

Правовая охрана дизайна (промышленного образца)



Павел Клеменцов,
руководитель направления
защиты брендов REVERA
Belarus, патентный
поверенный Республики
Беларусь

Для многих предприятий дизайн их продуктов – один из ключевых элементов успешной бизнес-стратегии. Зачастую именно он формирует устойчивую привязанность потребителей к тому или иному товару, даже если сам по себе он не лучший на рынке по качеству и иным характеристикам.

В последние годы не только физическое воплощение продукта может стать объектом охраны. Развитие цифровой среды предопределило необходимость защиты внешнего вида элементов компьютерных и мобильных приложений, игр, дизайна интерфейсов и др. В ЕС и США такие промышленные образцы регистрируются все чаще, у нас же это практически не распространено, однако имеются запатентованные дизайны интерфейсов различных приспособлений, например кофеварки (патент на промышленный образец Республики Беларусь №4827).

Стоит разобраться с понятием и определить, что же такое промышленный образец (дизайн).

Согласно статье 4 Закона Республики Беларусь от 16.12.2002 г. №160-З «О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы», промышленным образцом, которому предоставляется правовая охрана, признается художественное или художественно-конструкторское решение изделия, определяющее его внешний вид и удовлетворяющее следующим условиям патентоспособности: новизна и оригинальность. При этом под изделием понимается предмет промышленного или кустарного производства.

Иными словами, дизайн (промышленный образец) обычно подразумевает внешний вид объекта, который можно визуально оценить. О многих вещах, например, каком-то элементе мебели, можно сказать, что у него «хороший дизайн», если нам нравится, как он выглядит, хоть это и достаточно субъективное понятие. Для предприятия в большинстве случаев создание нового продукта тесно связано не только с его функциональными, но и эстетическими особенностями с учетом вкусов и запросов потребителей, если только речь не идет о каких-то технических деталях, смысл которых исключительно в их предназначении, а не внешнем

виде (например, деталь двигателя или микросхема).

Важно отметить, что не любой товар может быть защищен патентом на промышленный образец. Так, согласно части 2 указанной статьи Закона, не предоставляется правовая охрана: решениям, обусловленным исключительно технической функцией изделия; противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали; объектам архитектуры (в том числе промышленным, гидротехническим и другим стационарным сооружениям), кроме малых архитектурных форм; печатной продукции как таковой; объектам неустойчивой формы из жидких, газообразных, сыпучих и им подобных веществ.

К сожалению, многие компании уделяют недостаточно внимания вопросам правовой охраны разрабатываемых ими дизайнов изделий, что может быть обусловлено различными факторами:

- *банальное незнание о существовании возможности патентования дизайна (промышленного образца).* Многим известно, что на изобретение при условии соблюдения определенных требований можно получить патент, бренд или фирменное наименование регистрируются в качестве товарного знака, секреты производства можно хранить в режиме коммерческой тайны, однако о том, что дизайн изделия также можно защитить, часто не задумываются;
- *частый редизайн продукции.* На крупных предприятиях обычно имеется отдел маркетинга, дизайнеры, в задачу которых входит разработка нового внешнего вида продукции, этикеток, упаковки, логотипов. Частая их смена

наводит на мысль о нецелесообразности защиты каждого вида изделия с учетом его недолговечности. Такая ситуация может возникнуть, например, в мире моды. Коллекции одежды сменяются каждый сезон, устаревают, и, возможно, действительно не имеет особого смысла охранять каждый дизайн. Вместе с тем многие компании имеют определенные «фишки» для своих продуктов, отдельные элементы, не меняющиеся годами. Иногда для их защиты достаточно регистрации товарного знака (крокодильчик у Lacoste, птичка у NIKE, три полоски у Adidas и т.д.). Сами бренды тоже со временем меняются, происходит редизайн логотипа или этикетки, но упаковка может оставаться той же формы (бутылки напитков или флаконы духов, части автомобиля, иконки приложения). Такие детали важно и желательно защитить;

- *временные и финансовые затраты.* В последние годы сроки экспертизы промышленных образцов существенно сократились (в Беларуси регистрация и выдача патента занимает 3–5 месяцев с даты подачи заявки, в ЕС – 2–4 месяца). Поскольку экспертиза проводится только по формальным основаниям (нет экспертизы по существу, и патент выдается под ответственность заявителя, который ручается за представленные им сведения, в том числе в части новизны и оригинальности внешнего вида), многие предприятия не считают нужным тратить средства,

время и силы на действия, которые могут не принести ощутимой пользы. Но не везде действует так называемый заявительный принцип: в Российской Федерации проводится экспертиза по существу, занимающая около 6–8 месяцев с даты подачи заявки. С одной стороны, это дает большую гарантию того, что патент в дальнейшем не будет аннулирован по той причине, что не обладает патентоспособностью, однако с другой – более длительный срок отбивает у заявителя желание заниматься патентом, особенно если речь идет о стартапе с неясными перспективами. Поэтому охранные документы на дизайн чаще всего получают крупные, стабильные предприятия, занимающие устойчивые позиции на рынке и имеющие необходимые ресурсы для максимальной защиты своей интеллектуальной собственности, а главное – в полной мере осознающие важность этого момента;

- *возможности для защиты прав.* Отношение к внешнему виду товара у разных лиц может быть весьма субъективным. В делах о защите прав на дизайн даже мелкая деталь может сыграть роль. В конкурентном мире многие производители «вдохновляются» продуктами друг друга, используя общую концепцию и меняя лишь отдельные детали или элементы стиля. В случае спора может возникнуть проблема, когда для дизайнера, выступающего экспертом, различия очевидны, и даже мелкая деталь может служить основанием для их доказывания.

В то время как для рядового потребителя этот элемент не играет никакой роли при зрительном восприятии. В таких случаях понять, где проходит различительная грань, бывает сложно даже профессиональным судьям и юристам. Именно в связи с этим многие предприятия не видят особого смысла в затратах на защиту дизайна продукта, у которого все равно могут возникнуть «клоны», и больше сил вкладывают в охрану бренда. Судебная практика Беларуси, например, небогата на подобные дела.

Рассмотрим правовые аспекты регулирования охраны и защиты промышленных образцов.

Для их регистрации необходимо соответствие определенным критериям – новизне (неизвестность до даты подачи заявки из общедоступных источников) и оригинальности (особенности внешнего вида изделия обусловлены творческим трудом автора (соавторов)).

С учетом того, что в Беларуси и в ЕС не проводится экспертиза по существу, проверки по данным критериям нет. Особенно это может быть критичным в отношении новизны, так как по данному основанию чаще всего третьими лицами подаются возражения против регистрации промышленного образца. Стоит отметить, что иногда заявители злоупотребляют тем, что экспертиза не проводится, регистрируя на свое имя заведомо не новый дизайн, а иногда таким образом присваивая себе права на то, к чему не имеют отношения или имели весьма опосредованное. У таких действий могут быть различные цели и различные, в основном неблагоприятные, последствия. Первые

могут носить условно безобидный характер, когда правообладатель не намеревается использовать патент ни для коммерциализации своего изделия, ни в целях нападения на нарушителей (предприятие решило сделать руководителю приятно или автор – физическое лицо – пожелал повесить красивый охранный документ на стену в рамке). Неразумно? Возможно. Но в практике подобные случаи встречались.

Часто такие действия предпринимаются с оборонительной целью: заявитель хочет получить патент, чтобы другие не предъявляли претензий по поводу нарушения прав на внешний вид изделия (прикрытие в случае выдвижения жалоб). В этой ситуации все равно можно оказаться в суде, если направившее претензию лицо сможет доказать свое авторское право на внешний вид объекта и оспорить выдачу патента.

Хуже, если речь идет об откровенных злоупотреблениях лиц, рассчитывающих на пугливость и правовую неосведомленность конкурентов. Некто, зная, что его изделие не является новым (даже если причастен к его созданию, но все сроки для подачи заявки вышли), подает заявку в целях последующего предъявления претензий своим конкурентам, грозя им полученным патентом. В этом случае патентообладатель рискует тем, что кто-то из оппонентов не испугается и сможет доказать, что охранный документ получен незаконно, аннулировать его и даже привлечь заявителя к ответственности по основанию недобросовестной конкуренции и злоупотребления правом. Но чаще «нарушители» соглашаются пойти на сделку: платят «отступные», заключают лицензионный договор или просто пре-

кращают реализацию товара со сходным дизайном.

Все изложенное никоим образом не обесценивает важность и необходимость защиты прав на дизайн. Почему следует охранять промышленный образец и какие права патентообладателю это дает? Дизайн продукта, придавая ему дополнительную привлекательность, создает добавленную стоимость. Удачный, уникальный дизайн может существенным образом повлиять на спрос, способствовать увеличению объемов продаж, привлечь новых покупателей. Поэтому не стоит пренебрежительно относиться к его охране, которая должна стать одной из частей деловой стратегии предприятия-производителя. Кроме того, дизайнеры также чувствуют себя увереннее, когда их труды и права надежно защищены.

Регистрируя промышленный образец в патентном ведомстве (не важно, по национальной, региональной или международной процедуре), его владелец получает исключительное право препятствовать его копированию без разрешения или имитации со стороны третьих лиц, конкурентов. Патент предоставляет его владельцу различные возможности:

- *использование по своему усмотрению, если это не ущемляет интересов других лиц, без опаски, что однажды кто-то обвинит в нарушении прав на внешний вид изделия;*
- *запрет на его незаконное использование, копирование или имитацию конкурентами. Важно отметить, что речь не идет о запрете на производство схожей продукции в принципе (диван, стул и т.д.), но правообладатель может воспрепятствовать изготовлению товаров,*

имеющих дизайн, сходный с его промышленным образцом;

- предоставление прав на промышленный образец по лицензии или передача их по договору уступки за вознаграждение с получением пассивной прибыли. Чем удачнее дизайн, тем выше его ценность для компании, тем дороже он стоит, и иногда можно выйти на рынки, которые в ином случае были бы недоступны;
- поощрение добросовестной конкуренции и честного ведения бизнеса, что, в свою очередь, стимулирует производство широкого ассортимента привлекательной продукции.

Как получить охрану промышленного образца?

Этот процесс варьирует в зависимости от выбранной юрисдикции, но в целом имеет общие правила. Как и в случае с иными регистрируемыми объектами интеллектуальной собственности, например изобретением и товарным знаком, патент на промышленный образец имеет территориальное действие, а также ограничения по срокам действия, которые отличаются в разных странах (обычно как минимум 10 лет с даты подачи заявки, но может быть и более продолжительным: 15 лет – в США и до 25 лет – в ЕС). Во многих государствах по истечении 5 лет от владельцев прав требуется продлить срок действия охраны. В Республике Беларусь патент на промышленный образец действует 10 лет и может быть продлен еще на 5 лет. При этом за его поддержание в силе владелец должен уплачивать ежегодную пошлину, иначе патент прекратит свое действие досрочно.

Для получения патента заявителю нужно обратиться в ком-

патентное ведомство (в Беларуси это ГУ «Национальный центр интеллектуальной собственности») с заполненным по установленной форме заявлением, приложив к нему пакет требуемых документов, который может отличаться в зависимости от региона. В нашей стране требуются качественные изображения изделия, которые в достаточной мере демонстрируют и описывают его, дают полное детальное представление о внешнем виде и эстетических особенностях. Также следует уплатить государственную пошлину в установленном размере и передать доверенность, если заявитель действует через представителя. В большинстве стран существует законодательно закрепленное правило, согласно которому иностранцы действуют по национальной процедуре только с привлечением локального представителя – патентного поверенного.

В некоторых государствах необходимо заявление о новизне промышленного образца (образцов). Эксперт ведомства также может запросить сам объект (в физическом виде), чтобы лучше понять его суть (в России дополнительно требуется прилагать описание изделия, так как есть экспертиза по существу).

Многие патентные ведомства регистрируют дизайн уже после формального рассмотрения заявки, которое проводится, чтобы убедиться в соблюдении всех формальных требований, то есть по заявительному принципу. Другие же ведомства осуществляют полную экспертизу по существу с целью выявления ранее зарегистрированных промышленных образцов для установления факта новизны и/или оригинальности образца (в последнее время все боль-

шее число стран, в том числе и Беларусь, ее не проводят).

Существуют региональные системы регистрации промышленных образцов: в рамках ЕС – через Европейское ведомство по интеллектуальной собственности (EUIPO), Евразийского экономического пространства – через Евразийскую патентную организацию (ЕАПО). Кроме того, несколько лет назад наша страна присоединилась к Гаагской системе международной регистрации промышленных образцов, и теперь заявители из Беларуси имеют возможность подавать международные заявки.

Многие компании затрачивают существенные ресурсы для обеспечения большей привлекательности своего продукта. Новые дизайны в основном создаются для соответствия изделий требованиям всевозможных сегментов рынка и широкого круга потребителей; чтобы отличаться от конкурентов, повышая уникальность; для укрепления позиции бренда. Решение о том, как, где и когда следует охранять дизайн, должно быть одним из элементов бизнес-стратегии предприятия, в полной мере осознающего финансовые и юридические риски несвоевременной защиты промышленного образца. ■