении», оно не было исключено как поверхностное оформление, потому что оно придавало чехлу его «коробчатый характер» (box-like character). На основании того, что право незарегистрированного дизайна было разработано с целью защиты функциональных дизайнов, было высказано мнение, что поверхностные особенности, которые имеют «значительную функцию», не были бы исключены на основании того, что они имели поверхностное оформление. Таким образом апелляционный суд в деле Дайсон, установил это из-за ребристости на ручке пылесоса функционирующего для обеспечения сцепления, тем не менее это не было исключено как поверхностное оформление.

В ситуациях, когда особенности дизайна либо функциональные или декоративные, суды сказали, что дополнительная функциональная цель не использует аспект дизайна вне исключения, если изначальной целью является поверхностное оформление. Судья Манн в деле Дайсон сказал, что это ограничит область исключения, потому что если предмет декорации имеет функциональную цель:

Будет трудно утверждать, что функциональная цель достаточно дополнительная, чтобы сделать особенность поверхностным оформлением… Я думаю, что дополнительная цель бисероплетения, то есть укрывание шарнира, может также быть описана как декоративная.

6. Метод построения. Статья 213(3)(a) предусматривает, что право незарегистрированного дизайна не существует «в методе или принципе построения». Положение данной статьи должно толковаться в узком смысле и не препятствует дизайну быть защищенным просто из-за того, что он имеет функциональную цель.

В некоторых случаях суды говорят, что Статья 213(3)(a) не только исключает методы или процессы, которым создается форма, но также исключает основополагающие идеи из защиты. Также говорили, что Статья 213(3)(a) обеспечивает, что защита дизайна ограничена до физического выражения идеи, чем до предложений абстрактных дизайнов.

Применение исключения можно наблюдать в деле Фултон против Грант Барнет, которое связано с требованием к праву незарегистрированного дизайна прямоугольного чехла зонта, где прямоугольная форма была создана в части посредством шитья. При том, что судья Парк принял, что шитье, использованное в создании чехла для зонта, было техникой, тем не менее судья Парк был рад защищать форму, созданную таким методом. Соответственно, выходит, что исключение касается только тогда, когда защита формы останавливала бы других от использования этого метода. То есть, когда использование метода может вылиться только в форму или конфигурацию. В то время как в деле Бэйли против Хэйнс, судья Фиш сказал, что заявление о нарушении права незарегистрированного дизайна в отношении формы шитья сетчатой сумки для рыболовной приманки провалилась, потому что требование относилось к методу построения. Кажется, что судья был под влиянием факта, что здесь не были какие-либо измерительные ограничения к

структуре нитей, к которым предъявлялось требование.

7. «Должен подходить». Статья 213(3)(б)(i) Закона об Авторском Праве, Дизайнах и Патентах 1988 гласит, что «право дизайна не существует в особенностях формы или конфигурации предмета, который… позволяет предмету соединяться с, размещаться в/вокруг/напротив другого предмета так, что этот другой предмет может осуществлять свою функцию». Это известно как исключение «подходить».

Имеется множество примечательных аспектов данного исключения:

1. Предмет. Исключение предусматривает, что дизайны исключены в той степени, в какой они позволяют предмету быть соединенным с другим предметом.

2. Объединенные части. Когда два предмета объединены вместе, чтобы создать единый предмет, исключение «должен подходить» применяется не только к частям отдельных предметов, но также и к интерфейсам, которые становятся элементами единого целого.

3. Отсутствие необходимости дизайнеру иметь намерения «подходить». Исключение «должен подходить» действует, когда форма предмета позволяет ему быть прикрепленным или соединенным к другому предмету.

4. Близость формы. Особенности исключены как «должны подходить» только, если «позволяют» одному предмету подходить другому предмету.

8. «Должен соответствовать». Статья 213(3)(б)(ii) Закона об Авторском Праве, Дизайнах и Патентах 1988 исключает из права незарегистрированного дизайна особенности формы или конфигурации предмета, которые зависимы от внешнего вида другого предмета, с которым предмету предназначено дизайнером составить неотъемлемую часть.

1. Внешний вид. Исключение «должен соответствовать» озабочено исключительно внешним видом объектов.

2. «Зависим» от внешнего вида другого предмета. Часть будет зависима, и таким образом, не защищена если для нее невозможно быть замененной другой частью без радикального изменения внешнего вида или индивидуальности (например) транспортного средства в целом.

3. «Зависимость» не требует от другого предмета «существовать». Положение требует от суда предположить существование другого предмета и решить зависима ли форма или конфигурация предмета, изображенная в дизайне, от внешнего вида другого предмета.

4. Определение «другого» предмета. В деле Форд было достигнуто согласие в том, что имеются два основных способа толкования фразы в контексте части машины:

- «другой предмет» мог значить транспортное средство в целом, за исключением рассматриваемой части;
- «другой предмет» мог значить машину в целом, включая рассматриваемую часть.

5. Неотъемлемая часть. Чтобы предмет рассматривался как неотъемлемая часть другого предмета, то рассматриваемый разработанный предмет обязан быть подчинен внешнему виду другого предмета.

9. Оригинальность. Право незарегистрированного дизайна существует только в оригинальных дизайнах. Определение оригинальности дизайна включает две стадии:

Необходимо решить «оригинален ли дизайн в контексте авторского права?»

Если трибунал согласен с тем, что дизайн «оригинальный», то потом необходимо определить «является ли дизайн обычным явлением в рассматриваемой области?» После того, как продемонстрировано, что дизайн не скопирован, все что необходимо – это то, что дизайн обязан быть другим в некоторых отношениях по сравнению с другими дизайнами так, чтобы он мог быть справедливо и обоснованно описан, как «необычное явление». Само второе требование включает три стадии:

- область дизайна. Надо определить область дизайна.
- дизайн других предметов в области. Суду необходимо проверить дизайн других предметов в этой же области, включая любые предположительно нарушающие права предметы.
- похожесть дизайнов. В конечном счете суду следует проверить рассматриваемый дизайн, чтобы определить, насколько он похож с другими дизайнами в этой области.

10. Квалификация. Право незарегистрированного дизайна доступно только в дизайне, который соответствует одному из следующих критериев:

- дизайнер является «квалифицирующим лицом», а именно гражданин, субъект или лицо, постоянно проживающее в «квалифицирующей стране»;
- дизайнер был нанят или принят на работу «квалифицирующим лицом»;
- дизайн был впервые размещен на рынке «квалифицирующим лицом» в Великобритании, ЕС или в

стране, до которой распространяется Часть.

Из-за ограниченного объема указанных положений многие иностранные дизайны не будут квалифицированы к защите в Великобритании.

ВЛАДЕНИЕ

11. Право незарегистрированного дизайна изначально принадлежит дизайнеру. Дизайнер – это лицо, создающее дизайн.

Имеется два исключения к общему принципу определения первого владения. Первое относится к дизайнам, созданным в ходе исполнения трудовых обязанностей (здесь права принадлежат работодателю). Второе, заказные дизайны принадлежат дизайнеру (после изменений, введенных Законом об Интеллектуальной собственности 2014).

Следует отметить, что Закон 2014 не применяется, когда (1) дизайн создан перед введением в действие Закона 2014 или когда (2) договор заказа дизайна был заключен перед введением в действие Закона 2014. В этих обусловленных случаях будет применяться старое право: заказчик будет владельцем дизайна. Во всех других случаях, дизайны, созданные в целях заказа, будут изначально принадлежать дизайнерам.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ

12. Право незарегистрированного дизайна действует в течение 15 лет с момента создания, или если дизайн стал доступен в течение 5 лет с момента создания, 10 лет с даты размещения на рынке. Следовательно, максимальный срок защиты – 15 лет.

НАРУШЕНИЕ ПРАВА

13. Владелец незарегистрированного права дизайна имеет исключительное право на воспроизведение дизайна в коммерческих целях. Воспроизведение дизайна путем создания предметов по данному дизайну определено, как «копирование дизайна так, чтобы производить предметы точно или существенно по данному дизайну» или как создание документа записи дизайна с целью, позволяющей создание таких предметов.

Владелец незарегистрированного права дизайна имеет право на предоставление разрешения, то есть право дать разрешение кого-либо еще совершать какие-либо действия. Владелец незарегистрированного права дизайна также имеет право обжаловать различные действия вторичного нарушения права. Как только станет ясно, что деятельность ответчика подпадает под область защищенных прав, необходимо продемонстрировать, что имеется «существенное» нарушение права. Три ключевых элемента существенного нарушения права (1) происхождение (2) с тем, чтобы производить предметы, (3) которые существенно похожи в дизайне.

14. Происхождение. Чтобы право незарегистрированного дизайна было нарушено, дизайн должен быть скопирован. То есть, чтобы продемонстрировать нарушение права, необходимо продемонстрировать причинную связь между двумя дизайнами. Недостаточно просто продемонстрировать, что два дизайна похожи.

Во многих случаях не будет прямого доказательства происхождения, и доказательство копирования будет зависеть от доказывания «доступа» и «схожести». Часто суд будет сравнивать дизайны и задавать вопрос: «‘требуют ли к объяснению’ схожести между дизайнами?». Просто факт того, что дизайны одинаковы, не обязательно означает, что дизайн был скопирован.

15. Скопирован так, чтобы производить такие же «предметы». Чтобы нарушить право незарегистрированного дизайна, необходимо продемонстрировать, что ответчик скопировал дизайн так, чтобы произвести предметы точно или существенно схожие с защищенным дизайном. В связи с этим требованием возникают два вопроса:

- это такое нарушение права, где ответчик использует дизайн других предметов?
- в случае дизайнов к частям предметов должно ли быть сделано сравнение между самими частями или между заявленной частью и целым предполагаемым нарушением права ответчиком?

Применение к разным предметам. Кажется, что право незарегистрированного дизайна Великобритании будет нарушен в праве, когда существенно похожий дизайн используется для других

предметов. В деле Электроник Текникс против Кричли Компонентс судья Ладди сказал, что поскольку право незарегистрированного дизайна «предположительно предназначено для вознаграждения и поощрения проектных усилий, кажется маловероятным, что усилия должны быть защищены и вознаграждены только если окажется, что нарушитель права использует дизайн к точно такому же типу предмета». Однако, судья Ладди добавил важное уточнение к общему утверждению, что право незарегистрированного дизайна нарушается использованием дизайна к другим предметам. Он сказал, что это не означало, что природа предмета ответчика не имеет значения.

Проверка частичных дизайнов. Факт того, что определение нарушения права относится к использованию дизайна заявителя по отношению к предметам, чем к частям предмета, он принял вид определенных проблем, где дизайн заявителя предназначены для части предмета. Это из-за того, что даже если право дизайна и существует «в дизайне любого аспекта формы или конфигурации… целого или части любого предмета», нарушение права имеет место, когда продемонстрировано копирование ответчиком «дизайна с тем, чтобы производить предметы точно или существенно по данному дизайну». Положения закона очевидно непоследовательны. «Лингвистическое расхождение между существованием права дизайна и правом, которое оно дает» было рассмотрено в Вирджин Атлантик против Премиум, где было сказано:

Очевидно, это должно было быть намерением Парламента, что если право дизайна существует в части предмета (например, носик чайника) право было бы нарушено включением в состав копии данного носика в другой чайник, даже если носик, нарушающий право, не является самим по себе целым предметом.

16. Существенная схожесть. Чтобы нарушить право незарегистрированного дизайна Великобритании, необходимо продемонстрировать то, что ответчик скопировал дизайн с тем, чтобы произвести предмет, который точно такой же или существенно схожий с дизайном заявителя.

В случаях, когда дизайн для внешнего вида предмета, одинаковость дизайна определяется через взгляд соответствующего клиента/покупателя.

Существенная схожесть – это вопрос общего впечатления и, по сути, суды зачастую находят трудным объяснить почему они пришли к определенному решению.

Визуальная проверка неприемлема, когда особенности дизайна лежат в деталях, которые нельзя разглядеть глазом. Судья Ладди заметил, что дизайны были защищены несмотря на факт, что человек был бы неспособен различить дизайн одной линзы в определенной области от другой в этой же области простой визуальной оценкой.

Визуальная проверка также неприемлема, когда особенности формы или конфигурации, защищенные правом незарегистрированного дизайна, являются функциональными.

ЗАЩИТЫ: ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ПРАВОМ НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ДИЗАЙНА И АВТОРСКИМ ПРАВОМ

17. Когда был представлен незарегистрированный дизайн, доступной ключевой защитой была специальная защита в отношении совпадения с авторским правом. Статья 236 Закона об Авторском Праве, Дизайнах и Патентах 1988 гласит, что «не является нарушением права дизайна совершение каких-либо действий, которые являются нарушением авторского права по отношению к данной работе». Следовательно, до той степени, что здесь имеется двойная защита, авторское право предвосхищает право незарегистрированного дизайна. Однако, как мы могли наблюдать, статья 51 жестко ограничивает влияние защиты авторского права в этой сфере. Это потому, что где существуют оба, авторское право и право незарегистрированного дизайна, статья 51 предусматривает защиту так, что создание предмета по дизайну не нарушает авторское право, но тем не менее может нарушить право незарегистрированного дизайна.

СИНТЕЗ

Некоторые примеры защиты дизайнов для улучшения общего понимания.

18. Пример

Ф, художник, создает абстрактную скульптуру, которая размещена на выставке в Голландии. Ш думает над продажей пресс-папье в похожей форме.

Ф может предпринять попытку зарегистрировать дизайн скульптуры на уровне Великобритании или

ЕС. Критическим вопросом будет «является ли скульптура продуктом (который является предметом промышленного и ремесленного мастерства)?». Кажется невероятным, что Регистратура Дизайнов Великобритании, Ведомство по интеллектуальной собственности ЕС или суды откажут в регистрации таких вещей, но они потребуют от Ф указать/идентифицировать продукт. Если это произошло, использование похожего дизайна со стороны Ш вызовет нарушение права, если схожесть такая, что она не производит иного общего впечатления.

Ф мог бы положиться на авторское право, скульптура, будучи одной из «художественных работ», перечислена в статье 4 Закона об Авторском Праве, Дизайнах и Патентах 1988 и защищена «независимо от художественного качества». Таким образом, Ф сможет возбудить судебное дело против Ш на основании того, что Ш нарушил право путем воспроизведения скульптуры или выпуском копий скульптуры. Если Ш купил пресс-папье у третьих лиц, Ф должен будет доказать, что пресс-папье являются копиями скульптуры и что Ш знал или обоснованно должен был быть осведомлен, что это были копии, нарушающие право.

Ф может иметь право незарегистрированного дизайна если скульптура рассматривается как дизайн формы предмета. Однако, Ф не сможет использовать право незарегистрированного дизайна против Ш из-за статьи 236: «не является нарушением права дизайна совершение каких-либо действий, которые являются нарушением авторского права по отношению к данной работе».

19. Пример. Г сделал фотографию и предлагает сделать открытки на день рождения с использованием созданного изображения.

Г может зарегистрировать его как на уровне Великобритании, так и на уровне Ведомства по интеллектуальной собственности ЕС. Дизайн относится к внешнему виду продукта и получит защиту до 25 лет. Также дизайн получит пользу от права незарегистрированного дизайна Сообщества на три года после первого обнародования дизайна. Г не может полагаться на право незарегистрированного дизайна Великобритании: отсутствует форма или конфигурация. Г может полагаться на авторское право. Фотография является оригинальной художественной работой. Статья 51 не применяется.