

Федеральная служба по интеллектуальной собственности
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российская государственная академия интеллектуальной собственности»

На правах рукописи

Генис Андрей Владимирович

ПРАВОВАЯ ОХРАНА ВНЕШНЕГО ВИДА ИЗДЕЛИЙ

12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; семейное право;
международное частное право

диссертация
на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Научный руководитель
кандидат юридических наук, доцент
Ревинский Олег Витальевич

Москва
2018

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
ГЛАВА 1. ПРАВОВАЯ ОХРАНА ВНЕШНЕГО ВИДА ИЗДЕЛИЯ В КАЧЕСТВЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБРАЗЦА.....	18
1.1. История правовой охраны промышленного образца.....	18
1.2. Условия патентоспособности промышленного образца	25
1.3. Содержание правовой охраны промышленного образца.....	39
1.4. Получение правовой охраны в качестве промышленного образца.....	52
ГЛАВА 2. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СПОСОБЫ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ВНЕШНЕГО ВИДА ИЗДЕЛИЙ.....	72
2.1. Правовая охрана внешнего вида изделия в качестве объекта авторского права 72	
2.2. Условие возникновения авторского правовой охраны и ее содержание	83
2.3. Правовая охрана внешнего вида изделия в качестве товарного знака	93
2.4. Содержание правовой охраны товарного знака.....	102
ГЛАВА 3. ПРАВОВАЯ ОХРАНА ВНЕШНЕГО ВИДА ИЗДЕЛИЙ В ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВАХ. КУМУЛЯТИВНАЯ ОХРАНА ВНЕШНЕГО ВИДА ИЗДЕЛИЙ.....	108
3.1. Правовая охрана внешнего вида изделий в иностранных государствах.....	108
3.2. Кумулятивная охрана внешнего вида изделий	125
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	151
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.....	162
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ.....	162

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы диссертационного исследования.

В работе рассматривается правовая охрана внешнего вида изделия, для которого также используются тождественные по смыслу понятия, как «дизайн», «дизайнерское решение». Актуальность исследования правовой охраны решений внешнего вида изделий объясняется следующими факторами.

Во-первых, возрастающая экономическая роль дизайнерских решений в современном мире. Круг объектов, для которых дизайн играет не последнюю роль, постоянно растёт как за счёт появления новых изделий, так и за счёт возрастающих требований потребителей к внешнему облику уже давно известных и производимых товаров потребления. Разработке внешнего вида изделий уделяется внимание изготовителей изделий промышленного и кустарно-ремесленного производства, с целью обеспечить полное соответствие изделий эстетическим и эргономическим потребностям общества и привлечь внимание потребителей с целью продажи им товара.

Во-вторых, внешний вид изделия оказывает влияние на конечный выбор потребителей, так как именно он создаёт первое впечатление о товаре и стимулирует к принятию решения о покупке изделия. Удачный внешний вид способен обеспечить преимущества перед товарами конкурентов. Авторы успешных, в коммерческом плане, разработок внешнего вида изделий стремятся получить надежную охрану и монополизировать использование дизайна.

В-третьих, режим правовой охраны внешнего вида изделий, который будет обеспечивать оптимальный способ получения охраны и надежную защиту, будет служить стимулом для дизайнеров и архитекторов осуществлять творческую деятельность и воплощать задуманное на территории России. Правовой режим должен упрощать выход на рынок специалистов в области дизайна и архитектуры, а также обеспечивать привлечение инвестиций, поскольку инвестор

будет уверен в надежности правовой охраны объекта финансирования и его защиты.

Существующая система правовой охраны промышленного образца в Российской Федерации не популярна среди заявителей, что подтверждается статистикой, представленной Роспатентом и Всемирной организацией интеллектуальной собственности.

В 2016 г. в Китае подано 650 344 заявок (зарегистрировано промышленных образцов – 446135), в Республике Кореи – 65 635 (зарегистрировано – 54763), в США – 42762 (зарегистрировано – 30264), в Японии – 29865 (зарегистрировано – 25665), в Иране – 15979 (зарегистрировано – 5 126), в Турции – 10 170 (зарегистрировано – 10623), в Германии – 7 384 (зарегистрировано – 5868). В то время как в России подано всего 5464 заявок, а зарегистрировано промышленных образцов 4455. Следует учитывать, что некоторых из перечисленных стран действует явочная система выдачи охранного документа, в отличие от Российской Федерации, где действует регистрационная система.

В-четвертых, внешний вид изделий при современных технологиях подвержен легкому копированию и имитированию оригинала. Модернизация и усовершенствование системы правового регулирования позволит уменьшить действия, связанные с недобросовестной конкуренцией.

В-пятых, срок жизни внешнего вида изделия, в большом количестве случаев, составляет непродолжительный период. Например, срок выпуска определенной модели сотового телефона в большинстве случаев составляет не более одного года. Внешний облик изделий подлежит постоянной модернизации и обновлению. Например, автопроизводители, в среднем, подвергают изменению дизайн (рестайлингу) транспортных средств или замене на абсолютно новый раз в три – четыре года, производители мобильной техники каждый год обновляют линейку своей продукции. В связи с этим важно обеспечить охрану в период наибольшего спроса на продукцию, а не постфактум, когда потребительский спрос стремится вниз. Зарубежная практика предусматривает особое

законодательное регулирование для правовой охраны внешнего вида товаров с недолгим жизненным циклом. Анализ и осмысленное заимствование иностранного опыта может оказать благотворное влияние на изменение национального законодательства.

Актуальность рассматриваемой темы состоит в том, что в настоящее время не определено к какой подотрасли интеллектуальной собственности ближе правовое регулирование внешнего вида изделий. В связи с чем возникают проблемы в правовой охране указанного результата интеллектуальной деятельности. Проблематика охраны решений внешнего вида изделий требует системного анализа и выводов для совершенствования и улучшения правового регулирования, исключая пробелы и коллизии.

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации указывает, что в зависимости от дизайна товары приобретают лидирующие позиции на мировом рынке¹. Следовательно, надежная и простая система правовой охраны внешнего вида изделий обеспечит благоприятные условия для развития конкурентоспособности промышленности на российском рынке и впоследствии развитие экономики.

Михайлов С.М. и Кулеева Л.М верно отметили: «Все находит отражение в дизайне, который в свою очередь способствует дальнейшему развитию новых тенденций»².

Рассматривая международное регулирование правовой охраны внешнего вида изделий, исследователь подчеркивает проблему кумулятивной охраны, которая выражается в применении одновременно разных способов обеспечения правовой охраны дизайна в рамках одной правовой системы. В некоторых странах для охраны дизайна используется только авторское право, например, Бельгия. В других – патентное, например, Великобритания. Внешний вид изделия может

¹ Приказ Минпромторга РФ от 24.09.2009 N 853 "Об утверждении Стратегии развития легкой промышленности России на период до 2020 года и Плана мероприятий по ее реализации"

² Михайлов С.М., Кулеева Л.М «Основы дизайна». Казань.: Новое Знание, 1999. С. 10.

получить охрану также и в качестве товарного знака. В ряде стран все перечисленные способы сочетаются.

Основополагающие международные нормативные акты в сфере интеллектуальной собственности не содержат правила, каким именно образом должен охраняться внешний вид изделия, предоставляя на национальном уровне урегулировать данный вопрос.

Действующее законодательство и судебная практика в Российской Федерации содержит возможность охранять внешний вид изделия несколькими способами, что в свою очередь приводит к нерешенным правовым вопросам, в частности возможности охраны изделия авторским правом по истечении срока действия исключительного права на промышленный образец с учетом того, что после истечения срока действия исключительного права промышленный образец переходит в общественное достояние.

Кроме того, охрана может обеспечиваться и другими положениями законодательства, например о товарных знаках, о защите конкуренции.

Несмотря на освещение в научных трудах вопроса о соотношении различных способов охраны внешнего вида изделия в рамках, рассматриваемых в работе систем права, он до сих пор остаётся не решённым в полной мере. К тому же, в отечественном правоведении активное внимание исследованию этого вопроса уделялось достаточно давно. С тех пор изменилось законодательство, изменились и в целом общественные отношения. Названное обстоятельство и выступает дополнительным фактором, обуславливающим актуальность исследования темы данной работы.

Требуется проведение комплексного анализа национального и зарубежного законодательства, регулирующего правовую охрану внешнего вида изделий и разработка рекомендаций по его совершенствованию для создания наиболее благоприятного правового режима для правообладателей, с учетом интересов общества.

Степень научной разработанности темы диссертационного исследования

В качестве основы, для исследования вопросов, затронутых в рамках настоящей диссертации, были использованы труды О.Л. Алексеевой, А.И. Абдуллина, С.О. Воронцов, Э.П. Гаврилова, О.А. Городова, В.Ю. Джермакяна, В.И. Еременко, И.А. Зенина, С.А. Казьминой, Н.Г. Козловой, Л.Е. Комарова, А.А. Минаева, М.С. Николаевой, Н.В. Обуховой, О.В. Ревинского, А.П. Сергеева, Г.И. Тыцкой и других российских ученых, а также зарубежных исследователей Ф. Готзен, Б. Скрудж, А. Кур, Д. Лэйндж и других.

Вопросы правовой охраны произведений декоративно-прикладного искусства исследовались в работах ученых дореволюционного и советского периодов: М.В. Гордона, В.Я. Ионаса, А.А. Пиленко, В.И. Серебровского, И.Я. Хейфеца, Г.Ф. Шершеневича. Также использованы труды А.В. Кашанина, Е. А. Павловой, А.П. Сергеева, В.А. Удалкина.

При проведении исследования были также использованы следующие источники информации: международные договоры Российской Федерации, законные и подзаконные нормативно-правовые акты, судебная практика, монографии, учебники, учебные пособия, статьи, опубликованные в периодических изданиях и иные публикации, материалы Международной информационной сети «Интернет».

Объектом диссертационного исследования выступают общественные отношения, складывающиеся в сфере правовой охраны внешнего вида изделий на территории Российской Федерации и за рубежом.

Предметом диссертационного исследования являются законы и другие нормативные правовые акты, связанные с регулированием отношений в сфере правовой охраны внешнего вида изделий и дизайна в Российской Федерации, Израиле, Индии, странах Европейского Союза, Соединенных Штатах Америки, Японии, а также научные труды российских и зарубежных ученых в области исследуемых правоотношений.

Цель диссертационного исследования – предложить рекомендации по совершенствованию законодательства в области правовой охраны внешнего вида изделий, которые обеспечат быстрый и экономически целесообразный способ получения охраны, а также обеспечит должную защиту прав, а также будет способствовать уменьшению злоупотребления правами и противодействовать недобросовестной конкуренции.

Указанная цель обусловила постановку следующих **задач**:

- проанализировать положения гражданского законодательства России, составляющие основу правового регулирования внешнего вида изделий;
- теоретически осмыслить правовую природу внешнего вида изделия, определить доктринальное и правовое понятие «дизайн»;
- определить основания возникновения правовой охраны внешнего вида изделий в российской правовой системе, а так же в национальных законодательствах других стран;
- проанализировать национальную и зарубежную правовые доктрины, в целях выявления общих подходов к правовой охране внешнего вида изделия;
- исследовать положения законодательства в иностранных государствах, в частности в США, Великобритании, Европейском союзе, Индии, Израиля, Японии, в частности исследовать положения законодательства Европейского союза, касающиеся института незарегистрированного промышленного образца;
- выявить проблемы и пробелы действующего законодательства в сфере охраны внешнего вида изделий;
- сформулировать практические рекомендации по решению проблем и совершенствованию российского законодательства в сфере охраны внешнего вида изделий.

Методология диссертационного исследования.

Методология исследования включает общенаучные методы познания, в частности, общие логические методы, включающие анализ российского и зарубежного законодательства в части охраны и защиты внешнего вида изделий, в

том числе сравнительно-правовой анализ, позволивший определить общие черты законодательства и выделить те из них, которые могут быть использованы в отечественном законодательстве, а также частнонаучные методы познания, используемые в социально-гуманитарных науках, в частности, метод системного анализа, включающий исторический метод, позволивший проследить развитие законодательства в области охраны и защиты внешнего вида изделия. Помимо этого, методологическую основу исследования составляют и иные частнонаучные методы познания, в частности формально-юридический методы, позволившие систематизировать полученные данные и сформулировать результаты, выявленные в результате проведенного исследования.

Нормативная база диссертационного исследования: международные правовые акты, Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, федеральные законы, подзаконные акты, нормативно правовые акты иностранных государств.

Теоретической основой исследования служат научные работы О.Л. Алексеевой, А.И. Абдуллина, С.О. Воронцов, Э.П. Гаврилова, О.А. Городова, В.Ю. Джермакяна, В.И. Еременко, И.А. Зенина, С.А. Казьминой, Н.Г. Козловой, Л.Е. Комарова, А.А. Минаева, М.С. Николаевой, Н.В. Обуховой, О.В. Ревинского, А.П. Сергеева, Г.И. Тыцкой и других российских ученых, а также зарубежных исследователей Ф. Готзен, Б. Скрудж, А. Кур, Д. Лэйндж и других.

Эмпирическая база исследования состоит из судебной практики судов общей юрисдикции и арбитражных судов, постановлений Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, постановление Суда по интеллектуальным правам и судебных актов иностранных судов.

Научная новизна диссертационного исследования определяется авторским подходом к теме исследования, а также выводами и предложениями, которые имеют теоретическую ценность и практическую значимость. Настоящая работа представляет собой комплексное исследование вопроса правовой охраны

внешнего вида изделий. Автором рассматривается охрана внешнего вида изделий, в качестве промышленного образца, объекта авторского права и средства индивидуализации. Выявлено ряд проблем, связанных в частности с кумулятивной охраной рассматриваемого объекта, а также отсутствием в национальном законодательстве правового регулирования временной правовой охраны промышленного образца. Диссертантом сформулированы и предложены практические и теоретические положения, которые могут позволить совершенствовать российское законодательство.

На защиту выносятся следующие положения и выводы диссертационного исследования:

1) В связи с отсутствием права осуществлять защиту прав на промышленный образец до получения охранного документа – патента, обосновывается необходимость введения института временной правовой охраны промышленных образцов. Введение указанного института позволит осуществить временную правовую охрану до получения патента, с целью не допустить со стороны третьих лиц действий, направленных на недобросовестную конкуренцию, а также предоставит заявителю возможность взыскать денежные средства, в случае использования решения внешнего вида изделия третьими лицами до получения патента.

Предлагается дополнить раздел 3 параграфа 5 главы 72 ГК РФ статьей 1392.1 следующего содержания:

«Статья 1392.1 Временная правовая охрана промышленного образца.

1. Промышленному образцу, на который подана заявка в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, со дня публикации заявки до даты выдачи патента предоставляется временная правовая охрана в объеме, определяемом совокупностью существенных признаков, нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделия, содержащихся в заявке на промышленный образец.

2. В период действия временной правовой охраны лицо, использующее заявленный промышленный образец, указанный в пункте 1 настоящей статьи, выплачивает заявителю ежемесячное денежное вознаграждение. Размер вознаграждения определяется соглашением сторон, а в случае спора - судом.

3. Временная правовая охрана прекращает свое действие, если в установленный срок в соответствии с п. 6 ст. 1391 настоящего Кодекса не подано ходатайство о проведении экспертизы промышленного образца.

4. Временная правовая охрана считается ненаступившей, если:

по заявке на промышленный образец принято решение об отказе в выдаче патента и возможность подачи возражения против этого решения, предусмотренная настоящим Кодексом, исчерпана;

признано, что заявляемый внешний вид изделия не отвечает требованиям патентоспособности или нарушает чужие интеллектуальные права;

5. В случае признания правовой охраны ненаступившей, лицо, с которым было заключено соглашение на использование внешнего вида изделия, вправе требовать возврата уплаченного вознаграждения с заявителя, подавшего заявку на промышленный образец.

6. Любое заинтересованное лицо вправе предоставить в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражения в отношении предоставления правовой охраны, которые будут приняты во внимание при проведении экспертизы по существу».

2) Условием предоставления временной правовой охраны промышленному образцу является публикация заявки на промышленный образец. С момента опубликования заявки заявитель получит временную охрану. Также публикация позволит всем желающим ознакомиться с решениями внешних видов изделий, которые находятся в процедуре патентования, на едином информационном ресурсе. Заинтересованные лица смогут сообщить свои доводы и возражения касательно соответствия внешнего вида условиям, предъявляемым к промышленному образцу, в Федеральную службу по интеллектуальной

собственности. Это поможет эксперту, при осуществлении существенной экспертизы учесть больше факторов необходимых для установления соответствия внешнего вида изделия условиям патентоспособности, предъявляемым к промышленному образцу. Таким образом, это позволит улучшить качество проведения экспертизы.

Также публикация заявки положительно повлияет на инвестиционную привлекательность дизайнерских решений, поскольку открытые информационные ресурсы имеют вспомогательную функцию – рекламную.

3) Предлагается дополнить п.1 ст. 1391 ГК РФ вторым абзацем следующего содержания: «При положительном результате формальной экспертизы Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности публикует на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» заявку на промышленный образец. Автор промышленного образца вправе отказаться быть упомянутым в качестве такового в публикуемых сведениях о заявке на промышленный образец».

4) Публикация заявки может подорвать маркетинговую политику заявителя, нежелающего раскрывать широкой публике патентуемое решение внешнего вида изделия. С целью достижения интересов всех заявителей предлагается дополнить п.1 ст. 1391 ГК РФ третьим абзацем следующего содержания: «При подаче заявки на промышленный образец заявитель вправе подать ходатайство об отсрочке публикации заявки на промышленный образец. Срок отсрочки публикации не должен превышать срока внесения промышленного образца в Государственный реестр промышленных образцов Российской Федерации». Указанное право будет являться значимой возможностью с точки зрения маркетинга по выбору времени для своевременного вывода нового товара на рынок и получения наибольшей коммерческой выгоды. Однако воспользовавшись данным правом, заявитель утратит право на временную охрану внешнего вида изделия.

5) В связи с предложением введения временной правовой охраны, предлагается изменить процедуру патентования промышленного образца, с

предоставлением возможности заявителю отсрочить проведение экспертизы заявки на промышленный образец. Это предоставит заявителю достаточное количество времени для определения целесообразности регистрации внешнего вида изделий и осуществления финансовых вложений, что положительно скажется на отрасли промышленности, связанной с производством изделий с коротким жизненным циклом.

Предлагается дополнить ст. 1391 ГК РФ пунктами 4 – 6 следующего содержания:

«4. При подаче заявки на промышленный образец, заявитель вправе подать ходатайство об отсрочке проведения экспертизы заявки на промышленный образец. В случае подачи ходатайства об отсрочке проведения экспертизы и получения ответа о положительном результате формальной экспертизы, заявитель в течение двух лет с момента подачи заявки может подать ходатайство в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с требованием провести экспертизу промышленного образца.

5. Любое третье лицо вправе подать ходатайство о проведении существенной экспертизы заявки на промышленный образец, после опубликования заявки на промышленный образец. О поступивших ходатайствах третьих лиц указанный федеральный орган исполнительной власти уведомляет заявителя и проводит экспертизу заявки на промышленный образец по существу.

6. В случае если в течение двух лет с момента подачи заявки заявитель или иное лицо не подаст ходатайство в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с требованием провести экспертизу заявки промышленного образца по существу, то заявка считается отозванной».

Поскольку существует риск увеличения количества заявок на получение патента, содержащих решения внешнего вида изделий, которые не отвечают условиям патентоспособности, то заинтересованные лица смогут предоставить в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражения относительно патентоспособности решения внешнего вида изделия, что в свою

очередь будет дополнительной помощью для экспертов, осуществляющих экспертизу по существу, а также самостоятельно инициировать проведение экспертизы по существу. По результатам, которой будет получен ответ о соответствии требованиям законодательства или нет.

б) Обосновывается вывод о том, что требуется внесение изменений в требования к заявке на выдачу патента на промышленный образец, в связи с изменением порядка определения объема правовой охраны промышленного образца, а именно с установлением законодателем новой доктрины по определению объема правовой охраны промышленного образца, которая не основывается на письменном перечне существенных признаков.

Поэтому предлагается изменить требования к заявке на промышленный образец, а именно – упразднить обязательное требование указывать в описании промышленного образца, прилагаемого к заявке, перечень существенных признаков, поскольку объем правовой охраны промышленного образца определяется существенными признаками, отраженными на изображении, а не на основании письменного перечня существенных признаков. Эти изменения позволят сократить время, которое заявитель тратит на подготовку заявки, а также обеспечат более объективную оценку экспертом условий патентоспособности промышленного образца.

7) Действующие нормы гражданского законодательства предоставляют кумулятивную охрану внешнему виду изделий. Предоставление двойственной правовой охраны нормами авторского и патентного права может приводить к злоупотреблению правами со стороны правообладателей решений внешнего вида изделий.

В рамках решения проблемы предлагается дополнить законодательство положением о том, что в случае получения патентно-правовой охраны на внешний вид изделия прекращается авторско-правовая охрана на произведения, содержащиеся во внешнем виде изделия, на который был получен патент на промышленный образец.

В связи с этим предлагается дополнить ГК РФ статьей 1364.1 следующего содержания: «Статья 1364.1. Ограничение исключительного права на произведение, используемое в промышленном образце

1. Если нарушитель совершает действия по использованию промышленного образца, в котором используется произведение третьего лица, то обладатель авторского права на произведение, которое использовано с его согласия в промышленном образце, не вправе осуществлять защиту авторского права способами, предусмотренными для защиты авторских прав (ст. 1301, 1252 ГК РФ).

2. Правообладатель исключительного права на произведение, которое использовано с его согласия в промышленном образце и правообладатель исключительного права, на указанный промышленный образец, имеют право заключить соглашение о возмещении денежной компенсации правообладателю исключительного права на произведение, в случае нарушения третьим лицом исключительного права на промышленный образец».

Также предлагается статью 1364 ГК РФ дополнить пунктом три следующего содержания:

«3. Произведение, использованное в промышленном образце с согласия автора или иного правообладателя, может быть без его согласия и без выплаты ему вознаграждения использовано и воспроизведено во внешнем виде изделия промышленного или кустарного производства (промышленном образце), исключительное право на которое перешло в общественное достояние».

Данные изменения позволят избежать ситуации, когда промышленный образец перешел в общественное достояние, а правообладатель начинает осуществлять защиту с помощью норм авторского права. Таким образом, появится четкая определенность в правовом регулировании перехода в общественное достояние решения внешнего вида изделия, имевшего охрану в качестве промышленного образца.

Будет невозможна ситуация, когда правообладатель экономит на том, что не уплачивает госпошину за продление срока действия исключительного права на промышленный образец и использует информацию о ранее выданном патенте в качестве доказательств, подтверждающих изначальную принадлежность ему прав на внешний вид изделия и в дальнейшем продолжает быть монополистом, запрещая каким-либо образом использовать произведения дизайна во внешнем виде изделия с помощью норм авторского права.

Изменения позволят соблюсти основополагающий принцип права – «никто не может нести ответственность дважды за одно и то же правонарушение», а именно избежать ситуации привлечения нарушителя исключительных прав к двукратной ответственности.

Предлагаемые изменения, ограничивают исключительное право правообладателя только на использование произведения, используемое в изделиях, зарегистрированных в промышленном образце. В виду этого не ограничивается право защищать исключительное право на произведение, в иных случаях не связанных с его использованием во внешнем виде изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, которое было зарегистрировано в качестве промышленного образца. Таким образом, рассматриваемое решение проблемы позволит избежать вопросов связанных с переходом в общественное достояние промышленного образца, а также позволит соблюсти баланс интересов между правообладателем исключительных прав на произведение и обществом.

Теоретическая значимость работы исследования состоит в том, что в рамках проведения изысканий сформированы выводы, которые могут быть применены при последующих изучениях проблем по вопросам правовой охраны дизайна изделий. Также результаты работы позволят сформулировать четкое представление о правовой природе исследуемого объекта, которые могут быть приняты во внимание при последующих научных изысканиях в рассматриваемой области.

Практическая значимость работы состоит в том, что существует возможность использования ее в законотворческой и практической деятельности государственных органов. Материалы исследования могут быть использованы авторами и правообладателями для выбора наиболее оптимального способа правовой охраны внешнего вида изделия и его защиты. Результаты исследования также могут быть использованы в деятельности учебных заведений в рамках преподавания дисциплин по гражданскому праву и специальных курсов по праву интеллектуальной собственности, в частности по праву промышленной собственности. Внедрение предложенных рекомендаций в законодательство расширит возможности заявителей по защите своих прав, сделает систему охраны более гибкой, что повлечет снижение уровня недобросовестной конкуренции в области промышленного дизайна, что в свою очередь положительно повлияет на развитие бизнеса и экономику Российской Федерации.

Апробация результатов диссертационного исследования.

Результаты исследования апробировались на кафедре патентного права и правовой охраны средств индивидуализации ФГБОУ ВО «Российская государственная академия интеллектуальной собственности» (ФГБОУ ВО РГАИС). Выводы диссертационного исследования излагались в научных докладах и выступлениях на заседаниях Школы промышленной собственности ФГБОУ ВО РГАИС, в ходе занятий со студентами ФГБОУ ВО РГАИС, во время обсуждения на симпозиумах, проводимых Коллегией адвокатов г. Москвы «Барристер».

Структура диссертации. Диссертация включает введение, три главы включающие десять параграфов, заключение, список литературы.

ГЛАВА 1. ПРАВОВАЯ ОХРАНА ВНЕШНЕГО ВИДА ИЗДЕЛИЯ В КАЧЕСТВЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБРАЗЦА

1.1. История правовой охраны промышленного образца

Зарождение интеллектуальной собственности произошло в различных странах мира задолго до принятия международных актов, ее регулирующих. «Социальное, политическое и потом экономическое значение произведений литературы и искусства признавалось уже во времена Древней Греции»³. Во времена Римской империи ремесленники стали наносить на создаваемые изделия свои клейма, чтобы индивидуализировать собственную продукцию. Однако правовое регулирование интеллектуальной собственности возникло гораздо позже во времена Великой индустриальной революции, когда происходила трансформация общества из аграрного в индустриальное.

В связи с появлением технологий массового производства возникла потребность в правовом регулировании дизайна и становления института промышленных образцов. «Необходимость защиты идей, которые составляли основу для разработки новых рисунков и орнаментов, возникла в Англии в конце восемнадцатого века с появлением незаконной конкуренции в текстильной отрасли»⁴. Индустриализация и массовое производство способствовало появлению в законодательстве института правовой охраны внешнего вида изделия.

Наделение авторов исключительными правами позволяло защищать от копирования творческих результатов.

³ Близнац И. А. Интеллектуальная собственность и закон. Теоретические вопросы // Труды по интеллектуальной собственности. Т. III. Актуальные проблемы авторских и смежных прав / под общ. ред. С. П. Лукницкого. М., 2001.

⁴ Пирогова В.В. Интеллектуальная собственность в международном частном праве // Краткий учебный курс по промышленным правам. М. 2014 с. 17

В 1787 г. в Соединенном Королевстве был принят первый закон «О нанесении рисунка и набивке тканей», который предоставил двухлетнюю правовую охрану дизайну тканей. В 1797 г. действие данного закона было распространено и на охрану внешнего вида скульптур.

Законодательство континентальной Европы двигалось в том же направлении и в 1793г. во Франции принят Закон «Об охране литературной и художественной собственности», в котором были закреплены нормы регулирующие институт промышленных образцов. В 1806г. был принят специальный закон, в соответствии с которым был учрежден орган, отвечающий за уведомительную регистрацию промышленных образцов и выступающий в качестве медиатора и арбитра по спорам между предпринимателями. Система первоначально было предназначена для текстильной промышленности, но впоследствии была распространена на плоскостные и объемные изделия во всех сферах предпринимательской деятельности, направленных на разработку и изготовление материальных благ.

17 июля 1812г. в Российской империи был принят манифест «О привилегиях на разные изобретения и открытия в художествах и ремеслах». Это был первый акт, который закрепил правовое регулирование внешнего вида изделия. При его создании были заимствованы положения законодательных актов Западной Европы. Манифест просуществовал без особых поправок до 1870г. Министерству внутренних дел по Департаменту мануфактур и внутренней торговли поручалось от имени императора выдавать привилегии, которые оформлялись особым указом.

Значения термина «привилегия» того времени равнозначно современному понятию патент. Значение слова Привилегия согласно словарю Ожегова: «преимущественно право, льгота»⁵. Привилегия предоставляла три права: запрещать третьим лицам без спроса производить, право использования, право на вознаграждение. Указанный термин использовался в России до 1917 г. в качестве

⁵ Ожегов С.И. Словарь русского языка М. 1990.

наименования охранного документа. В дальнейшем, указанный документ стал называться авторским свидетельством, а в настоящее время именуется патентом.

11 июля 1864 года в Российской империи был принят Закон, который именовался «Положение о праве собственности на фабричные рисунки и модели» и являлись составной частью Устава о промышленности, которые были включены в Свод Законов Российской империи. Нормативный акт предоставлял исключительное право на использование автору рисунка или образца (модели), которые могли быть созданы в промышленных изделиях (заводских, фабричных, ремесленных). Для получения права автор должен был подать прошение в Министерство торговли и промышленности, который в свою очередь рассматривал решение на соответствие новизне. В случае положения принималось решение о предоставлении права сроком от 1 года до 10 лет. Правообладателю разрешалось на всех изделиях проставлять знак охраны, который подтверждал принадлежность исключительного права. Переход исключительного права третьим лицам осуществлялось с обязательным уведомлением Министерства торговли и промышленности. При неправомерном копировании фабричных рисунков и моделей, виновное лицо привлекалось к административной ответственности и наказывалось штрафом. Следует отметить, что параллельно охранялись художественные произведения нормами авторского права. Охрана предоставлялась автоматически без необходимости регистрации объекта. Право действовало после смерти автора в течение 50 лет.

После Великой Октябрьской социалистической революции 1917г. было отменено большинство нормативных актов Российской империи. В связи с этим прекратило действие Положение «О праве собственности на фабричные рисунки и модели».

Как отмечал в своей статье Э.П. Гаврилов: «Произведения декоративно-прикладного искусства фактически получили охрану лишь с 1925 г. как один из объектов авторского права»⁶.

⁶ Гаврилов Э.П. Правовая охрана промышленных образцов в России: прошлое, настоящее, будущее // Патенты и лицензии. 2014. N 5. С. 13 - 18

Постановление ЦИК и СНК СССР от 12 сентября 1924г. «О промышленных образцах (рисунках и моделях)» установил правовую охрану для промышленных образцов. Уполномоченным органом по регистрации промышленных образцов стал Комитет по делам изобретений. По итогам регистрации заявителю выдавалось свидетельство, удостоверяющее исключительное право на использование рисунка и модели, которое действовало в течение десяти лет. Отсчет срока производился со дня подачи заявки. За период 1924-1936гг. было выдано шесть тысяч четыреста свидетельств. Данный вид охраны просуществовал до 1936г. и был возобновлен только в 1965г., который ознаменовался в истории как год изобразительного искусства СССР, а также вступление в силу положений Парижской конвенции по охране промышленной собственности (далее – «Парижская конвенция»), принятой 20 марта 1883 г. и в последующем пересмотренная в Брюсселе 14 декабря 1900 г., в Вашингтоне 2 июня 1911 г., в Гааге 6 ноября 1925 г., в Лондоне 2 июня 1934 г., в Лиссабоне 31 октября 1958 г. и в Стокгольме 14 июля 1967 г. и измененная 2 октября 1979 г.

Парижская конвенция впервые закрепила понятие промышленной собственности и является одним из основополагающих международных актов, регулирующих правоотношения в этой области. Государствами участниками являются 176 государств, что свидетельствует о признании почти всеми государствами значимости правового регулирования объектов промышленной собственности.

В 1965 году была возобновлена регистрация промышленных образцов путем принятия Постановления Совета Министров СССР от 9 июля 1965 г. № 535 «О промышленных образцах». Государственному комитету по координации научно-исследовательских работ СССР и Государственному комитету по делам изобретений и открытий СССР было приказано утвердить Положение о промышленных образцах. Для промышленного образца устанавливались следующие условия. Во-первых, это должно было быть художественное решение изделия, в котором достигнуто единство его технических и эстетических качеств.

Во-вторых, оно должно быть новым. В-третьих, пригодно к осуществлению промышленным способом. Как указывает Э.П. Гаврилов: «Определение промышленного образца как художественного решения изделия (вместо эстетического внешнего вида промышленного изделия) появилось по инициативе специалистов в сфере технической эстетики»⁷.

Процедура получения прав была основана на регистрационном принципе. Заявитель подавал заявку в уполномоченный орган. Следует подчеркнуть, что уполномоченным органом по проведению экспертизы промышленных образцов являлся Всесоюзный научно-исследовательский институт технической эстетики (ВНИИТЭ). В 1962 году в указанном институте была введена профессия художника-конструктора и создана государственная система дизайна. Данный орган проверял заявку и устанавливал, отвечает ли заявленный рисунок, модель требованиям, предъявляемым к промышленному образцу, перечисленным выше. По завершению экспертизы ВНИИТЭ предоставлял во ВНИИГПЭ (ныне - ФИПС), заключение о результатах проверки на соответствие промышленного образца условиям, содержащимся в Положении о промышленных образцах, который в свою очередь на основе заключения принимал решение выдавать охранный документ или нет. По результатам успешной проверки Государственный комитет по делам изобретений и открытий СССР выдавал заявителю свидетельство на промышленный образец или патент. Свидетельство предоставляло право на получение вознаграждения, а патент предоставлял монопольное право использовать промышленный образец в течение 10 лет со дня подачи заявки.

В СССР во второй половине двадцатого века развивалось художественное конструирование. Как отмечает Э.П. Гаврилов: «Его основной лозунг: «Промышленное изделие должно быть и удобным, и красивым»⁸. Данное направление состояло из двух составляющих элементов: технической эстетики,

⁷ Гаврилов Э.П. Правовая охрана промышленных образцов в России: прошлое, настоящее, будущее // Патенты и лицензии. 2014. N 5. С. 16.

⁸ Гаврилов Э.П. Правовая охрана промышленных образцов в России: прошлое, настоящее, будущее // Патенты и лицензии. 2014. N 5. С. 16.

которая занималась красотой и эргономика, которая отвечала за удобство. «Красота промышленных изделий, созданных специалистами по художественному конструированию (дизайнерами), абсолютизировалась, объявлялась высшей, почти божественной категорией»⁹.

Художественное конструирование зародилось в Европе. Основоположниками данного направления стали западно-европейские художники, архитекторы и инженеры П. Беренс, В. Гропиус, Г. Земпер, Г. Мутезиус (Германия), Х. К. ван де Велде (Бельгия), Ле Корбюзье, Ф. Рёло (Франция), в деятельности Немецкого Веркбунда (производственный союз). В 1953 году была создана Ульмская школа художественного конструирования, которая осуществляла подготовку специалистов в сфере технической эстетики. В конце второй половины 20 века направление художественного конструирования захватило США, где оно стало развиваться и действенно использоваться в борьбе за клиента.

28 июля 1957 г. Великобритания, Франция, Италия, ФРГ, Япония и др. создают организацию в целях содействия и развития эргономичной красоты изделий – Международный совет организаций промышленного дизайна (ICSID – International Council of Societies of Industrial Design). В январе 2017 года ICSID стала Мировой Организацией Дизайна (WDO – World Design Organization).

«Industrial design» (в профессиональном сокращении – «design») был принят в качестве главного международного термина, как наиболее содержательного по своей структуре. На шестом конгрессе ICSID было принято определение дизайна предложенное Томасом Мальдонадо (аргентинский дизайнер): «Дизайн – это творческая деятельность, целью которой является определение формальных качеств промышленных изделий. Эти качества включают и внешние черты изделия, но главным образом те структурные и функциональные взаимосвязи, которые превращают изделие в единое целое как с точки зрения потребителя, так и с точки зрения изготовителя. Дизайн стремится охватить все аспекты

⁹ Гаврилов Э.П. Правовая охрана промышленных образцов в России: прошлое, настоящее, будущее // Патенты и лицензии. 2014. N 5. С. 16.

окружающей человека среды, которая обусловлена промышленным производством».

В 1981 г. Советом Министров СССР Постановлением от 8 июня 1981 года № 539 принято Положение о промышленных образцах. Данное положение являлось полноценным актом, которое регулировало отношения, возникающие в связи с разработкой, правовой охраной и использованием промышленных образцов, а также отношения связанные с защитой за границей интересов СССР в области промышленных образцов.

На смену Положения о промышленных образцах пришел Закон СССР от 10 июля 1991 г. № 2328-1 «О промышленных образцах». Данный закон не вступил в силу, поскольку произошел распад СССР. Однако уже через год был принят «Патентный закон Российской Федерации» от 23.09.1992 г. № 3517-1. Данным законом устанавливалось, что в качестве промышленного образца охраняется художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид.

Параллельно действовал Закон РФ от 09.07.1993 № 5351-1 (ред. от 20.07.2004) «Об авторском праве и смежных правах». В качестве одного из объекта авторского права, которому предоставлялась охрана, являлось произведение декоративно-прикладного искусства. Закон содержал следующую дефиницию данного объекта - двухмерное или трехмерное произведение искусства, перенесенное на предметы практического пользования, включая произведение художественного промысла или произведение, изготовляемое промышленным способом.

В 2003 в связи со вступлением в силу Федерального закона от 07.02.2003 № 22-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации» году было отменено одно из условий патентоспособности промышленного образца – промышленная применимость.

В настоящее время основным нормативно-правовым актом, регулирующим правоотношения в сфере охраны промышленных образцов, является Гражданский

кодекс Российской Федерации (далее – «ГК РФ»), в частности нормы четвертой части, вступившей в силу 1 января 2008 г. Федеральным законом от 12 марта 2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – «Закон № 35-ФЗ») были внесены существенные изменения в четвертую часть ГК РФ, касающейся правовой охраны промышленных образцов, существенно изменившие правовое регулирование. В частности к существенным признакам перестали относиться эргономические особенности внешнего вида изделия, которые использовались с времен технической эстетики 60-80-х годов 20 века.

1.2. Условия патентоспособности промышленного образца

С 1 октября 2014г. законодатель установил, что результаты интеллектуальной деятельности в сфере дизайна являются в частности объектом охраны патентного права. Ранее патентным правом охранялись результаты интеллектуальной деятельности в сфере художественного конструирования. В итоге область художественного конструирования заменили более широкой сферой, которая именуется дизайном.

При этом следует учитывать, что дизайн является также и объектом авторского права и прямо поименован в п. 1 ст. 1259 ГК РФ. Особенности охраны дизайна в качестве объекта авторского права исследуются во второй главе диссертационной работы.

В целях определения условий патентоспособности следует рассмотреть понятие «промышленного образец». В общепринятом смысле как указывал В.Ю. Джермакян: «Промышленный образец – это результат творческой деятельности, направленный на придание декоративности внешнему виду

изделий массового производства, который удовлетворяет потребности потенциальных потребителей, как в зрительной привлекательности изделий, так и в способности эффективно выполнять предназначенную им функцию».¹⁰ В соответствии с п. 1 ст. 1352 ГК РФ: «Промышленный образец – решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства».

В п. 10 постановления Совмина СССР от 08.06.1981 № 539 «Об утверждении Положения о промышленных образцах» было установлено следующее определение: «Промышленным образцом признается новое художественно-конструкторское решение изделия, определяющее его внешний вид, соответствующее требованиям технической эстетики, пригодное к осуществлению промышленным способом и дающее положительный эффект».

К промышленному образцу предъявлялось требование технической эстетики, Оно считалось соблюденным: во-первых, если решение обладало художественной и информационной выразительностью, во-вторых, это была целостная композиция, в-третьих, должна присутствовать рациональность формы, которая удовлетворяет конструктивно-технологическим требованиям, в-четвертых, решение должно соответствовать требованиям эргономики.

Также обязательным требованием к промышленному образцу предъявлялся аналог промышленной применимости. Решение должно было давать положительный эффект и иметь возможность создания промышленным способом. Под положительным эффектом понимался экономический, технический или иной общественно полезный результат, который может быть получен при использовании промышленного образца.

Однако в связи с изменением концепции правового регулирования и ухода от теории технической эстетики законодатель в Патентном законе Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1 дал следующее определение: «Художественно-конструкторское решение изделия промышленного или

¹⁰ Джермакян В. Ю. «Промышленные образцы в патентном праве современной России» М: ИНИЦ «Патент», 2010 с. 25

кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид». Эта дефиниция без изменений была скопирована из Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1 при кодификации норм регулирующих интеллектуальную собственность в четвертую часть ГК РФ.

Стоит согласиться с мнением О.А. Городова, что: «Художественно-конструкторское решение в современном его звучании – это и есть дизайнерское решение, в результате реализации которого изделие обретает своеобразные эргономические качества и эстетические черты, определяющие его внешний вид»¹¹.

В законодательстве отсутствует дефиниция слова дизайн. Следует определить, что в общеупотребительном смысле оно означает. Слово «Дизайн» образовано от итальянского слова «disegno». В эпоху Возрождения (XIV- XVI) данным обозначением называли рисунки, проекты, идеи, лежащие в основе работы. В 16 веке в Англии появляется понятие «design», которое является как существительным, так и глаголом и переводится на русский язык как вид, замысел, композиция, конструкция, план, проект, проектирование разработка, расчет, рисунок, узор, чертеж, эскиз, а также — проектировать, разрабатывать, рисовать, изображать, задумывать, делать эскиз и конструировать.

Как отмечают авторы книги «Основы дизайна» С.М. Михайлов и Л.М. Кулеева: «В более узком, профессиональном понимании дизайн означает проектно-художественную деятельность по разработке промышленных изделий с высокими потребительскими и эстетическими качествами, деятельность по организации комфортной для человека предметной среды — жилой, производственной, социально-культурной»¹².

В книге «О дизайне» В.Л. Глазычев считает результатом деятельности дизайна в целом, потребительскую ценность продукции и предлагает следующее определение дизайна: «Дизайн – форма организованности художественно – проектной деятельности, производящая потребительскую ценность продуктов

¹¹ Городов О.А. Право промышленной собственности: учебник. – М.: Статут, 2011. – 113 с.

¹² Михайлов С.М., Кулеева Л.М «Основы дизайна». Казань.: Новое Знание, 1999. С. 10.

материального и духовного массового потребления»¹³. Автор, верно, указывает, что характерной чертой дизайна является массовое потребление, поскольку он оказывает воздействие на визуальные чувства неопределенного круга людей, вызывая те или иные эмоции. На основании вышеприведенных определений можно сделать вывод, что дизайн понимается в двух значениях: процесс (деятельности), результат творческого процесса.

Термин «дизайн», широко применяемый в настоящее время, не использовался в СССР ни в документах по технической эстетике, ни в законодательстве и в связи с глобализацией языков является заимствованным словом из зарубежного лексикона. До 1987 г. дизайнер назывался художником-конструктором, дизайнерская профессия – художественным конструированием, а промышленный образец – сначала художественным решением, а с 1981 г. – художественно-конструкторским решением. Понятие «художественно-конструкторское решение» перешло в законодательство современной России, и, несмотря на широкое употребление в русском языке в течение достаточно длительного времени терминов «дизайн», «дизайнерское решение» – для российского законодательства оставались до недавнего времени чуждыми до принятия Закона № 35-ФЗ.

В действующей редакции п. 1 ст. 1349 ГК РФ употребляется термин «дизайн» вместо «художественного конструирования», а именно «объектами патентных прав являются ... результаты интеллектуальной деятельности в сфере дизайна, отвечающие установленным настоящим Кодексом требованиям к промышленным образцам». Представляется, что смысл данного изменения состоит в приведении в соответствие со временем и с существом промышленного образца используемой терминологии, а не в изменении сути. В соответствии с п. 1 ст. 1352 ГК РФ в качестве промышленного образца охраняется решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства.

¹³ Глазычев В.Л. «О дизайне» Москва, Издательство "Искусство", 1970. С. 10

Отсюда следует, что решение внешнего вида изделия будет называться ни дизайнерским, ни художественно-конструкторским, то есть законодатель решил отойти от какой-либо характеристики решения, дабы его не сужать, а главное – что оно является решением внешнего вида изделия.

В современной профессиональной литературе дизайн понимается как «творческий метод, процесс и результат художественно-технического проектирования промышленных изделий, их комплексов и систем, ориентированного на достижение наиболее полного соответствия создаваемых объектов и среды в целом возможностям и потребностям человека – как утилитарным, так и эстетическим».¹⁴ Объектом дизайна может стать почти каждое изделие в любой области деятельности людей, связанной с производством.

Итак, в целом, промышленный образец это главным образом решение внешнего вида изделия. Этимология слова «изделие» происходит от слова делать и дело. Д.Н. Ушаков трактовал данное слово как: «1) выделка, производство; 2) вещь, сделанная из чего-нибудь, товар (трикотажные изделия, водочные изделия, деревянные изделия); 3) то же, что барщина».¹⁵ Согласно ГОСТ 2.101-68 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Виды изделий» от 01.01.1971г.: «Изделие это любой предмет или набор предметов производства, подлежащих изготовлению на предприятии».

В.Е. Китайский под изделием понимает: «Самые разнообразные предметы, предназначенные для удовлетворения человеческих потребностей, которые могут восприниматься визуально и способны сохранять свой внешний вид».¹⁶ В связи с вышеизложенным под изделием следует понимать любую вещь, созданную либо человеком, либо машиной. В зарубежных странах используется понятие

¹⁴ Медведев, В. Ю. Сущность дизайна: учеб. пособие / В. Ю. Медведев. – 2-е изд., испр. и доп. – СПб.: СПГУТД, 2007 с. 13

¹⁵ Ушаков Д.Н. Толковый словарь русского языка – М.: Гос. ин-т «Сов. энцикл.»; ОГИЗ; Гос. изд-во иностр. и нац. слов., 1935-1940. (4 т.)

¹⁶ Китайский В.Е. Объекты патентного права, средства индивидуализации и их экспертиза: учебник/ - М. РГИИС, 2009, с.248

«product»), которое синонимично понятиям изделие и продукт в русской транслитерации.

В подзаконном нормативном акте указан следующая дефиниция: «под изделием понимается любое изделие промышленного или кустарно-ремесленного производства, в частности упаковка, этикетка, составное изделие, набор (комплект) изделий, шрифт, а также самостоятельная часть изделия»¹⁷.

К изделиям можно отнести также составные изделия, которые состоят из комплектующих, которые могут подвергаться сборке и разборке (например, транспортные средства, которые состоят из большого количества изделий (кузов, колеса, фары и т.д.), а также набор изделий. Таким образом, компонент составного изделия должен быть визуальным и иметь возможность быть демонтированным и быть повторно использованным для монтажа составного изделия. Набор изделий характеризуется наличием единого назначения и использования в комплексе. Например, набор инструментов, чайный сервиз.

Выделяют объемные и плоскостные промышленные образцы. Плоскостные имеют только двухмерную структуру. В качестве плоскостного промышленного образца могут охраняться этикетки. Объемные это трехмерные композиции. В качестве примера можно привести составные части автомобиля – кузов, бампер, фары – могут получить охрану в качестве объемного промышленного образца.

Например, Mercedes-Benz AG принадлежат исключительные права на промышленные образцы D0390165, D0393440 (Rear facing surface of an automobile body - задняя лицевая поверхность автомобильного кузова), которыми охраняется общий внешний вид задней и передней части кузова автомобиля, который использовался при производстве Mercedes-Benz C-klasse I (W202), а патентом D0334992 Pair of rear lights for an automobile охранялся внешний вид конкретной детали - задние фонари автомобиля. В то время как Др. Инг. х.к. Ф. Порше Акциенгезелльшафт получило в России патент на промышленный образец № 102607 на весь кузов автомобиля Porsche Panamera.

¹⁷ П. 32 Требований к документам заявки на выдачу патента на промышленный образец, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 года № 695

Под условиями предоставления правовой охраны понимается совокупность требований, которым должно соответствовать решение внешнего вида изделия в целях получения его охраны в качестве промышленного образца.

Названные условия можно разделить условно на две группы: соответствие требованиям к объектам патентных прав (ст.1349 ГК РФ) и соответствие условиям охраноспособности промышленного образца (ст. 1352 ГК РФ).

Общей нормой, которая содержится в пункте 4 статьи 1349 ГК РФ для всех объектов патентных прав закреплены ограничения по предоставлению патентно-правовой охраны определенным решениям. Данная норма действует и касательно предоставления охраны в качестве промышленных образцов, однако в силу особенностей промышленных образцов как решений внешнего вида к ним применим только подпункт четыре указанного пункта, согласно которому: «Не могут быть объектами патентных прав результаты интеллектуальной деятельности в сфере художественного конструирования, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали». Принципы гуманности и морали относятся к нравственным категориям, поэтому их оценка весьма неоднозначна. Общественные интересы не имеют четких постоянных характеристик. Отношение общества к различным решениям может со временем меняться в любую сторону. При этом в различных социальных кругах к одним и тем же вещам могут одновременно относиться диаметрально противоположно. Нравственные нормы первоначально формулируются в качестве норм морали, а уже в последующем закрепляются в нормах права. В частности в международном праве указанные нормы закреплены в резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН. Например, Всеобщая декларация прав человека (1948г.), которая закрепила основные права и свободы человека, которые нельзя назвать безнравственными.

Не предоставляется правовая охрана решениям внешнего вида изделия, которые способны ввести в заблуждение потребителя изделия (п. 2 ч. 5 ст. 1352 ГК РФ).

Помимо общих для всех объектов патентных прав оснований для отказа в правовой охране существуют и специальные – непосредственно относящиеся к промышленным образцам.

Перечень объектов, которым не может быть предоставлена правовая охрана в качестве промышленных образцов, указан в п. 5 ст. 1352 ГК РФ.

С 1 октября 2014г. в связи со вступлением в силу Закона № 35-ФЗ стало возможным получить охрану на архитектурные объекты. Э.П. Гаврилов в своей статье указывал: «Правовая охрана в качестве промышленных образцов не предоставлялась объектам архитектуры (кроме малых архитектурных форм), промышленным, гидротехническим и другим стационарным сооружениям, так как считается, что указанные объекты охраняются нормами авторского права как произведения архитектуры»¹⁸.

Следует заметить, что тенденция развития законодательства охраняющего внешний вид изделия, стремится к интеграции авторского и патентного права. Это в частности подтверждается введением законодателем возможности охраны не только малых архитектурных форм в качестве промышленного образца. Однако в России не получила должной популярности патентно-правовая охрана крупных архитектурных форм. Предположительно, это связано с предоставлением достаточной правовой охраны нормами авторского права и коротким сроком правовой охраны промышленного образца.

Вышеуказанным законом из перечня неохраняемых объектов исключены объекты неустойчивой формы из жидких и газообразных, сыпучих, или им подобных веществ. Например, к ним можно отнести изделия, выполненные в фонтанах. Допустим, струи воды, пересекаясь друг с другом, образуют оригинальные узоры. Автору такого творческого решения вида изделия будет предоставлена возможность получить правовую охрану в качестве промышленного образца. Предположим, что в фонтане струи воды будут создавать динамичные узоры, которые будут меняться. Возможно, ли будет

¹⁸ Э.П. Гаврилов, В.И. Еременко. Комментарий к части четвертой гражданского кодекса российской федерации (Постатейный) «Экзамен», 2009. С. 303

получить правовую охрану на динамичный вид изделия? Предполагается, что – да, а именно в качестве группы промышленных образцов т.к. данные узоры образуют единый творческий замысел и будут соответствовать требованию единства промышленного образца.

Подобная практика уже известна другим государствам. Например, в США имеется прецедент, когда объекты неустойчивой формы получили правовую охрану. «Так, при рассмотрении дела Хабри суд признал правомерность решения ведомства о выдаче патента на промышленный образец – Конфигурация водяных струй фонтана»¹⁹.

Выше были рассмотрены решения внешнего вида, которым не предоставляется правовая охрана. Далее рассматриваются условия патентоспособности промышленного образца. В правовом смысле их можно определить, как соответствие решения внешнего вида изделия определенным свойствам. Де-юре под промышленным образцом понимается решение, которое отвечает всем без исключения установленным законом условиям патентоспособности. Таким образом, условия патентоспособности – это установленные законом требования, которым должно отвечать решение внешнего вида изделия (при условии не исключения его из патентно-правовой охраны в целом и в качестве промышленного образца), чтобы оно могло быть зарегистрировано в качестве промышленного образца.

Российским законодательством предусматривается одновременно два условия патентоспособности для промышленных образцов – новизна и оригинальность. В СССР предъявлялось третье условие патентоспособности, которое по своей сути являлось аналогом промышленной применимости – пригодность к осуществлению промышленным способом. Похожее требование в настоящий момент предъявляется к изобретениям.

Поскольку требование новизны предъявляется к изобретениям и полезным моделям и характерно для патентного права, а требование оригинальности

¹⁹ Кравец Л.Г. Формы охраны промышленных образцов. М.: ИНИЦ Роспатента, 2000.

традиционно предъявляется к объектам авторского права, можно заключить, что промышленные образцы занимают в российской правовой системе промежуточное место между патентным и авторским правом.

В соответствии с п. 2 ст. 1352 ГК РФ: «Промышленный образец является новым, если совокупность его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделия, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца». Принцип новизны предусмотрен законодателем, чтобы установить, действительно ли внешний вид заявляемого изделия создан впервые, и установить имелись ли до момента подачи заявки аналогичные решения внешнего вида изделия.

Вторым обязательным условием патентоспособности является оригинальность. В литературе не однократно отмечалось, что новизна это критерий патентного права, а оригинальность – авторского. В частности данной позиции в своих научных работах придерживается Э.П. Гаврилов²⁰.

До вступления в силу Закон № 35-ФЗ условие об оригинальности было закреплено в следующей редакции: «Промышленный образец является оригинальным, если его существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей изделия».

В действующей редакции п. 3 ст. 1352 ГК РФ указано, что: «Промышленный образец является оригинальным, если его существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей изделия, в частности, если из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца, неизвестно решение внешнего вида изделия сходного назначения, производящее на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец, нашедший отражение на изображениях внешнего вида изделия».

Данное изменение широко обсуждалось в научном сообществе. Неодобрительно высказывался Э.П. Гаврилов, который указал, что: «Такое

²⁰ Гаврилов Э.П. Правовая охрана промышленных образцов в России: прошлое, настоящее, будущее // Патенты и лицензии. 2014. N 5. С. 16.

дополнение искажает или, точнее сказать, извращает принцип оригинальности, по сути отождествляет его с принципом новизны, применяемым к изобретениям и полезным моделям»²¹. Также неуместным данное изменение считает В.И. Еременко²².

Гражданским кодексом не установлено, что такое творческий характер особенностей изделий. В настоящий момент подзаконным актом установлены признаки, характеризующие промышленный образец, которые не признаются обусловленными творческим характером особенностей изделия²³. При этом данный перечень признаков промышленного образца, которые не обусловлены творческим характером, не является исчерпывающим, но в тоже время дает достаточное представление эксперту и заявителю о том, что не является творческим решением.

Наряду с этим дополнительно нормативно не установлено, что конкретно подразумевается под творческим характером и в данном случае приходится апеллировать буквальным толкованием слов исходя из общеупотребительного значения. В соответствии со словарем С.И. Ожегова: «Творчество – создание новых по замыслу культурных или материальных ценностей»²⁴. В словаре русского языка В.В. Лопатина указывается: «Творчество – деятельность человека, направленная на создание качественно новых, неповторимых духовных и материальных ценностей»²⁵. Исходя из семантики понятия творчества, можно сделать вывод, что оно не может быть не связано с новизной, поскольку оно подразумевает под собой создание чего-то нового. Однако не каждое новое изделие можно считать оригинальным. Например, если просто изменены

²¹ Гаврилов Э.П. Какие изменения предполагается внести в главу 72 ГК РФ? // Патенты и лицензии. 2012. N 3. С. 16.

²² Еременко В.И. Изменения в патентном законодательстве Российской Федерации // Законодательство и экономика. 2014. N 8. С. 13.

²³ П. 75 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации промышленных образцов, и их формы (утв. приказом Минэкономразвития России от 30.09.2015 № 695)

²⁴ Ожегов С.И. Словарь русского языка М. 1990.

²⁵ Лопатин В.В., Лопатина Л.Е. «Русский толковый словарь». Русский язык" (1994)

пропорции ранее известного изделия или изменен цвет, то говорить о творческой составляющей не представляется возможным.

С помощью требования оригинальности, по мнению некоторых авторов, отделяются охраноспособные промышленные образцы как творческие художественно-конструкторские решения от результатов обычной дизайнерской работы. А.П. Комиссаров высказал мнение, что «Правовой охране подлежат только те решения, которые, выходя за рамки обычного проектирования, воспринимаются как неожиданные, несхожие с известными художественно-конструкторскими разработками».²⁶ При этом не представляется бесспорным то, что обычная дизайнерская работа лишена творческого начала, к тому же в таком понимании оригинальность близка к новизне. Другое мнение высказал Э.П. Гаврилов: «Оригинальность (или творческий характер полученного результата, уникальность, неповторимость в процессе независимого параллельного творчества) не знает таких понятий, как первенство (приоритет), привязка к определенной территории, сравнение с известными (общедоступными) источниками».²⁷

Таким образом, в доктрине существует два подхода к определению оригинальности: патентно-правовой и авторско-правовой. Первый основан на существенных отличиях нового образца от известных в данной области дизайнерских решений. Второй основан на независимости при создании дизайна, то есть достижение неповторимого творческого результата без копирования чужих работ.

Следует отметить, что правовое регулирование промышленных образцов в иностранных государствах, часто не расшифровывает понятие оригинальности, давая возможность судебной практике урегулировать и определить данное понятие. Например, в законодательстве Австралии к дизайну предъявляются два требования: новизна и отличительный характер. При этом отсутствуют

²⁶ Комиссаров А.П. Защита интеллектуальной собственности: Учебник. Екатеринбург: издательство УГГУ, 2010. С.64;

²⁷ Гаврилов Э.П. Какие изменения предполагается внести в главу 72 ГК РФ? // Патенты и лицензии. 2012. N 3. С. 17.

разъяснения, что такое отличительный характер.

В законодательстве Израиля в положение по промышленным образцам в Постановлении «О патентах и промышленных образцах» от 1954г. содержатся следующие условия для регистрации дизайна: должен быть новым или оригинальным, который ранее не был опубликован в Израиле. При этом под оригинальностью патентное ведомство Израиля понимает, что это другой способ реализации известного элемента (например, дизайн подставки для мобильного телефона, который выглядит как миниатюрный диван). В данной стране критерий оригинальности сформулирован таким образом, что является самостоятельным, не смешивающимся с критерием новизны.

Правовые отношения, связанные с охраной дизайна в Великобритании, урегулированы в частности следующими нормативными актами: The Registered Designs Act 1949 (Закон о зарегистрированных промышленных образцах 1949г.); Copyright, Designs and Patents Act 1988 (Закон об авторском праве, промышленных образцах и патентах 1988г.). Дизайн охраняется в качестве зарегистрированного промышленного образца, если дизайн новый и имеет индивидуальный характер. При этом изделие имеет индивидуальный характер, если общее впечатление, которое оно производит на информированного пользователя, отличается от общего впечатления, произведенного таким пользователем, любым дизайном, который был представлен общественности до даты подачи заявки. Установление данных критериев для зарегистрированного промышленного образца характерна в связи с тем, что Великобритания долгое время являлась членом Европейского союза.

Система охраны промышленных образцов Европейского союза основывается в первую очередь на Директиве Европейского парламента и Совета Европейского союза от 13.10.1998 № 98/71 «О правовой охране промышленных образцов» (далее – «Директива ЕС») и Регламенте Совета Европейского союза от 12.12.2001 № 6/2002 «О промышленном образце ЕС» (далее – «Регламент ЕС»).

Регламентом ЕС предъявляется требование новизны и индивидуального характера. Согласно ст. 4 Директивы ЕС: «Промышленный образец считается новым, если на дату подачи заявки на регистрацию или, если испрашивается приоритет, – на дату приоритета, никакой идентичный промышленный образец не был доведен до всеобщего сведения. Промышленные образцы являются идентичными, если их характеристики различаются лишь в несущественных деталях».

В положениях Директивы ЕС (ст. 5) и Регламента ЕС (ст. 6) содержатся практически идентичные формулировки определения «индивидуальный характер» промышленного образца.

Проанализировав вышеприведенные нормы можно сделать вывод, что критерий оригинальности в Российской Федерации был заимствован из права Европейского Союза. Однако различие состоит в том, что в законодательстве Европейского союза используется термин – индивидуальный характер (individual character), вместо термина оригинальности.

Согласно толковому словарю Д.Н. Ушакова слову «оригинальный» придается следующее значение: «1. Не заимствованный, не переводный, подлинный. 2. Вполне самостоятельный, чуждый подражательности. 3. Своеобразный, необычный»²⁸.

Слово «индивидуальный» имеет следующее семантическое значение: присущий, свойственный только данному индивидууму, отличающий его от других; своеобразный, неповторимый, оригинальный; особый для каждого отдельного лица, предмета, случая.

С.А. Казьмина в сравнительном исследовании законодательства Европейского союза и Российской Федерации сделала вывод, с которым нельзя не согласиться: «В настоящее время определения дизайна Сообщества и промышленного образца РФ и условия их охраны аналогичны, но существует

²⁸ Ушаков Д.Н. Толковый словарь русского языка – М.: Гос. ин-т «Сов. энцикл.»; ОГИЗ; Гос. изд-во иностр. и нац. слов. 1935-1940. (4 т.)

разница в терминологии»²⁹. Такая разница связана большей частью в связи с языковым барьером.

Аналогичные условия к промышленному образцу, в частности требование индивидуального характера (оригинальности), как правило, закреплено в законодательствах всех стран Европейского союза, в частности в законе Германии «О правовой охране промышленных образцов» от 12 марта 2003г., кодексе Франции «Об интеллектуальной собственности» (редакция от 9 октября 2016 г.).

Таким образом, понятия индивидуальный характер и оригинальность схожи по своему значению и являются синонимичными понятиями. Следовательно, можно сделать вывод, что российский законодатель заимствовал европейскую доктрину определения оригинальности промышленного образца.

В заключение настоящего параграфа следует отметить, что условия охраноспособности в Российской Федерации соответствуют международным стандартам, закрепленным в Соглашении по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (далее – «Соглашение ТРИПС»), принятое 15 апреля 1994 г. в городе Марракеш и вступившее в силу 1 января 1995 г., где сформулировано два основных критерия охраноспособности промышленного образца: новизна (novelty) и оригинальность (originality).

1.3. Содержание правовой охраны промышленного образца

Содержание правовой охраны промышленного образца составляют права, предоставляемые в соответствии с законодательством в связи получением патента

²⁹ Казьмина С.А. Модернизация системы прав ИС в Российской Федерации (Р4М-IP). 2010. С. 113

на решение внешнего вида изделия, кустарно-ремесленного или промышленного производства, которые отвечают требованиям, установленным законодательством

Патентные права на промышленный образец включают в себя право авторства и исключительное право, которые удостоверяются охранным документом - патентом, который также удостоверяет приоритет промышленного образца. В определенных законом случаях автору принадлежат и другие права: право на получение патента, право на вознаграждение за использование служебного промышленного образца, за использование промышленного образца, созданного при выполнении работ по договору, в частности по государственному или муниципальному контракту.

Право признаваться автором промышленного образца является правом авторства. Оно непередаваемо и неотчуждаемо, отказ от него ничтожен. Право на получение патента, право авторства, а в некоторых случаях и право на вознаграждение, возникают непосредственно после создания художественно-конструкторского решения изделия, их возникновение не связывается с наличием патента, в отличие от исключительного права, которое возникает только после государственной регистрации.

Содержанием исключительного права является то, что правообладатель по своему усмотрению вправе как разрешать, так и запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

В соответствии со ст. 1358 ГК РФ: «Патентообладателю принадлежит исключительное право использования промышленного образца любым не противоречащим закону способом». Существуют следующие пределы исключительного права: территориальное действие, срок действия, объем охраны.

Отличительной чертой исключительного права на промышленный образец, в отличие от исключительного права на объекты авторского права, является территория действия права, оно действует только на территории Российской

Федерации. Также на территории РФ имеют силу патенты в соответствии с международными договорами.

Минимальный срок охраны промышленных образцов, установленный ч. 3 ст. 25 Соглашением ТРИПС составляет десять лет. Следует заметить, что российское законодательство в настоящее время не в полной мере соответствует данному положению, поскольку п. 1 ст. 1363 ГК РФ установлено, что исключительное право действует в течение пяти лет с даты подачи заявки на выдачу патента. В тоже время законодательством предусмотрено право правообладателя неоднократно продлевать срок действия исключительного права на промышленный образец на пять лет, но чтобы в общей сложности срок не превышал двадцать пять лет. Чтобы воспользоваться своим правом правообладатель должен оплатить пошлину и подать заявление в уполномоченный орган. До вступления в силу Закона № 35-ФЗ патент изначально выдавался на пятнадцать лет.

Изменение срока действия исключительного права было связано с желанием и стремлением Российской Федерации присоединиться к Гаагскому соглашению о международной регистрации промышленных образцов 1925г.³⁰, (далее – «Гаагское соглашение») поскольку согласно статье 17 Гаагского соглашения: «Регистрация промышленных образцов первоначально производится на пять лет, считая с даты международной регистрации».

До вступления в силу Закона № 35-ФЗ объем правовой охраны определялся иначе и зависел от письменного перечня существенных признаков промышленного образца, который должен был формироваться на основе изображений изделия. В настоящий момент в соответствии с п. 3 ст. 1354 ГК РФ: «Охрана интеллектуальных прав на промышленный образец предоставляется на основании патента в объеме, определяемом совокупностью существенных

³⁰ Гаагское соглашение о международном депонировании промышленных образцов было принято 6 ноября 1925 г. Соглашение вступило в силу 1 июня 1928 г. и пересматривалось несколько раз: в Лондоне 2 июня 1934 г. (Акт 1934 года) и в Гааге 28 ноября 1960 г. (Акт 1960 года); оно было дополнено Монакским Дополнительным актом от 18 ноября 1961 г., Стокгольмским Дополнительным актом от 14 июля 1967 г., измененным 28 сентября 1979 г. и Женевским актом Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных образцов принятым на Дипломатической конференции в Женеве 2.07.1999 г.

признаков промышленного образца, нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделия, содержащихся в патенте на промышленный образец».

Это нововведение изменило способ определения объема правовой охраны промышленного образца. Ранее правоприменитель в своей деятельности руководствовался при определении диапазона правовой охраны промышленного образца только перечнем существенных признаков. Со вступлением в силу Закона № 35-ФЗ у правоприменителя эта возможность исчезла. Данные изменения привели к более объективной оценке объема правовой охраны, нежели когда под существенные признаки одного промышленного образца можно было подобрать изделие, которое будет внешне абсолютно не сходно с первоначальным, но подпадать под его признаки.

Дискуссия о нужности перечня существенных признаков промышленных образцов велась давно. О.В. Ревинский в своей статье видит опасность в необходимости данного письменного перечня: «Словесная характеристика внешнего вида какого-либо объекта (перечень его признаков) всегда и неизбежно шире, чем реальный характеризующий этим перечнем внешний вид этого объекта. То есть возможна ситуация, когда под перечень подпадут другие объекты, которые в отсутствие этого перечня были бы признаны отличными от промышленного образца по этому патенту»³¹. О.В. Ревинский в своей статье наглядно на примерах демонстрирует, когда перечень существенных признаков промышленного образца может захватить совершенно отличный по внешнему виду объект. Проблема письменного перечня заключалась в том, что не возможно словами передать всю полноту картины визуального восприятия. Наряду с этим одно и то же слово может вызвать абсолютно различные представления у двух человек.

Новый подход к определению объема правовой охраны давно назрел и имел смысл. Он широко распространен в мировой практике и интегрирует Российскую Федерацию с мировым сообществом по вопросу правовой охраны промышленных

³¹ Ревинский, О.В. Нужен ли перечень существенных признаков для промышленных образцов? // Патентный поверенный. - 2009. - № 4. - С.33-38

образцов. При этом исключение из заявки и патента перечня существенных признаков приводит к усложнению споров о нарушении исключительных прав на промышленный образец.

Ранее существовал риск при составлении перечня существенных признаков допустить ошибку, которая могла создать угрозу для дальнейшей защиты прав. Недобросовестные конкуренты специально не использовали какой-либо признак, включенный в перечень существенных признаков, при этом внешний вид изделия не сильно отличался от исходного и производил практически точно такое же впечатление на потребителя. Таким образом, если при составлении заявки в перечень существенных признаков были включены признаки, которые не приводили к изменению общего впечатления от внешнего вида изделия, то существовала реальная угроза, что заинтересованное лицо могло легко «обойти» патент.

Важно отметить, что при написании перечня существенных признаков, существовал риск допустить ошибки, поскольку описать вербально изображение крайне затруднительно и каждый человек один и тот же объект может описать совершенно разными словами. Ошибка могла быть выражена в том, что правообладатель слишком подробно описал дизайн изделия. Заинтересованное лицо в таких случаях, могло воспользоваться обильностью перечня существенных признаков и, не используя какой-нибудь признак, производить изделия фактически не отличающиеся за исключением одного признака, но производящие на потребителя одинаковые впечатления. Данный эксцесс был не редкостью, когда заявитель включал в перечень признаки, которые не влияли на общее визуальное впечатление окружающих лиц и фактически сужал объем исключительного права, что не редко приводило к «обходу» патента заинтересованными лицами.

В результате многочисленных дискуссий законодатель принял решение отказаться от определения объема правовой охраны в зависимости от перечня существенных признаков, что привело к автоматическому расширению объема

охраны предоставляемой патентом. Было упразднено требование при подаче документов на регистрацию предоставлять письменный перечень существенных признаков. Однако из нормативных актов не полностью исключено требование перечислять существенные признаки, которые отражены на изображениях. Подробно данную проблему автор освещает в параграфе 1.4 настоящего исследования.

Основным правом патентообладателя является возможность по своему желанию запрещать или разрешать другим лицам использовать промышленный образец. Именно при решении вопроса об использовании промышленного образца важность приобретает вопрос определения объёма правовой охраны. Способы использования промышленного образца, закреплены в ч. 2 ст. 1358 ГК РФ. При этом данный перечень является открытым.

В соответствии с ч. 3 ст. 1358 ГК РФ промышленный образец признается использованным в изделии, если это изделие содержит все существенные признаки промышленного образца или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение.

В связи с нововведениями лицам, чей промышленный образец был незаконно использован, не придется доказывать, что ответчик использовал в своем изделии все существенные признаки, указанные в перечне. Правообладателю необходимо будет доказать, что в изделии предполагаемого нарушителя содержатся признаки, которые производят на информированного потребителя такое же общее впечатление, как и на его изделие. Также правообладателю в обязательном порядке необходимо будет доказывать, что схожее изделие имеет сходное назначение. Теперь особое место среди доказательств по делам, о нарушении исключительных прав на промышленный образец занимают помимо экспертиз, социологические опросы и исследования среди потребителей. Данные доказательства играют важную роль при

формировании мнения судьи в делах о нарушении прав на промышленный образец.

Социологические исследования как разновидность доказательства хорошо известны в делах о защите прав на товарные знаки. Судьи в результате огромного количества доказательств, предоставленных со стороны истца и ответчика, при вынесении решения базируются на социологических исследованиях, которые непосредственно показывают объективное мнение покупателей о сходстве товарных знаков и введения их в заблуждение. Пылаева Я.Е., Нефедьев А.Н. в своей совместной работе указывают: «С учетом того, что товарные знаки призваны отделить продукцию одного производителя от продукции других, именно мнение потребителей должно быть решающим»³². Авторами в защиту своих доводов приводится судебная практика Девятого арбитражного апелляционного суда по делу № А40-145823/10-15-1196.

В настоящее время сформировалась и практика использования социологических исследований по делам о защите прав на промышленный образец. В качестве примера можно привести дело № А40-196306/2015. Обстоятельства дела: истец – патентообладатель исключительного права на промышленный образец (пылесос) обратился в Арбитражный суд с иском к ответчику, который на территории РФ вводил в гражданский оборот товары, в которых использовался промышленный образец, принадлежащий истцу. Из постановления Суда по интеллектуальным правам от 29.08.2016 № С01-700/2016: «Так, суд апелляционной инстанции пришел к обоснованному выводу об использовании в пылесосе Vitek VT-1885В промышленного образца истца, поскольку это изделие обладает совокупностью признаков, производящей на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит принадлежащий истцу промышленный образец. Названный вывод подтверждается данными социологического опроса потребителей, отраженными в аналитическом отчете».

³² Пылаева Я.Е., Нефедьев А.Н. Защита прав на промышленные образцы: практические аспекты // Вестник Арбитражного суда Московского округа. 2015. N 2. С. 35.

Существенное отличие действующей редакции ГК РФ заключается не только в отсутствии зависимости от признаков, приведенных в перечне существенных признаков, а главным образом в том, что использование будет зависеть от впечатления информированного потребителя.

В связи с этим в настоящее время информированный потребитель является тем лицом, от чьего мнения будет зависеть использован ли промышленный образец в изделии или нет. Однако соответствующая судебная экспертиза будет невозможной без ответа на вопрос: кем является информированный потребитель.

Законодательно термин «потребитель» закреплен в законе Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», согласно которому: «Потребитель - гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности».

Также исследуемому термину в Федеральном законе от 17.08.1995г. № 147 ФЗ «О естественных монополиях» дается следующее определение: «Потребитель – физическое или юридическое лицо приобретающее товар, производимый (реализуемый) субъектами естественных монополий».

Общее, что следует подчеркнуть в этих определениях, это то, что какое либо лицо приобретает товар. Следует сразу заметить, что в вышеуказанных нормативных актах указывается различные субъекты, которые могут быть потребителями. Граждане или физическое и/или юридическое лицо.

Правовой наукой выработано правило грамматического толкования, в соответствии с которым «словам и выражениям следует придавать то значение, которое они имеют в соответствующем литературном языке»³³.

Рассмотрим, какое значение вышеуказанному слову дается в словарях.

³³ Ларин А.Ю. Теория государства и права: Учебник для ВУЗов. - М.: Книжный мир. 2005. С. 273

Дмитриев Д.В. в толковом словаре дает следующее определение. «Потребителем называют лицо или организацию, которые используют, потребляют продукты чьего-либо производства, чьей-либо деятельности»³⁴.

Согласно толковому словарю Ушакова: «Потребитель это: 1. Лицо или организация, потребляющие продукты чьего-нибудь производства; ант. производитель (экон.); 2. То же, что покупатель. Товар рассчитан на массового потребителя»³⁵.

Русский языковед Ожегов С.И. давал следующее значение: «Потребитель, -я, м, 1. Лицо или организация, потребляющие продукты чьего-н. производства. Запросы потребителя. Защита прав потребителя. 2. перен. Человек, к-рый стремится жить, больше получая от других, чем отдавая им (неодобр.)»³⁶.

В словаре бизнес-терминов: «Потребитель - физическое или юридическое лицо, потребляющее, использующее продукт чьего-либо производства, включая и свой собственный продукт»³⁷.

Таким образом, исходя из филологического толкования, к потребителю можно отнести не только гражданина, но и организацию, покупающую или использующую, потребляющую товары. Если обратиться к законодательству Европейского союза, то в соответствии со статьей 5 Директивы ЕС содержит практически идентичную п. 1 ст. 1352 ГК РФ формулировку. Только вместо понятия потребитель используется понятие пользователь. Следует отметить, что некоторые специалисты переводят по-разному словосочетание «informed user». М.С. Николаева в статье «Охрана промышленных образцов в ЕС»³⁸ переводит как информированный потребитель. Однако если использовать классический перевод, то должно переводиться как информированный пользователь.

³⁴ Дмитриева Д.В. //Толковый словарь русского языка. М. 2003.

³⁵ Ушаков Д.Н. Толковый словарь русского языка – М.: Гос. ин-т «Сов. энцикл.»; ОГИЗ; Гос. изд-во иностр. и нац. слов., 1935-1940. (4 т.)

³⁶ Ожегов С.И. Словарь русского языка М. 1990.

³⁷ http://businessvoc.ru/bv/TermWin.asp?theme=&word_id=14596

³⁸ Николаева М.С. Охрана промышленных образцов в ЕС // ЭЖ-Юрист. 2015. № 16 С. 15

А.В. Михайлов, Т.Ю. Михайлова в статье «Кем является «информированный потребитель» и о чем он информирован?»³⁹ проводят анализ и выявляют различия в терминах «информированный пользователь» и «информированный потребитель».

На научно-практической конференции «Петербургские коллегиальные чтения – 2013» П.Е. Савицкий в своем выступлении указывал, что «пользователь» и «потребитель» - не одно и то же⁴⁰. При этом участниками мероприятия было также отмечено, что понятие «пользователь» шире понятия «потребитель». С этим выводом нельзя не согласиться, если исходить из значения слова пользователь в англоязычном смысле. Однако из проведенных исследований вышеупомянутых авторов не следует ответ на вопрос: «Правильно ли законодатель использует термин потребитель?».

Этимология слова «пользователь» в России и этимология слова «user» в англоязычных странах не совпадает. В России термину пользователь придается более узкое значение. Согласно толковому словарю Ушакова: «Пользователь — пользователь, пользователя, муж. (юр.). Лицо, у которого находится в пользовании, в эксплуатации какое-нибудь имущество»⁴¹. Толковый словарь английского языка Oxford English Reference говорит о том, что слово «user» используется в обоих значениях и как потребитель, так и пользователь. Интернет словарь Translito.com исследуемому термину придает также следующие значения: «покупатель, владелец»⁴².

Зачастую использование изделий, охраняемых патентами на промышленный образец, осуществляется лицами, которых невозможно назвать потребителями, исходя из термина, указанного в законе РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей». Например, оборудование, применяемое

³⁹ Михайлов А.В., Михайлова Т.Ю. Кем является "информированный потребитель" и о чем он информирован? // СПС КонсультантПлюс. 2015.

⁴⁰ Савицкий П.Е. Право на дизайн ЕС и будущее право на промышленный образец РФ: полезные сходства и необъяснимые различия [Текст] // Интеллектуальная собственность: теория и практика: науч.-практ. конф. "Петербургские коллегиальные чтения - 2013", СПб., 26 - 28.06.2013: Сб. докл. / СПб. коллегия пат. поверенных. СПб.: ООО "ПиФ. com", 2013. С. 55 - 58.

⁴¹ Ушаков Д.Н. Толковый словарь русского языка – М.: Гос. ин-т «Сов. энцикл.»; ОГИЗ; Гос. изд-во иностр. и нац. слов., 1935-1940. (4 т.)

⁴² http://translito.com/russian/dictionaries/english_reference_dictionary/

в тяжелой промышленности, не используется гражданами в своих личных целях, а используется для выполнения трудовых обязанностей и исполнения задач, поставленных работодателем.

На основании проведенного выше исследования автор настоящей работы, считает, что законодатель оправданно применяет термин потребитель как более подходящий к регулируемым правоотношениям.

Филологическое толкование устанавливает, что потребителем могут быть как физические, так и юридические (организации) лица. Однако в рамках гл. 72 ГК РФ в качестве потребителя следует рассматривать только физическое лицо, имеющее желание приобрести либо приобретающее и (или) использующее товар. К данному выводу исследователь приходит, применяя теорию фикции юридического лица.

Юридическое лицо является правовой фикцией, т.е. несуществующим положением, но в силу определенных обстоятельств, признаваемое законодателем как реальное. Гришаев С.П. указывает, что «Первой теорией, попытавшейся объяснить правовую природу юридического лица, является теория фикции⁴³. Ее создателем был римский папа Иннокентий IV, который указывал, что юридическое лицо это несуществующее явление, абстракция, фикция.

Немецкий правовед и историк Фридрих Карл фон Савиньи (1779 - 1861), как виднейший представитель исторической школы права, зародившейся в 19 веке, продолжил исследовать теорию фикции юридического лица и пришел к утверждениям, которые и в 21 веке поддерживаются большинством правоведов. Его утверждения сводились к тому, что юридическое лицо это субъект права, которое создано искусственно с помощью фикции и реально не существующее.

О.В. Танимов в своей работе отмечает: «Б. Виндшейд (1817–1892) и Ф.К. Савиньи считали, что юридическое лицо – это искусственный субъект, созданный лишь для условной привязки к нему субъективных прав и обязанностей. Реальными субъектами правоотношений в юридическом лице

⁴³ Гришаев С.П. Эволюция законодательства о юридических лицах // СПС КонсультантПлюс. 2015.

остаются единственно возможные носители правосубъектности – физические лица»⁴⁴.

Из вышерассмотренной теории следует, что от имени юридического лица всегда действует физическое лицо: орган его управления (единоличный исполнительный орган, коллегиальный орган). Данное положение закреплено в ч. 1 ст. 53 ГК РФ. Помимо указанных лиц от имени юридического лица выступают граждане, действующие на основании доверенности, являющиеся работниками организации, которые осуществляют приобретение товаров. Именно на этих граждан и оказывает общее впечатление внешний вид изделий. Следовательно, в качестве потребителя стоит рассматривать только физическое лицо.

Впервые предложение о введении в российское законодательство фигуры информированного потребителя было отмечено в 2005 году в диссертации О.Л. Алексеевой на тему «Совершенствование российского законодательства о промышленных образцах». Предлагалось внести изменения еще в действующий в то время Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992г. № 3517-1: «Объем правовой охраны, предоставляемой патентом на промышленный образец, определяется по изображению (изображениям) внешнего вида изделия»⁴⁵. Спустя почти 10 лет предложения Алексева О.Л. в видоизмененном виде были воплощены в жизнь.

А.В. Михайлов, Т.Ю. Михайлова сравнивают информированного потребителя с таким субъектом, как «средний специалист». Потребитель может быть информирован о внешнем виде изделия из рекламы по телевизору, в листовках, буклетах, журналах и т.п. «Эта информированность и создает в голове у потребителя визуальный образ, который ассоциируется с определенным изделием, товаром, конкретного производителя»⁴⁶.

⁴⁴ Танимов О.В. Развитие юридических фикций в эпоху Нового времени // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2014. № 4. С 4–18.

⁴⁵ Алексеева О. Л. Совершенствование российского законодательства о промышленных образцах: дисс.... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Алексеевна Ольга Ленаровна. – М., 2005. С. 211.

⁴⁶ Генис А.В. Изменения в правовой охране промышленных образцов в Российской Федерации//Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2014. № 9.

Следует отметить, что при установлении определения информированного потребителя в Российской Федерации была учтена европейская судебная практика. В частности дело T-9/07 Grupo Promer Mon Graphic SA v Office for Harmonisation in the Internal Market [2010] ECR II-0000 рассмотренное в Европейском суде Европейского союза, в котором было установлено, что это гипотетическое лицо.

В подзаконном нормативном акте в 2015 г. было дано определение информированного потребителя: «Гипотетическое лицо, которое будет пользоваться изделием, в котором воплощен промышленный образец, проявляющее интерес к изделиям такого же или однородного назначения и, как следствие, имеющее знания о том, какие признаки внешнего вида обычно имеются у таких изделий»⁴⁷. Представленное определение в полной мере отражает суть информированного потребителя, позволяющее охарактеризовать, кто может являться таковым лицом.

С получением охранного документа патентообладателю промышленного образца предоставляется комплекс прав, главным из которых является исключительное право. Однако указанное право имеет ограниченные сроки действия, по истечении которых промышленный образец переходит в общественное достояние. Охрана в качестве промышленного образца предоставляется при обязательном выполнении предусмотренных законом формальностей для получения охранного документа – патента. Отчасти соблюдение формальностей (регистрационных процедур) является недостатком, который замедляет процесс получения правообладателем права на защиту исключительного права.

⁴⁷ Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации промышленных образцов, и их формы (утв. приказом Минэкономразвития России от 30.09.2015 № 695) (далее – «Правила регистрации промышленных образцов»).

1.4. Получение правовой охраны в качестве промышленного образца

Правовая охрана на промышленный образец возникает только при получении охранного документа – патента. Возникновение прав на промышленный образец основано на регистрационном принципе. Это означает, что выдаче патента предшествует ряд процессуальных действия без соблюдения, которых невозможно его получение. Административный регламент устанавливает следующие обязательные процедуры оказания услуги по государственной регистрации промышленного образца:

Во-первых, прием и регистрация заявки;

Во-вторых, формальная экспертиза и проверка уплаты пошлин;

В-третьих, экспертиза заявки по существу;

В-четвертых, регистрация промышленного образца в Государственном реестре, а также публикация соответствующих сведений и выдача охранного документа.

Право на получение патента на промышленный образец первоначально принадлежит автору, но может перейти к иному лицу в случаях и по основаниям, которые установлены законом. К таким случаям относится переход права в рамках универсального правопреемства при реорганизации юридического лица, при выполнении служебного задания, а также при выполнении работ по договору авторского заказа и в иных случаях.

Заявка на промышленный образец включает в себя следующие документы:

во-первых, заявление о выдаче патента с обязательным указанием сведений об авторе, а также наименовании заявителя, на имя которого испрашивается патент, вдобавок указываются их адреса регистрации (места жительства);

во-вторых, комплект изображений, которые дают полное представление о существенных признаках промышленного образца;

в-третьих, в случаях необходимых для раскрытия сущности промышленного образца по желанию заявителя включается чертеж общего вида изделия или конфекционная карта;

в-четвертых, описание, которое должно содержать наиболее подробное описание решения внешнего вида изделия.

К заявке не требуется прилагать документ, подтверждающий уплату пошлины, но в случае указания в заявлении, что заявитель освобожден от уплаты пошлины, то требуется подать документ, подтверждающий основания для освобождения от уплаты пошлины или уменьшения её размера. Также требуется приложить доверенность в случае действия через представителя. Если испрашивается конвенционный приоритет, то к заявке также прилагается копия первоначальной заявки, поданной заявителем в государстве, участвующем в Парижской конвенции. Заявка должна соответствовать требованию единства промышленного образца.

Со вступлением в силу Закона № 35-ФЗ заявка на выдачу патента претерпела изменения (ст. 1377 ГК РФ). Из документов, которые должны быть включены в заявку, исключен перечень существенных признаков. Однако законодатель сохранил требование о представлении описания промышленного образца (п. 4 ч. 2 ст. 1377 ГК РФ). При этом подзаконным нормативным актом установлено: «Описание промышленного образца содержит в частности словесное описание внешнего вида изделия, представленного на изображениях, признаками промышленного образца с выделением существенных, по мнению заявителя, признаков промышленного образца, определяющих его сущность»⁴⁸.

Пункт 8 части 34 Требований к документам заявки на выдачу промышленного образца устанавливает, детальные требования, предъявляемые к описанию промышленного образца, которое включает наиболее подробное словесное описание существенных признаков. Таким образом, упразднение требования к составлению перечня существенных признаков, не освободило

⁴⁸ П. 34 Требований к документам заявки на выдачу патента на промышленный образец (утв. приказом Минэкономразвития России от 30.09.2015 N 695)

заявителей и патентных поверенных от написания трудозатратного словесного описания с выделением существенных признаков.

Соискатель разделяет позицию В.И. Бирюлина и Н.В. Богданова, которые считают: «Изменения Кодекса в отношении промышленных образцов, было продиктовано желанием российского патентного ведомства и российского законодателя приблизить режим охраны промышленных образцов в России к режиму, существующему в странах Европейского Союза»⁴⁹. Учитывая введение Европейскими государствами в отношении Российской Федерации санкций, процессы глобализации мировой экономики не остановлены и продолжается интеграция в частности, капитала, технологий и товаров. Огромное влияние на эти процессы оказывают транснациональные компании, которые являются противниками санкций и прямо заинтересованы в получении прибыли и расширении территории рынков сбыта собственной продукции во всем мире, в том числе России.

Стоит отметить, что определение объема прав с помощью письменного перечня не используется в большинстве стран. Это делало проблематичным присоединение России к международным соглашениям в области промышленных образцов, в частности Гаагскому соглашению по международному депонированию промышленных образцов от 06.11.1925г. и Женевскому акту Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных образцов от 02.07.1999г. Одним из поводов, почему Российская Федерация долгое время не ратифицировала Женевский акт являлось то, что к заявке на промышленный образец предъявляются крайне строгие требования к составлению описания и указания в письменном виде существенных признаков.

Ведомство государства, на территории которого испрашивается международная правовая охрана вправе в течение шести месяцев с момента получения экземпляра направить уведомление в ВОИС с отказом в

⁴⁹ Бирюлин В.И., Богданов Н.В. // Закон наносит удар по перечню признаков.: Информационный бюллетень № 105 Городисский и партнеры патентные поверенные и юристы. М. 2015./[Электронный ресурс]/ <http://www.gorodissky.ru/publications/newsletters/zakon-nanosit-udar-po-perechnyu-priznakov/>(дата обращения: 05.11.2016).

предоставлении охраны. При этом следует учесть, что в настоящий момент даже на национальном уровне в России не обеспечена возможность получения патента на промышленный образец в срок шесть месяцев. Примерное время патентования составляет около девяти месяцев - год, а при присоединении к указанной системе еще больше возрастет нагрузка на отдел по проведению экспертизы промышленных образцов. В связи с этим Женевский акт Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных образцов был ратифицирован со следующим заявлением: «Срок для подготовки уведомления об отказе в предоставлении охраны на территории Российской Федерации составляет 12 месяцев»⁵⁰.

О.Л. Алексеева в своей статье высказала мнение, с которым нельзя не согласиться: «Предъявляемые российским законодателем требования более обременительны для заявителя, особенно иностранного»⁵¹. У зарубежных заявителей отсутствует возможность взять заявку, которая уже была принята в иностранных патентных ведомствах, и подать её в России.

Словесное описание никак не должно влиять на объем промышленного образца. При этом от его наличия не зависит определение даты подачи заявки. Поэтому описание по своей сути теперь может быть не обязательным составляющим заявки. В тоже время следует учитывать, что описание содержит такие сведения, как название промышленного образца, индексы рубрики МКПО, назначение и область применения промышленного образца, которые необходимы для осуществления экспертом патентного ведомства экспертизы по существу, а именно информационного поиска.

В связи с этим соискатель делает вывод, что требования, предъявляемые к данному документу заявки на выдачу промышленного образца, указанные в пункте 34 Требований к документам заявки на выдачу промышленного образца требуются модернизировать. Предлагается изменить абз. 7 подп. 1 п. 34

⁵⁰ П. 3 ст. 1 Федерального закона Российской Федерации от 03.04.2017 № 55-ФЗ «О ратификации Женевского акта Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных образцов»// Российская газета». 05.04.2017. – № 71.

⁵¹ Алексеева О.Л. Подача заявки на промышленный образец в России и ЕС: в чем отличия? // Патенты и лицензии. – 2008. № 2. – С. 15.

Требований к документам заявки на выдачу промышленного образца и изложить его в следующей редакции: «по желанию заявителя указывается словесное описание внешнего вида изделия, представленного на изображениях, признаками промышленного образца с выделением существенных, по мнению заявителя, признаков промышленного образца, определяющих его сущность».

Обязательное указание существенных признаков в описание промышленного образца делают бессмысленными изменения ГК РФ, касающиеся исключения из перечня заявки перечня существенных признаков, поскольку в настоящий момент у заявителей остается обязанность досконально описывать существенные признаки.

Предложенные изменения сократят время, которое заявитель тратит на подготовку заявки. Предоставления права заявителю не указывать существенные признаки обеспечит более объективную оценку экспертом условий патентоспособности промышленного образца, т.к. проверяющий будет самостоятельно при проведении информационного поиска определять существенные признаки на основе предоставленного комплекта изображений изделий, а не акцентировать внимание только на тех, которые ему указал заявитель. Данные изменения позволят полностью отказаться от определения существенных признаков в письменном виде, а также реализовать до конца доктрину определения существенных признаков промышленного образца на основании только изображений внешнего вида изделия. Не обязательность указания существенных признаков особенно упростит процедуру подготовки заявки для иностранных заявителей. В тоже время диспозитивность указания в описании признаков существенных признаков позволит заявителю помочь эксперту при характеристике сложного изделия. Не указание письменным образом существенных признаков не умаляет право эксперта направлять заявителю письменные запросы.

После получения заявки Роспатент приступает к проведению формальной экспертизы. Данная процедура заключается в проверке наличия всех

необходимых документов, их комплектность, формальное оформление и соответствие требованиям законодательства. Именно на этой стадии проверяется правильность оформления описания. На данном этапе проверяются полномочия лица подавшего заявку. В случае если заявку подавал представитель, то проверяется наличие доверенности, правильность ее оформления и юридическая сила. На данной стадии регистрации эксперт анализирует, соблюдено ли требование единства промышленного образца, при этом условия патентоспособности еще не проверяются. Посредством единой системы взаимодействия патентного ведомства с Федеральным казначейством проверяется оплата пошлины заявителем. Немаловажное значение при проведении формальной экспертизы занимает установление даты подачи заявки, от которой в дальнейшем зависит установление дата приоритета промышленного образца.

При положительном результате формальной экспертизы заявка передается в отдел экспертизы по существу, где проводятся нижеописанные процедуры.

Во-первых, повторно осуществляется проверка соблюдения требования единства промышленного образца.

Во-вторых, проводится проверка возможности отнесения заявленного решения к изделиям промышленного или кустарно-ремесленного производства.

В-третьих, проверку на то, чтобы промышленный образец не противоречил общественным интересам, принципам гуманности и морали. Также проверяется то, что признаки не обусловлены исключительно технической функцией изделия, а также то, что решение не вводит в заблуждение потребителя изделия.

В-четвертых, проверяется патентоспособность заявленного решения внешнего вида изделия. В целях этого проводится информационный поиск. На основании полученных сведений осуществляется проверка на соответствие условиям патентоспособности (новизны и оригинальности).

В-пятых, принимается решение о выдаче или об отказе в выдаче патента. Если выносится положительное решение, то заявителю необходимо уплатить пошлину за регистрацию и выдачу патента. После этого в Государственный

реестр промышленных образцов Российской Федерации вносится запись о регистрации промышленного образца, выдает на руки или направляет по почте патент заявителю и публикует в официальном бюллетене «Промышленные образцы» сведения о патенте.

Пунктом 13 Административного регламента установлено: «Срок предоставления государственной услуги в части государственной регистрации промышленного образца и выдачи патента составляет тридцать два месяца и две недели». Вместе с тем, исходя из сведений, содержащихся в реестре промышленных образцов, фактически регистрация занимает не менее девяти месяцев, одного года. Речь идет об идеальной ситуации, когда у эксперта не возникают вопросы к заявителю и не направляются соответствующие запросы, что удлиняет процедуру регистрации. Однако этот срок несравним с регистрацией промышленных образцов в промышленно развитых странах, где регистрация осуществляется быстрее, как правило, не более шести месяцев. В Германии срок патентования составляет три – четыре месяца. В Великобритании – 2 месяца.

Важно обратить внимание на положение, содержащееся в ч. 1 ст. 1363 ГК РФ: «Защита исключительного права, удостоверенного патентом, может быть осуществлена только после государственной регистрации промышленного образца и выдачи патента». В связи с данным положением до получения патента правообладатель не имеет возможности защитить свои права и предотвратить несанкционированное использование промышленного образца с помощью патентного права, которое является более надежным по сравнению с авторским правом. Это является серьезной проблемой для тех правообладателей, чьи дизайнерские решения изделий имеют не продолжительный срок востребованности.

Недобросовестные конкуренты за период пока длится регистрация промышленного образца, могут успеть ликвидировать юридическое лицо, с помощью которого осуществляли противоправные действия или использовать альтернативные методы ликвидации. Таким образом, у правообладателя будет

отсутствовать фактическая возможность возместить убытки или получить компенсацию.

Когда преднамеренно нарушаются чьи-либо исключительные права, нарушители часто используют «фирмы однодневки». Федеральная налоговая служба России в письме от 11.02.2010 № 3–7–07/84 указала, что под фирмой-однодневкой в самом общем смысле понимает: «Юридическое лицо, не обладающее фактической самостоятельностью, созданное без цели ведения предпринимательской деятельности, как правило, не представляющее налоговую отчетность, зарегистрированное по адресу массовой регистрации, и т.д.». Их используют для противоправных целей и включают в цепочку хозяйственных операций.

В фирмах-однодневках как правило, в качестве единоличного исполнительного органа выступает номинальный руководитель (подставное лицо). Несмотря на то, что в конце 2011г. Федеральным законом от 07.12.2011 № 419-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» была введена уголовная ответственность за образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц путем дополнения УК РФ статьей 173.1. УК РФ, эта норма не обеспечила цели, которые преследовал законодатель. В настоящий момент на рынке существует огромное количество компаний, оказывающие услуги по предоставлению номинальных руководителей для создания и регистрации юридических лиц. В связи с этим, пока длится процедура регистрации промышленного образца, недобросовестный конкурент имеет возможность использовать чужой дизайн, затем скрыть полученный доход путем перевода денежных средств на подконтрольную структуру. Затем нарушитель имеет возможность ликвидировать или реорганизовать юридическое лицо, с помощью которого осуществлялось несанкционированное использование промышленного образца, при этом, не быв, привлеченным к ответственности и не возместив убытки правообладателю.

Правообладатель только после получения патента имеет возможность обратиться с иском в суд или с заявлением в правоохранительные органы для защиты нарушенных прав на промышленный образец. При этом правообладателю необходимо в соответствии со ст. 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и ч. 5.1 ст. 1252 ГК РФ обязательно соблюсти досудебный порядок урегулирования спора, который заключается в направлении претензии (требования) противоположной стороне и выжидании 30 дней с момента отправки.

Помимо того, что правообладатель исключительного права в течение процедуры регистрации промышленного образца не имеет возможности защитить свои права и предотвратить неправомерные действия, после выдачи патента может столкнуться с проблемой, не возместить причиненный ущерб, в связи с отсутствием активов у нарушителя или отсутствием субъекта, к которому предъявлять претензии.

Наличие такого явления как номинальное директорство является развитым во всем мире элементом управления капиталом. Во всех оффшорных юрисдикциях используется такой элемент управления юридическими лицами как номинальный директор и номинальный акционер. Данные услуги в деловых кругах именуется как «номинальный сервис». Ими пользуются в случае, когда действительные собственники компании хотят обеспечить конфиденциальность о том, что фактически управляют бизнесом и обезопасить себя от рейдерских захватов. Однако зачастую данные схемы используются в неправомерных целях, дабы скрыть реальных бенефициаров от фискальных органов, органов контроля и надзора, а также от правоохранительных органов. Использование номинального акционера (участника) связано с тем, что во многих юрисдикциях данная информация является общедоступной. В Российской Федерации информация о единоличном исполнительном органе, а также об участниках общества с ограниченной ответственностью содержится в Едином государственном реестре

юридических лиц, которая является открытой и доступной⁵². Указанные данные размещаются на официальном сайте регистрирующего органа (Федеральной налоговой службы РФ) в сети Интернет, где любой желающий вправе с ними ознакомиться.

Кроме того, что номинальное директорство обеспечивает конфиденциальность, оно также имеет отрицательные стороны для общества, поскольку позволяет нарушать чужие права, совершать административные правонарушения и уголовно наказуемые деяния и скрыть реальных исполнителей, организаторов и заказчиков неправомерных действий от контрольно-надзорных и правоохранительных органов, а также от гражданских истцов. В частности данным инструментом пользуются лица занимающиеся производством и реализацией контрафактной продукции.

В целях борьбы с выпуском контрафактной продукции и защитой гражданских прав правообладателей требуется введение точечных решений в области уменьшения сроков регистрации промышленных образцов и предоставления возможности временной охраны, поскольку в соответствии с ч. 1 ст. 1363 ГК РФ защита исключительного права, удостоверенного патентом, может быть осуществлена только после государственной регистрации промышленного образца и выдачи патента. В связи с этим в течение времени пока длится регистрация промышленного образца, заявитель не имеет возможности защитить принадлежащее ему решение в качестве промышленного образца, до момента получения патента от посягательств со стороны третьих лиц. Таким образом, для заявителя опасно раскрывать внешний вид изделия до того момента пока не будет получен патент. В свою очередь это тормозит бизнес процессы заявителя, связанные с производством и продажей нового изделия.

В рамках решения данной проблемы особого внимания заслуживает правовой институт незарегистрированного промышленного образца в Европейском союзе. Как указывал Э.П. Гаврилов: «Самым естественным путем

⁵² ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»

совершенствования правовой охраны промышленных образцов в России является восприятие европейского опыта и перенос его на нашу почву». Чужой опыт не должен быть слепо заимствован из иных законодательств, а должен быть проанализирован и взвешена потребность в изменении законодательства в рамках российской правовой системы.

Согласно ст. 11 Регламента ЕС дизайн, который соответствует требованиям промышленного образца, должен охраняться незарегистрированным промышленным образцом Европейского сообщества в течение периода, равного трем годам, с даты, когда промышленный образец впервые был обнародован в Европейском сообществе. Промышленный образец должен считаться обнародованным в Европейском сообществе, если он был опубликован, экспонирован на выставке, использован в торговле или иным образом раскрыт – таким способом, что при нормальном ходе предпринимательской деятельности эти события могли быть корректно сообщены кругам, специализирующимся в данном секторе, функционирующим в Европейском сообществе. Промышленный образец не должен, тем не менее, считаться опубликованным по той единственной причине, что он был раскрыт третьему лицу в соответствии с ясно оговоренными или подразумеваемыми условиями конфиденциальности.

Незарегистрированный промышленный образец Европейского сообщества дает своему владельцу исключительное право использовать его и препятствовать использованию любым третьим лицом промышленного образца, без согласия на то его владельца. Вышеуказанное использование должно затрагивать, в частности, изготовление, предложение на продажу, выпуск в продажу, импорт, экспорт или использование изделия, неотъемлемой частью которого является промышленный образец, или к которому он применяется, либо хранение такого изделия для этих целей. В тоже самое время незарегистрированный промышленный образец дает своему владельцу право препятствовать вышеуказанным действиям, только в том случае, если оспариваемое использование является следствием копирования охраняемого промышленного образца.

Незарегистрированный промышленный образец Европейского сообщества должен быть объявлен недействительным судебной палатой по патентным спорам Европейского сообщества по заявлению, поданному в эту палату, или на основе встречного иска, поданного в ходе судебного разбирательства о нарушении патентных прав.

Правообладатель решивший охранять внешний вид изделия в качестве неохраемого образца должен осуществить публикацию таким образом, чтобы была возможность в дальнейшем доказать, что иной разработчик был осведомлен о таком дизайне.

Особенностью незарегистрированного промышленного образца является то, что он может преобразовать форму охраны и быть зарегистрированным в течение 3-х лет с момента обнародования. Правообладателю предоставляется большой промежуток времени для определения целесообразности регистрации внешнего вида изделия. Данный механизм предоставления охраны имеет большое значение для изделий жизненный цикл, которых составляет недлительный период. Наглядный пример приводит М.С. Николаева: «Ярким примером является индустрия одежды»⁵³. Как правило, мода на определенную одежду сохраняется на один сезон. Данный институт характеризуется отсутствием необходимости соблюдать определенные формальности и нести финансовые расходы.

Правообладатель незарегистрированного дизайна в течение трех лет с момента опубликования может оценивать, сколько еще его товар будет обращаться на рынке и имеет ли с экономической точки зрения регистрировать внешний вид изделия. Институт незарегистрированного промышленного образца в отличие от льготы по новизне предоставляет еще временную охрану, которая позволяет защищать дизайн от копирования со стороны третьих лиц еще до момента выдачи получения патента.

Таким образом, незарегистрированный промышленный образец выполняет две важные функции:

⁵³Николаева М. Охрана промышленных образцов в ЕС // ЭЖ-Юрист. –2015. – № 16 – С. 13

Во-первых, позволяет осуществить временную охрану и защитить права до получения патента.

Во-вторых, является инструментом позволяющим правообладателю определить целесообразность регистрации внешнего вида изделий и осуществления финансовых вложений.

Данные функции имеют большое значение для производителей и создателей новых изделий. Предоставление временной правовой охраны будет являться превентивной мерой от действий по недобросовестной конкуренции со стороны третьих лиц.

В патентном праве Российской Федерации отсутствует институт незарегистрированного промышленного образца, однако российской правовой системе известен институт временной правовой охраны, который распространяется в настоящее время только на изобретения. Патентообладатель промышленного образца вправе запретить использование этих объектов только на будущее время после выдачи патента, но в тоже время он лишен возможности, в отличие от патентообладателей изобретений, требовать компенсации за время предшествующее дате выдачи патента в период временной охраны.

В рамках настоящего исследования рассмотрена возможность создания института временной правовой охраны промышленных образцов в Российской Федерации. «Введение данного института предоставит заявителям осуществлять правовую охрану и защиту до получения патента, что предоставит возможность осуществлять защиту от недобросовестных конкурентов до получения охранного документа (патента). Данное нововведение позволит заявителю предпринимать непосредственные действия против лиц, использующих промышленный образец до получения охранного документа. Наряду с этим данные изменения будут являться также превентивной мерой, которая будет снижать риск нарушения интеллектуальных прав на промышленный дизайн»⁵⁴.

⁵⁴ Генис А.В. Правовая охрана внешнего вида изделий в иностранных государствах// ИС. Авторское право и смежные права. 2018. - №. 1 – С. 47.

Также введение данного института будет благотворно влиять на новые проекты в сфере разработки и производства изделий, в частности позволит предпринимателям с меньшим риском начинать продвижение продукции с новым и оригинальным внешним видом и с меньшими рисками вводить их быстрее в оборот. Это в свою очередь даст положительный экономический эффект, в частности позволит быстрее окупить затраты, понесенные на разработку дизайна изделия.

Предлагается дополнить раздел 3 параграфа 5 главы 72 ГК РФ статьей 1392.1 следующего содержания:

«Статья 1392.1 Временная правовая охрана промышленного образца.

1. Промышленному образцу, на который подана заявка в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, со дня публикации заявки до даты выдачи патента предоставляется временная правовая охрана в объеме, определяемом совокупностью существенных признаков, нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделия, содержащихся в заявке на промышленный образец.

2. В период действия временной правовой охраны лицо, использующее заявленный промышленный образец, указанный в пункте 1 настоящей статьи, выплачивает заявителю ежемесячное денежное вознаграждение. Размер вознаграждения определяется соглашением сторон, а в случае спора - судом.

3. Временная правовая охрана прекращает свое действие, если в установленный срок в соответствии с п. 6 ст. 1391 настоящего Кодекса не подано ходатайство о проведении экспертизы промышленного образца.

4. Временная правовая охрана считается ненаступившей, если:

по заявке на промышленный образец принято решение об отказе в выдаче патента и возможность подачи возражения против этого решения, предусмотренная настоящим Кодексом, исчерпана;

признано, что заявляемый внешний вид изделия не отвечает требованиям патентоспособности или нарушает чужие интеллектуальные права;

5. В случае признания правовой охраны ненаступившей, лицо, с которым было заключено соглашение на использование внешнего вида изделия, вправе требовать возврата уплаченного вознаграждения с заявителя, подавшего заявку на промышленный образец.

6. Любое заинтересованное лицо вправе предоставить в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражения в отношении предоставления правовой охраны, которые будут приняты во внимание при проведении экспертизы по существу».

Предоставление временной охраны промышленному образцу предоставит право заявителю до получения охранного документа осуществлять непосредственные действия, которые позволят компенсировать убытки, связанные с использованием решения внешнего вида заявленного в качестве промышленного образца третьими лицами. Не дожидаясь получения патента, с момента выявления факта использования промышленного образца заявитель сможет предъявить требование о выплате вознаграждения за такое использование. В случае отказа третьего лица выплачивать вознаграждение заявитель будет вправе обратиться за защитой прав в суд.

Следует отметить, что введение института временной охраны может привести к злоупотреблениям со стороны лиц, специализирующихся на регистрации чужих результатов интеллектуальной деятельности и в дальнейшем предъявлению исков добросовестным пользователям. Указанные лица занимаются вымогательством в рамках закона. В целях борьбы с указанными лицами, предусматривается специальная система сдержек, которая позволит снизить вероятность злоупотребления правами и эффективно противодействовать «патентным троллям».

Любое заинтересованное лицо с момента публикации заявки будет иметь следующие права. Во-первых, предоставить в федеральную службу по интеллектуальной собственности сведения и доказательства, подтверждающие

несоответствие заявленного решения условиям патентоспособности. Эти сведения будут помогать экспертам при осуществлении экспертизы по существу.

Во-вторых, после публикации заявки любое заинтересованное лицо будет вправе направить ходатайство в федеральную службу по интеллектуальной собственности с требованием осуществить экспертизу по существу. Мотивами подачи такого заявления будут являться: наискорейшее установление факта того, что решение внешнего вида изделия соответствует или нет условиям, предъявляемым законом к промышленному образцу; сокращение срока предоставления временной охраны.

«Преимуществом института временной правовой охраны промышленного образца в отличие от – незарегистрированного промышленного образца Европейского союза является то, что в случае предъявления в судебном порядке требования о взыскании вознаграждения в период временной охраны заявителю не потребуется доказывать принадлежность ему прав на решение внешнего вида изделия, за исключением как предъявления доказательств, подтверждающих публикацию заявки. В тоже время не следует забывать основополагающий принцип процессуального права, согласно которому каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений»⁵⁵. В связи, с чем суд будет руководствоваться всеми доказательствами предъявленными сторонами в рамках решения спора.

В отличие, от европейского законодательства данное предложение предлагает публиковать решение внешнего вида изделия в одном официальном источнике, что в свою очередь позволит всем заинтересованным лицам ознакомиться с решениями, которые находятся в процедуре патентования на едином информационном ресурсе. Вдобавок эти нововведения благоприятно повлияют на инвестиционный климат, поскольку реестр опубликованных заявок помимо выполнения функции по доведению до всеобщего сведения информации о заявке, будет иметь рекламную функцию, поскольку позволит заявителям

⁵⁵ Генис А.В. Правовая охрана внешнего вида изделий в иностранных государствах// ИС. Авторское право и смежные права. 2018. - №. 1 – С. 47.

донести до неопределенного круга лиц свое новое решение и принимать коммерческие предложения, при этом имея реальную возможность защитить свои права и получить вознаграждение до получения охранного документа.

Предлагается дополнить п. 1 ст. 1391 ГК РФ вторым абзацем следующего содержания: «При положительном результате формальной экспертизы Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности публикует на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» заявку на промышленный образец. Автор промышленного образца вправе отказаться быть упомянутым в качестве такового в публикуемых сведениях о заявке на промышленный образец».

Однако публикация, следующая по итогам успешного прохождения формальной экспертизы, может в некоторых случаях разрушить или подвергнуть опасности успех коммерческой операции, включающей промышленный образец. Предоставление заявителю возможности отсрочить публикацию на разумный срок позволит не доводить до всеобщего сведения решение внешнего вида изделия. Указанное право будет являться значимой возможностью с точки зрения маркетинга по выбору времени для своевременного вывода нового товара на рынок и получения наибольшей коммерческой выгоды. Это позволит определить и спрогнозировать потребительский спрос и экономическую целесообразность патентования внешнего вида изделия.

В связи с этим предлагается дополнить п.1 ст. 1391 ГК РФ третьим абзацем следующего содержания: «При подаче заявки на промышленный образец, заявитель вправе подать ходатайство об отсрочке публикации заявки на промышленный образец. Срок отсрочки публикации не должен превышать срока внесения промышленного образца в Государственный реестр промышленных образцов Российской Федерации».

Данное положение позволит сохранить в тайне решение внешнего вида изделия до момента публикации, но в противовес заявитель утратит право временной охраны внешнего вида изделия. За подачу данного ходатайства должна

взиматься дополнительная пошлина, в связи с совершением федеральным органом по интеллектуальной собственности дополнительных юридически значимых действий.

Помимо предоставления временной правовой охраны, предлагается изменить процедуру проведения патентования промышленного образца, с предоставлением возможности заявителю отсрочить проведение экспертизы заявки на промышленный образец с целью дать время заявителю определить и спрогнозировать потребительский спрос и экономическую целесообразность патентования внешнего вида изделия.

Данное решение также предоставит заявителю дополнительное время (до уплаты государственной пошлины за проведение экспертизы по существу) оценить экономическую целесообразность патентования внешнего вида изделия.

Предлагается дополнить ст. 1391 ГК РФ пунктами 4 – 6 следующего содержания:

«4. При подаче заявки на промышленный образец, заявитель вправе подать ходатайство об отсрочке проведения экспертизы заявки на промышленный образец. В случае подачи ходатайства об отсрочке проведения экспертизы и получения ответа о положительном результате формальной экспертизы, заявитель в течение двух лет с момента подачи заявки может подать ходатайство в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с требованием провести экспертизу промышленного образца.

5. Любое третье лицо вправе подать ходатайство о проведении существенной экспертизы заявки на промышленный образец, после опубликования заявки на промышленный образец. О поступивших ходатайствах третьих лиц указанный федеральный орган исполнительной власти уведомляет заявителя и проводит экспертизу заявки на промышленный образец по существу.

6. В случае если в течение двух лет с момента подачи заявки заявитель или иное лицо не подаст ходатайство в федеральный орган исполнительной власти по

интеллектуальной собственности с требованием провести экспертизу заявки промышленного образца по существу, то заявка считается отозванной».

С целью предотвращения злоупотребления заявителями периодом временной правовой охраны, дабы предотвратить предоставления временной охраны не новым и не оригинальным решениям внешнего вида изделия предлагается предоставить любому лицу право заявить ходатайство о проведении существенной экспертизы. В настоящий момент патентные пошлины за формальную экспертизу и экспертизу по существу промышленного образца разделены на две самостоятельные пошлины. В связи с предложением публикации заявки после проведения формальной экспертизы рекомендуется внести изменения в Положение о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий с целью компенсации затрат Федеральной службы по интеллектуальной собственности, связанные с опубликованием заявки на промышленный образец. Поскольку предлагается осуществлять публикацию только на сайте Федеральной службы по интеллектуальной собственности и отказаться от публикации на бумажном носителе себестоимость такой публикации отразится небольшим повышением размера государственной пошлины.

Помимо положительных сторон временной правовой охраны промышленных образцов следует выделить и отрицательные стороны.

Во-первых, существует риск увеличения количества заявок на получение патента, содержащих решения внешнего вида изделий, которые не отвечают условиям патентоспособности. Вызвано это будет тем, что после прохождения формальной экспертизы будет предоставляться временная охрана, предоставляющая заявителю вышеперечисленные полномочия. Однако заинтересованные лица смогут предоставить в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражения относительно патентоспособности решения внешнего вида изделия, что в свою очередь будет дополнительной помощью для экспертов, осуществляющих экспертизу по существу, а также

самостоятельно инициировать проведение экспертизы по существу, которая сократит период временной правовой охраны.

Во-вторых, предоставление временной правовой охраны может увеличить количество споров, связанных с несогласием заинтересованных лиц в предоставлении временной правовой охраны. Данное обстоятельство может привести к возрастанию нагрузки на Федеральную службу по интеллектуальной собственности.

В-третьих, будет увеличен размер государственной пошлины за регистрацию промышленных образцов, которая будет связана с возникновением дополнительных затрат на опубликование заявки после прохождения формальной экспертизы. В тоже время указанные затраты не должны сильно возрасти, чтобы стать мотивом для отказа в получение патента на промышленный образец.

В-четвертых, изменение правового регулирования промышленных образцов приведет к изменению общественно деловых отношений, в частности потребуются осуществлять переобучение лиц, занятых в сфере оказания услуг по получению правовой охраны на внешний вид изделия, а также лиц работающих в федеральной службе по интеллектуальной собственности.

В завершении следует отметить, что введение временной правовой охраны промышленных образцов не противоречит международно-правовым обязательствам Российской Федерации, а также прямо предусматривается статьей 11 Конвенции по охране промышленной собственности. Главным образом данный институт позволит защитить права заявителей на промышленный образец до получения патента.

ГЛАВА 2. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СПОСОБЫ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ВНЕШНЕГО ВИДА ИЗДЕЛИЙ

2.1. Правовая охрана внешнего вида изделия в качестве объекта авторского права

Авторское право, как и патентное, является институтом отрасли гражданского права. Авторско-правовые нормы изложены в международно-правовых актах, главе 70 ГК РФ, иных нормативных актах и входят в специальную часть такой подотрасли российского гражданского права, как право интеллектуальной собственности. Р.А. Ситдикова отмечает: «Авторское право как правовой институт обособляется прежде всего по предмету своего регулирования».⁵⁶ Е.А. Суханов писал: «Авторское право в объективном смысле представляет собой совокупность норм права, регулирующих отношения по признанию авторства и охране произведений науки, литературы и искусства, установлению режима их использования, наделению их авторов неимущественными и имущественными правами, защите прав авторов и других правообладателей»⁵⁷.

Развитие авторского права видится возможным разделить на 3 этапа: на дореволюционный (до 1917 г.), советский (1917 - 1991 гг.) и новой России (1992г. – н.в.).

В области авторского права одним из выдающихся нормативных актов, был третий Цензурный устав, принятый 22 апреля 1828г. Данный акт включал главу «О сочинителях и издателях книг» и его неотъемлемой частью было «Положение

⁵⁶ Ситдикова Р.И. Обеспечение частных, общественных и публичных интересов авторским правом / науч. ред. М.Ю. Чельшев. М.: Статут, 2013. 159 – с.

⁵⁷ Гражданское право: Учебник / Под ред. доктора юридических наук, профессора Е.А. Суханова. Том I. М.: Волтерс Клувер, 2004. С. 638.

о правах сочинителей». Однако указанный акт предоставлял исключительное право только литературным произведениям.

Авторское право постепенно развивалось и двигалось в направлении расширения охраняемых объектов интеллектуальной деятельности. В Законах гражданские (т. X, ч. 1 Свода законов Российской империи) были включены нормы, регулирующие авторское право из Цензурного устава. Внешний вид изделий созданных промышленным способом получил охрану в связи с принятием 11 июля 1864 г. «Положения о праве собственности на фабричные рисунки и модели». Как отмечают Л.Е. Комаров и А.А. Минаев: «Под фабричным (техническим) рисунком или моделью подразумевается всякое сочетание линий, форм, красок, предназначенных для воспроизводства в промышленных изделиях с целью придания им нового вида»⁵⁸. Это был первый нормативный акт предоставляющий охрану внешнему виду изделий с промышленной направленностью.

20 марта 1911 г. был принят нормативный акт, именуемый «Положение об авторском праве». В данном законе широко расширился список охраняемых объектов авторского права, в частности авторско-правовую охрану получили литературные, музыкальные, драматические, художественные и фотографические произведения. Также данный акт содержал нормы, посвященные сроку действия исключительных прав, вопросу нарушения и защиты прав.

После Октябрьской революции 1917 года Декретом ЦИК от 29 декабря 1917 «О государственном издательстве» были отменены законы, регулирующие авторское право. В связи с изменением правовой системы и политического строя государства было принят нормативный акт⁵⁹, в соответствии с которыми произведения признавались государственным достоянием.

⁵⁸ Комаров Л.Е., Минаев А.А. Патентная охрана дизайна. М.: ИНИЦ Роспатента, 2000. С. 5.

⁵⁹ Декрет СНК от 26 ноября 1918 г. «О признании научных, литературных, музыкальных и художественных произведений государственным достоянием».

Авторское право в СССР регулировалось Постановлением ЦИК СССР, СНК СССР от 16.05.1928 «Основы авторского права», а в РСФСР Законом от 8 октября 1928г. «Об авторском праве». Е.С. Гринь отмечает: «Данный период в истории рассматривается как постепенное восстановление и расширение охраны авторских прав»⁶⁰.

В дальнейшем нормы авторского права были кодифицированы и закреплены в Гражданском кодексе РСФСР, принятом в 1964г. Среди объектов авторского права были отдельно прописаны произведения живописи, скульптуры, архитектуры, графического и декоративно-прикладного искусства, иллюстрации, рисунки, чертежи. Законом РФ от 09.07.1993 № 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах» в объекты авторского права были включены произведения дизайна.

В дальнейшем в связи с кодификацией норм регулирующих интеллектуальную собственность была принята четвертая часть Гражданского кодекса Российской Федерации, вступившая в силу 1 января 2008 г.

Статья 1255 ГК РФ раскрывает понятие авторских прав. Авторские права это совокупность субъективных прав, возникающих у автора в отношении созданного им произведения. Под объектами авторских прав понимаются произведения науки, литературы и искусства. Само понятие «произведение» законодательством не установлено, хотя оно является ключевым в определении объекта авторского права. Целесообразно привести его определение сформулированное В.И. Серебровским: «Произведение – это совокупность идей, мыслей и образов, получивших в результате творческой деятельности автора свое выражение в доступной для восприятия человеческими чувствами конкретной форме, допускающей возможность воспроизведения»⁶¹. Профессор Э.П.

⁶⁰ Гринь Е.С. Правовая охрана авторских прав: учебное пособие для магистров. – М.: Проспект, – 2016. – С.25.

⁶¹ Серебровский В. И. Вопросы советского авторского права. М., –1956. – С. 32.

Гаврилов, дает следующее определение: «произведение как результат творческой деятельности автора, выраженный в объективной форме»⁶²

Согласно п.1 ст.1259 ГК РФ под объектами авторских прав понимаются произведения науки, литературы и искусства, независимо от достоинств и назначения произведения, от способа его выражения. Законом охраняются как обнародованные, так и необнародованные произведения, выраженные в какой-либо объективной форме.

Из анализа вышеуказанных норм следует вывод, что бы произведение получило правовую охрану, оно должно быть результатом творческой деятельности, которое должно быть зафиксировано в объективной форме.

Статья 1259 ГК РФ содержит открытый перечень произведений, которым предоставляется охрана. В связи с этим существует проблема определения распространения охраны авторского права на тот или иной объект. Такими признаками признаются творческий характер произведения и объективная форма выражения.

Особую сложность в теории представляет дача определение понятий творческий характер, которое не закреплено нормативно. В доктрине отсутствует единая позиция по определению данного понятия, в частности это связано с тем, что при его трактовке требуется обращаться к общефилософскими категориям и общеупотребительным словам.

А.А. Пиленко указывал: «Было бы, конечно, наивным искать объективной мерки для понятия творчества»⁶³. По мнению В.Я. Ионаса: «Творческой является продуктивная деятельность. Именно она порождает авторские права на произведение»⁶⁴. Доктором юридических наук включалось в творческий характер и критерий новизны. В советское время М.В. Гордон, Т.А. Фаддеева из

⁶² Гаврилов Э.П., Городов О.А., Гришаев С.П. Комментарий к ГК РФ (постатейный). Часть четвертая. М.: ТК "Велби"; Проспект, 2007. – 784с. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный). Часть четвертая. – М.: ТК Велби; Проспект, 2007. – С. 115.

⁶³ Пиленко А.А. Право изобретателя (по изданию 1902 - 1903 гг.) / Автор вступит. статьи профессор И.А. Зенин. 2-е изд., испр. и доп. – М., – 2005. – С 286.

⁶⁴ Ионас В.Я. Произведения творчества в гражданском праве. – М., – 1972. – С 9-10.

изобретательского права интерпретировали понятие существенной новизны на произведения литературы и искусства.

В советском энциклопедическом словаре приводится следующее определение: «Творчество – деятельность, порождающая нечто качественно новое и отличающаяся неповторимостью, оригинальностью»⁶⁵.

Представляется верным мнение И.А. Зенина: «В создании объектов интеллектуальных прав участвует не только умственный (то есть априори творческий), но и физический труд»⁶⁶. При этом мыслительный труд всегда является образующим. Физический труд является способом реализации умственного труда и приданию объективной формы. Можно сделать вывод, что творчество проявляется в совокупности и умственного и физического труда, как двух неотъемлемых элементов без которых не будет создано произведение. Творчество характеризуется также самостоятельным созданием автором результата интеллектуальной деятельности.

Следует учитывать, по какому принципу пошла судебная практика в определении творческого характера произведения. «При анализе вопроса о том, является ли конкретный результат объектом авторского права, судам следует учитывать, что по смыслу статей 1228, 1257 и 1259 ГК РФ в их взаимосвязи таковым является только тот результат, который создан творческим трудом. При этом надлежит иметь в виду, что пока не доказано иное, результаты интеллектуальной деятельности предполагаются созданными творческим трудом. Необходимо также иметь в виду, что само по себе отсутствие новизны, уникальности и (или) оригинальности результата интеллектуальной деятельности не может свидетельствовать о том, что такой результат создан не творческим трудом и, следовательно, не является объектом авторского права»⁶⁷.

⁶⁵ Советский энциклопедический словарь / Глав. ред. А.М. Прохоров. – М., 1990. – С. 1325.

⁶⁶ Зенин И.А. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации // Право интеллектуальной собственности. – 2013. – № 3. – С. 10

⁶⁷ П. 28 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – «Постановление № 5/29»):

Принцип презумпции творческого характера закрепился в теории, и находит свое отражение в работах Богдановой О.В.⁶⁸, Зенина И.А.⁶⁹, Гринь Е.С.⁷⁰

Совместное постановление пленумов судов показывает то, что уровень требования к творческому характеру произведений минимальный. Подобный подход к творческому характеру произведений характерен для американской доктрины *sweet of the brow* («в поте лица»). В соответствии с указанной доктриной автор приобретает авторские права на свою не оригинальную работу, только благодаря усердной работе во время ее создания. В качестве примера может служить база данных или каталог телефонный справочник. Указанная доктрина получила развитие в Европейском союзе, в частности при принятии Директивы № 96/9/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза «О правовой охране баз данных». Следует отметить, что в зарубежных правовых системах в отличие от российской выработаны инструменты охраны объектов авторского права, которые созданы в результате вложения значительных человеческих, технических и финансовых ресурсов, но не имеющие характерно выраженного творческого характера.

Как указывает в своей работе Кашанин А.В. «Суд по интеллектуальным правам последовательно использует п. 28 Постановления № 5/29 для того, чтобы переломить такую практику и исключить использование критериев новизны, оригинальности, уникальности»⁷¹. Указанные положения используются судьями и в спорах, когда сторонами ставится вопрос об установлении новизны и оригинальности. Например, произведения дизайна или фотографии.

В качестве примера можно привести Постановление Суда по интеллектуальным правам от 18 января 2016 г. № С01-1286/2014 по делу № А40-

⁶⁸Богданова О.В. Объекты авторских прав как предпосылка эффективности их защиты // Право и экономика. – 2016. – № 7. – С. 29.

⁶⁹Зенин И.А. Творческий труд как универсальная предпосылка специального юридического инструментария в сфере интеллектуальной собственности и ноу-хау // Право интеллектуальной собственности. – 2014. – № 3. – С. 283 – 284.

⁷⁰Гринь Е.С. Правовая охрана авторских прав: учебное пособие для магистров. – М.: Проспект, – 2016. – С.27.

⁷¹Кашанин А.В. Творческий характер как условие охраноспособности произведения в российском и иностранном авторском праве // Вестник гражданского права. – 2007. – № 2. – С. 77.

169281/2013, от 1 августа 2014 г. № С01-541/2014 по делу № А78-6109/2012, где предметом спора являлось нарушение дизайна жилого дома, выраженное в том, что Ответчик опубликовал фотографии дизайна дома в сети Интернет. При решении вопроса о том, является ли фотография дома творческим произведением, суд сослался на вышеупомянутое постановление № 5/29. При этом сделав интересное замечание в рамках рассматриваемой темы, касательно дизайна, что российское законодательство не устанавливает требований в отношении форм существования произведения дизайна, следовательно, допуская, что дизайнерское решение может быть объективировано в чертежах, фотографиях и прочее.

Следует принять во внимание, что в ст. 3 «Основ законодательства Российской Федерации о культуре» (утв. ВС РФ 09.10.1992 N 3612-1) дано определение творческой деятельности: «Творческая деятельность – создание культурных ценностей и их интерпретация. Культурные ценности – нравственные и эстетические идеалы, нормы и образцы поведения, языки, диалекты и говоры, национальные традиции и обычаи, исторические топонимы, фольклор, художественные промыслы и ремесла, произведения культуры и искусства, результаты и методы научных исследований культурной деятельности, имеющие историко-культурную значимость здания, сооружения, предметы и технологии, уникальные в историко-культурном отношении территории и объекты».

Стоит отметить, что формулировке «произведения науки, литературы, искусства» не дается дефиниция в нормативных актах. Следует отметить, что законодатель не раскрывает понятия конкретных видов произведений, а только называет их для лучшего понимания круга объектов авторского права, что представляется в полной мере целесообразным.

Для целей данной работы необходимо выяснить, в качестве какого из видов произведений может охраняться решение внешнего вида изделия или дизайнерское решение. Иначе говоря, какие произведения могут воплощать в себе решение внешнего вида. Основным свойством решения внешнего вида является возможность его визуального восприятия. Этим признаком обладают многие

виды произведений, например, произведения изобразительного искусства, произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства, фотографические произведения. Вторым важным критерием является способность произведения быть воплощенным во внешнем виде изделия, то есть быть воспроизведены на материальном носителе. Наиболее распространенным является мнение, что авторско-правовую охрану внешний вид изделия чаще всего получает в качестве произведения дизайна или произведения декоративно-прикладного искусства.

Произведения декоративно-прикладного искусства многие авторы признают разновидностью произведений изобразительного искусства. Считается, что для произведений изобразительного искусства характерно то, что их эстетическая ценность и образность воспринимается именно зрительно. Названные характерные черты присущи произведениям декоративно-прикладного искусства, этим, возможно, и обусловлено их отнесение к произведениям изобразительного искусства. Однако в законе произведения декоративно-прикладного искусства выделены в отдельную группу в силу присущих им особенностей. Характерными признаками рассматриваемых произведений являются утилитарность (практическая применимость) и художественность их исполнения. Гаврилов Э.П. высказал мнение, что «Произведения декоративно-прикладного искусства определяются как художественные изделия бытового назначения, обладающие художественными и эстетическими качествами, а также не только удовлетворяющие прямые практические потребности, но и являющиеся украшением окружающей среды и человека»⁷². Сергеев А.П. справедливо отмечал: «Произведения декоративно-прикладного искусства могут быть уникальными, фактически неповторимыми, но большинство из них тиражируется

⁷² Гаврилов Э.П. Авторское право на произведения декоративно-прикладного искусства // Советское государство и право. – 1983. – № 7. – С. 95.

в массовом количестве для удовлетворения культурных и бытовых потребностей общества»⁷³.

Произведения дизайна включены законодателем в ряд таких объектов авторских прав, как произведения живописи, скульптуры, графики, графические рассказы, комиксы, которые отнесены к произведениям изобразительного искусства. Удалкин В.А. в своих работах высказывал мнение, что произведения дизайна необходимо обособить⁷⁴. Несомненно, произведения дизайна имеют свои особенности, как и любой другой вид произведений изобразительного искусства. Это связано с многообразием видов творческой деятельности и её результатов.

Министерство образования и науки РФ в подзаконном акте дало следующее определение: «дизайн – это вид творческой деятельности по формированию эстетически выразительной предметно-пространственной среды, интегрирующий художественную, инженерно-конструкторскую, научно-педагогическую деятельность, направленную на создание и совершенствование высокоэстетичной, конкурентоспособной продукции, способствующей развитию экономики, повышению уровня культуры и жизни населения».⁷⁵ Интересно заметить, что в данном акте дизайн определяется как вид деятельности. Дизайн направлен на формирование комплексов предметной среды, удовлетворяющих утилитарным и художественным потребностям человека. Термин «дизайн» связан с понятием «художественное конструирование» – «творческая проектная деятельность, направленная на совершенствование окружающей человека предметной среды, создаваемой средствами промышленного производства».⁷⁶ Интеллектуальные результаты художественного конструирования пользуются авторско-правовой

⁷³ Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: Учеб. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ООО «ТК Велбн». – 2003, – с. 146.

⁷⁴ Удалкин В.А. Интеллектуальные права на произведения изобразительного искусства: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Удалкин Владимир Александрович. – М., 2010. – 188 с.

⁷⁵ Приказ Минобрнауки РФ от 22.12.2009 N 780 (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 072500 Дизайн (квалификация (степень) «бакалавр»)» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 04.02.2010 N 16272)

⁷⁶ Популярная художественная энциклопедия: Архитектура. Живопись. Скульптура. Графика. Декоративное искусство / Гл. ред. В.М. Полевой. – М.: Советская энциклопедия. 1986. Книга II. М - Я. С. 370

охраной. Дизайн ассоциируется с внешним видом изделий, и нередко в литературе именно внешний вид называют дизайном. «Арбитражной практикой признается объектоспособным с точки зрения авторского права внешний вид (дизайн) изделий промышленного производства, если внешний вид изделия отвечает признакам произведения»⁷⁷. Можно сделать вывод, что произведение дизайна представляет собой решение внешнего вида изделия, полученное при осуществлении творческой деятельности по художественному конструированию (дизайну), выраженное в объективной форме.

Как можно заметить, и произведения декоративно-прикладного искусства и произведения дизайна по своей сущности и выполняемой роли весьма схожи с промышленными образцами.

Также объектом авторского права являются произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства, в том числе в виде проектов, чертежей, изображений и макетов (ч. 1 ст. 1259 ГК РФ). Помимо этого с 1 октября 2014 г. в связи со вступлением в силу Закона № 35-ФЗ объекты архитектуры могут охраняться в качестве объекта патентного права – промышленного образца (если соответствует условиям патентоспособности). Например, патентом на промышленный образец № 91155 от 26.12.2014г. охраняется фасад крытого спортивного комплекса; патентом на промышленный образец № 92111 от 25.02.2015г. – мобильное спортивное сооружение.

Доктрина, выработанная международным законодательством, выбрала подход охраны объектов архитектуры авторским правом. Данные положения закреплены в частности в Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений от 09.09.1886г. (далее – «Бернская конвенция»), в которой принимает участие 183 государства, что свидетельствует о принятии ее участниками положения о том, что термин «литературные и художественные произведения» охватывает и произведения архитектуры.

⁷⁷ Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (учебно-практический). Части первая, вторая, третья, четвертая (постатейный) / С.С. Алексеев, А.С. Васильев, В.В. Голофаев и др.; под ред. С.А. Степанова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект; Екатеринбург: Институт частного права, 2009. – 304 С.

В ст. 2 Федерального закона от 17.11.1995г. № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации» дается дефиниция понятию архитектурный объект: «Архитектурный объект - здание, сооружение, комплекс зданий и сооружений, их интерьер, объекты благоустройства, ландшафтного или садово-паркового искусства, созданные на основе архитектурного проекта». Концепция указанного закона исходит из того, что в случае нарушения авторских прав автора архитектурного произведения, то он охраняется нормами авторского права. В редакции ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации» действующей до 1 января 2008г. в главе 17 устанавливалось, что отношения, возникающие при создании и использовании произведения архитектуры как объекта авторского права, регулируются Законом Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах» и указанным Федеральным законом. В связи с кодификацией норм, регулирующих интеллектуальную собственность правовые нормы, регулирующие отношения, связанные с интеллектуальными правами на архитектурные произведения были инкорпорированы в четвертую часть ГК РФ.

Следует отметить, что с появлением возможности охранять объекты архитектуры не только малой архитектурной формы в качестве промышленных образцов не увеличило динамику подачи заявок на регистрацию промышленных образцов и выдачу патентов по классу МКПО⁷⁸ 25-03 (дома, гаражи и прочие сооружения). За период 2015г. было зарегистрировано 46 промышленных образцов по указанному классу, а в 2016г. – 35. Данные показатели свидетельствуют о том, что правообладатели мало заинтересованы в охране объектов архитектуры с помощью патентного права и выбирают авторско-правовые способы охраны и защиты. Связано это с особенностями объекта охраны, поскольку архитектурные объекты имеют достаточно длительный срок службы особенно объекты большой архитектурной формы.. Авторское право предоставляет правообладателю более длительный срок охраны и в тоже время

⁷⁸ Локарнское соглашение о Международной классификации промышленных образцов было принято 8 октября 1968 года дипломатической конференцией в г. Локарно (Швейцария), на которую были приглашены все страны-участницы Парижской конвенции по охране промышленной собственности (далее "Локарнское соглашение", "Локарнская классификация").

освобождает от обязательных регистрационных процедур, которые предусмотрены патентным законодательством. В связи с этим авторы занятые в создании архитектурных форм закономерно выбирают способ охраны в качестве объекта авторского права.

Из вышеизложенного следует, что внешний вид изделий может охраняться в качестве объектов авторского права. Поскольку в настоящее время судебная практика придерживается презумпция творчества, то результат внешнего вида изделия охраняется в качестве объекта авторского права, пока не доказано, что он создан не творческим трудом.

2.2. Условие возникновения авторского правовой охраны и ее содержание

Признаки произведения как творческий характер и объективная форма выражения следует рассматривать как критерии отнесения произведения к объектам авторских прав, или, иначе говоря, как условия охраноспособности.

Первым требованием для получения охраны – произведение должно быть выраженным в объективной форме, т.е. из задумки в сознании автора, превратиться в нечто доступное для восприятия иными людьми. До проявления мыслей и образов автора вовне, то есть при их существовании исключительно в форме творческого замысла, мысли не имеют возможности быть восприняты и как-либо интерпретированы иными людьми, и соответственно не видится необходимости в правовой охране таковых. Российским законодательством не устанавливается, в какой конкретно форме должно быть выражено произведение. В зависимости от вида и области творческой деятельности, как правило, зависит и форма произведения. Например, для произведений литературы характерна письменная форма, но и не исключены другие формы.

Вторым требованием к объекту авторских прав является условие творческого характера. Произведение должно быть результатом творческого труда. Это условие не раскрывается ни в международных договорах, ни в российском законодательстве и является сложной проблемой.

В ГК РФ косвенно закрепляется требование о наличии творческого начала в произведении, в частности в ст. 1257, п. 7 ст. 1259 ГК РФ. Определить, является ли какой-либо результат творческой деятельности произведением можно исключительно в каждом конкретном случае, при этом исходя при оценке из общего представления о творчестве, которое, в свою очередь, является одним из явлений культуры. Умственная деятельность, которую подразделяют на духовную, мыслительную и интеллектуальную, считается творческой, если в итоге она приводит к созданию самостоятельного литературного, научного результата, а так же предмета искусства. В законодательстве нет определения понятия «творчество», но объективно предполагается, что результатом творческой деятельности человека создается что-либо уникальное, оригинальное, имеет новый качественный уровень, это относится в полной мере и к произведениям литературы, науки и искусства. Оригинальность и новизна должна присутствовать как в форме, так и в содержании, что в свою очередь и определяет творческий характер произведения.

Однако, как справедливо замечает А.В. Кашанин: «Не была установлена мера новизны и оригинальности, которая позволяла бы отделить творческие произведения от нетворческих»⁷⁹. В тоже время надо учитывать, что в настоящее время отсутствуют критерии, которые четко разграничивают творческие произведения от нетворческих. Е.Н. Абрамова к критериям разграничения относит наличие ссылок на новизну, оригинальность, неповторимость и т.п.⁸⁰.

⁷⁹ Кашанин А.В. Творческий характер как условие охраноспособности произведения в российском и иностранном авторском праве // Вестник гражданского права. – 2007. – № 2. – С. 77.

⁸⁰ Абрамова Е.Н., Аверченко Н.Н., Байгушева Ю.В. и др. Гражданское право: Учебник: В 3 т. // Под ред. А.П. Сергеева. – М.: Проспект. 2012. Т. 3. – С. 305.

Существует и другая точка зрения на интерпретацию творчества. Как отмечает И.А. Зенин: «Творческой по общему правилу признается любая умственная деятельность, и результат этой деятельности охраняется авторским правом, если не доказано, что он является следствием прямого копирования, пиратства, плагиата, либо он вообще по закону не может являться объектом авторского права»⁸¹. В связи с вышеизложенным можно говорить о том, что в доктрине и в практике сформировалась презумпция творческого характера.

Пункт 4 статьи 1259 ГК РФ гласит: «Для возникновения, осуществления и защиты авторских прав не требуется регистрация произведения или соблюдение каких-либо иных формальностей». Это положение обусловлено международными договорами Российской Федерации, в частности, п. 2 ст. 5 Бернской конвенции. Не допускается установление национальным законодательством для получения охраны административной процедуры, в том числе уплаты пошлин. Однако не исключается возможность введения добровольного депонирования произведений. Например, программ для ЭВМ. Таким образом, возникновение авторских прав связано исключительно с моментом создания произведения, которым признается момент выражения произведения в какой-либо объективной форме. Необходимо учитывать, что законодательством предусмотрены исключения из авторско-правовой охраны (п. 6 ст. 1259 ГК РФ).

Уже было отмечено, что решения внешнего вида изделий воплощаются чаще в произведениях декоративно-прикладного искусства или в произведениях дизайна, однако деление произведений на виды никаким образом не влияет на условия возникновения охраны, то есть для всех произведений они одинаковы. Таким образом, главной отличительной особенностью условия предоставления правовой охраны произведениям, является отсутствие соблюдения каких-либо формальностей и регистрационных процедур, в отличие от патентного законодательства и правового регулирования товарных знаков. В свою очередь

⁸¹ Зенин И.А. Интеллектуальная собственность и ноу-хау: Учебно-практическое пособие, практикум по изучению дисциплины, учебная программа по дисциплине. Изд. 6-е, перераб. и доп. / Московский государственный университет экономики, статистики и информатики. – М.: МЭСИ, 2006. – С. 23.

это обеспечивает не осуществлять дополнительные финансовые затраты для осуществления охраны. Однако процедура защиты может повлечь в дальнейшем большие затраты по сравнению с регистрацией решения в качестве промышленного образца.

Содержание авторско-правовой охраны составляют интеллектуальные права, среди которых есть имущественные и неимущественные права. При этом исключительное право возникает всегда, а некоторые из неимущественных и иных прав возникают только в случаях, предусмотренных законом.

Авторы произведений обладают достаточно широким комплексом личных неимущественных прав, которым традиционно в романо-германской системе права уделяется значительное внимание. В российском законодательстве автору произведения предоставляется ряд личных неимущественных прав. Во-первых, право признаваться автором произведения (право авторства). «Право авторства изначально является основным неимущественным правом автора, на основании которого возникают все остальные личные неимущественные и имущественные права»⁸². Во-вторых, право на имя, которое заключается в разрешении или в запрещении автором использовать, созданное им произведение, под своим именем, под вымышленным именем (псевдонимом) или без указания имени, то есть анонимно. В-третьих, право на неприкосновенность произведения, которое обеспечивает соблюдение интересов автора в сохранении целостности восприятия его произведения и не допускает его искажение.

Автору произведения принадлежат взаимосвязанные права: право на обнародование и право на отзыв. Право на обнародование предоставляет право впервые опубликовать произведение. Описание указанного права содержится в ч. 1 ст. 1268 ГК РФ.

⁸² Авторские и смежные с ними права: постатейный комментарий глав 70 и 71 Гражданского кодекса Российской Федерации / М.Я. Кириллова, П.В. Крашенинников, О.А. Рузакова и др.; под ред. П.В. Крашенинникова. – М.: Статут, 2010. – С. 123.

Право на отзыв – это право отказаться от ранее принятого решения об обнаружении произведения, при условии соблюдения интересов других лиц путем возмещения, причиненных отказом, убытков.

Так как личные неимущественные права возникают по поводу нематериальных благ, не имеют финансового содержания и неразрывно связаны с личностью. Они неотчуждаемы и непередаваемы. Из-за своей природы личные неимущественные права охраняются бессрочно.

В соответствии со ст. 1226, 1255, 1270 ГК РФ правообладателю принадлежит исключительное право, которое является имущественным правом. Суть данного права заключается в правомочии запрещать или разрешать третьим лицам использовать произведение. Исключительное право предоставляет правомочие правообладателю распоряжаться исключительным правом, которое может выражаться в виде отчуждения исключительного права или предоставления другому лицу права использования произведения.

Раскрытие понятия «использование произведения» имеет важное значение как для определения возможностей правообладателя по использованию, так и для обнаружения нарушений исключительного права другими лицами. Перечень действий, которые признаются использованием произведения, приведен в п.2 ст. 1270 ГК РФ и является открытым, так как использование произведения может осуществляться абсолютно любым способом, не противоречащим закону. Такие действия нередко в литературе называются правомочиями, составляющими исключительное право правообладателя использовать произведение. Всего в законе названо одиннадцать действий (правомочий), но некоторые из них возможно осуществить только в отношении определенных видов произведений. Каждое из перечисленных действий признаётся использованием произведения вне зависимости от того, используется ли произведение в целях извлечения прибыли или без таковой.

Использованием произведения признаётся его воспроизведение, то есть изготовление одного и более экземпляра произведения или его части в любой

материальной форме. Создание экземпляра трехмерного произведения в двухмерном виде или создание трехмерного произведения на основании двухмерного для целей закона признается воспроизведением соответствующего произведения, что достаточно важно для определения использования произведений дизайна, так и декоративно-прикладного искусства, поскольку реализация дизайна, который зафиксирован на чертеже в реально произведенном изделии и будет подпадать под воспроизведение и наоборот. Результатом творческого труда воспроизведение не является, а представляет собой лишь повторение оригинала произведения и не влечёт создание нового объекта авторского права.

Под распространением, также являющимся одним из способов использования произведения, понимается введение в гражданский оборот товаров, в которых воплощены объекты авторского права – в частности путём продажи или иного отчуждения, как оригиналов произведений, так и их экземпляров.

Третьим видом использования произведения является публичный показ, то есть любая демонстрация как непосредственно, так и с помощью каких-либо технических средств. Публичный показ может относиться только к статичным произведениям, в том числе к произведениям изобразительного искусства, в частности дизайна и произведениям декоративно-прикладного искусства. В отношении музыкальных, драматических, хореографических, аудиовизуальных и других произведений, для которых характерна протяженность во времени, используется термин «публичное исполнение».

Четвертым правомочием по использованию произведения является импорт оригинала или экземпляров произведения в целях распространения. Из формулировки с указанием цели видно, что импорт неразрывно связан с распространением и является его составной частью, но выделен в отдельном пункте в связи с территориальным действием исключительного права.

Автор или иной правообладатель имеет правомочие сдавать в прокат оригинал или экземпляр произведения за плату. Представляется, что в отношении произведений дизайна и декоративно-прикладного искусства такое правомочие реализуется нечасто, но не исключено.

Обладателю исключительного права принадлежат три правомочия по использованию произведения, которые обладают общими чертами и поэтому могут быть объединены единым термином «сообщение для всеобщего сведения». Использованием произведения также признаётся его перевод или другая переработка. Правообладатель обладает правом сам переводить или перерабатывать произведение, а также давать разрешение другим лицам осуществлять данные действия. Произведения, воплощающие в себе решение внешнего вида, могут быть только переработаны. Под переработкой произведения понимается создание производного произведения, которое является самостоятельным объектом авторских прав. В.И. Еременко указывает: «Использование производного произведения является одновременно и использованием первоначального произведения и должно производиться только с согласия обладателя исключительного права на первоначальное произведение»⁸³. Указанное правило закреплено в ст.1260 ГК РФ.

В п. 10 ст. 1270 ГК РФ закреплён способ использования, относящийся к строго определенному кругу произведений, который заключается в практической реализации архитектурного, дизайнерского, градостроительного или садово-паркового проекта. В целях настоящего исследования следует обратить внимание на дизайнерский проект. Любая практическая реализация произведений дизайна, выраженных графически или в форме проекта, эскиза может быть реализовано в натуре только с согласия правообладателей. Как верно отмечено А.П. Сергеевым: «В принципе рассматриваемое право является разновидностью права на воспроизведение, поскольку полностью подпадает под его признаки»⁸⁴. Так в

⁸³ Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный) Э.П. Гаврилов, В.И. Еременко («Экзамен», 2009) Система КонсультантПлюс

⁸⁴ Гражданское право. В 3-х т. Т.3 Абрамова, Аверченко, Байгушева, п. ред. Сергеева А.П 2010 -800с

результате реализации меняется материальный носитель, в котором выражается произведение дизайна.

Спорным является вопрос об отнесении в состав исключительного права принадлежащего автору права на вознаграждения. Пленумы Верховного Суда и Высшего Арбитражного Суда постановили, что право на вознаграждение входит в состав исключительного права,⁸⁵ но при этом в некоторых случаях право на вознаграждение остаётся за автором, в то время как исключительное право принадлежит другому лицу, хотя принята концепция единого и неделимого исключительного права.

Итак, исключительное право позволяет автору или иному правообладателю контролировать использование произведения другими лицами, разрешать или запрещать такое использование, а также получать доход от указанного права. Несмотря на это законодательно закреплены исключения, позволяющие третьим лицам определенным образом использовать произведения, без согласия и без выплаты вознаграждения. Такие ограничения и исключения – это важнейшие элементы системы авторского права. «Обеспечивая баланс интересов, они облегчают создание творческих произведений, а также способствуют появлению новых способов их распространения и использования».⁸⁶ В сфере авторского права к ограничениям, установленным законом в общественных интересах, относятся случаи свободного использования произведений, перечисленные в ст. 1272 – 1280 ГК РФ. Свободное использование не ограничивает личные неимущественные права. При этом некоторые случаи свободного использования применимы только к определенным произведениям, а не ко всем. Так свободное использование произведений изобразительного искусства, к которым относятся произведения дизайна, и произведений декоративно-прикладного искусства

⁸⁵ П.10.1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 29 от 26 марта 2009 г. «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»

⁸⁶Рекомендации ИСС по интеллектуальной собственности. Обзор актуальных вопросов для предпринимателей и органов власти// Международная торговая палата. № 11, 2012/ [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система. - Версия Проф. - Электрон. дан. - М., 2017.

допускается в случаях «воспроизведения в личных целях, использования в информационных, научных, учебных или культурных целях; использования произведения, постоянно находящегося в месте, открытом для свободного посещения; воспроизведения для целей правоприменения; путём репродуцирования». Стоит отметить, что упоминаемый в первой главе Закон № 35-ФЗ затрагивает также нормы авторского права, в частности многочисленные изменения предусматриваются в сфере свободного использования, однако основные принципы и цели таких ограничений исключительного права на произведения безусловно сохраняются.

В отношении произведений также действует принцип исчерпания права, закрепленный в ст. 1272 ГК РФ. Важно отметить, что исключительное право ограничено по времени и территории. На территории РФ охрана предоставляется, если произведение удовлетворяет одному из критериев, указанные в статье 1256 ГК РФ. Следует учитывать особенности территориальной охраны произведения, которая предоставляется нормами Бернской Конвенция, которая действует на территории большинства стран мира. Указанная конвенция устанавливает принцип национального режима охраны произведений на территории государств, то есть государство обязано предоставлять иностранным гражданам стран участниц такие же права, как своим гражданам. Таким образом, авторско-правовая охрана распространяется практически на всю территорию мира.

Срок действия исключительного права на произведения несоизмеримо высок по сравнению с результатами, охраняемыми патентным правом. По общему правилу, предусмотренному п. 1 ст. 1281 ГК РФ: «Исключительное право на произведение действует в течение всей жизни автора и семидесяти лет, считая с 1 января года, следующего за годом смерти автора». Исчисление срока действия исключительного права в некоторых особых случаях регламентируется пп. 2 – 5 ст. 1281 ГК РФ. После смерти автора или иного правообладателя исключительное право переходит по наследству. «По истечении срока действия исключительного права произведение науки, литературы или искусства, как обнародованное, так и

необнародованное, переходит в общественное достояние и может свободно использоваться любым лицом без чьего-либо согласия или разрешения и без выплаты авторского вознаграждения. При этом продолжают охраняться авторство, имя автора и неприкосновенность произведения».

Как уже отмечалось, автору принадлежат помимо личных неимущественных и имущественных прав и иные права, к которым относятся право доступа и право следования, принадлежащие авторам произведений изобразительного искусства.

Рассмотренные авторские права, с учетом существа нарушенного права и последствий могут защищаться способами, предусмотренными ГК РФ. Способы защиты прав предусмотрены в ст. 1251 и 1252 ГК РФ. Законом предусматривается особый способ защиты прав, предусмотренный в ст. 1301 ГК РФ – правообладатель исключительного права вправе требовать от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты специальной компенсации. Следует отметить, что законодательство о товарных знаках, а также патентное право содержит аналогичные нормы, позволяющие вместо возмещения убытков требовать выплаты компенсации.

Защита авторских прав может осуществляться также в административном порядке в соответствии с законодательством о запрете недобросовестной конкуренции. Можно сделать вывод, что главной особенностью и преимуществом авторско-правовой охраны решения внешнего вида изделия является то, что возникает в момент создания произведения и выражения его в объективной форме, без необходимости прохождения регистрационных процедур. Автор произведения обладает целым комплексом прав, как личных неимущественных, так и имущественных и иных. При этом срок действия исключительного права на произведение превышает в несколько раз срок действия исключительного права на объекты патентного права. Среди преимуществ следует отметить территорию действия исключительного права на произведения, которая не ограничивается

территорией Российской Федерации в соответствии с международными соглашениями.

2.3. Правовая охрана внешнего вида изделия в качестве товарного знака

В разные промежутки времени товарный знак имел различные предназначения. В частности служил способом информирования о том, кто является производителем продукции, являлся гарантом качества товара, использовался в качестве обязательной маркировки, но главная его функция индивидуализация товаров того или иного производителя.

Производители товаров и лица, оказывающие услуги, еще в эпоху древнего мира стремились выделить и индивидуализировать собственную продукцию от изделий конкурентов того же назначения. Архитекторы в Ассирии и Вавилоне врезали в камни строящихся зданий свои знаки. Отличительные знаки присутствуют на кирпичных стенах сооружений Древнего Рима. Эти отметки позволяли отличить одних производителей материала от других и получили наименование тамги. В различные периоды истории данное понятие получало разнообразные значения: клеймо, печать, штамп, тавро. Тамги использовались, в частности в следующих целях: выступало в качестве знака удостоверяющего собственность на определенный объект; предоставляло информацию о происхождении товара.

До сегодняшних дней из Древнего Египта дошел обычай по клеймению скота с целью отличить животных одного пастуха от другого. В настоящий момент существует специальная область знаний по мечению сельскохозяйственных животных, позволяющая отличать одно племя домашних животных от другого, а также принадлежность к определенному

животноводческому хозяйству. В свою очередь причастность скота к определенному племени существенно влияет на его стоимость.

В пятом тысячелетии до нашей эры человечество освоило использование глины в целях производства посуды. Произвести качественное изделие было сложным процессом, а способ производства содержался в строжайшем секрете. В связи с этим на рынке было катастрофически мало качественной и долговечной посуды. В связи с этим мастера гончарного дела, чья посуда обладала высоким качеством, помечали глиняные изделия специальными знаками, которые давали понять потребителям, кто именно произвел товар. Это являлось своего рода знаком качества и средством индивидуализации. Следует акцентировать, что внешний вид изделий не получал охраны при использовании знаков. Неправомерно было использовать средство индивидуализации, а не внешний вид товара.

Потребность в маркировке изделий также существовала в Древнем Китае. Исследователями в результате раскопок выявлено, что в период занятия престола императором Хонг-То посуда имела следующие средства индивидуализации: наименование места происхождения (производства), имя изготовителя и наименование правящей династии. Следует отметить, что хоть потребность в индивидуализации товаров и услуг возникла в древние времена, но правовое регулирование средств индивидуализации возникло только во втором тысячелетии нашей эры.

В развитии индивидуализации товаров и в целях создания законной монополизации обозначения товара был создан правовой инструмент – товарный знак. А.В. Суперанская и Т.А. Соболева отмечают: «Первым в мире законодательным актом о товарных знаках стал акт, принятый английским парламентом в 1266 году, согласно которому каждый пекарь обязан был проставлять свой знак на хлебе, чтобы «если хлеб выпечен недостаточного веса, было известно, кто является виновным»⁸⁷. Однако данный закон главным

⁸⁷ Суперанская А.В., Соболева Т.А. Товарные знаки, 2-е изд. Испр. И доп. М. ; Либроком, 2009, С. 14

образом был направлен на обеспечение ответственности производителей пищевой продукции и не был направлен на запрет третьим лицам использовать чужое средство индивидуализации.

В Российской империи первое упоминание о знаках обозначения получило в Новоторговом уставе 1667 года. Данный акт устанавливал таможенное регулирование, а также в частности устанавливал требование клеймить и ставить печати на товары, завозимые из иностранных государств, а иностранных поставщиков обязывал вносить записи в книгу о том, что поставили товар в Россию. Эти положения имели целью предотвратить поставки товара, на которые не уплачены таможенные пошлины, а также предотвратить поставки некачественной и контрафактной продукции на территорию государства.

Книга записей клейм иностранных поставщиков стала основоположником действующему Таможенному реестру объектов интеллектуальной собственности.

В 1754 году в России был принят Правительственный указ «Об обязательном клеймении всех русских товаров особыми фабричными знаками». Инициатором нормативно-правового регулирования проставления клейм на товарах, производимых в России, стали мануфактуры. Этот закон обязал всех производителей на всю выпускаемую продукцию наносить фабричные клейма. Впервые проставление фальшивых клейм стало преступлением и предусматривало уголовную ответственность.

Правовое регулирование клеймирования товаров получило развитие в 1830г. – Сенатом был принят Закон «О товарных клеймах». В данном акте описывалось прямое предназначение товарных клейм, технический порядок их нанесения, а также порядок регистрации. В этом же году был создан официальный реестр русских производителей. В него включались производители, которые осуществили регистрацию своего обозначения в Департаменте торговли и мануфактур. В 1857 году в Российской империи стали регистрировать также знаки зарубежных компаний. Поскольку Закон «О товарных клеймах» не содержал положений о защите знаков, то в 1857г. были внесены изменения в Устав «О

промышленных, фабричных и заводских изделиях», где появляется ответственность за контрафактный товар.

В середине девятнадцатого века экономика большого количества стран переходит к массовому производству одинаковой потребительской продукции. Возникает серьезная конкуренция на рынке и большую значимость в этих условиях как инструмент маркетинга приобретает товарный знак, который выступал в качестве средства индивидуализации и элемента рекламы.

В это же время законодатели многих стран понимают необходимость правового регулирования такого явления как товарный знак. Одним из первых государств, где появился закон, регулирующий товарные знаки стала Франция в 1857г. Следует отметить, что основным фактором, влияющим на принятие законов, которые включали положения о товарных знаках, являлось развитое в стране промышленное производство и конкуренция среди производителей. К таким странам относились, в частности Бельгия, Великобритания, Италия, США.

Изучая зарубежную практику Л.А. Новоселова в своей монографии отмечает: «История регистрируемых в административном порядке товарных знаков началась с английского Закона о регистрации товарных знаков 1875 г., ст. 10 которого определяла, что для целей настоящего Закона товарный знак состоит из одного или более существенных элементов»⁸⁸.

Следует отметить, что в конце девятнадцатого века возникла потребность в международном регулировании товарных знаков в связи с международной глобализацией товарных рынков. В 1883 г. была принята Парижская конвенция по охране промышленной собственности, которая в качестве объекта промышленной собственности выделяла и товарный знак, а в 1891г. было заключено Мадридское соглашение о международной регистрации знаков, которое предоставляло возможность регистрации товарных знаков на территории других государств.

В связи с отменой крепостного права Министерство финансов стало разрабатывать более совершенный нормативный акт – Закон «О товарных знаках

⁸⁸ Новоселова Л.А., Права на товарный знак: монография М.: НОРМА, ИНФРА_М, 2016 144 с.

(фабричных и торговых марках и клеймах)», который вступил в силу в 1896г. **Товарными знаками признавались: «всякого рода обозначения, выставленные промышленниками и торговцами на товарах или на упаковке и посуде, в коих они хранятся, для отличия оных от товаров других промышленников и торговцев».**

Важно подчеркнуть, что проставление товарного знака стало правом для производителей, за исключением случаев, когда законом прямо предусматривалась маркировка товара. Обязательная маркировка была установлена в частности для драгоценных металлов и водочных изделий. Указанный закон действовал до Октябрьской революции 1917года.

Особенности экономического режима Советского союза отразились на правовом регулировании товарных знаков. Постановление СНК РСФСР от 10.11.1922 «О товарных знаках» впервые установило, что товарными знаками могут в частности считаться упаковка оригинального вида. Следовательно, внешний вид изделия в виде оригинальной упаковки мог получить правовую охрану в виде товарного знака. Таким образом, впервые возникла возможность охранять внешний вид изделия в качестве средства индивидуализации. Постановление ЦИК СССР № 47 и СНК СССР № 455 от 7 марта 1936г. «О производственных марках и торговых знаках» разделял обязательные производственные марки и не обязательные торговые знаки. Однако товарные знаки не часто использовались, а их функцию выполняли производственные марки.

Положение о товарных знаках утв. Госкомизобретений СССР 08.01.1974г. устанавливало: «Товарные знаки могут быть словесными, изобразительными, объемными, комбинированными и другими». Экономика страны в те времена не позволяла использовать все маркетинговые преимущества товарных знаков. Последним законодательным актом СССР в области правовой охраны товарных знаков был Закон СССР «О товарных знаках и знаках обслуживания» № 2293-1 от 03.07.1991г. Главной особенностью данного акта было то, что он был создан уже

для рыночной экономики и с учетом международных конвенций, действующих в тот период.

Первое правовое регулирование в Российской Федерации товарных знаков и знаков обслуживания было закреплено в 1992 году в законе Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», который во многом дублировал последний закон СССР. В конце 2006 года в связи с решением систематизировать и консолидировать нормы регулирующие правоотношения, связанные с интеллектуальной собственностью в одном нормативно правовом акте, была принята четвертая часть ГК РФ⁸⁹, вступившая в силу 1 января 2008 года.

Товарные знаки и знаки обслуживания являются важным аспектом повседневной жизни каждого человека, они окружают человека повсюду: дома, на работе, в транспорте, на отдыхе, по телевизору и т.д. Для компаний репутация и имидж их товарного знака может быть важным источником конкурентных преимуществ. Поэтому правильная и своевременная правовая охрана и защита обозначения индивидуализирующего товар, работу, услугу имеет колоссальное значение для успешной предпринимательской деятельности. В обществе существует много мнений об обозначении, которые индивидуализируют товар, называя его товарным знаком, торговой маркой, брендом, логотипом и тому подобное. Часто данные понятия ошибочно отождествляются. Однако каждое из приведенных понятий имеет свое понятие и относится к той или иной области знаний.

Бренд является маркетинговым понятием, обозначающий символическое воплощение комплекса информации, связанного с определённым продуктом или услугой. Брендом становится такое обозначение товара или услуги, которое среди определенной целевой аудитории отвечает следующим условиям: занимает четкую рыночную нишу; звучит как синоним слова или имеет четкое

⁸⁹Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая от 18.12.2006 г. № 230-ФЗ: принят ГД ФС РФ 24.11.2006, одобрен СФ ФС РФ 08.12.2013; текст опубликован в «Российской газете» № 289, 22.12.2006;

определение; наличие качественных ассоциаций. Указанные элементы являются объектом исследования науки маркетинга.

Торговая марка в переводе с английского [trademark] за рубежом имеет значение товарного знака. В российском законодательстве используется словосочетания товарный знак и знак обслуживания, понятия которых закреплены в ГК РФ. Это обозначения, которые, которые индивидуализируют товары и услуги юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. В рамках рассматриваемой темы особое внимание необходимо уделить объемному товарному знаку. В качестве объемного товарного знака может выступать форма изделия или его упаковка. Однако упаковка или внешний вид изделия может получить правовую охрану не во всех случаях.

В качестве объемного товарного знака можно привести следующие примеры. Daimler Chrysler corporation принадлежит изобразительный товарный знак США № 73609481 от 14 июля 1986г., на котором изображена решетка радиатора автомобиля марки «Jeep». Также всем известная форма бутылки Coca-Cola, зарегистрирована как товарный знак.

Российское законодательство отличается особенностью определения объектов, которые могут получить охрану в качестве товарных знаков. Законодатель не пошел по принципу определения объектов, которым может предоставляться правовая охрана в качестве товарного знака, а от обратного, установив основания для отказа в государственной регистрации товарного знака.

В рамках определения возможности предоставления правовой охраны внешнему виду изделия в качестве товарного знака следует проанализировать п. 4 ч. 1 ст. 1483 ГК РФ, согласно которому: «Не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов: представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или

главным образом свойством либо назначением товаров». При этом законодателем закреплено следующее положение: «Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения».

Таким образом, по общему правилу внешний вид изделия не может быть зарегистрирован в качестве товарного знака, но может быть включен в товарный знак в качестве неохраняемого элемента, но при условии, что он не занимает доминирующее положение. Таким образом, охрана внешнему виду не будет предоставлена. Однако существует исключение из общего положения. Товарный знак может быть зарегистрирован, когда внешняя форма товара приобрела различительную способность.

Виктория Макарова выделяет следующие критерии различительной способности: «1) форма товара должна значительно отличаться от традиционной, общепринятой или широко распространённой формы подобных товаров, используемой многими производителями аналогичной продукции; 2) формы, обусловленные назначением или функциональными особенностями, могут обладать различительной способностью только в тех случаях, если они приобрели различительную способность, легко узнаются потребителем и имеют у потребителя устойчивую связь с производителем; 3) форма товара не должна быть ложной по отношению к заявляемому перечню товаров»⁹⁰.

Следует отметить, что регистрация внешнего вида изделия в качестве товарного знака в отношении классов товаров, которые характерны изделию маловероятно. Федеральная служба по интеллектуальной собственности в большинстве случаев отказывает в регистрации товарных знаков, которые повторяют форму товаров и не обладают различительной способностью. В качестве примера можно привести Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 10.06.2015 № С01-448/2015 по делу № СИП-

⁹⁰ Макарова В. Особенности регистрации объемных товарных знаков/ [Электронный ресурс] // Зуйков и партнеры – URL: <https://zuykov.com/ru/about/articles/2015/12/22/osobennosti-registracii-obemnyh-tovarnyh-znakov> (дата обращения: 22.12.2015).

1016/2014. Суд отказал заявителю в удовлетворении требований о признании незаконным решения Роспатента об отказе в регистрации товарного знака в виде изображения сухарика, поскольку не было предоставлено доказательств, подтверждающих, что оно ассоциируется с заявителем, и приобрело различительную способность.

Только в случаях, когда удастся доказать различительную способность заявляемого обозначения, внешняя форма товара будет зарегистрирована в качестве товарного знака. Компания Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG, Allemagne удалось успешно обжаловать решение Роспатента от 26.09.2014 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории России знаку по международной регистрации № 1109244. Заявленное обозначение представляло собой: «Трехмерное изображение долек шоколада в форме усеченной пирамиды, на верхней грани которой выгравирован изобразительный элемент в виде стилизованного изображения многолучевой звезды, причем боковые грани пирамиды имеют скругленную форму»⁹¹. Заявителем было доказано, что заявляемое обозначение обладает различительной способностью, которая была выражена в наличие особых свойств отличающих его от форм аналогичных товаров, используемых иными лицами при производстве товаров, а главным образом возможность осуществлять индивидуализирующую функцию.

Регистрация внешнего вида изделия в качестве товарного знака не совместима с одновременной регистрацией промышленного образца. В п. 3 ч. 9 ст. 1483 ГК РФ содержится императивное правило, которое исключает одновременную охрану внешнего вида изделия одновременно в качестве товарного знака и промышленного образца, что в свою очередь предотвращает злоупотребления со стороны правообладателей по взысканию убытков за каждый объект.

⁹¹ Заключение Палаты по патентным спорам от 03.04.2015. Приложение к решению Роспатента от 15.06.2015 по заявке № 0001109244.

В тоже время следует отметить, что объект авторского права может получить правовую охрану в качестве средства индивидуализации. При этом в обязательном порядке должно быть получено согласие правообладателя произведения. Возможность регистрации произведения в качестве товарного знака продиктована тем, что объекты авторского права зачастую выполняют функцию индивидуализации товара. Полный запрет использования произведений в товарных знаках привело бы к резкому сокращению изобразительных товарных знаков. В научном сообществе обсуждается проблематика использования объектов авторского права в товарных знаках. В частности А.В. Деноткиной в своей диссертационной работе⁹² подробно рассматривается вопрос пересечения правовой охраны таких объектов интеллектуальной собственности как товарные знаки и объекты авторского права, а также обсуждается возможность введения института производного товарного знака (товарный знак, созданный на основе произведения).

Подводя итог вышесказанному можно констатировать, что охрана внешнего вида изделия в качестве товарного знака является чаще исключением из правила, чем обычаем делового оборота. Способ охраны внешнего вида изделия с помощью товарного знака актуален только в случаях, когда форма изделия приобрела различительную способность. Основная же цель института товарного знака является индивидуализация товаров и услуг с конкретным производителем, а не предоставление охраны внешней форме товара.

2.4. Содержание правовой охраны товарного знака

Особенностью правовой охраны товарного знака является ограниченность субъектного состава лиц, которые могут выступать в качестве правообладателей

⁹² Деноткина А.В. Правовая охрана товарных знаков и объектов авторского права: сравнительно правовой анализ: диссертация на соискание учетной степени канд. юрид. наук: 12.00.03/ Деноткина Анна Викторовна – М. 2017. – 177с.

исключительного права. В качестве таковых могут выступать юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Любое юридическое лицо может быть правообладателем исключительного права на товарный знак в не зависимости от того является оно коммерческой или некоммерческой организацией. Физическое лицо, что бы владеть товарным знаком в обязательном порядке должно быть зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя. Гражданин, не являющийся индивидуальным предпринимателем, не имеет права владеть исключительным правом на товарный знак.

В случае смерти человека являющегося индивидуальным предпринимателем исключительное право на товарный знак не прекращает свое действие, а переходит к наследникам по общим правилам, которые установлены законом. Какова будет судьба наследуемого исключительного права на эти объекты, если наследники являются гражданами-непредпринимателями? Пленум Верховного суда дал следующие разъяснения по проблеме наследования физическим лицом исключительного права: «Принадлежавшее индивидуальному предпринимателю исключительное право на товарный знак и знак обслуживания (пункт 1 статьи 1484 ГК РФ), унаследованное гражданином, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, должно быть отчуждено им в течение года со дня открытия наследства»⁹³.

При этом правообладателем исключительного права на товарный знак в отличие от правообладателей объектов авторского и патентного права может быть только одно единственное лицо. Коллективный товарный знак не является исключением из правила о единоличном владении исключительным правом на товарный знак. Коллективный товарный знак может быть зарегистрирован только объединением лиц. Объединение лиц является самостоятельным юридическим лицом, которому и принадлежит исключительное право на товарный знак, а лицам, входящим в данное объединение лиц, принадлежит только право

⁹³ П.85 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 «О судебной практике по делам о наследовании»

использования коллективного знака. В связи с вышеизложенным нельзя говорить, что коллективный знак принадлежит всем лицам, входящим в объединение, поскольку они имеют только право использовать данное обозначение.

Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом. Свидетельство о государственной регистрации товарного знака удостоверяет приоритет товарного знака, а также исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

Срок исключительного права равен десяти годам и отсчитывается со дня подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака. «Уместно отметить, что подобное исчисление срока действия регистрации товарного знака (или срока действия исключительного права на товарный знак) не является общепринятым. В ряде зарубежных стран, в том числе и в республиках, входивших в состав СССР, срок действия исключительного права на товарный знак исчисляется с момента внесения товарного знака в реестр товарных знаков»⁹⁴.

Главной особенностью правовой охраны товарных знаков в отличие от других объектов интеллектуальной собственности является возможность продления исключительного права на товарный знак неограниченное количество раз по письменному заявлению правообладателя и при условии оплаты пошлины.

Правовое регулирование товарного знака не содержит институт преждепользования в отличие от патентного права. Таким образом, лица используя обозначение, заявленное в качестве товарного знака, подвергнуты риску, быть привлеченными к ответственности в случае включения обозначения в реестр товарных знаков.

⁹⁴Близнец И.А., Гаврилов Э.П., Добрынин О.В. [и др.]; под ред. Близнеца И.А. Право интеллектуальной собственности: учебник / – М.: Проспект, 2010.

Дискуссия о необходимости введения института преждепользования в области товарных знаков ведется достаточно давно. В.И. Еременко критически относится к введению данного института и отмечает: «Если право преждепользования на изобретение, полезную модель или промышленный образец (ст. 1361 ГК РФ) в целом можно признать оправданным (целесообразно в отдельных случаях использовать объект в режиме коммерческой тайны), то институт преждепользования относительно средств индивидуализации при господствующей в настоящее время регистрационной системе приобретения права на средства индивидуализации, построенной на принципе завладения свободным от чужих прав обозначением, не имеет под собой никаких оснований»⁹⁵. Следует отметить, что Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации был отклонен законопроект предлагающий такое нововведение.

Правообладатель исключительного права на товарный знак обязан использовать зарегистрированный товарный знак. В случае неиспользования товарного знака в течение трех лет, правовая охрана может быть прекращена в судебном порядке по заявлению заинтересованных лиц. Указанный институт отсутствует в патентном праве. Однако заинтересованные лица в использовании объекта патентного права в случае его неиспользования правообладателя вправе обратиться с требованием заключить лицензионный договор. Этот институт получил названия принудительной лицензии. Следует отметить, что данный институт не может лишить правообладателя промышленного образца исключительного права в случае его неиспользования.

Таким образом, правообладатель исключительного права на товарный знак подвержен риску утраты товарного знака. Обязательность использования товарного знака призвано предотвратить злоупотребления со стороны лиц, регистрирующие товарные знаки не с целью их использования. В тоже время рассмотренные два института чужды авторскому праву. В свою очередь это

⁹⁵ Еременко В.И. Вопросы недобросовестной конкуренции в рамках "четвертого антимонопольного пакета" // Конкурентное право. 2016. № 1. С. 3 - 12.

связано с правовой природой произведений науки, литературы и искусства и введение подобных институтов предоставило бы неограниченные возможности для злоупотреблений.

Правообладатель может использовать принадлежащий ему товарный знак с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность, которое не будет ограничивать охрану, предоставленную товарному знаку (п. 2 ст. 5 Парижской конвенции).

После введения товаров в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия влечет исчерпание исключительного права на товарный знак. Указанный институт также известен и патентному праву, когда осуществляется правомерное введение в гражданский оборот изделия, в котором использован промышленный образец, это не является нарушением исключительного права.

Законодателем закреплен не ограниченный перечень возможных способов использования товарного знака. В частности в п. 1 ч. 2 ст. 1484 ГК РФ установлен один из видов размещения товарного знака: «на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации».

В качестве товарного знака может быть зарегистрирована внешняя форма этикетки товара, но при этом она должна отвечать требованиям, установленным ст. 1483 ГК РФ. Следует отметить, что производители продовольственных товаров часто прибегают к охране внешней формы этикетки, получив охрану в качестве товарного знака. Например, товарные знаки под номером регистрации 394071 (объемный товарный знак в виде пластиковой бутылки «Palmolive»), 411327 (объемный товарный знак упаковки «Чудо творожок»),

В частности это обосновывается главным преимуществом института товарного знака, а именно возможность не ограниченное количество раз продлевать срок действия исключительного права. В то же время процедура регистрации товарного знака занимает больше времени, чем регистрация промышленного образца.

Одним из важных отличий правового регулирования товарного знака от охраны объектов авторского и патентного права является отсутствие личных неимущественных прав. Из этого следует, что у товарного знака юридически нет автора с присущими только ему правами. Между тем товарный знак может включать объекты авторского права с согласия правообладателя. Наряду с этим личные неимущественные права автора произведения являются неумолимыми и подлежат бессрочной охране. Единовременно продолжает действовать исключительное право на произведение, которое может защищаться правообладателем самостоятельно.

ГЛАВА 3. ПРАВОВАЯ ОХРАНА ВНЕШНЕГО ВИДА ИЗДЕЛИЙ В ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВАХ. КУМУЛЯТИВНАЯ ОХРАНА ВНЕШНЕГО ВИДА ИЗДЕЛИЙ

3.1. Правовая охрана внешнего вида изделий в иностранных государствах

Правовое регулирование в области интеллектуальной собственности строится на достаточном количестве международных соглашений, которые способствуют унификации правовых норм в рассматриваемой сфере. «Однако правовая охрана внешнего вида изделий на международном уровне носит фрагментарный характер, предоставляя на национальном уровне устанавливать правовое регулирование внешнего вида изделий»⁹⁶. Это связано с тем, что в международной практике не сформировался единый подход в правовом регулировании дизайна. В настоящей главе анализируется законодательство иностранных государств и определяется, каким образом предоставляется охрана внешнему виду изделия в и иных правовых системах, а также рассматривается проблема кумулятивной правовой охраны.

22 августа 2012 года Российская Федерация официально стала полноправным членом Всемирной торговой организации (ВТО). Все члены ВТО обязаны соблюдать и исполнять основные соглашения и юридические документы, объединенные термином «Многосторонние торговые соглашения». Пакет соглашений Уругвайского раунда объединяет в совокупности более 50 многосторонних торговых соглашений и других правовых документов. Один из них Соглашение ТРИПС. Общее количество участников Соглашения ТРИПС составляет 164 государства. Согласно ч. 1 ст. 1 Соглашения ТРИПС члены вводят в действие положения настоящего Соглашения. Это означает, что все государства,

⁹⁶ Генис А.В. Правовая охрана внешнего вида изделий в иностранных государствах// ИС. Авторское право и смежные права. 2018. - №. 1 – С. 47.

подписавшие настоящий акт обязаны соблюдать данное соглашение, а это две трети государств мира. Из этого следует, что нормы, затрагивающие торговые аспекты интеллектуальной собственности, унифицированы на большей территории земли.

Соглашением предусматривается, что члены предоставляют охрану промышленным образцам. «В Соглашении ТРИПС (ст. 25) сформулированы два критерия охраноспособности промышленного образца: новизна (novelty) и оригинальность (originality)»⁹⁷. «Соглашением ТРИПС, как и Бернской конвенцией не определен конкретный порядок приобретения прав на решения внешнего вида изделий и не определяется конкретная форма охраны – патентная или авторско-правовая. Государствам предоставляется возможность на национальном уровне устанавливать правовое регулирование внешнего вида изделий. В настоящее время не существует «глобальных» или «международных» прав на промышленные образцы»⁹⁸.

Срок охраны промышленных образцов должен составлять не менее 10 лет. В тоже время для произведений прикладного искусства срок охраны составляет не менее 50 лет по истечении года, в котором было создано произведение.

Пунктом 4 ст. 7 Бернской конвенции странам Союза предоставляется право устанавливать на национальном уровне срок охраны произведениям прикладного искусства и фотографическим, но при этом зафиксирован минимальный срок охраны – двадцать пять лет со времени создания произведения.

Всемирная конвенция об авторском праве заключенная в г. Женеве 06.09.1952г. устанавливает минимальный срок охраны произведений прикладного искусства – 10 лет. Следует отметить, что п. 1 ст. 3 соглашения ТРИПС признает исключения из принципа национального режима, следовательно, п. 7 ст. 2 Бернской конвенции остаются в неизменном виде и участники вправе устанавливать на национальном режиме способ охраны.

⁹⁷ Пирогова В.В. Интеллектуальная собственность в международном частном праве // Краткий учебный курс по промышленным правам. М. 2014 С. 13

⁹⁸ Генис А.В. Правовая охрана внешнего вида изделий в иностранных государствах// ИС. Авторское право и смежные права. 2018. - №. 1 – С. 40

Анализ вышеприведенных конвенций показывает, что на международном уровне не выработана единая концепция, применяемая всеми странами для охраны внешнего вида изделий, а также выявлено, что объектам прикладного искусства и промышленным образцам предоставляется небольшой срок охраны по сравнению с иными объектами авторского права. В дальнейшем в работе исследуются особенности подходов правового регулирования решений внешнего вида изделий в законодательствах иностранных государств.

Соединенное Королевство одно из первых государств, которое стало переходить от ручного труда к машинному. В связи с революцией массового производства и упрощением процедуры изготовления изделий, а соответственно их копирования возникла резкая необходимость защищать права авторов от недобросовестных конкурентов. Англия одно из первых государств, которое предоставило правовую охрану дизайну изделий. Уже в 1787 г. был принят закон, предоставивший правовую охрану промышленным образцам – Закон о нанесении рисунка и набивке тканей. Указанный закон распространялся только на охрану текстильных изделий и предоставлял охрану на два месяца.

Правовые отношения, связанные с охраной дизайна в Соединенном Королевстве, в настоящий момент урегулировано в частности следующими нормативными актами: Закон о зарегистрированных промышленных образцах 1949г. («The Registered Designs Act 1949»); Закон об авторском праве, промышленных образцах и патентах 1988г. («Copyright, Designs and Patents Act 1988»).

Закон об авторском праве, промышленных образцах и патентах 1988г. содержит два способа охраны внешнего вида изделия: дизайн (part 3 design rights) и зарегистрированный дизайн (промышленный образец) (part 4 registered design).

«В соответствии со ст. 216 закона Соединенного Королевства об авторском праве, промышленных образцах и патентах 1988г. права на дизайн предоставляются на 15 лет по истечении года, в котором был записан на материальном носителе или был воспроизведен в изделие.

Права на зарегистрированный дизайн действуют в течение 5 лет и могут быть продлены четыре раза, каждый раз по пять лет (ст. 269 Закона Соединенного Королевства об авторском праве, промышленных образцах и патентах 1988г.)

Особенностью доктринального подхода в Великобритании заключается в том, что дизайн, как зарегистрированный так и не зарегистрированный не является объектом охраны авторского или патентного права и выделен в самостоятельную подотрасль интеллектуальной собственности»⁹⁹. Следует отметить, что в Российской Федерации дизайн относится и к объектам авторского права и к объектам патентного права.

В Соединенных Штатах Америки система правового регулирования охраны дизайна и внешнего вида изделия осуществляется следующими способами: авторским правом, патентом на промышленный образец (design patent) и товарным знаком.

«Патентная правовая охрана промышленных образцов регулируется Патентным законом США 1952 г., который составляет раздел 35 Свода законов США. Законом о патентах США «Patent laws United States Code Title 35 – Patents» установлено, что какое-либо лицо, создавшее новый, оригинальный и декоративный дизайн для изделия может получить патент. Для того чтобы получить патент на промышленный образец требуется подать заявку в Патентное ведомство США («United States Patent and Trademark Office» (USPTO)), где заявленный дизайн проходит полную официальную экспертизу»¹⁰⁰.

Промышленный образец в США, чтобы получить охрану должен соответствовать ряду требований, которые проверяются патентным ведомством. Во-первых, объект должен быть новым и оригинальным. Как отмечает В.В Пирогова: «Автор промышленного образца как дизайнер должен создать неочевидную для обычного специалиста в этой области идею орнамента,

⁹⁹ Генис А.В. Правовая охрана внешнего вида изделий в иностранных государствах// ИС. Авторское право и смежные права. 2018. - №. 1 – С. 41

¹⁰⁰ Там же. С. 41

композиции, формы»¹⁰¹. Во-вторых, объект должен относиться к промышленному производству, но при этом промышленный образец должен в первую очередь отражать эстетику изделия, а не функциональность. Срок охраны промышленного образца в США составляет четырнадцать лет с даты подачи заявки в патентное ведомство.

В соответствии с Законом об авторском праве США 1976 года (17. U.S.C. §§ 101 et seq.): «В качестве объектов авторского права охраняются оригинальные результаты интеллектуальной деятельности, выраженные в определенной материальной форме, позволяющей осуществлять воспроизведение, копирование, переработку этих результатов».

В США применяется доктрина полезного изделия, согласно которой на внешний вид утилитарных предметов не распространяется охрана авторским правом. Как указывает И. Сильверман: «В авторском праве США используется требование отдельного существования, то есть дизайн должен представлять собой изобразительную, скульптурную или графическую работу, которая может рассматриваться отдельно от утилитарной составляющей изделия»¹⁰². Следует отметить, что данная доктрина направлена в частности на решение вопроса, возможно ли выделение декоративных элементов внешнего вида изделия для последующей их охраны в рамках авторского права.

Брэндом Скруджс в своей работе привел два судебных спора, в которых судьи использовали указанную доктрину¹⁰³. «Первое, дело Mazer против Stein, рассмотренное в 1954 году. Суд в своем решении указал, что в лампе производимой промышленным способом, фигурки танцующих людей, используемые в основании изделия охраняются нормами авторского права, поскольку существовала возможность отделить их от лампы, не изменив ее утилитарную функцию.

¹⁰¹ Пирогова В.В. Интеллектуальная собственность в международном частном праве // Краткий учебный курс по промышленным правам. М. 2014 С. 15

¹⁰² Silverman I. Copyright and fashion: friends at last? // E.R.P.R. 2013. V. 35. № 11. P. 637-645.

¹⁰³ Brandon Scroggs. Should Fashion Design Be Copyrightable? // Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property. 2007. V. 6. No. 1. С. 125.

Второе, *Galiano против Harrah's Operating Co., Inc.* о нарушении авторского права на дизайн униформы персонала казино. В рамках дела суд ответил на вопрос: является ли дизайн униформы объектом авторского права? В рамках судебного разбирательства судья не смог разграничить декоративные элементы и утилитарные и пришел к выводу о том, что невозможно отделить объекты, следовательно, отсутствует возможность авторско-правовой охраны одежды в конкретном случае»¹⁰⁴.

Следует выделить особенность законодательства США, которым допускается наличие зарегистрированного товарного знака и промышленного образца в отношении одного и того же предмета, в частности в отношении объемных упаковок возможно получить параллельную охрану.

Закон США «О товарных знаках», 15 U.S.C. §§ 1051 et seq (U.S. Trademarks Law, 15 U.S.C. §§ 1051 et seq.), также известен как закон Лэнхема широко в честь фамилии сенатора-создателя, в большей части содержит процессуальные правовые нормы, регулирующие вопросы регистрации товарных знаков. В качестве товарного знака может охраняться любое слово, название, символ или устройство, или любое сочетание таковых (Раздел 45 Закона о товарных знаках, Свод законов США, раздел 15, §1127). Существуют и объемные товарные знаки. Например, бутылка *Coca-Cola* зарегистрирована в США как товарный знак под номером 78796804. При этом она же зарегистрирована и как промышленный образец № D0739733. Таким образом, законодательство США о товарных знаках предоставляет возможность получить параллельную охрану на дизайн упаковки или внешнего вида изделия (*trade dress protection*). «В связи с приведенными примерами можно сделать вывод, что законодательством США допускается охранять внешний вид изделия одновременно в качестве промышленного образца и товарного знака. В Российской Федерации такая возможность отсутствует, в соответствии с ч. 4 ст. 1352 и п.3 ч. 9 ст. 1483 ГК РФ. При этом в США не

¹⁰⁴ Генис А.В. Правовая охрана внешнего вида изделий в иностранных государствах// ИС. Авторское право и смежные права. 2018. - №. 1 – С. 41-42

допускается одновременная охрана внешнего вида изделия с помощью объекта авторского права и промышленного образца»¹⁰⁵.

В Японии нормы, регулирующие правовую охрану промышленных образцов, содержатся в законе Японии от 13.04.1959 г. № 125 «О промышленных образцах» (Designs Act), законе Японии от 13.04.1959 г. № 126 «О применении Закона «О промышленных образцах» (Enforcement Law of the Design Act), законе Японии от 1993 г. № 47 «О предотвращении недобросовестной конкуренции» (Unfair Competition Prevention Act). Предусмотрена процедура регистрации промышленных образцов, которая предусматривает проведение обязательной экспертизы, которая проводится в целях определения:

Во-первых, наличия дизайна у промышленного образца (какое эстетическое впечатление вызывает сочетание формы, текстуры, цветов);

Во-вторых, не противоречит ли дизайн общественному порядку и морали;

В-третьих, установления его промышленного применения;

В-четвертых, является ли промышленный образец инновационным и в его конструкции/характеристиках имеется ли новизна.

«Законодательству Японии, как и странам Европейского союза известен правовой институт незарегистрированного промышленного образца. Законом Японии «О предотвращении недобросовестной конкуренции» охране подлежат незарегистрированные образцы. Срок охраны незарегистрированных образца начинается с даты первой продажи продукта на территории Японии и действует в течение трех лет. Исключительное право на зарегистрированный промышленный образец действует в течение 20 лет с даты подачи заявки»¹⁰⁶.

Индия являлась британским колониальным владением в Южной Азии с 1858 по 1947 годы, в связи с этим законодательство колонизатора оказало ощутимое влияние на правовую систему этого государства. Были заимствованы правовые институты, в частности положения Закона Великобритании о

¹⁰⁵ Генис А.В. Правовая охрана внешнего вида изделий в иностранных государствах// ИС. Авторское право и смежные права. 2018. - №. 1 – С. 42

¹⁰⁶ Там же. С. 44

зарегистрированных образцах 1949г.

В Индии действует Закон о промышленных образцах от 25 мая 2000г. № 16. Указанный нормативный акт отменил Закон о патентах и промышленных образцах от 2 марта 1911г. Закон о промышленных образцах состоит из 48 статей, расположенных в трех главах. В развитие положений Закона о промышленных образцах, Центральным правительством Индии принят подзаконный акт – Правила о промышленных образцах от 11 мая 2001 г. в редакции Правил от 30 декабря 2014 г.

В соответствии со статьей 2 Закона Индии о промышленных образцах: «Промышленный образец означает только черты формы, конфигурации, рисунка, орнамента либо композицию линий или цветов, примененные в любом изделии, в двухмерном или трехмерном, или в обеих формах, посредством любого промышленного способа или средства, будь то ручной, механический или химический, самостоятельный или комбинированный, если в готовом изделии эти черты предназначаются для восприятия и оцениваются исключительно зрительно; однако эти черты не включают в себя методы или принципы построения, ни того, что являются по своей сути лишь механическим приспособлением, а равно не включает никакие товарные знаки, подпадающие под определение статьи 2(1)(v) Закона о товарных и торговых знаках 1958 г. (в настоящее время действует Закон о товарных знаках 1999 г.), или знаки о принадлежности собственности (property mark), подпадающие под определение статьи 479 индийского Уголовного кодекса, или художественные произведения, подпадающие под определение статьи 2 (с) Закона об авторском праве 1957 г.»¹⁰⁷.

Как отмечал В.И. Еременко: «По общему правилу, сформулированному в пункте 1 ст. 15 Закона Индии об авторском праве, авторское право по смыслу указанного закона не применяется к промышленному образцу, зарегистрированному в соответствии с Законом о промышленных образцах 1911г. (текст настоящей статьи не приведен в соответствии с новым Законом о

¹⁰⁷ Еременко В.И. Законодательство Индии об интеллектуальной собственности // Законодательство и экономика. 2015. № 7. С. С.41.

промышленных образцах 2000 г.)»¹⁰⁸. На основании данного положения исключается двойная охрана внешнего вида изделия.

«Индийским правом также предусмотрено положение, которое ограничивает действие авторского права на не зарегистрированный промышленный образец. В соответствии с п. 2 ст. 15 Закона об авторском праве, авторское право на промышленный образец, который может быть зарегистрирован на основе Закона о промышленных образцах 1911 г., но который не был зарегистрирован таким образом, прекращает свое действие, как только какое-либо изделие, в котором воплощен промышленный образец, воспроизведено более чем пятьдесят раз промышленным способом обладателем авторского права или, с его согласия (на основании лицензии), другим лицом»¹⁰⁹. Указанная правовая норма также исключает возможность двойной правовой охраны промышленного образца на основании двух законов, но помимо этого можно заключить, что в правовой доктрине государства разделяется использование внешнего вида изделия в промышленных и художественных целях.

Рассмотрев взаимодействие Закона Индии о промышленных образцах от 25 мая 2000г. № 16 и Закона об авторском праве 1957г. исследователь приходит к выводу, что в законодательстве рассматриваемой страны прямо закреплен запрет двойной охраны внешнего вида изделия, что в свою очередь исключает коллизию по определению нормативного акта при осуществлении правоприменительной деятельности.

Правовое регулирование дизайна в Израиле осуществляется двумя основными нормативно-правовыми актами: Положение о промышленных образцах в Постановлении «О патентах и промышленных образцах» от 1925 г. (в ред. 1954 г.), Закон «Об авторском праве» от 2007 года (с изменениями от 28 июля 2011 года). По результатам анализа перечисленных документов следует, что в

¹⁰⁸ Еременко В.И. Законодательство Индии об интеллектуальной собственности // Законодательство и экономика. 2015. № 7. С. 42.

¹⁰⁹ Генис А.В. Правовая охрана внешнего вида изделий в иностранных государствах// ИС. Авторское право и смежные права. 2018. - №. 1 – С. 43

Израиле существуют два вида дизайна: зарегистрированный и не зарегистрированный.

«Особого внимания заслуживает положение п. 7 ст. 1 закона Израиля «Об авторском праве» - авторское право не существует в отношении дизайна установленного в Положении о патентах и промышленных образцах за исключением, если дизайн не используется и не предназначен для промышленного производства. При этом Министерству юстиции предоставлено право предписывать условия для определения того, когда проект считается использованным для промышленного производства»¹¹⁰.

Особого изучения требует правовая охрана внешнего вида изделий на территории Европейского союза. Данное объединение состоит из 28 европейских государств, подписавших в 1992г. Договор о Европейском союзе, нацеленный на экономическую и региональную интеграцию стран.

Проблема унификации и гармонизации правовой охраны промышленных образцов в Европейском союзе являлась объектом широчайших дискуссий среди ученых и предпринимателей в сфере индустриализации. «Вопросы, связанные с правовой охраной промышленных образцов, были намечены уже в повестке дня ЕЭС, начиная с 1959 г., что охватывалось так называемой программой европеизации (коммунитаризации) права промышленной собственности»¹¹¹. Однако, уже в 1962г. исследователи сделали вывод, что крайне мал шанс гармонизировать законодательство во всех странах. При этом существует возможность создать унифицированное европейское право промышленных образцов, которое было бы наднациональным.

К концу 80-х годов XX в. все страны ЕС закрепляли в своих правовых системах нормы о правовой охране промышленных образцов, кроме одного государства – Греции, где только существовал законопроект. Великобритания, Франция и ФРГ стремились провести реформу в сфере правовой охраны дизайна

¹¹⁰ Генис А.В. Правовая охрана внешнего вида изделий в иностранных государствах// ИС. Авторское право и смежные права. 2018. - №. 1 – С. 43-44

¹¹¹ Абдуллин А.И. Становление патентного права в Европейском союзе: предпосылки унификации и гармонизации правовой охраны изобретений, полезных моделей и промышленных образцов в ЕС // История государства и права. – 2009. – № 22. – С. 41.

изделий. Следует также отметить, что не все члены ЕС участвовали в Гаагском соглашении¹¹². Одним из мотивов гармонизации европейского законодательства явилось то, что указанное соглашение содержит в основном процессуальные нормы.

Особое внимание гармонизации правовых норм в сфере правовой охраны дизайна в сфере промышленности получило во второй половине 90-х годов XX в.

В работе британского исследователя В. Уэллеса были подчеркнуты проблемы дуализма подходов в правовой охране внешнего вида изделий¹¹³. «В патентно-правовом подходе им понимались такие системы правовой охраны промышленных образцов, которые требуют новизны и предоставляют исключительные имущественные права. В авторско-правовом подходе, исследователь понимал такие системы правовой охраны промышленных образцов, которые требуют оригинальности и предоставляют лишь охрану против копирования (воспроизводства)»¹¹⁴.

Кохен Джехорам отмечал, что «Критерии правовой охраны и сфера охраны промышленных образцов чаще всего в национальных законодательствах моделировались либо на патентно-правовую, либо на авторско-правовую, либо, что также встречалось, на смешанную систему правовой охраны исключительно для промышленных образцов, включающую элементы двух указанных ранее подходов»¹¹⁵. Однако в научных кругах стал формироваться и обосновываться подход в необходимости соединения норм авторско-правового и патентно-правового подхода в целях регулирования внешнего вида изделия. Данные

¹¹² Harmonization of Industrial Property and Copyright Law in the European Community: Report of a Symposium held by the Max Planck Institute for Foreign and International Patent, Copyright and Competition Law, at Ringberg Castle near Tegernsee // *International Review of Industrial Property and Copyright Law*. –1987. N 3. Vol. 18. – P. 332.

¹¹³ Wallace W. Protection for Designs in the United Kingdom // *International Review of Industrial Property and Copyright Law*. –1974. Vol. 5. – P. 421.

¹¹⁴ Абдуллин А.И. Становление патентного права в Европейском союзе: предпосылки унификации и гармонизации правовой охраны изобретений, полезных моделей и промышленных образцов в ЕС // *История государства и права*. – 2009. – № 22. – С. 42.

¹¹⁵ Cohen Jehoram H. Cumulative Design Protection, a System for the EC? // *European Intellectual Property Review*. – 1989. Vol. 11. – № 3. – P. 85.

утверждения были отражены в работах следующих специалистов Ф. Готцена¹¹⁶, А. Кура¹¹⁷ и А.А. Кведвлига¹¹⁸.

«В июне 1991г. Европейской комиссией была опубликована Зеленая книга о правовой охране промышленных образцов («Commission's Green Paper on the Legal Protection of Industrial Design, III/F/5131/91»), которая закрепила намерение гармонизации законодательства в сфере промышленных образцов, а также явилась основой для Директивы ЕС и Регламента ЕС»¹¹⁹.

Статья 3 Регламента ЕС устанавливает: «Под промышленным образцом (дизайном) в Европейском союзе понимается внешний вид изделия или его части, являющийся результатом особенности изделий, в частности линий, контуров, цветов, форм, текстуры и/или материалов самого изделия и/или его украшения»

Решения Европейского Союза в сфере правового регулирования внешнего вида изделий было продиктовано исследованиями, проведенными в научном институте Макса Планка. По результатам исследования было установлено, что представители промышленности, производящие изделия с непродолжительным жизненным циклом заинтересованы в приобретении быстрой охраны в отсутствие финансовых затрат, но и также заинтересованы в продолжительной охране и широким объемом прав. В связи с этим Регламент ЕС следующие способы предоставления охраны внешнему виду изделий: зарегистрированный промышленный образец и незарегистрированный.

Незарегистрированный промышленный образец является уникальным правовым инструментом, разработанным европейским законодателем. «Незарегистрированный промышленный образец дает компаниям возможность предварительно протестировать свою продукцию на рынке прежде, чем тратить

¹¹⁶ Gotzen F. The Green Paper on the Legal Protection of Industrial Design / Ed.. Brussels: Story Scientia, – 1992. P. 87 – 106.

¹¹⁷ Kur A. The Green Paper's' design approach' - what's wrong with it? // European Intellectual Property Review. – 1993. Vol. 15. – P. 376.

¹¹⁸ Quaedvlieg A.A. Three Times a Hybrid: Typecasting Hybrids Between Copyright and Industrial Property // Intellectual Property and Information Law: Essays in Honour of Herman Cohen Jehoram / Ed. by Jan J.C. Kabel and Gerard J.H.M. Mom.-L; The Hague; Boston: Kluwer Law International, – 1998. – P. 49.

¹¹⁹ Генис А.В. Правовая охрана внешнего вида изделий в иностранных государствах// ИС. Авторское право и смежные права. 2018. - №. 1 – С. 43-44

время и средства на регистрацию всех имеющихся образцов, многие из которых возможно и не будут пользоваться спросом и успехом на рынке»¹²⁰.

Внешний вид некоторых изделий имеет короткий жизненный цикл. Это характерно для рынка одежды. Для таких товаров оптимальным способом охраны является незарегистрированный образец. Следует отметить, что зарегистрированный промышленный образец имеет более сильную охрану, поскольку права на зарегистрированный объект проще защитить и имеет длительный срок охраны, который составляет двадцать пять лет. Правообладатели, которые посчитали, что их результат пользуется популярностью на рынке, имеют право в течение одного года зарегистрировать промышленный образец.

«Предоставление охраны незарегистрированному промышленному образцу отличается от системы авторского права. Поскольку в соответствии со ст. 11 Регламентом ЕС незарегистрированный промышленный образец охраняется в течение трех лет с даты первого публичного раскрытия на территории Европейского союза. В авторском праве действует принцип, что авторское право возникает с момента создания произведения, а не его публикации. Таким образом, можно сделать вывод, что незарегистрированный промышленный образец не характерен для объектов авторского и патентного права и занимает самостоятельное положение»¹²¹.

Английский суд применил широкое толкование термина, тем самым расширил возможности правообладателя, позволяя считать промышленный образец раскрытым даже при демонстрации в совершенно других сферах применения. При этом следует учитывать, что правообладателю в случае судебного разбирательства необходимо будет доказать и подтвердить момент первого опубликования промышленного образца.

¹²⁰ Камил Идрис. Стремление к совершенству введение в тему «Промышленный образцы для малых и средних предприятий»// Интеллектуальная собственность для бизнеса – М., № 2. –2009. С – 48.

¹²¹ Генис А.В. Правовая охрана внешнего вида изделий в иностранных государствах// ИС. Авторское право и смежные права. 2018. - №. 1 – С. 44

Институт незарегистрированного промышленного образца был введен в первую очередь с целью предоставления охраны внешнему виду изделий с непродолжительным жизненным циклом, дизайн которых утрачивает актуальность. «Важной особенностью института является отсутствие требований о соблюдении формальностей и финансовых затрат на регистрацию. Уже существует практика охраны незарегистрированного промышленного образца – дело Karen Millen LTD против Dunnes Stores (2007 год). В рамках данного дела ответчик скопировал дизайн двух рубашек и вязаного топа. При этом он не отрицал факта копирования дизайна. Основным вопросом был в том, обладает ли истец правом на незарегистрированный промышленный образец. В результате суд встал на сторону истца»¹²².

«Одной из отличительной особенностью охраны промышленных образцов Европейского союза является возможность правообладателя начать использовать иной вид охраны – зарегистрированный промышленный образец. Для этого правообладатель в течение года с даты первого публичного раскрытия должен подать заявку в уполномоченный орган»¹²³. Эта возможность предоставляет правообладателю дополнительное время для определения и анализа потребности рынка в его продукции, а следовательно в необходимости более длительной охраны или отсутствии таковой. Также это приводит к экономии финансовых потерь правообладателя на охрану интеллектуальных результатов.

Институт незарегистрированного образца по своей сути похож на льготу по новизне. Но главным отличием является то, что льгота по новизне не предоставляет правовую охрану.

Следует отметить, что в Европейском союзе существует кумулятивная охрана дизайна, согласно которой дизайн может охранять также в качестве объекта авторского права с даты его фиксации в какой-либо форме.

¹²² Николаева М.С. Охрана промышленных образцов в ЕС // ЭЖ-Юрист. 2015. № 17 с.

¹²³ Генис А.В. Правовая охрана внешнего вида изделий в иностранных государствах// ИС. Авторское право и смежные права. 2018. - №. 1 – С. 44

Обязательным условием охраны промышленного образца является в одной группе стран новизна (США, Англия, Япония и др.), а в другой – оригинальность (ФРГ, Франция), но в некоторых странах предъявляется требование об одновременном сочетании этих двух признаков.

Различие в подходах правового регулирования дизайна указывает на не единообразие международной практики. Однако стоит учитывать влияние Гаагского соглашения о международном депонировании промышленных образцов на международное сообщество. «Следует отметить, что Гаагская система международной регистрации промышленных образцов действует на одной трети государств мира, что способствует тенденции сближению мирового сообщества в сфере правового регулирования промышленных образцов основанного на принципе депонирования. Следует отметить, что Российская Федерация на Дипломатической конференции в Женеве 6 июля 1999 г. подписала Женевский акт Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных образцов (далее – Женевский акт). Однако процедура ратификации произошла только в 2017г. путем принятия Федерального закона «О ратификации Женевского акта Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных образцов»¹²⁴. Важно учитывать, что Женевский акт является достаточно гибким инструментом, который позволяет его участникам принять его с оговорками по некоторым положениям, что в свою очередь способствует увеличению числа участников данной системы. Этой возможностью и воспользовалась Россия при ратификации соглашения.

Женевский акт упрощает процедуру получения охраны на промышленный образец в иностранных государствах, участвующих в соглашении, путем подачи единой международной заявки с испрашиванием правовой охраны промышленного образца в интересующих государствах. Согласно пояснительной записки Правительства РФ к проекту закона о ратификации: «Система международной регистрации промышленных образцов была предложена исходя

¹²⁴ Генис А.В. Правовая охрана внешнего вида изделий в иностранных государствах// ИС. Авторское право и смежные права. 2018. - №. 1 – С. 45-46

из необходимости удовлетворения требованиям простоты и экономии. Основная цель системы - позволить владельцам промышленных образцов, проживающим в одной из договаривающихся сторон, получать охрану своих образцов на других территориях с выполнением минимума формальностей и затрат»¹²⁵.

Процедура подачи заявки на промышленный образец может осуществляться через национальное ведомство (если такая возможность предусмотрена внутренним законодательством страны) или через Международное бюро ВОИС. Как правило, большинство заявок подается в Международное бюро ВОИС. Это связано с существующей возможностью подачи заявок через Интернет.

Международные заявки на образцы могут подаваться в Международное бюро ВОИС либо непосредственно, либо через национальное ведомство, если это допускается или предусмотрено законодательством этой Договаривающейся стороны. Тем не менее, на практике почти все заявки подаются в Международное бюро ВОИС с использованием электронной системы подачи заявок.

Процедура подачи международной заявки на промышленный образец схожа с Мадридской системой регистрации товарных знаков. В частности аналогично определению Международного реестра и предполагает сохранение сведений на бумаге и/или в электронном виде. «После публикации в Международном реестре сведения о выдаче свидетельства на промышленный образец вносятся в International Designs Bulletin, который еженедельно выходит в электронной форме на сайте ВОИС».

Государство, в котором заявителем испрашивается правовая охрана имеет правомочие отказать в предоставлении охраны. Решение об отказе должно быть мотивированным на основе национального законодательства. Отказ может быть дан только в течение шести месяцев с момента опубликования сведений в Международном реестре. При этом участники соглашения вправе делать оговорку о том, что отказ в предоставлении охраны может даваться в течение двенадцати месяцев. В случае если уполномоченный орган участника соглашения не вынесет

¹²⁵ Пояснительная записка к проекту №22157-7 от 08.11.2016г. Федерального закона «О ратификации Женевского акта Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных образцов»

решение об отказе, то презюмируется что получено согласие на предоставление охраны. В таком случае международная регистрация приравнивается к регистрации промышленного образца национальным ведомством и имеет те же последствия, что и предоставление охраны Договаривающейся стороной по ее законодательству.

«Подводя итоги, следует отметить, что Гаагская система международной регистрации промышленных образцов действует на территории 66 государств. Это может свидетельствовать о тенденции сближения мирового сообщества в сфере правового регулирования промышленных образцов основанного на принципе депонирования, что также свидетельствует о стремление к установлению упрощенной процедуры получения правовой охраны промышленным образцам. Однако следует учитывать, что во многих государствах применяется регистрационный принцип получения правовой охраны на промышленный образец. Каждый из подходов имеет свои плюсы и минусы.

Достоинством подхода основанного на принципе депонирования является быстрота получения правовой охраны. Это преимущество крайне важно для решений внешнего вида изделий обладающих непродолжительным жизненным циклом, поскольку обеспечивают оперативное получение правовой охраны и возможность осуществлять защиту прав на пике популярности внешнего вида. Вместе с тем, указанный подход не предоставляет правообладателю настолько надежную охрану по сравнению с регистрационным подходом. Это связано с тем, что уполномоченным органом не осуществляется проверка промышленного образца на соответствие условиям патентоспособности. Таким образом, увеличивается частота депонирования решений внешнего вида изделий, которые не отвечают условиям патентоспособности и могут быть легко оспорены заинтересованными лицами.

Достоинством регистрационного принципа охраны является получение правообладателем сильной правовой охраны, чем система, основанная на принципе депонирования, которая по правовой природе ближе к авторско-

правовой охране в США. Вместе с тем регистрационный подход не позволяет оперативно получить правовую охрану, что влечет не возможность осуществлять своевременную защиту нарушенных прав. Установление на законодательном уровне гибкой системы правовой охраны внешнего вида изделия обеспечит надежную охрану и защиту прав»¹²⁶.

3.2. Кумулятивная охрана внешнего вида изделий

В Российской Федерации и во многих других государствах, охрана решения внешнего вида изделия занимает промежуточное положение между различными объектами интеллектуальной собственности. Это обусловлено тем, что не имеется единой точки зрения на то, какой способ правовой охраны более уместен для такого объекта как внешний вид изделий.

Международная система охраны дизайна изделий не характеризуется конкретным подходом, что влечет неопределенность правового положения данного института на интернациональном уровне. Неопределенность в вопросе правовой охраны дизайна изделий отразилась и в основополагающих международных конвенциях, регулирующих вопросы интеллектуальной собственности.

В частности в Бернской конвенции. В 1948 году проводилась Конференция в Брюсселе. В повестку конференции был включен вопрос по регламентации статуса произведения прикладного искусства, если оно используется в промышленности. Предлагалось, оставить возможность кумулятивной охраны, то есть предоставить правообладателю возможность выбирать способ охраны дизайна, если оно используется в промышленности. Поскольку ряд стран было против такого предложения, то было принято компромиссное решение – участники конвенции самостоятельно на национальном уровне вправе выбирать,

¹²⁶ Генис А.В. Правовая охрана внешнего вида изделий в иностранных государствах// ИС. Авторское право и смежные права. 2018. - №. 1 – С. 46-47

будет ли охраняться нормами авторского права произведения прикладного искусства, промышленные образцы и модели.

Российская Федерация присоединилась к Бернской конвенции в 1994 году. В это время в Российской Федерации предусматривалась охрана произведений прикладного искусства и дизайна как авторским правом (Закон РФ от 09.07.1993 № 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах»), так и патентным (Закон СССР от 10.07.1991 № 2328-1 «О промышленных образцах»).

Ст. 5 *quinquies* Парижской конвенции содержит следующее положение: «Промышленные образцы охраняются во всех странах Союза». Однако не дается ответ на вопрос, каким конкретным способом осуществляется охрана внешнего вида изделия. Тем не менее, следует отметить, что объектами охраны промышленной собственности являются патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования и указания происхождения или наименования места происхождения (ст. 1 Парижской конвенции). А для получения охраны перечисленных объектов требуется получить охранный документ, что означает о необходимости проведения регистрационных действий, которые характерны для патентного права. В тоже время Парижская конвенция не дает дефиницию промышленного образца, в связи с этим участникам на национальном уровне приходится определять, что это такое.

Соглашение ТРИПС выделяет одним из объектов интеллектуальной собственности – промышленный образец. Однако, как и Бернской конвенцией не определен конкретный порядок приобретения прав, так и не установлена конкретная форма охраны промышленных образцов – патентная или авторско-правовая. Соглашением ТРИПС устанавливаются отдельные положения для текстильных образцов, которые, как правило, имеют непродолжительный срок охраны.

Всемирная организация интеллектуальной собственности неоднократно указывала на неопределенность и двойственность правовой охраны решений

внешнего вида изделий: «В большинстве стран промышленный образец должен быть зарегистрирован, чтобы получить охрану в соответствии с законодательством о промышленных образцах. В зависимости от конкретного национального законодательства и от вида образца, промышленный образец может также охраняться в качестве незарегистрированного образца или произведения искусства в соответствии с законодательством об авторском праве. В некоторых странах охрана промышленного образца и охрана авторского права могут сосуществовать. В других странах они взаимно исключают друг друга: это означает, что, если владелец выбирает один вариант охраны, он уже не может пользоваться другим»¹²⁷.

Нельзя оставить без внимания Гаагское соглашение о международной регистрации промышленных образцов, которое позволяет регистрировать (депонировать) промышленные образцы путем подачи одной международной заявки на территории 66 государств. Динамика присоединения стран к данному соглашению говорит о международной интеграции правового регулирования внешнего вида изделий, а также о стремлении обеспечить охрану с помощью процедуры депонирования, которая обеспечивает правообладателям более надежную защиту при нарушении прав по сравнению с авторским правом, которое не предусматривает регистрационных процедур. Однако следует учитывать, что такие участники данного соглашения как США, Великобритания, Канада, Южная Корея, Япония осуществляют экспертизу заявок на промышленный образец по существу. Использование Гаагской системы депонирования промышленных образцов в перечисленных странах не отменяет проведение экспертизы по существу национальными патентными ведомствами, которые вправе в течение шести месяцев отправить уведомление об отказе в признании международной регистрации промышленного образца с даты направления международным бюро соответствующему ведомству экземпляра публикации, содержащей сведения о международной регистрации. Россией при

¹²⁷ <http://www.wipo.int/designs/ru/>

ратификации рассматриваемого соглашения была включена оговорка в Федеральный закон Российской Федерации от 03.04.2017 № 55-ФЗ «О ратификации Женевского акта Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных образцов», согласно которой срок для представления уведомления об отказе в признании международной регистрации промышленного образца установлен в размере двенадцати месяцев.

Решения внешнего вида изделий могут охраняться как в рамках патентного права, так и в рамках авторского. При этом в определенных случаях решение внешнего вида изделия может охраняться нормами, регулирующие средства индивидуализации. Поэтому важно понимать порядок возникновения охраны, сроки её действия, комплекс предоставляемых прав и другие составляющие как всех видов охраны, чтобы обеспечить наиболее эффективную охрану решения внешнего вида, а также защиту прав. В рамках исследования необходимо учитывать принципы взаимодействия институтов авторского, патентного права и норм регулирующих средства индивидуализации в области охраны дизайнерских решений и возможности их одновременного сочетания. В свою очередь также особому изучению подлежит вопрос, к каким последствиям может привести кумулятивная охрана и ее целесообразность.

В рамках системы патентного права решения внешнего вида могут получить охрану в качестве промышленных образцов. Для системы авторского права характерна охрана решений внешнего вида изделий, представляющих собой произведения дизайна или произведения декоративно-прикладного искусства. Внешний вид изделия в качестве средства индивидуализации может быть зарегистрирован в качестве товарного знака. В первой и второй главе данной работы были рассмотрены положения патентно-правовой, авторско-правовой охраны решений внешнего вида изделий, а также в качестве средства индивидуализации. Определенно, указанные формы охраны дизайнерских решений отличаются своими особенностями, которые необходимо учитывать при определении стратегии правовой охраны.

Проведение сравнительного анализа предоставит информацию об их общих и различительных характеристиках, преимуществах и недостатках того или иного способа, а также выявит проблемы их сочетания.

По своей сути это один и тот же объект – решение внешнего вида изделия (хотя не все с этим согласны, указывая на то, что патентная охрана относится к существу решения (содержанию), а авторско-правовая – к форме выражения)¹²⁸, поэтому затруднительно обозначить критерии для разграничения таких результатов интеллектуальной деятельности. В советское время предпринимались попытки выработать подобные критерии, например, предлагалось считать, что для произведений на первый план выступает именно художественное исполнение, в промышленном же образце более ярко выражается функция объекта, а художественное решение лишь подчиняется этой функции. Ранее предполагалось, что в промышленном образце особенно важно конструктивное начало, проявляющее себя в эргономичности, но в настоящее время эргономические особенности внешнего вида изделия не учитываются при определении патентоспособности промышленного образца, следовательно, названный разграничительный критерий ушел в прошлое, а различия между промышленным образцом и произведением сократились.

В качестве критерия разграничения часто указывается то, что произведения в основном создаются в единственном экземпляре или, по крайней мере, их создание не направлено на многократное воспроизведение; другое дело промышленные образцы – заранее подразумевается многократный выпуск изделий создаваемого внешнего вида. Здесь возможно привести пример из практики в качестве опровержения данного критерия как общеприменимого. В качестве промышленного образца (патент РФ № 54949) охранялся транспортно-подвесной мост. Данное изделие было реализовано только единожды при строительстве вантового моста через Москву-реку, расположенного на западе

¹²⁸ Корчагин А.Д., Тальянский В.Б., Полищук Е.П., Казакова В.К., Орлова В.В., Лынный Н.В. Как защитить интеллектуальную собственность в России. Правовое и экономическое регулирование: Справочное пособие. – М., 1995. – С. 86.

Москвы и является частью Краснопресненского проспекта (проспекта Маршала Жукова). И наоборот, известны случаи из судебной практики, когда внешний вид таких изделий как упаковки, книги, торты (которые выпускались во многих экземплярах) охранялись как произведения, и защита исключительного права успешно осуществлялась с помощью норм авторского права.

Например, Постановление ФАС Московского округа от 11.09.2012 № А40-112470/11-153-1018 (о реализации серии книг в художественном оформлении, сходном до степени смешения с художественным оформлением серии аналогичных книг правообладателем которого является ООО «Издательство «Эксмо»»), Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 08.09.2009 № 09АП-13024/2009 по делу № А40-7200/09-110-86 (о защите исключительного права на произведение, изображающее внешний вид бисквитно-кремового торта «Малика»), Постановление ФАС Северо-Западного округа от 20 марта 2013 г. по делу № А56-20928/2012; Постановление ФАС Северо-Западного округа от 16 февраля 2011 г. по делу № А56-13796/2010 (о защите исключительных прав в связи с реализацией ответчиком контрафактного товара с изображением персонажей анимационного сериала «Смешарики», исключительные права на которые принадлежат истцу.).

Таким образом, все приведенные выше критерии не получили широкого практического применения и даже не послужили теоретическим обоснованием, в силу их небесспорности для однозначного разграничения произведений дизайна или декоративно-прикладного искусства от промышленных образцов.

В литературе некоторыми авторами практически отождествляются такие понятия, как промышленный образец, произведение дизайна (дизайн), произведение декоративно-прикладного искусства, в частности А.П. Сергеевым¹²⁹. Некоторые авторы указывают, что внешний вид изделия как объект может охраняться авторским правом после истечения срока действия патента на промышленный образец¹³⁰. Существует мнение, что возможна

¹²⁹ Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. – М., 1996. – С. 145.

¹³⁰ Городов О.А. Право промышленной собственности: учебник. – М.: Статут, 2011. – С. 65.

одновременная охрана одного и того же объекта в режиме как авторского, так и патентного права. Указанной позиции придерживается В.В. Голофаев¹³¹. Большинство авторов убеждены, что промышленный образец очень близок к объектам авторского права. В связи с чем, представляется целесообразным употреблять в общем смысле понятие «внешний вид изделия» или «дизайнерское решение», которое в случае получения патента становится объектом патентного права – промышленным образцом, а в случае возникновения авторско-правовой охраны признаётся произведением дизайна или декоративно-прикладного искусства.

Итак, один и тот же результат интеллектуальной деятельности – решение внешнего вида изделия – может быть как объектом авторских прав, так и объектом патентных прав. Каким же образом решается вопрос о соотношении действия правовой охраны одного объекта в рамках патентного и в рамках авторского права?

Первый возможный вариант – решение внешнего вида может охраняться одновременно и авторским и патентным правом, второй вариант предполагает охрану либо в качестве объекта авторского права, либо в качестве объекта патентного права. В связи с этим возникает вопрос, существуют ли определенные критерии, позволяющие использовать только один режим правовой охраны. Как отмечалось выше, чёткие критерии разграничения произведений дизайна или декоративно-прикладного искусства и промышленных образцов по настоящее время не выработаны. На сегодняшний день ГК РФ обеспечивает охрану результатов интеллектуальной деятельности в области дизайна как нормами авторского, так и нормами патентного права. Таким образом, современное российское законодательство обеспечивает кумулятивную охрану решений внешнего вида изделий. Кумуляция означает, что решение внешнего вида может охраняться как законодательством о промышленных образцах, так и законодательством в области авторского права одновременно и согласованно в

¹³¹ Голофаев В.В. Промышленный образец как объект патентного права / В.В. Голофаев // Бизнес, менеджмент и право. – 2010. – № 2. – С. 115

том смысле, что автор может требовать применение норм любого или обоих законов, по своему выбору. Необходимо отличать кумулятивную охрану от альтернативно сосуществующих двух форм охраны. Сосуществование означает, что автор решения внешнего вида изделия может выбрать только одну из форм.

Российские суды признают кумулятивную правовую охрану, высказав мнение, что сторона вправе самостоятельно выбирать способ защиты: авторским или патентным правом. В п. 24 Постановления Пленума ВС РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» указано, что «Если в качестве промышленного образца с согласия правообладателя зарегистрирован объект авторских прав (или их совокупность), способ защиты исключительного права от совершаемых нарушений определяется характером такого нарушения. Если нарушитель совершает действия по использованию промышленного образца (статья 1358 ГК РФ), патентообладатель вправе осуществлять защиту способами, предусмотренными для защиты патентных прав (параграф 8 главы 72, статья 1252 ГК РФ). Если же нарушено исключительное право на использование произведения (статья 1270 ГК РФ) способами, не связанными с использованием промышленного образца, защиту вправе осуществлять обладатель авторского права способами, предусмотренными для защиты авторских прав (статьи 1301, 1252 ГК РФ)».

Я.Е. Пылаева и А.Н. Нефедьев в своей совместной работе отмечают следующее: «Необходимо отметить, что Суд по интеллектуальным правам последовательно применяет в своей практике принцип, согласно которому правообладатель авторских прав на дизайн вправе защищать объект авторского права (произведение дизайна) от незаконного использования его третьими лицами при производстве и реализации товаров, в которых такой дизайн выражен, способами, предусмотренными для авторского права, независимо от защиты исключительного права на промышленный образец или даже наличия такого

права»¹³². Подтверждением указанной позиции может являться Постановление Суда по интеллектуальным правам от 29.05.2015 № С01-411/2015 по делу № А40-40554/2014. Предметом спора было нарушение обществом прав на дизайн профиля карниза для штор. Защита Ответчика строилась на том, что у Истца отсутствовал охранный документ, удостоверяющий права на промышленный образец, следовательно, у Истца отсутствовало исключительное право на решение внешнего вида карниза для штор, которым он мог бы монопольно пользоваться и запрещать третьим лицам осуществлять производство изделий. Ответчик строил позицию на том, что указанное решение не может являться объектом авторского права и указывал, что истец искажает правовые нормы ГК РФ, предусматривающие параллельную охрану интеллектуальных права на произведение дизайна и промышленный образец. Суд по интеллектуальным правам, отказывая в удовлетворении кассационной жалобы, сослался на п. 24 Постановления Пленума ВС РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», а также указал: «По смыслу пункта 2 статьи 1225, пункта 1 статьи 1255 ГК РФ авторские права охраняются законом и в соответствии с пунктом 1 статьи 1250 Кодекса подлежат защите способами, предусмотренными этим Кодексом. Следовательно, авторские права на произведение подлежат защите независимо от того, имеется или нет зарегистрированный промышленный образец».

В качестве подтверждения сформировавшейся судебной практики также можно привести дело № А76-12136/2014. Истцом было предъявлен иск о защите прав на дизайн мебельных опор. Как и в предыдущем деле у Истца отсутствовал патент на промышленный образец на изделие. Суды первых двух инстанций отказали в удовлетворении исковых требований, аргументируя следующим образом: «Дизайн мебельных опор с учетом восприятия итогового результата и физического объекта – предмета возможно отнести к промышленным образцам,

¹³² Пылаева Я.Е., Нефедьев А.Н. Защита прав на промышленные образцы: практические аспекты // Вестник Арбитражного суда Московского округа. 2015. N 2. С. 35.

но не к произведениям науки, литературы или искусства»¹³³. Однако Суд по интеллектуальным правам не согласился с позицией судов первых двух инстанций и направил дело на новое рассмотрение, поскольку посчитал, что судами не учтено, что внешний вид изделия может охраняться не только в качестве промышленного образца, но и в качестве произведения дизайна.

Арбитражный суд Челябинской области Решением от 16.09.2016 по делу № А76-12136/2014 удовлетворил требования истца, указав в мотивировочной части следующий аргумент: «Отсутствие у истца охраны дизайна регулируемых опор (пункт 4 статьи 1259 ГК РФ) как объекта патентных прав или как средства индивидуализации не исключает возможность использования способов защиты, предусмотренных для защиты авторских прав». Решение Арбитражного суда Челябинской области оставлено в силе Постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.12.2016 № 18АП-13896/2016 по делу № А76-12136/2014

Приведенная судебная практика доказывает, что внешний вид изделий может охраняться в России и как объект авторского права – дизайна, так и в качестве промышленного образца. Предоставление кумулятивной охраны влечет определенные последствия, вызываемые различиями между охраной решений внешнего вида изделий патентным правом и охраной авторским правом.

Несомненно, первым различием выступает различие требований к решению внешнего вида изделия для признания его промышленным образцом и, соответственно, для признания его произведением. Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если по своим существенным признакам он является новым и оригинальным. Решение внешнего вида изделия признаётся объектом авторских прав, если оно представляет собой произведение, то есть является результатом творческого труда автора и выражено в объективной форме.

¹³³ Решение Арбитражного суда Челябинской области от 14.08.2015 по делу № А76-12136/2014; Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.11.2015 № 18АП-11617/2015, 18АП-11615/2015 по делу № А76-12136/2014

При этом необходимо учитывать нормы законодательства, которые предусматривают исключения из правовой охраны определенных объектов.

Одним из наиболее существенных отличий является порядок получения и возникновения исключительного права и правовой охраны. Авторско-правовая охрана возникает непосредственно в момент создания произведения и закрепления его в объективной форме. Чтобы получить авторско-правовую охрану автору не надо осуществлять каких-либо формальностей или регистрационных действий. Совсем иначе дело обстоит с возникновением патентной охраны, основанной на регистрационном принципе.

Таким образом, охрана авторским правом возникает раньше по времени и «автоматически», получение патентно-правовой охраны требует времени и активных действий для прохождения предусмотренной законом процедуры получения патента. Исходя из этого, решение внешнего вида становится произведением с момента выражения его в объективной форме, затем на это же самое решение можно получить патент на промышленный образец. В научных кругах существует мнение (А.П. Сергеева): «Единственное, что отличает рассматриваемые объекты друг от друга, – это то, что статус промышленного образца получается в официальном порядке по результатам патентной экспертизы на соответствие заявленного объекта установленным в законе требованиям. До того, как объект будет признан промышленным образцом, он охраняется в качестве объекта авторского права».¹³⁴

Охрана дизайнерских решений с помощью системы авторского и системы патентного права различается и по своему содержанию. И патентные права, и авторские включают в себя личные неимущественные, имущественные, и иные права. Однако патентным правом предусмотрено лишь одно личное неимущественное право – право авторства, авторским же правом предусмотрен широкий комплекс личных неимущественных прав, к которым относят право авторства, право автора на имя, на неприкосновенность произведения, право на

¹³⁴ Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. М., 1996. С. 145.

обнародование. Так как произведения дизайна отнесены законодательством к произведениям изобразительного искусства, их авторам принадлежат формально право доступа и право следования, которые неизвестны патентному праву. Право на вознаграждение в предусмотренных законом случаях принадлежит и авторам произведений, и авторам промышленных образцов.

Естественно, что общим в содержании прав является исключительное право (имущественное). Статьей 1358 ГК РФ установлено: «Промышленный образец признается использованным в изделии, если это изделие содержит все существенные признаки промышленного образца или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение». Использованием произведения дизайна или декоративно-прикладного искусства считается, в частности, воспроизведение, распространение, публичный показ, импорт оригинала или экземпляров произведения в целях распространения, прокат оригинала или экземпляров произведения, сообщение для всеобщего сведения (сообщение в эфир, по кабелю, доведение до всеобщего сведения), переработка, практическая реализация дизайнерского проекта (ст. 1270 ГК РФ).

Возникновение авторско-правовой охраны не зависит от воли автора дизайнерского решения, так как оно происходит в силу создания этого решения и выражения его в объективной форме. Следовательно, выбор правовой охраны заключается лишь в решении вопроса о получении или неполучении патента на промышленный образец. При этом нужно учитывать требование новизны, то есть сущность созданного дизайнерского решения, охраняемого уже авторским правом, не должна стать известной из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца. Однако если заявка подана в течение двенадцати месяцев со дня раскрытия информации, то это не будет препятствовать получению патента.

Таким образом, выбор правовой охраны решения внешнего вида изделия заключается в оценке необходимости и возможности получения патентной охраны названного решения и в осуществлении определённых законом действий по получению патента на промышленный образец; в то время как авторско-правовая охрана возникает автоматически в силу создания дизайнерского решения и поэтому не требует действий, направленных на получение охраны в качестве произведения.

Ещё одно отличие связано со сроками действия правовой охраны. Время действия исключительного права на промышленный образец равняется пяти годам и исчисляется со дня подачи заявки на выдачу патента. Этот срок может быть неоднократно продлен на пять лет, но в целом не более чем на двадцать пять лет, считая с даты подачи заявки на выдачу патента (ч. 3 ст. 1363 ГК РФ). Однако это срок охраны в любом случае меньше, чем охрана исключительного права на произведения дизайна и декоративно-прикладного искусства. Срок действия – вся жизнь автора и семьдесят лет после смерти автора.

«Нерешенным российским законодательством остается вопрос: а по истечении срока действия патента на промышленный образец, продолжает ли решение внешнего вида изделия охраняться в качестве произведения? Ответить на этот вопрос затруднительно, поскольку с одной стороны после прекращения действия исключительного права на промышленный образец он переходит в общественное достояние и в связи с этим может свободно использоваться любым лицом без чьего-либо согласия или разрешения и без выплаты вознаграждения за использование (ст. 1364 ГК РФ). С другой стороны отсутствуют нормы, прекращающие или ограничивающие срок действия исключительного права на произведение»¹³⁵. Таким образом, существует коллизия норм права, которая в настоящий момент не решена на законодательном уровне.

Выбор того или иного способа охраны потребует разных действий при защите дизайна от посягательств со стороны третьих лиц. В предмет доказывания

¹³⁵ Генис А.В. Правовая охрана внешнего вида изделий в иностранных государствах// ИС. Авторское право и смежные права. 2018. - №. 1 – С. 46-47

по судебным спорам о нарушении исключительных прав входят доказательства, подтверждающие принадлежность лицу исключительного права. Права на промышленный образец подтверждаются одним документом – патентом. Права на произведения дизайна могут подтверждаться договором, в результате которого были получены права на произведения (трудовой договор, договор авторского заказа, лицензионный договор, договор об отчуждении исключительных прав и иные виды договоров, по которому создаются или передаются исключительные права на произведения), материалы, подтверждающие фиксацию произведения на материальном носителе, в том числе материалы подтверждающие депонирование произведения. Следует отметить, что если произведение приобреталось не у автора, то для прослеживания цепочки правообладателей и для выяснения всех обстоятельств дела суд может запросить документы из цепочки по передаче исключительного права. В связи с этим, защита внешнего вида изделия в качестве объекта авторского права осложняется необходимостью сбора доказательств, подтверждающих правомерное владение исключительными правами на произведение, в отличие от патентного способа охраны, где достаточно наличия только патента на промышленный образец.

Также различие в способе защиты прав дизайна изделия заключается в случае, когда дизайн используется в измененном виде. При защите внешнего вида в качестве произведения следует учитывать, что авторским правом в отличие от патентного не закреплены такие понятия как «тождество» или «сходство до степени смешения». В связи с этим лицу, которое считает нарушенным свое право, придется доказать, что другим лицом создана переработка, т.е. производное произведение.

Данная позиция следует из судебной практики, которая подтверждается в частности Судом по интеллектуальным правам. В Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 06.03.2014 № С01-41/2014 по делу № А40-35691/2013, указано: «При этом авторскому праву неизвестны понятия сходство или сходство до степени смешения. Такой принцип сравнения (на предмет

сходства до степени смешения) мог быть применен, только если бы правообладатель обращался с иском в защиту исключительного права на промышленный образец. Авторское же право оперирует понятием производное произведение, которое в силу подпункта 1 пункта 2 статьи 1259 ГК РФ представляет собой переработку другого произведения. Следовательно, в рассматриваемом случае истец должен был доказать либо факт использования произведения путем реализации его точных копий либо факт создания или реализации ответчиком производного произведения (переработанного произведения). Лишь в этом случае можно говорить о нарушении исключительных авторских прав истца».

С 1 января 2015 г. мера ответственности в качестве взыскания компенсации доступна и для случаев защиты патентных прав, включая права на промышленные образцы. Указанные изменения породили вопрос: возможно ли одновременно взыскать компенсацию за нарушение исключительных прав на произведение и промышленный образец?

На заседании Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам от 05.09.2014 рассматривался вопрос: «возможности и пределах взыскания компенсаций за одновременное незаконное использование так или иначе связанных между собой объектов интеллектуальных прав, например произведения и основанного на нем товарного знака, или группы визуально сходных товарных знаков, или товарного знака и идентичного фирменного наименования».

Проблема указанного вопроса заключается в том, что охраняемые объекты различны и в общем случае могут охраняться различными подотраслями гражданского права. Как указал заместитель председателя Суда по интеллектуальным правам В.А. Корнеев: «При этом охраняемые сущности фактически являются очень близкими (а иногда и вовсе являются одним и тем же физическим объектом: например, «выпущен товар, форма которого зарегистрирована в качестве объемного товарного знака, но она же является и

промышленным образцом), что вызывает известные сомнения о целесообразности их защиты по отдельности».

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в постановлении от 27.11.2012 № 9414/12, рассматривая спор о товарных знаках указал: «Пунктом 3 статьи 1252 Гражданского кодекса установлено, что правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом». Если следовать указанной позиции, то за каждый отдельный объект интеллектуальных прав должна взыскиваться самостоятельная компенсация.

Участниками научной конференции была исследована позиция, относительно товарных знаков, что если защищаемые товарные знаки принадлежат одному правообладателю, связанные между собой наличием одного и того же доминирующего словесного элемента, имеют фонетическое и семантическое сходство, а их отличия несущественны, то нарушение прав на несколько таких товарных знаков представляет собой одно нарушение.

На обсуждение конференции был вынесен тезис о том, что данная позиция не может толковаться расширительно: «Когда нарушение затрагивает хотя и взаимосвязанные, но разнородные объекты интеллектуальных прав (например, произведение и товарный знак), меры ответственности по каждому объекту наступают самостоятельно. При этом суд может при необходимости снизить размер компенсации по правилам абзаца 3 пункта 3 статьи 1252 ГК РФ». Участники дискуссии поддержали выдвинутый тезис. В частности Е.А. Павлова высказала свое мнение следующим образом: «Предусмотрительный правообладатель может даже специально, преследуя цель лучше защитить свои права, получить и свидетельство на промышленный образец, и свидетельство на товарный знак, хотя в принципе мог бы ограничиться чем-то одним. Поэтому если

нарушены два исключительных права, то оба должны получить защиту, иначе они теряют смысл»¹³⁶.

Следует отметить, что смежная охрана внешнего вида изделия товарным знаком и промышленным образцом в России исключена (ч. 4 ст. ст. 1352 и п. 3 ч. 9 ст. 1383 ГК РФ). Законодателем специально была исключена возможность предоставления двойной охраны внешнему виду изделия товарным знаком и промышленным образцом. До устранения возможности смежной охраны внешнего вида изделия возникало множество споров, когда на один и тот же внешний вид товара был выдан патент на промышленный образец и зарегистрирован товарный знак. Предоставление смежной охраны приводило к недобросовестной конкуренции и паразитированию одних лиц над созданными результатами интеллектуальной деятельности.

В продолжение позиции изложенной на заседании научно-консультативного совета следует добавить, что основополагающим началом гражданского законодательства является принцип добросовестности сторон правоотношений (ч. 3 ст. 1 ГК РФ). Взыскание компенсации за два различных объекта интеллектуальной собственности в отношении одного элемента может рассматриваться в качестве шиканы - злоупотребление правом, которое выражается в использовании своего исключительного права, данного в силу закона или договора с целью причинить вреда другому лицу.

В.О. Калятин в отношении рассматриваемой ситуации изложил следующую позицию: «Необходимость защиты права на каждый идеальный объект интеллектуальных прав по отдельности особенно очевидна, когда эти права принадлежат разным правообладателям: в этом случае каждый из них взыскивает свою компенсацию». И.А. Зенин и А.П. Сергеев также поддержали изложенный подход. Д.В. Медведева в дополнение к указанной позиции указала что: «Речь идет о различных объектах исключительных прав, отличающихся по своей природе, назначению и особенностям правовой охраны, что влечет отличия не

¹³⁶ Протокол N 5 заседания Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам от 05.09.2014 С. 9.

только по основаниям применения мер ответственности, но и основанию и предмету иска, представляемым доказательствам, доказываемым фактам».

Во время обсуждения проблемы участниками конференции не был учтен фактор того, что принадлежность исключительных прав на разные объекты разным лицам может быть вызвана искусственными способами и провоцировать участников гражданских правоотношений к несоблюдению основополагающего принципа гражданского права – добросовестности. Правообладателем в целях достижения наибольшей материальной выгоды, когда нарушаются его права на интеллектуальную собственность, может быть преднамеренно произведено дробление бизнеса, обеспечивающее распределение нематериальных активов на юридически не взаимозависимых лицах, но фактически таковыми являющимися. В свою очередь это позволит два раза привлечь нарушителя к гражданско-правовой ответственности и двукратному взысканию компенсации за нарушение интеллектуальных прав. Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения (ч. 4 ст. 1 ГК РФ). Однако существующие положения ГК РФ, касающиеся нерешенности и неопределенности в решение вопроса о кумулятивной правовой охране, способствуют созданию среды для недобросовестной конкуренции.

Помимо этого недочеты гражданско-правового регулирования охраны внешнего вида изделия могут повлечь такие тяжкие последствия для нарушителя, как двукратное привлечение к административной или уголовной ответственности, поскольку два правообладателя будут иметь возможность обратиться с правоохранительные органы с самостоятельными заявлениями о нарушении исключительных прав.

Следует привести гипотетический пример. Правообладатель исключительного права на дизайн мебели предоставил исключительную лицензию на использование дизайна для производства мебели на определенном заводе и реализации в определенных объемах. Затем правообладатель получил правовую охрану в качестве промышленного образца. Третье лицо без

разрешения начало использовать дизайн при производстве мебели в целях дальнейшей реализации. Лицензиат исключительного права на дизайн и правообладатель промышленного образца обращаются в правоохранительные органы с заявлениями о нарушении исключительных прав. Уполномоченным органом производится два самостоятельных административных расследования. В итоге лицо будет дважды привлечено к административной ответственности: по ч. 1 ст. 7.12 КОАП РФ за незаконное использование произведений в целях извлечения дохода и по ч. 2 ст. 7.12 КОАП РФ за незаконное использование промышленного образца. Если будет доказано, что незаконное использование дизайна было совершено в крупном размере (более ста тысяч рублей), лицо может быть привлечено к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 146 УК РФ за незаконное использование объектов авторского права, совершенное в крупном размере, а также по ч. 1 ст. 147 УК РФ за незаконное использование промышленного образца. При этом следует отметить, что уголовное дело по ч. 1 ст. 147 УК РФ является делом частно-публичного обвинения, и такое дело может быть возбуждено только по заявлению потерпевшего, в то время как уголовное дело по ч. 2 ст. 146 УК РФ уже является публичным, поэтому дело будет возбуждено без обращения потерпевшего в правоохранительные органы.

Таким образом, за совершение одного деяния лицо может быть неоднократно привлечено к ответственности. В связи с чем будет нарушаться основополагающий принцип права: никто не может нести ответственность дважды за одно и то же правонарушение. Это основополагающее начало права было известно еще в древнем Риме – «Non bis in idem» (лат. Не дважды за одно и то же), которое получило закрепление в Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод в Протоколе №7. Таким образом, неурегулированность гражданским правом вопроса кумулятивной правовой охраны внешнего вида изделия может привести также к нарушению основных прав и свобод человека.

В связи с вышеизложенным, исследователь не считает применимым ко всем ситуациям тезис о том, что когда нарушение затрагивает хотя и взаимосвязанные, но разнородные объекты интеллектуальных прав меры ответственности по каждому объекту наступают самостоятельно. Данный тезис применим к сложным объектам авторского права. Например, к таким как аудиовизуальное произведение, где права на видео принадлежат одному лицу, а права на звуковое сопровождение другому.

Однако если один и тот же дизайн изделия будет охраняться одновременно разными объектами интеллектуальной собственности, то возможно возникновение ситуации злоупотребления правом. В настоящее время законодательство РФ не допускает смежную охрану дизайна изделия товарным знаком и промышленным образцом. Однако двойственная охрана решения внешнего вида изделия авторским и патентным правом не исключена, что может приводить к злоупотреблению правом.

В рамках рассматриваемой проблематики интересно правовое решение законодательства Индии. «Правом данной страны предусмотрено положение, которое ограничивает действие авторского права на не зарегистрированный промышленный образец. В соответствии с п. 2 ст. 15 Закона об авторском праве Индии, авторское право на промышленный образец, который может быть зарегистрирован на основе Закона о промышленных образцах 1911 г., но который не был зарегистрирован таким образом, прекращает свое действие, как только какое-либо изделие, в котором воплощен промышленный образец, воспроизведено более чем 50 раз промышленным способом обладателем авторского права или с его согласия (на основании лицензии) другим лицом»¹³⁷.

«По общему правилу, сформулированному в пункте 1 ст. 15 Закона об авторском праве Индии, авторское право по смыслу настоящего Закона не применяется к промышленному образцу, зарегистрированному в соответствии с Законом о промышленных образцах 1911 г. (текст настоящей статьи не приведен

¹³⁷ Генис А.В. Правовая охрана внешнего вида изделий в иностранных государствах// ИС. Авторское право и смежные права. 2018. - №. 1 – С. 42-43

в соответствии с новым Законом о промышленных образцах 2000 г.). Указанная норма исключает возможность кумуляции (совмещения) правовой охраны промышленного образца на основании двух законов, т.е. двойной охраны, что допускается в некоторых правовых системах»¹³⁸. Парламент Индии преднамеренно исключил двойную охрану внешнего вида изделий, предупредив тем самым злоупотребления правом, когда по истечении действия патента, произведение начинало охраняться в качестве объекта авторского права. Подобный подход применяется в законодательстве Израиля, где установлено, что авторское право не существует в отношении дизайна установленного в Положении о патентах и промышленных образцах.

Нерешенным российским законодательством остается вопрос абсолютности перехода промышленного образца в общественное достояние по истечении срока действия исключительного права на промышленный образец. По истечении срока действия патента на промышленный образец, продолжает ли решение внешнего вида изделия охраняться в качестве произведения нормами авторского права? Некоторые теоретики и практики отвечают на этот вопрос утвердительно.

Профессор кафедры патентного права и правовой охраны ФГБОУ ВО РГАИС В.Е. Китайский и профессор кафедры правовых проблем управления ГОУ ВПО «Московская государственная академия делового администрирования», патентный поверенный С.А. Казьмина считают, что формулировка ст. 1364 ГК РФ означает прекращение только исключительных патентных прав на промышленный образец и отмечают то, что исключительные права на произведения дизайна продолжают действовать самостоятельно.

«Ответить на этот вопрос затруднительно, поскольку с одной стороны после прекращения действия исключительного права на промышленный образец он переходит в общественное достояние и в связи с этим может свободно использоваться любым лицом без чьего-либо согласия или разрешения и без выплаты вознаграждения за использование (ст. 1364 ГК РФ). С другой стороны

¹³⁸ Еременко В.И. Законодательство Индии об интеллектуальной собственности // Законодательство и экономика. 2015. N 6. С. 42.

отсутствуют нормы, прекращающие или ограничивающие срок действия исключительного права на произведение»¹³⁹. Следует отметить, что под использованием произведения считается воспроизведение произведения, в частности изготовление в трех измерениях одного и более экземпляра двухмерного произведения и в двух измерениях одного и более экземпляра трехмерного произведения. Что в свою очередь подпадает под исключительное право использования произведения. Таким образом, мы наблюдаем коллизию норм права, которая в настоящий момент не решена на законодательном уровне.

Ситуация двойственной правовой охраны решения внешнего вида изделия отличается по своей правовой природе от правовой охраны товарного знака, одним из элементов которого является объект авторского права. Товарный знак по истечении срока действия не переходит в общественное достояние, а следовательно говорить о переходе объекта авторского права, используемого в товарном знаке, в общественное достояние не предоставляется возможным.

Общественное достояние являлось и остается до настоящего времени одним из самых сложных и дискуссионных вопросов в сфере интеллектуальной собственности. Институт общественного достояния поддерживают, как правило, критики интеллектуальной собственности, которые считают монопольное право несправедливым. Главной ценностью общественного достояния является то, что оно является сырьем для творчества, инноваций и развития.

Как отмечал профессор права университета Дьюка Дэвиду Лэйнжу: «Наличие устойчивого, постоянно улучшаемого материала общественной собственности, не охраняемого авторским правом (или другим видом охраны интеллектуальной собственности) – это само по себе хорошее явление, которое наши законы должны поощрять в той же мере, в какой они стимулируют творчество или вознаграждают за него»¹⁴⁰. С момента зарождения правовой охраны интеллектуальной собственности был известен институт общественного

¹³⁹ Генис А.В. Правовая охрана внешнего вида изделий в иностранных государствах// ИС. Авторское право и смежные права. 2018. - №. 1 – С. 46-47

¹⁴⁰ Lange D. «Recognizing the Public Domain», 44 *Law & Contemp. Probs.*, – 1981. –Р. 147.

достояния, который выразался в предоставлении исключительного права на определенный срок. Отсутствие такого элемента как общественное достояние тормозило бы развитие науки и техники и запрещало бы использовать чужие результаты интеллектуальной деятельности на неограниченный срок. В свою очередь ограничение по времени исключительных прав позволяет соблюдать тонкую грань интересов авторов и правообладателей результатов интеллектуальной деятельности с общественным интересом. Следует отметить, что одной из основополагающих целей международного регулирования интеллектуальной собственности в соответствии со ст. 7 Соглашения ТРИПС является: «охрана и обеспечение соблюдения прав интеллектуальной собственности должны содействовать техническому прогрессу и передаче и распространению технологии к взаимной выгоде производителей и пользователей технических знаний, способствуя социально-экономическому благосостоянию и достижению баланса прав и обязательств».

Российское законодательство нуждается в урегулировании вопроса смешения авторско-правовой и патентно-правовой охраны внешнего вида изделия, потому что в настоящий момент отсутствует четкое разграничения баланса прав между правообладателем и обществом по истечению действия исключительных прав на решение внешнего вида изделия, которое охранялось в качестве промышленного образца.

«В рамках решения данной проблемы предлагается рассмотреть возможность дополнить законодательство положением о том, что в случае получения патентно-правовой охраны на внешний вид изделия, прекращается авторско-правовая охрана на произведения, содержащиеся во внешнем виде изделия, на который был получен патент на промышленный образец»¹⁴¹.

В связи с этим предлагается дополнить ГК РФ статьей 1364.1 следующего содержания: «Статья 1364.1. Ограничение исключительного права на произведение, используемое в промышленном образце

¹⁴¹ Генис А.В. Правовая охрана внешнего вида изделий в иностранных государствах// ИС. Авторское право и смежные права. 2018. - №. 1 – С. 46

1. Если нарушитель совершает действия по использованию промышленного образца, в котором используется произведение третьего лица, то обладатель авторского права на произведение, которое использовано с его согласия в промышленном образце, не вправе осуществлять защиту авторского права способами, предусмотренными для защиты авторских прав (ст. 1301, 1252 ГК РФ).

2. Правообладатель исключительного права на произведение, которое использовано с его согласия в промышленном образце и правообладатель исключительного права, на указанный промышленный образец, имеют право заключить соглашение о возмещении денежной компенсации правообладателю исключительного права на произведение, в случае нарушения третьим лицом исключительного права на промышленный образец».

Также предлагается статью 1364 ГК РФ дополнить пунктом три следующего содержания:

«3. Произведение, использованное в промышленном образце с согласия автора или иного правообладателя, может быть без его согласия и без выплаты ему вознаграждения использовано и воспроизведено во внешнем виде изделия промышленного или кустарного производства (промышленном образце), исключительное право на которое перешло в общественное достояние».

«Данные изменения позволят избежать ситуации, когда пятилетний срок действия исключительного права на промышленный образец истек, правообладатель срок действия исключительного права не продлил, а начал защищать исключительное право на внешний вид изделия нормами авторского права. Появится четкая определенность в правовом регулировании перехода в общественное достояние решения внешнего вида изделия, имевшего охрану в качестве промышленного образца»¹⁴².

Таким образом, будет исключена ситуация, когда правообладатель экономит на том, что не уплачивает госпошлину за продление срока действия

¹⁴² Генис А.В. Правовая охрана внешнего вида изделий в иностранных государствах// ИС. Авторское право и смежные права. 2018. - №. 1 – С. 46

исключительного права на промышленный образец и использует информацию о ранее выданном патенте в качестве доказательств, подтверждающих изначальную принадлежность ему прав на внешний вид изделия и в дальнейшем продолжает быть монополистом, запрещая каким-либо образом использовать произведения дизайна во внешнем виде изделия с помощью норм авторского права. Помимо этого данные изменения позволят соблюсти основополагающий принцип права – «никто не может нести ответственность дважды за одно и то же правонарушение», а именно избежать ситуации привлечения нарушителя исключительных прав к двукратной ответственности. Устранение кумулятивной правовой охраны не упразднит личные неимущественные права авторов произведений, которые по своей природе являются неотчуждаемыми и непередаваемыми. Вдобавок эти изменения будут способствовать пополнению денежных средств в бюджет Российской Федерации, поскольку указанные меры будут стимулировать продлевать правовую охрану на промышленный образец.

Предлагаемые изменения, ограничивают исключительное право правообладателя только на использование произведения, используемое в изделиях, зарегистрированных в промышленном образце. В виду этого не ограничивается право защищать исключительное право на произведение, в иных случаях не связанных с его использованием во внешнем виде изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, которое было зарегистрировано в качестве промышленного образца. Например, красочный узор, использованный на изделии – бутылке, может быть использован иным способом, скажем на обложке книги. В данном случае правообладатель исключительного права на произведения вправе будет осуществлять защиту с помощью авторско-правовых норм. Таким образом, рассматриваемое решение проблемы позволит избежать вопросов связанных с переходом в общественное достояние промышленного образца, а также позволит соблюсти баланс интересов между правообладателем исключительных прав на произведение и обществом.

Помимо положительных сторон устранения кумулятивной охраны внешнего вида изделия следует отметить следующие последствия. Во-первых, будут увеличены расходы правообладателей промышленных образцов желающих сохранить действие исключительного права на решение внешнего вида изделия максимально долго (до двадцати пяти лет).

Во-вторых, существует вероятность того, что и так непопулярный способ охраны внешнего вида изделий с помощью получения промышленного образца станет еще менее популярной, поскольку ограничит срок охраны двадцатью пятью годами. В тоже время жизнеспособность решений внешнего вида изделий гораздо меньше по сравнению с классическими объектами авторского как литературными и аудиовизуальными произведениями. Случаи, когда жизнеспособность внешнего вида изделия превышает более 25 лет, крайне редки.

В-третьих, изменение правового регулирования промышленных образцов приведет к изменению общественно деловых отношений, в частности это приведет к изменению судебной практики.

Следует не забывать, что одной из целей правового регулирования правоотношений связанных с интеллектуальной собственностью является достижение компромисса по урегулированию интересов правообладателей и общества. Перевешивание интересов правообладателей приводит к замедлению научного, экономического и культурного прогресса государства и человечества.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках диссертационного исследования проанализированы особенности правовой охраны внешнего вида изделий в российском законодательстве и в законодательстве зарубежных стран. Изучены доктринальные положения по вопросам, правовой охраны промышленного дизайна.

Установлено, что в современной экономике влияние дизайна изделий на потребительский спрос постоянно возрастает. В связи с этим обеспечение на национальном уровне надлежащей системы правовой охраны для промышленного дизайна окажет положительный экономический эффект, который обеспечит привлечение иностранного капитала в Российскую Федерацию.

В рамках проведенного исследования можно сделать вывод о достижении поставленных целей и выполнении задач. Это позволило сформулировать теоретико-правовые и практические положения, которые могут быть использованы для совершенствования российского законодательства, которые благоприятно отразятся на правовом регулировании решений внешнего вида изделий, что позволит наиболее гибко охранять и защищать права правообладателей и четко разграничивать период действия исключительного права на решение внешнего вида изделия.

В работе рассмотрены исторические предпосылки возникновения правовой охраны внешнего вида изделий. Рассмотрена и проанализирована правовая природа охраны внешнего вида изделий в российском законодательстве. Также изучен опыт иностранных государств, в частности Великобритании, США, Индии, Израиля и законодательства Европейского союза.

В результате проведенного диссертационного исследования представляется возможным остановиться на следующих выводах.

Выявлено, что в международной практике не выработана единая позиция, к какому объекту интеллектуальной собственности относится внешний вид

изделий. В правовой системе Российской Федерации существует кумулятивная правовая охрана дизайна изделий, которая выражается в охране дизайна, как нормами авторского, так и патентного права, что также подтверждается органами правосудия.

Главной особенностью возникновения авторско-правовой охраны является то, что она не зависит от воли автора дизайнерского решения, так как происходит в силу создания этого решения и выражения (закрепления) его в объективной форме. В то время как патентно-правовая охрана наступает только в случае получения патента, что в свою очередь требует осуществления ряда активных действий. Таким образом, на практике выбор правовой охраны решения внешнего вида изделия заключается в оценке необходимости и возможности получения патентно-правовой охраны названного решения и в осуществлении определённых законом действий по получению патента на промышленный образец; в то время как авторско-правовая охрана возникает «автоматически» в силу создания дизайнерского решения и поэтому не требует действий, направленных на получение охраны в качестве произведения. При этом выбор того или иного способа охраны потребует разных действий при защите дизайна от посягательств со стороны третьих лиц.

Выявлено, что кумулятивная правовая охрана может провоцировать правообладателей к злоупотреблению своими правами, поскольку существует вероятность, что на одно и то же решение внешнего вида изделия исключительное право на произведение принадлежит одному лицу, а исключительное право на промышленный образец другому. Это предоставляет возможность искусственно создавать ситуации, когда одно и то же решение внешнего вида изделия принадлежит разным лицам, но фактически взаимозависимыми и действующими в интересах одного лица. Таким образом, с нарушителя может быть два раза взыскана компенсация за нарушение интеллектуальных прав, за совершение одного деяния. Помимо этого данное злоупотребление может повлечь более тяжкие последствия для нарушителя, а

именно двукратное привлечение к административной или уголовной ответственности, поскольку два правообладателя будут иметь возможность самостоятельно обратиться с правоохранительные органы с разными заявлениями о нарушении исключительных прав на произведение и на промышленный образец.

В национальном законодательстве в настоящий момент не решена проблема разграничения действия исключительных прав на промышленный образец и на произведения дизайна, в частности нерешенным вопросом является возможность свободно использовать промышленный образец после перехода его в общественное достояние с учетом того, что продолжает действовать исключительное право на произведение дизайна.

В рамках решения данной проблемы предлагается рассмотреть возможность дополнить законодательство положением о том, что в случае получения патентно-правовой охраны на внешний вид изделия, прекращается авторско-правовая охрана на произведения, содержащиеся во внешнем виде изделия, на который был получен патент на промышленный образец.

В связи с этим предлагается дополнить ГК РФ статьей 1364.1 следующего содержания: «Статья 1364.1. Ограничение исключительного права на произведение, используемое в промышленном образце

1. Если нарушитель совершает действия по использованию промышленного образца, в котором используется произведение третьего лица, то обладатель авторского права на произведение, которое использовано с его согласия в промышленном образце, не вправе осуществлять защиту авторского права способами, предусмотренными для защиты авторских прав (ст. 1301, 1252 ГК РФ).

2. Правообладатель исключительного права на произведение, которое использовано с его согласия в промышленном образце и правообладатель исключительного права, на указанный промышленный образец, имеют право заключить соглашение о возмещении денежной компенсации правообладателю

исключительного права на произведение, в случае нарушения третьим лицом исключительного права на промышленный образец».

Также предлагается статью 1364 ГК РФ дополнить пунктом три следующего содержания:

«3. Произведение, использованное в промышленном образце с согласия автора или иного правообладателя, может быть без его согласия и без выплаты ему вознаграждения использовано и воспроизведено во внешнем виде изделия промышленного или кустарного производства (промышленном образце), исключительное право на которое перешло в общественное достояние».

«Появится четкая определенность в правовом регулировании перехода в общественное достояние решения внешнего вида изделия, которое ранее имело охрану в качестве промышленного образца. Данные изменения позволят избежать ситуации, когда пятилетний срок действия исключительного права на промышленный образец истек, а правообладатель начал защищать исключительное право на внешний вид изделия нормами авторского права»¹⁴³. Таким образом, правообладатель экономит на том, что не уплачивает патентную пошлину за продление срока действия исключительного права на промышленный образец, что приводит к сокращению поступлений в бюджет и в дальнейшем продолжает быть монополистом, запрещая каким-либо образом использовать произведения дизайна во внешнем виде изделия. Данные нововведения позволят избежать ситуации злоупотребления правами со стороны правообладателей, а также привлечения нарушителя исключительных прав к двукратной ответственности и соблюсти один из основополагающих принципов права – «Никто не может нести ответственность за одно и то же правонарушение дважды».

Предлагаемые изменения, ограничивают исключительное право правообладателя только на использование произведения, во внешнем виде изделия, зарегистрированного в качестве промышленного образца. Однако не

¹⁴³ Генис А.В. Правовая охрана внешнего вида изделий в иностранных государствах// ИС. Авторское право и смежные права. 2018. - №. 1 – С. 47

ограничивается право защищать исключительное право на произведение, в иных случаях не связанных с его использованием во внешнем виде изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, которое было зарегистрировано в качестве промышленного образца. Таким образом, соблюдается баланс интересов правообладателей авторского права и патентного права.

Установлено, что в настоящий момент в Российской Федерации не предоставляется должная охрана решениям внешнего вида изделия до получения патента, что приводит к нарушению прав правообладателей до получения охранного документа и снижению возможности взыскать убытки и компенсацию с недобросовестного конкурента.

Также установлено, что в законодательстве отсутствует механизм, предоставляющий авторам внешнего вида изделия определить экономическую целесообразность патентования внешнего вида изделия. В рамках решения данных проблем был проанализирован опыт иностранных государств, в частности институт незарегистрированного промышленного образца в Европейском союзе. Обосновывается необходимость введение института временной правовой охраны промышленных образцов по аналогии с изобретениями.

Введение данного института предоставит заявителям осуществлять правовую охрану до получения патента, что позволит стимулировать конкурентов не использовать промышленный образец. Наряду с этим данные изменения предоставят заявителю возможность взыскать реальное денежное вознаграждение, в случае использования решения внешнего вида изделия третьими лицами до получения охранного документа.

Введение данного института будет благотворно влиять на новые проекты в сфере разработки и производства изделий, требующее быстрого введения в гражданский оборот. В частности позволит предпринимателям с меньшим риском начинать продвижение продукции с новым и оригинальным внешним видом.

Предлагается дополнить раздел 3 параграфа 5 главы 72 ГК РФ статьей 1392.1 следующего содержания:

«Статья 1392.1 Временная правовая охрана промышленного образца.

1. Промышленному образцу, на который подана заявка в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, со дня публикации заявки до даты выдачи патента предоставляется временная правовая охрана в объеме, определяемом совокупностью существенных признаков, нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделия, содержащихся в заявке на промышленный образец.

2. В период действия временной правовой охраны лицо, использующее заявленный промышленный образец, указанный в пункте 1 настоящей статьи, выплачивает заявителю ежемесячное денежное вознаграждение. Размер вознаграждения определяется соглашением сторон, а в случае спора - судом.

3. Временная правовая охрана прекращает свое действие, если в установленный срок в соответствии с п. 6 ст. 1391 настоящего Кодекса не подано ходатайство о проведении экспертизы промышленного образца.

4. Временная правовая охрана считается ненаступившей, если:

по заявке на промышленный образец принято решение об отказе в выдаче патента и возможность подачи возражения против этого решения, предусмотренная настоящим Кодексом, исчерпана;

признано, что заявляемый внешний вид изделия не отвечает требованиям патентоспособности или нарушает чужие интеллектуальные права;

5. В случае признания правовой охраны ненаступившей, лицо, с которым было заключено соглашение на использование внешнего вида изделия, вправе требовать возврата уплаченного вознаграждения с заявителя, подавшего заявку на промышленный образец.

6. Любое заинтересованное лицо вправе предоставить в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражения в

отношении предоставления правовой охраны, которые будут приняты во внимание при проведении экспертизы по существу».

Предусматривается система сдержек против патентных троллей (физических или юридических лиц, специализирующихся на регистрации чужих результатов интеллектуальной деятельности и предъявлению патентных исков), которые снижают вероятность злоупотребления правами (п.п. 4 – 6 ст. 1392.1 ГК РФ).

Любое заинтересованное лицо с момента публикации заявки будет иметь следующие права. Во-первых, предоставить в федеральную службу по интеллектуальной собственности сведения и доказательства, подтверждающие несоответствие заявленного решения условиям патентоспособности. Эти сведения будут помогать экспертам при осуществлении экспертизы по существу.

Во-вторых, после публикации заявки любое заинтересованное лицо будет вправе направить ходатайство в федеральную службу по интеллектуальной собственности с требованием осуществить экспертизу по существу. Мотивами подачи такого заявления будут являться: наискорейшее установление факта того, что решение внешнего вида изделия соответствует или нет условиям, предъявляемым законом к промышленному образцу; сокращение срока предоставления временной охраны.

«Преимуществом института временной правовой охраны промышленного образца в отличие от – незарегистрированного промышленного образца Европейского союза является то, что в случае предъявления в судебном порядке требования о взыскании вознаграждения в период временной охраны заявителю не потребуется доказывать принадлежность ему прав на решение внешнего вида изделия, за исключением как предъявления доказательств, подтверждающих публикацию заявки»¹⁴⁴.

В целях введения временной правовой охраны утверждается необходимость опубликования заявки на получение патента на промышленной образец. Целью

¹⁴⁴ Генис А.В. Правовая охрана внешнего вида изделий в иностранных государствах// ИС. Авторское право и смежные права. 2018. - №. 1 – С. 47

публикации является доведение до всеобщего сведения информации о том, какие решения находятся на стадии патентования и каким предоставляется временная охрана. Также это позволит всем заинтересованным лицам ознакомиться с заявками на промышленный образец и в случае наличия доказательств указать патентному ведомству на несоответствие условиям патентоспособности. Помимо этого публикация заявок будет иметь рекламную функцию для правообладателей.

Предлагается дополнить п. 1 ст. 1391 ГК РФ вторым абзацем следующего содержания: «При положительном результате формальной экспертизы Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности публикует на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» заявку на промышленный образец. Автор промышленного образца вправе отказаться быть упомянутым в качестве такового в публикуемых сведениях о заявке на промышленный образец».

Поскольку публикация в некоторых случаях может разрушить или подвергнуть опасности успех коммерческой операции, включающей промышленный образец заявителю предоставляется право отсрочить публикацию на разумный срок.

Возможность отсрочить доведение до всеобщего сведения решения внешнего вида изделия является значимой возможностью с точки зрения маркетинга по выбору времени для вывода нового товара на рынок и получения наибольшей коммерческой выгоды. Это позволит определить и спрогнозировать потребительский спрос и экономическую целесообразность патентования внешнего вида изделия. Пункт 1 статьи 1391 ГК РФ предлагается дополнить третьим абзацем следующего содержания: «При подаче заявки на промышленный образец, заявитель вправе подать ходатайство об отсрочке публикации заявки на промышленный образец. Срок отсрочки публикации не должен превышать срока внесения промышленного образца в Государственный реестр промышленных образцов Российской Федерации». Данное положение позволит сохранить в тайне

решение внешнего вида изделия до момента публикации, но в противовес заявитель утратит право временной охраны внешнего вида изделия.

Помимо введения временной правовой охраны промышленного образца предлагается изменить процедуру патентования, с предоставлением возможности заявителю отсрочить проведение экспертизы заявки на промышленный образец. Цель дать время заявителю определить и спрогнозировать потребительский спрос и экономическую целесообразность патентования внешнего вида изделия. Предлагается дополнить ст. 1391 ГК РФ пунктами 4 - 6 следующего содержания:

«4. При подаче заявки на промышленный образец, заявитель вправе подать ходатайство об отсрочке проведения экспертизы заявки на промышленный образец. В случае подачи ходатайства об отсрочке проведения экспертизы и получения ответа о положительном результате формальной экспертизы, заявитель в течение двух лет с момента подачи заявки может подать ходатайство в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с требованием провести экспертизу промышленного образца.

5. Любое третье лицо вправе подать ходатайство о проведении существенной экспертизы заявки на промышленный образец, после опубликования заявки на промышленный образец. О поступивших ходатайствах третьих лиц указанный федеральный орган исполнительной власти уведомляет заявителя и проводит экспертизу заявки на промышленный образец по существу.

6. В случае если в течение двух лет с момента подачи заявки заявитель или иное лицо не подаст ходатайство в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с требованием провести экспертизу заявки промышленного образца по существу, то заявка считается отозванной».

Эти права предоставят заявителю определить и спрогнозировать потребительский спрос и экономическую целесообразность патентования внешнего вида изделия. Предоставление права отсрочить экспертизу промышленного образца предоставит заявителю достаточное количество времени для определения целесообразности регистрации внешнего вида изделий и

осуществления финансовых вложений, либо для принятия решения об оставлении решения внешнего вида в секрете. Эти изменения положительно скажутся на отрасли промышленности, связанной не только с производством изделий с коротким жизненным циклом, но и производство которых планируется в течение длительного периода времени.

В связи с принятием Закона № 35-ФЗ доктрина определения объема правовой охраны промышленного образца была направлена в сторону отказа от необходимости определения существенных признаков в письменном виде. Однако в рассматриваемый период эта доктрина не была реализована в полном объеме, поскольку по-прежнему законодательные требования обязывают заявителей указывать существенные признаки в письменном виде в документах заявки, а именно в описание промышленного образца.

Предлагается изменить абз. 7 подп. 1 п. 34 Требований к документам заявки на выдачу промышленного образца и изложить его в следующей редакции: «по желанию заявителя указывается словесное описание внешнего вида изделия, представленного на изображениях, признаками промышленного образца с выделением существенных, по мнению заявителя, признаков промышленного образца, определяющих его сущность».

Предложенные изменения Требований к документам заявки на выдачу патента на промышленный образец (утв. Приказом Минэкономразвития России от 30.09.2015 N 695) позволит реализовать доктрину определения существенных признаков промышленного образца на основании только изображений внешнего вида изделия. Не выделение существенных признаков заявителем благоприятно отразится на более объективной оценке экспертом условий патентоспособности промышленного образца, т.к. проверяющий будет самостоятельно при проведении информационного поиска определять существенные признаки, а не заострять внимание на тех, которые ему указал заявитель. Помимо, это позволит ускорить время подачи заявки, так как заявителю не потребуется детально описывать существенные признаки промышленного образца, что сократит время

подготовки заявки к подаче в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Следовательно, заявитель получит возможность быстрее закрепить за собою приоритет.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ

1. Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) // Российская газета № 67, 05.04.1995.
2. Парижская конвенция по охране промышленной собственности (подписана в г. Париже 20 марта 1883 года, пересмотренная в Брюсселе 14 декабря 1900 года, в Вашингтоне 2 июня 1911 года, в Гааге 6 ноября 1925 года, в Лондоне 2 июня 1934 года, в Лиссабоне 31 октября 1958 года, в Стокгольме 14 июля 1967 года и измененная 2 октября 1979 года) // Ведомости Верховного Совета СССР. – 1968. – № 40, Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. – 1996. – № 2.
3. Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений от 9 сентября 1886 г. (дополненная в Париже 4 мая 1896 г., пересмотренная в Берлине 13 ноября 1908 г., дополненная в Берне 20 марта 1914 г. и пересмотренная в Риме 2 июня 1928 г., в Брюсселе 26 июня 1948 г., в Стокгольме 14 июля 1967 г. и в Париже 24 июля 1971 г., измененная 2 октября 1979 г.). Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений от 9 сентября 1886 г. // Бюллетень международных договоров. – 2003. – № 9.
4. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) (ВТО, Уругвайский раунд многосторонних торговых переговоров, 15 апреля 1994 г.) [Электронный ресурс] // World Organization of Intellectual Property (WIPO). – 2010. – URL: <http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=12746> (дата обращения: 02.04.2017).
5. Локарнское соглашение, устанавливающее международную классификацию промышленных образцов (заключено в г. Локарно 08.10.1968г.) // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. XXVIII. – М., – 1974. С. 206 - 213.

6. Гаагское Соглашение по Международному Депонированию Промышленных образцов от 06.11.1925г. (пересмотренное 28.11.1960)/ [Электронный ресурс] / World Organization of Intellectual Property (WIPO). – URL: <http://www.wipo.int/treaties/ru/registration/hague> (дата обращения: 03.04.2017).

7. Женевский акт Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных образцов (принят 02.07.1999г. на Дипломатической конференции по принятию нового Акта Гаагского соглашения о международном депонировании промышленных образцов) // публикация ВОИС N 229(R).- Женева: Всемирная организация интеллектуальной собственности, 1999. С. 5 - 83.

8. Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Собрании законодательства РФ. – 04.08.2014. – № 31. – ст. 4398.

9. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ // Российская газета. – 22.12.2006. – № 289

10. Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 17.06.1996. – № 25, – ст. 2954.

11. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ // Российская газета. 31.12.2001. – № 256.

12. Федеральный закон Российской Федерации от 03.04.2017 № 55-ФЗ «О ратификации Женевского акта Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных образцов»// Российская газета». 05.04.2017. – № 71.

13. Федеральный закон Российской Федерации от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 17.03.2014. – № 11. – ст. 1100.

14. Федеральный закон Российской Федерации от 18 декабря 2006г. № 231-ФЗ «О введении части четвертой ГК РФ» // Российская газета. – 22.12.2006. – № 289.

15. Федеральный закон Российской Федерации от 08 августа 2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // Российская газета. – 10.08.2001. – № 153-154.

16. Постановление Правительства Российской Федерации от 03.11.1994 № 1224 «О присоединении Российской Федерации к Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений в редакции 1971 года, Всемирной конвенции об авторском праве в редакции 1971 года и дополнительным Протоколам 1 и 2, Конвенции 1971 года об охране интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их фонограмм» // Собрание законодательства РФ. – 14.11.1994. – № 29. – ст. 3046.

17. Приказ Минпромторга Российской Федерации от 24.09.2009 № 853 «Об утверждении Стратегии развития легкой промышленности России на период до 2020 года и Плана мероприятий по ее реализации» [Электронный ресурс]// Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. – 2009. – URL:

http://strategy2030.midural.ru/sites/default/files/files/strategiya_razvitiya_legkoy_promyshlennosti_rossii_na_period_do_2020_goda.pdf (дата обращения: 02.04.2017).

18. Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 30.09.2015 № 695 «Об утверждении Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации промышленных образцов, и их форм, Требований к документам заявки на выдачу патента на промышленный образец, Составов сведений о выдаче патента на промышленный образец, публикуемых в официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности, Составов сведений, указываемых в форме патента на промышленный образец, формы патента на промышленный образец»

[Электронный ресурс]// Официальный интернет-портал правовой информации. – 28.12.2015. – URL:

<http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201512280054>

19. Приказ Минэкономразвития России от 30.09.2015 № 696 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации промышленного образца и выдаче патента на промышленный образец, его дубликата». [Электронный ресурс]// Официальный интернет-портал правовой информации. – 28.12.2015. – URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201512280052> (дата обращения: 02.04.2017).

20. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 29.10.2008 № 325 «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на промышленный образец и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на промышленный образец» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. – 15.12.2008. – № 50.

21. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 22.12.2009 N 780 (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 072500 Дизайн (квалификация (степень) «бакалавр»)» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. – 22.03.2010. – № 12.

22. ГОСТ 2.101-68 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Виды изделий» от 01.01.1971г. (утв. Госстандартом СССР 01.12.1967)// М.: Издательство стандартов. – 2001.

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ

23. Регламент Совета ЕС № 6/2002 от 12.12.2001 г. «О промышленных образцах Сообщества» [рус., англ.] (Принят в г. Брюсселе 12.12.2001) (с изм. и доп. от 18.12.2006) [Электронный ресурс] / World Organization of Intellectual Property (WIPO). URL: <http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=6414> (дата обращения: 03.04.2017).

24. Директива № 98/71/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского союза «О правовой охране промышленных образцов» (Принята в г. Люксембурге 13.10.1998) [Электронный ресурс] / World Organization of Intellectual Property (WIPO). – URL: <http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=1441> (дата обращения: 03.04.2017).

25. U.S. Patents Act (Designs) 35 U.S.C. §§ 171-173 and 289 and Code of Federal Regulations, 37 C.F.R. 1 [Электронный ресурс] / World Organization of Intellectual Property (WIPO). – URL: <http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=3925> (дата обращения: 03.04.2017).

26. U.S. Trademarks Law, 15 U.S.C. §§1051 et seq. (Consolidated Trademark Law as of June 1996) [Электронный ресурс] / World Organization of Intellectual Property (WIPO). – URL: <http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=3931> (дата обращения: 03.04.2017).

27. Закон Германии «Об авторском праве и смежных правах» от 09.09.1965 [Электронный ресурс] / World Organization of Intellectual Property (WIPO). - URL: <http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=10557> (дата обращения: 03.04.2017).

28. Кодекс интеллектуальной собственности Франции от 01.07.1992 [Электронный ресурс] / World Organization of Intellectual Property (WIPO). – URL: <http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=14082> (дата обращения: 03.04.2017).

29. The Registered Designs Act 1949 (as last amended by the Copyright, Designs and Patents Act 1988) United Kingdom [Электронный ресурс] / World Organization of Intellectual Property (WIPO). – URL:

<http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/gb/gb099en.pdf> (дата обращения: 03.04.2017).

30. Copyright, Designs and Patents Act United Kingdom, 1988 [Электронный ресурс] / World Organization of Intellectual Property (WIPO). – URL: http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=127294 (дата обращения: 03.04.2017).

31. Закон Японии «О промышленных образцах» (Закон №125 от 13.04.1959 г. с последними изменениями, внесенными Законом № 63 от 13.05.2011 г.) [Электронный ресурс] / World Organization of Intellectual Property (WIPO). – URL: <http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=13143> (дата обращения: 03.04.2017).

32. Закон Японии «О предотвращении недобросовестной конкуренции» (Закон № 47 от 19.05.1993 г. с изменениями, внесенными Законом № 30 от 30.04.2009 г. (JP147) [Электронный ресурс] / World Organization of Intellectual Property (WIPO). – URL: <http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=11485> (дата обращения: 03.04.2017).

33. Закон Японии «О применении Закона «О промышленных образцах» (Закон № 126 от 13.04.1959 г.) [Электронный ресурс] / World Organization of Intellectual Property (WIPO). – URL: <http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=6940> (дата обращения: 03.04.2017).

34. Закон Индии «Об авторском праве» от 4 июня 1957 г. (в редакции от 30 декабря 1999 г. [Электронный ресурс] / World Organization of Intellectual Property (WIPO). – URL: <http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=2396> (дата обращения: 03.04.2017).

35. Закон Индии «О промышленных образцах» № 16.от 25 мая 2000 г. [Электронный ресурс] / World Organization of Intellectual Property (WIPO). – URL: <http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=2398> (дата обращения: 03.04.2017).

36. Положение Индии «О промышленных образцах» от 11 мая 2001 г. [Электронный ресурс] / World Organization of Intellectual Property (WIPO). – URL: <http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=7565> (дата обращения: 03.04.2017).

37. Закон Израиля «Об авторском праве» от 19 ноября 2007 г. [Электронный ресурс] / World Organization of Intellectual Property (WIPO). – URL: <http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=11509> (дата обращения: 03.04.2017).

38. Правила Израиля «О промышленных образцах» от 30 января 1925 г. (в редакции от 30 июня 2014 г.) [Электронный ресурс] / World Organization of Intellectual Property (WIPO). – URL: <http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=15272> (дата обращения: 03.04.2017).

39. Положения Израиля по промышленным образцам в Постановлении «О патентах и промышленных образцах» (Постановление «О патентах и промышленных образцах») от 1 января 1954 г. [Электронный ресурс] / World Organization of Intellectual Property (WIPO). – URL: <http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=8193> (дата обращения: 03.04.2017).

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ, УТРАТИВШИЕ СИЛУ

40. Манифест «О привилегиях на разные изобретения и открытия в художествах и ремеслах» от 17 июня 1812 года (утратил силу) // Свод уставов государственного благоустройства. – 1833. – Том XI. – Ст. 87- 108.

41. Положение о праве собственности на фабричные рисунки и модели от 11 июля 1864 г. (ст. ст. 199 - 209 Устава промышленности) – Свод законов. – 1893. – Т. XI. Ч. 2.

42. Положение о привилегиях от 22 ноября 1833 года (утратило силу) // Свод уставов государственного благоустройства. – 1842. – Том XI. – Ст. 116-149.

43. Постановление ЦИК и СНК СССР от 12 сентября 1924г. «О промышленных образцах (рисунках и моделях)» // СЗ СССР – 1924. – № 9. – ст. 98.

44. Постановление СНК РСФСР от 10 декабря 1922г. «О товарных знаках» // СУ РСФСР – 1922, – № 75, – ст. 939.

45. Постановление ЦИК СССР № 47, СНК СССР № 455 от 07.03.1936 «О производственных марках и товарных знаках» // СЗ СССР – 1936, – № 13, –ст. 113.

46. Положение о товарных знаках утв. Госкомизобретений СССР 08.01.1974г. // Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств СССР – 1988, – № 1.

47. Гражданский кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 11.06.1964) // Ведомости Верховного Совета РСФСР. – 1964. – № 24. – ст. 406.

48. Постановлением Совета министров СССР № 535 от 9 июня 1965 г. «О промышленных образцах» // СП СССР. – 1965. – № 15. – ст. 119.

49. Постановление Совета министров СССР от 08.06.1981 г. № 539 «Об утверждении Положения о промышленных образцах» // СП СССР. – 1981. – № 19. – ст. 114.

50. Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик (утв. ВС СССР 31.05.1991 N 2211-1) // Ведомости СНД и ВС СССР, 26.06.1991, N 26, ст. 733.

51. Закон СССР от 10.07.1991 № 2328-1 «О промышленных образцах» // Ведомости СНД и ВС СССР. – 1991. – № 32. – ст. 908.

52. Закон Российской Федерации от 9 июля 1993 года № 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах» (утратил силу) // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. – 1993. – № 32. – ст. 1242.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

53. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 29 от 26 марта 2009 г. «О некоторых вопросах,

возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» / Бюллетень Верховного Суда РФ. – № 6. 2009.

54. Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 июня 2006 г. № 15 «О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах»/ [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2017.

55. Постановление Президиума Высшего арбитражного суда РФ от 26 июня 2012 № 2384/12 по делу № А40-146649/10-19-1260/ [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2017.

56. Постановление Президиума Высшего арбитражного суда РФ от 27 ноября 2012 № 9414/12 по делу № А13-8185/2011/ [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2017.

57. Определение Высшего арбитражного суда РФ от 28.09.2012 № ВАС-12216/12 по делу № А40-145823/10-15-1196/ [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система. - Версия Проф. - Электрон. дан. - М., 2017.

58. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 29.марта 2017 № С01-2655/2015 по делу № А76-12136/2014/ [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2017.

59. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 29 августа 2016 № С01-700/2016 по делу № А40-196306/2015/ [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2017.

60. Постановления Суда по интеллектуальным правам от 18 января 2016 г. № С01-1286/2014 по делу № А40-169281/2013/ [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2017.

61. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 29 мая 2015 № С01-411/2015 по делу N А40-40554/2014/ [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2017.

62. Постановления Суда по интеллектуальным правам от 1 августа 2014 г. № С01-541/2014 по делу № А78-6109/2012/ [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2017.

63. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 6 марта 2014 № С01-41/2014 по делу № А40-35691/2013/ [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2017.

64. Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 20 марта 2013 г. по делу № А56-20928/2012/ [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2017.

65. Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 11 сентября 2012 по делу № А40-112470/11-153-1018/ [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2017.

66. Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 16 февраля 2011 г. по делу № А56-13796/2010/ [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2017.

67. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20 февраля 2012г. по делу № 09АП-36944/2011 по делу № А40-145823/10-15-1196/ [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2017.

68. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 08 сентября 2009 № 09АП-13024/2009 по делу № А40-7200/09-110-86/ [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2017.

69. Решение Арбитражного суда Челябинской области от 16 сентября 2016 по делу № А76-12136/2014/ [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2017.

70. Judgment of the High court of justice 19 July 2007. Case No: HC07C00539. Green Lane vs PMC (UK)/ [Электронный ресурс] // The Hellenic Industrial Property Organisation – URL: http://www.obi.gr/obi/Portals/0/ImagesAndFiles/VIVIMAKRI_FOLDER/Design_CD/nomologia/agglia/3_UK-Laundry_balls_2.pdf (дата обращения: 12.06.2015).

ДИССЕРТАЦИИ И АВТОРЕФЕРАТЫ ДИССЕРТАЦИЙ

71. Алексеева О.Л. Совершенствование российского законодательства о промышленных образцах: дисс.... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Алексеевна Ольга Ленаровна. – М., 2005. – 211 с.

72. Воронцов С.О. Совершенствование правовой охраны промышленных образцов в Российской Федерации: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Воронцов Святослав Олегович.– М., 2004. – 142 с.

73. Гаврилов Э. П. Правовая охрана внешнего вида промышленных изделий (промышленных образцов) в СССР и зарубежных странах: автореф. 176 дис. ... канд. юрид. наук / Гаврилов Эдуард Петрович. М., 1967. – М., 1967. – 25 с.

74. Деноткина А.В. Правовая охрана товарных знаков и объектов авторского права: сравнительно правовой анализ: диссертация на соискание учётной степени канд. юрид. наук: 12.00.03/ Деноткина Анна Викторовна – М. 2017. – 177с.

75. Николаева М.С. Правовая охрана дизайна (модели) одежды: дисс...канд. юрид. наук: 12.00.03 / Николаева Марина Сергеевна – М., 2015. – 190с.

76. Обухова Н. В. Правовое регулирование отношений по охране промышленных образцов в США: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Обухова Наталья Васильевна. – М., 1999. – 26 с.

77. Удалкин В.А. Интеллектуальные права на произведения изобразительного искусства: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Удалкин Владимир Александрович. – М., 2010. – 188 с.

МОНОГРАФИИ, КОММЕНТАРИИ, УЧЕБНИКИ И УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

78. Авторские и смежные с ними права: постатейный комментарий глав 70 и 71 Гражданского кодекса Российской Федерации / М.Я. Кириллова, П.В. Крашенинников, О.А. Рузакова и др.; под ред. П.В. Крашенинникова. – М.: Статут, 2010. – 480 с.

79. Абрамова Е.Н., Аверченко Н.Н., Байгушева Ю.В. и др. Гражданское право: Учебник: В 3 т. // Под ред. А.П. Сергеева. М.: Проспект. 2012. Т. 3. 1008 с.

80. Блинец И. А. Интеллектуальная собственность и закон. Теоретические вопросы // Труды по интеллектуальной собственности. Т. III. Актуальные проблемы авторских и смежных прав / под общ. ред. С. П. Лукницкого. – М., 2001. – 112 с.

81. Ворожевич А.С. Защита брендов: стратегии, системы, методы: учебное пособие для магистров. М.: Проспект, 2017. – 144 с.

82. Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Комментарий к части четвертой гражданского кодекса российской федерации (Постатейный) – «Экзамен», 2009. – 303 с.

83. Гаврилов Э.П., Городов О.А., Гришаев С.П. Комментарий к ГК РФ (постатейный). Часть четвертая. М.: ТК "Велби"; Проспект, 2007. – 784с.

84. Глазычев В.Л. «О дизайне» Москва, Издательство "Искусство", 1970. – 10 с.

85. Городов О.А. Право промышленной собственности: учебник. – М.: Статут, 2011. – 942 с.

86. Гражданское право: Учебник / под ред. Суханова Е.А. Том I. – М.: Волтерс Клувер. 2004. – 638 с.

87. Гришаев С.П. Эволюция законодательства о юридических лицах [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система. - Версия Проф. - Электрон. дан. – М., 2017.
88. Гринь Е.С. Правовая охрана авторских прав: учебное пособие для магистров. – М.: Проспект, 2016. – 112 с.
89. Серебровский В. И. Вопросы советского авторского права. – М., Изд-во АН СССР, 1956. – 282 с.
90. Джермакян В. Ю. Промышленные образцы в патентном праве современной России. – М.: ИНИЦ «Патент», 2010. – 147 с.
91. Дмитриева Д.В. //Толковый словарь русского языка. – М. 2003.
92. Ионас В.Я. Произведения творчества в гражданском праве. М.: Юридическая литература, 1972. – 168 с.
93. Зенин И.А. Интеллектуальная собственность и ноу-хау: Учебно-практическое пособие, практикум по изучению дисциплины, учебная программа по дисциплине. Изд. 6-е, перераб. и доп. / Московский государственный университет экономики, статистики и информатики. – М.: МЭСИ, 2006. – 333 с.
94. Казьмина С.А. Модернизация системы прав ИС в Российской Федерации (Р4М-IP). 2015. – 178 с.
95. Китайский В.Е. Объекты патентного права, средства индивидуализации и их экспертиза: учебник/ – М. РГИИС, 2009. – 576 с.
96. Комаров Л.Е., Минаев А.А. Патентная охрана дизайна. – М.: ИНИЦ Роспатента, 2000. – 168 с.
97. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (учебно-практический). Части первая, вторая, третья, четвертая (постатейный) / С.С. Алексеев, А.С. Васильев, В.В. Голофаев и др.; под ред. С.А. Степанова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект; Екатеринбург: Институт частного права, 2009. – 1504 с.
98. Комиссаров А.П. Защита интеллектуальной собственности: Учебник. Екатеринбург: УГГУ, 2010. – 160 с.

99. Корчагин А.Д., Талянский В.Б., Полищук Е.П., Казакова В.К., Орлова В.В., Лынник Н.В. Как защитить интеллектуальную собственность в России. Правовое и экономическое регулирование: Справочное пособие. – М.: Инфра-М, 1995. – 336 с.
100. Кравец Л.Г. Формы охраны промышленных образцов. – М.: ИНИЦ Роспатента, 2000. – 120 с.
101. Лакомкина Т.Н., Козлова Н.Г. Сравнительные исследования явочной и проверочных систем экспертизы промышленных образцов. – М.: ИНИЦ «ПАТЕНТ», 2007. – 142 с.
102. Ларин А.Ю. Теория государства и права: Учебник для ВУЗов. – М.: Книжный мир, 2005. – 355 с.
103. Лопатин В.В., Лопатина Л.Е. «Русский толковый словарь». Русский язык. 1994.
104. Михайлов С.М., Кулеева Л.М «Основы дизайна». – Казань.: Новое Знание, 1999. – 240 с.
105. Медведев, В. Ю. Сущность дизайна: учеб. пособие / В. Ю. Медведев. – 2-е изд., испр. и доп. – СПб.: СПГУТД, 2007. – 110 с.
106. Нерсисянц В.С. История политических и правовых учений: учеб. для вузов М.: Норма-Инфра. – 1999. – 412 с.
107. Ожегов С.И. Словарь русского языка М. 1990.
108. Пиленко А.А. Право изобретателя (по изданию 1902 - 1903 гг.) / Автор вступит. статьи профессор И.А. Зенин. 2-е изд., испр. и доп. – М., 2005. – 286с.
109. Пирогова В.В. Интеллектуальная собственность в международном частном праве // Краткий учебный курс по промышленным правам. – М. 2014. – с. 17
110. Популярная художественная энциклопедия: Архитектура. Живопись. Скульптура. Графика. Декоративное искусство / Гл. ред. В.М. Полевой. Книга II. М - Я. – М.: Советская энциклопедия, 1986. – 370с.

111. Рекомендации ИСС по интеллектуальной собственности. Обзор актуальных вопросов для предпринимателей и органов власти// Международная торговая палата. № 11, 2012/ [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система. - Версия Проф. - Электрон. дан. – М., 2017. 99с.

112. Сергеев А.П.. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: Учеб. – 2-е изд., перераб. н доп. – М.: ООО «ТК Велбн». – 2003, – 752 с.

113. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. – М., 1996. – 704 с..

114. Серебровский В. И. Вопросы советского авторского права. – М.: Наука, 1956. – С. 142

115. Ситдикова Р.И. Обеспечение частных, общественных и публичных интересов авторским правом / науч. ред. М.Ю. Челышев. – М.: Статут, 2013. – 159 с.

116. Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности: учебник. – М.: Проспект, 2010. – 368 с.

117. Ушаков Д.Н. Толковый словарь русского языка – М.: Гос. ин-т «Сов. энцикл.»; ОГИЗ; Гос. изд-во иностр. и нац. слов, 1935-1940. (4 т.)

118. Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. 1969–1978.

119. Советский энциклопедический словарь / Глав. ред. А.М. Прохоров. – М., 1990. – 1325 с.

120. Письмо ФНС РФ от 11.02.2010 № 3-7-07/84 «О рассмотрении обращения». Приложение к газете «Учет, налоги, право» – № 9, 2010.

121. Протокол № 5 заседания Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам от 05.09.2014)/ [Электронный ресурс] // Суд по интеллектуальным правам – URL: <http://ipc.arbitr.ru/node/13542> (дата обращения: 15.07.2015).

СТАТЬИ В ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЯХ

122. Абдуллин А.И. Становление патентного права в Европейском союзе: предпосылки унификации и гармонизации правовой охраны изобретений, полезных моделей и промышленных образцов в ЕС // История государства и права. – 2009. – № 22. – С. 27-29.

123. Алексеева О.Л. Подача заявки на промышленный образец в России и ЕС: в чем отличия? // Патенты и лицензии. – 2008. – № 2. – С. 14-20.

124. Бирюлин В.И., Богданов Н.В. // Закон наносит удар по перечню признаков.: Информационный бюллетень № 105 Городисский и партнеры патентные поверенные и юристы. М. 2015./[Электронный ресурс]/ <http://www.gorodissky.ru/publications/newsletters/zakon-nanosit-udar-po-perechnyu-priznakov/>(дата обращения: 05.11.2016).

125. Богданова О.В. Объекты авторских прав как предпосылка эффективности их защиты // Право и экономика. – 2016. – № 7. – С. 27-32.

126. Гаврилов Э.П. В нашей стране стали выдавать свидетельства на внешний вид промышленных изделий // Изобретатель и рационализатор. – 1966. – № 3. – С. 30-31.

127. Гаврилов Э.П. Право на промышленные образцы и объекты авторского права // Вопросы изобретательства. – 1972. – № 7. – С. 26-32.

128. Гаврилов Э.П. Авторское право на произведения декоративно-прикладного искусства // Советское государство и право. – 1983. – № 7. – С. 93-103.

129. Гаврилов Э.П. Патент на промышленный образец: сфера действия // Патенты и лицензии. – 2009. – № 1. – С. 17-25.

130. Гаврилов Э.П. Какие изменения предполагается внести в главу 72 ГК РФ? // Патенты и лицензии. – 2012. – № 3. – С. 12-19.

131. Гаврилов Э.П. Судебная практика по авторскому праву // Хозяйство и право. – 2012. – № 4. – С. 42-56.

132. Гаврилов Э.П. Правовая охрана промышленных образцов в России: прошлое, настоящее, будущее // Патенты и лицензии. – 2014. – № 5. – С. 13-18
133. Гаврилов Э.П. Оригинальность как критерий охраны объектов авторским правом [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2015.
134. Генис А.В. Изменения в правовой охране промышленных образцов в Российской Федерации//Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2014. – № 9. – С. 4-9
135. Генис А.В. Правовая охрана внешнего вида изделий в иностранных государствах// ИС. Авторское право и смежные права. 2018. - №. 1 – С. 40-47
136. Голофаев В.В. Промышленный образец как объект патентного права // Бизнес, менеджмент и право. – 2010. – № 2. – С. 115-122
137. Еременко В.И. Законодательство об интеллектуальной собственности во Франции //Законодательство и экономика. – 2010. – № 11. – С. 46-56;
138. Еременко В.И. Изменения в патентном законодательстве Российской Федерации // Законодательство и экономика. – 2014. – № 8. – С. 7-32.
139. Еременко В.И. Законодательство Индии об интеллектуальной собственности // Законодательство и экономика. – 2015. – № 7. –С. 41-62.
140. Зенин И.А. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации // Право интеллектуальной собственности. – 2013. – № 3. – С. 10-15
141. Зенин И.А. Творческий труд как универсальная предпосылка специального юридического инструментария в сфере интеллектуальной собственности и ноу-хау // Право интеллектуальной собственности. – 2014. – № 3. – С. 16-20.
142. Камил Идрис. Стремление к совершенству введение в тему «Промышленные образцы для малых и средних предприятий»// Интеллектуальная собственность для бизнеса – М., –№ 2. – 2009. С 1-48.

143. Кашанин А. В. Творческий характер как условие охраноспособности произведения в российском и иностранном авторском праве // Вестник гражданского права. – 2007. – № 2. – С. 75-119.

144. Марина Ламм. Защита промышленных образцов в США. 2011. – С. 3-10.

145. Михайлов А.В., Михайлова Т.Ю. Кем является «информированный потребитель» и о чем он информирован?/ [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2017.

146. Николаева М. Охрана промышленных образцов в ЕС // ЭЖ-Юрист. – 2015. – № 16 – С. 10-15

147. Пылаева Я.Е., Нефедьев А.Н. Защита прав на промышленные образцы: практические аспекты // Вестник Арбитражного суда Московского округа. – 2015. – № 2. – С. 31-41.

148. Ревинский О.В. Нужен ли перечень существенных признаков для промышленных образцов? // Патентный поверенный. – 2009. – № 4. – С.33-38.

149. Савицкий П.Е. Право на дизайн ЕС и будущее право на промышленный образец РФ: полезные сходства и необъяснимые различия [Текст] // Интеллектуальная собственность: теория и практика: науч.-практ. конф. "Петербургские коллегиальные чтения - 2013", СПб., 26 - 28.06.2013: Сб. докл. / СПб. коллегия пат. поверенных. СПб.: ООО "ПиФ. com", –2013. – С. 55-58.

150. Танимов О.В. Развитие юридических фикций в эпоху Нового времени // Право. Журнал Высшей школы экономики. – 2014. – № 4. – С. 4-18.

151. Тыцкая Г.И., Китайский В.Е., Ревинский О.В. Изменения в четвертую часть ГК РФ: есть предложения // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. – 2013. – № 4. – С. 3-9.

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

152. Birnhack M. «More or Better? Shaping the Public domain», в The Future of the Public Domain, op. cit., – P. 60-65.

153. Brandon Scruggs. Should Fashion Design Be Copyrightable? // *Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property*. – 2007. V. 6. № 1. – P. 123-127.
154. Cohen Jehoram H. Cumulative Design Protection, a System for the EC? // *European Intellectual Property Review*. – 1989. Vol. 11. – № 3. – P. 85-90.
155. Gotzen F. The Green Paper on the Legal Protection of Industrial Design / Ed.. Brussels: Story Scientia, – 1992. P. 87-106.
156. Harmonization of Industrial Property and Copyright Law in the European Community: Report of a Symposium held by the Max Planck Institute for Foreign and International Patent, Copyright and Competition Law, at Ringberg Castle near Tegernsee // *International Review of Industrial Property and Copyright Law*. – 1987. № 3. Vol. 18. – P. 332-338.
157. Kur A. The Green Paper's' design approach' - what's wrong with it? // *European Intellectual Property Review*. – 1993. Vol. 15. – P. 376
Silver I. Copyright and fashion: friend at last? // *European Intellectual Property Review*. – 2013. – V. 35. – № 11. – P. 69-73.
158. Lange D. «Recognizing the Public Domain». *44 Law & Contemp. Probs.*, – 1981. – P. 147-252.
159. Quaedvlieg A.A. Three Times a Hybrid: Typecasting Hybrids Between Copyright and Industrial Property // *Intellectual Property and Information Law: Essays in Honour of Herman Cohen Jehoram* / Ed. by Jan J.C. Kabel and Gerard J.H.M. Mom.-L; The Hague; Boston: Kluwer Law International, – 1998. – P. 49-65.
160. Wallace W. Protection for Designs in the United Kingdom // *International Review of Industrial Property and Copyright Law*. – Vol. 5. – 1974. – P. 421-430.