

Постоянный комитет по законодательству в области товарных знаков, промышленных образцов и географических указаний

Тридцать пятая сессия

Женева, 25–27 апреля 2016 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИЙ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ И ЯПОНИИ

Документ подготовлен Секретариатом

В приложении к настоящему документу содержится предложение делегаций Соединенных Штатов Америки и Японии.

[Приложение следует]

**Промышленный дизайн и новые технологии: сходства и различия в охране
новых технологических образцов**
**Постоянный комитет по законодательству в области товарных знаков,
промышленных образцов и географических указаний**
Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС)

Справочная информация

Уже более ста лет предметом промышленного дизайна преимущественно являются форма, конфигурация и элементы украшения материальных изделий – различных промышленных и потребительских товаров в диапазоне от бытовых и осветительных приборов, мебели, обуви и спортивных автомобилей до ювелирных изделий и фонтанчиков для питья. Новый и новаторский дизайн таких изделий безусловно служит важным фактором при принятии потребителем решения о покупке. К концу XX века благодаря новым технологическим достижениям в области электроники промышленный дизайн стал проникать в те секторы и сферы, о которых раньше дизайнеры и не помышляли. Так, Интернет, социальные сети, смартфоны и планшетные технологии способствовали развитию новых отраслей экономики, обусловив необходимость креативного дизайна в технологическом проектировании, включая графические интерфейсы пользователей (ГИП) и дизайн графических символов.

В известной мере охрана ГИП и дизайна графических символов в качестве промышленных образцов уже стала обычным явлением, поскольку во многих странах во всем мире графические интерфейсы пользователей и дизайн графических символов регулярно регистрируются в качестве промышленных образцов или становятся предметом патентных заявок. Во многих из этих стран именно они относятся к числу категорий дизайнерской продукции, расширяющихся наиболее высокими темпами, и тех типов промышленных образцов, заявки на охрану которых чаще всего подают дизайнеры как соответствующих стран, так и всего мира. Вместе с тем, ввиду довольно своеобразного характера этих дизайнерских инноваций и того, что заявки на охрану этих видов промышленных образцов стали рассматриваться сравнительно недавно, объемы обеспечиваемой защиты и соответствующие критерии приемлемости различаются. Кроме того, ощущается нехватка информации о том, как во всем мире обеспечивается охрана ГИП и дизайна графических символов, а также других новых и возникающих технологических образцов. Дополнительная информация и дискуссии по этим вопросам будут полезными как для заявителей, так и для ведомств по промышленным образцам и правительств, поскольку они затрагивают аспекты охраны прав на промышленные образцы в отношении этих новых форм дизайна. Такие новые технологические образцы являются серьезным экономическим фактором, и ПКТЗ ВОИС может стать полезным форумом для углубления понимания этой темы.

Хотя вопросы важности ГИП и графических символов только сейчас стали освещаться в СМИ с тем вниманием, которого они заслуживают¹, развиваются эти технологии далеко не один год. Первые графические символы считались частью пользовательского интерфейса Smalltalk, разработанного компанией «Ксерокс» в 1970-е годы. Вскоре после этого, в 1980-е годы корпорация «Эппл» первой пустила

¹ http://www.nytimes.com/2016/03/22/technology/supreme-court-to-hear-samsung-appeal-on-apple-patent-award.html?_r=0

графические символы в коммерческий оборот². В Соединенных Штатах первые графические символы, защищенные патентом на промышленный образец, получила 10 мая 1988 г. корпорация «Ксерокс» на основании заявки, поданной в 1985 г.; в частности, были запатентованы графические символы для профиля пользователя (патент США № D295630), разделителей (патент США № D295631), электронной «мусорной корзины» (патент США № D295632), персонального компьютера (патент США № D.295633) и компьютерной программы (патент США № D295634).

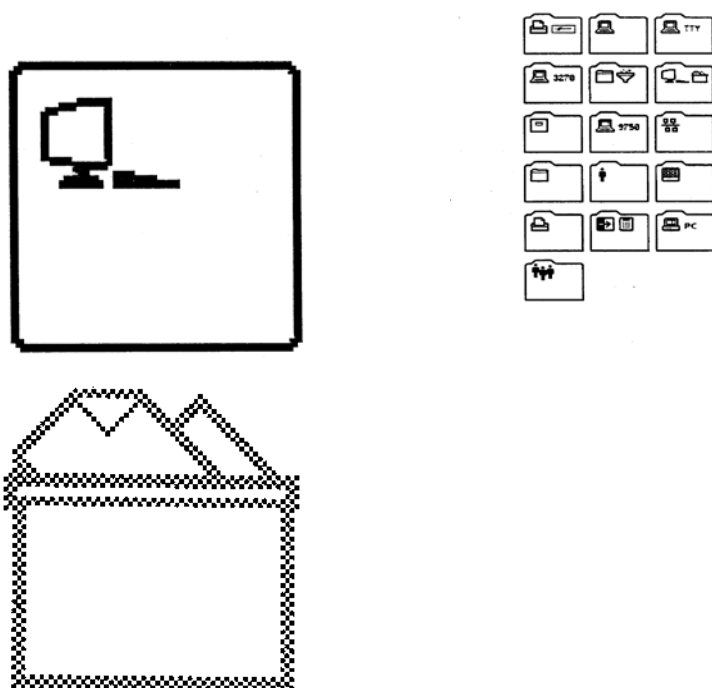
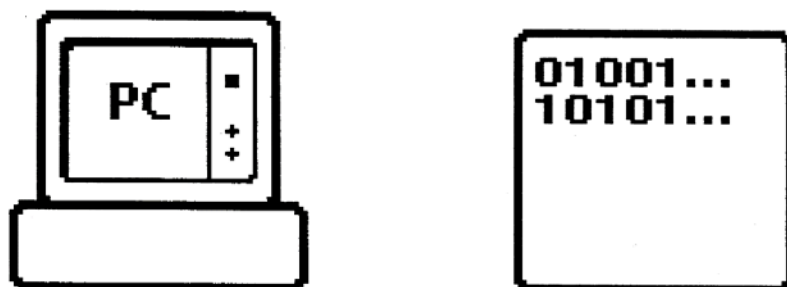


Рис. 1: Иллюстрации графических символов в выданных компании «Ксерокс» патентах Соединенных Штатов на промышленные образцы.



За тридцать лет, прошедшие с того времени, когда впервые были использованы упомянутые графические символы, и за двадцать лет с того момента, когда они впервые стали защищаться в качестве промышленных образцов, сформировалась

² <http://web.cecs.pdx.edu/~harry/musings/SmalltalkOverview.html>, см. также Lees-Maffei, Iconic Designs: 50 Stories about 50 Things, 2014, page 90-91.

многомиллиардная мировая индустрия, развивающаяся на основе технологии мобильных устройств³. Теперь графические символы обычно ассоциируются с приложениями для мобильных устройств, или просто "приложениями", с доступными через Интернет глобальными магазинами приложений, такими как Amazon.com, Google Play и Apple App Store (iTunes). Этот глобальный рынок насыщается продукцией десятков тысяч разработчиков приложений, большинство из которых теперь находятся за пределами Соединенных Штатов⁴.

Цепная реакция создания рабочих мест в секторе телекоммуникаций, СМИ и промышленности дает экономический эффект, выходящий за рамки самих компаний, внося значительный вклад в жизнь как сообществ новаторов⁵, так и сообществ пользователей таких приложений⁶.

Иллюстративные примеры современных новых технологических образцов

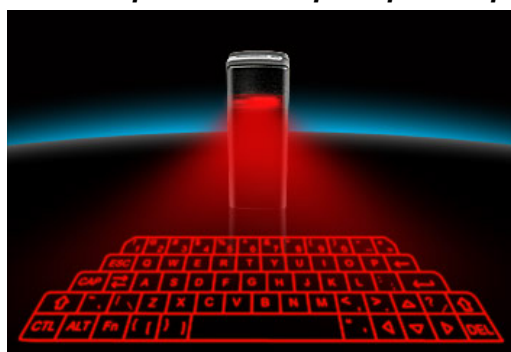


Рис. 2: Виртуальная клавиатура⁷



Рис. 3: Набор графических символов Metro UI⁸

Стремительная эволюция технологий в последние годы не закончится с появлением новых и развивающихся интерфейсов для смартфонов, планшетных компьютеров и других вычислительных устройств с ГИП и графическими символами. С каждым днем все ближе открытия, которые могут проложить дорогу для целых новых отраслей технологий, в которых изобретатели, по всей вероятности, будут стремиться защитить свои проекты. Технологии, казавшиеся плодом футуристических мечтаний, находятся на грани повседневности: беспилотные автомобили, голографические проецируемые клавиатуры, дисплеи виртуальной реальности - подобные технологии появляются на рынке из года в год. Все шире круг стран, где дизайн выходит далеко за рамки традиционных представлений и даже технологий компьютерных приложений, и ПКЗТ ВОИС как форуму экспертов всего

³ <http://www.digitaltrends.com/mobile/smartphone-users-number-6-1-billion-by-2020/> («...Оценки компании «Эрикссон» также говорят о том, что к 2020 году мобильными высокоскоростными системами передачи данных будет охвачено 90% населения части земного шара. Особый интерес вызывает ответ на вопрос о том, где же будет продано большинство этих новых телефонов. «Эрикссон» указывает, что 80% новых смартфонов будет приобретено жителями Азиатско-Тихоокеанского региона и стран Ближнего Востока и Африки»).

⁴ <http://www.boost.co.nz/blog/2013/09/research-the-majority-of-mobile-apps-are-being-developed-outside-the-u-s/>

⁵ См., например, Протоколы заседаний, Всемирная торговая организация (ВТО), Совет по связанным с торговлей аспектам прав интеллектуальной собственности (Совет ТРИПС), протокол заседания Совета ТРИПС, IP/C/M/80/Add.1 (22 февраля 2016 г.), пункт 408.

⁶ Протокол заседания Совета ТРИПС, пункт 413, где говорится о банковском обслуживании 19 млн представителей бедных слоев населения обширной группы стран на основе платформы банковского обслуживания по мобильной связи..

⁷ <http://zeendo.com/info/projected-keyboard-examples/>

⁸ <http://dakirby309.deviantart.com/art/Metro-UI-Icon-Set-725-Icons-280724102>

мира по промышленным образцам и правовому режиму в этой области самое время приступить к обсуждению правовой охраны промышленных образцов того, что в широком плане можно назвать «новыми технологическими образцами».

Иллюстративные примеры новых технологических образцов завтрашнего дня⁹



Рис. 4 и 5: Беспилотный концептуальный автомобиль компании «Ринспид»¹⁰



Рис. 6: Концептуальный автомобиль компании «Бош»¹¹

Обзор законодательства различных стран¹² позволяет говорить о различиях в охране новых технологических образцов (т.е. ГИП и графических символов). Так, в частности, отмечаются различия в критериях получения права на защиту, в требованиях к раскрытию информации и в объеме защиты. Эти различия удорожают для дизайнеров глобальную защиту их промышленных образцов, что в свою очередь увеличивает риск имитации в условиях низких барьеров для выхода на мировой рынок и пробелов и слабых мест в режиме защиты на этом рынке, вследствие чего новатор лишится причитающейся ему прибыли¹³.

⁹ Здесь приведены лишь несколько иллюстративных примеров новых технологических образцов, которые должны появиться в автомобильной промышленности в ближайшие годы. Аналогичные сдвиги происходят во многих отраслях промышленности, где и не думали о распространении промышленного дизайна через каналы СМИ и новых технологий и где теперь такие новации развиваются с поразительной скоростью.

¹⁰ <http://www.dezeen.com/2014/02/21/driverless-car-concept-vehicle-xchange-by-rinspeed/>

¹¹ <http://www.techinsider.io/bosch-concept-car-driverless-car-plans-2016-1>

¹² Следует отметить результаты опроса, проведенного Комитетом по промышленным образцам Японской ассоциации патентных поверенных к 62-й сессии Совета Ассоциации в октябре 2013 г. См.: http://www.apaaonline.org/pdf/APAA_62nd_council_meeting/DesignsCommitteeReports2013/Designs-Committee-Report-2013.pdf и ответы на вопросы, задававшиеся в ходе опроса.

¹³ По словам Майкла Вонга, генерального директора китайской компании «Тачпал», которая занимается разработкой прикладных программ и первой в Китае стала лауреатом премии Global Mobile Innovation Award, победив в международном конкурсе на лучшее компьютерное приложение, «многие

Как и в какой степени в вашей стране режим охраны промышленных образцов распространяется на графические интерфейсы пользователей (ГИП) и дизайн графических символов? Какое значение имеет производство продукта или изделия (например, телефона, компьютера, планшета) для сферы охвата прав на образец при их нарушении? Будет ли ГИП или дизайн графических символов на устройстве одного типа (например, смартфоне) защищен от использования на другом устройстве (например, дисплее автомобиля)?

Законодательство, правила или юридическая практика ряда стран прямо предусматривают защиту ГИП или дизайна графических символов как промышленных образцов. В порядке примера административных инструкций, действующих в странах, где обеспечивается соответствующая правовая охрана, можно упомянуть документ «Практика по вопросам промышленных образцов»¹⁴ Бюро интеллектуальной собственности Канады и положения раздела 1504.01(а) Руководства по порядку проведения патентной экспертизы¹⁵ Ведомства США по патентам и товарным знакам. В законодательстве других стран нет указаний, прямо исключающих графические символы, но при этом понимается или принималось решение, что ГИП или графические символы не подпадают под охрану в качестве промышленных образцов, поскольку они считаются «цифровыми изображениями», которые законодательство соответствующей страны не относит к числу плоскостных или объемных, или по другим причинам.

В некоторых странах, где, как полагают, обеспечивается защита ГИП и/или дизайна графических символов, порой требуется, чтобы ГИП или графический символ являлись частью регистрируемого готового устройства. Например, в странах, где графический символ подлежит регистрации в качестве части устройства, иногда предусматривается, что устройство и графический символ должны изображаться сплошными линиями. Из-за этого требования независимый дизайнер приложения может лишиться возможности обеспечить охрану своего инновационного приложения – по крайней мере его графического символа – в качестве промышленного образца в странах, где графическое изображение должно регистрироваться как часть готового устройства и продаваться как часть последнего.

Кроме того, в некоторых странах охраняются графические символы, изначально присутствующие в компьютере или загружаемые позднее, но при этом исключаются графические символы, появляющиеся на экране временно при загрузке программы¹⁶. При проведении подобного различия может создаться впечатление, охрану в

[Footnote continued from previous page]

наши разработки не были защищены; конкуренты копировали их. Такое пиратство подрывает стремление изобретателя создавать более качественную продукцию для потребителей». Протокол заседания Совета ТРИПС, пункт 459.

¹⁴ Canada Industrial Design Office Practices, Electronic Icons, имеется по адресу: <https://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr01218.html> (последний раз сайт посещался 27 марта 2016 г.)

¹⁵ <http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s1504.html#d0e152415>

¹⁶ См., например, *Apple Computer Inc., v Design Registry* [2002] FSR 38, цитируется в работе Reeves and Mendis, *The Current Status and Impact of 3D Printing Within the Industrial Sector: An Analysis of Six Case Studies*, (2015) (имеется по адресу: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/421550/The_Current_Status_and_Impact_of_3D_Printing_Within_the_Industrial_Sector_-_Study_II.pdf) («Например, дизайн содержимого шоколадного яйца или графического символа на экране компьютера можно увидеть, только вскрыв шоколадное яйцо или включив соответствующую программу. Однако один лишь тот факт, что они не всегда видны пользователю, не является препятствием для их регистрации». (Сноски опущены).

качестве промышленного образца получает ГИП загружаемого приложения, но этого не происходит в случае любых элементов анимации или временно появляющихся графических символов.

Каковы требования к заявкам для получения охраны ГИП или дизайна графических символов в вашей стране, т.е. как должно происходить раскрытие образца? Существуют ли особые требования для образцов анимационного дизайна?

В некоторых странах допускается охрана ГИП, но только в качестве конструкционного элемента физического устройства, например дисплея или телефона. Соответствующее устройство должно изображаться пунктирными линиями, а ГИП или графический символ – сплошными. На рисунке ниже монитор компьютера показан пунктиром, а графический символ – сплошной линией¹⁷.

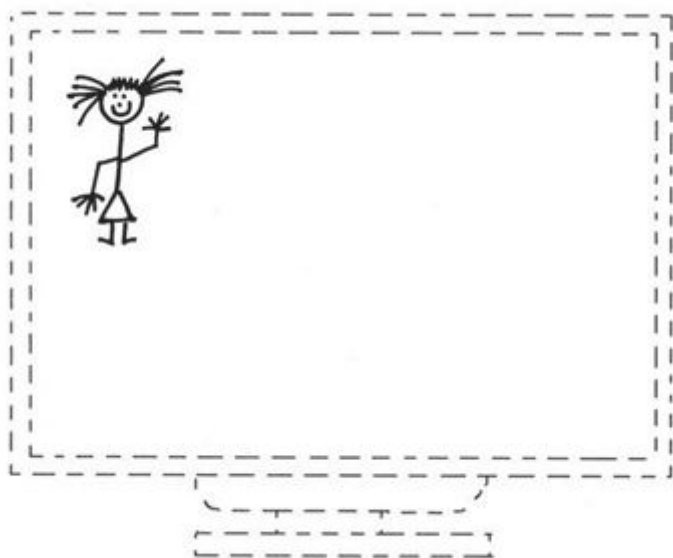


Рис. 6: Иллюстративный пример графического символа как части монитора¹⁸

Кроме того, в связи с графическими интерфейсами и символами, которые носят более активный характер и могут видоизменяться, переходить в другие, менять цвет или действовать с применением средств анимации, возникают дополнительные вопросы, когда заявители пытаются понять, какие образцы должны быть показаны в заявке на промышленный образец в соответствии с требованиями соответствующих ведомств. Если в стране существует правовая охрана «анимационных графических символов», последние, как правило, должны быть показаны в разных позициях движения. В ряде стран это требование может быть выполнено с помощью серии статических изображений, которые при последовательном просмотре создают впечатление меняющегося изображения. В некоторых странах для облегчения презентации анимационных образцов в компетентном ведомстве используются возможности информационных технологий (ИТ), и, например, заявителям

¹⁷ См. Canada Industrial Design Office Practices, Electronic Icons, имеется по адресу: <https://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr01218.html> (последний раз сайт посещался 27 марта 2016 г.)

¹⁸ См. Там же.

разрешается представлять анимационные графические изображения в виде видеофайлов. Корейское ведомство интеллектуальной собственности уже несколько лет принимает такие видеофайлы¹⁹. Полагают, что это ведомство также публикует информацию о правах на такие образцы в электронной форме, чтобы постараться сохранить аспекты изображений, которые могут быть утеряны при попытке преобразования в статические изображения или в процессе печати на бумаге. В других странах могут предусматриваться требования о наличии элементов новизны или других характерных элементов, которые позволят конкретно решать, как должен охраняться соответствующий графический символ – в качестве элемента аппаратной части основного устройства или в качестве графического символа для него. Таковы лишь некоторые примеры многообразной практики, которая, по-видимому, существует в отношении образцов анимационных, переходных или движущихся изображений.

Требуется ли оговорка об отказе в правовой охране в случае букв и символов?

Еще одна область расхождений связана с вопросом о том, могут ли буквы, символы, цифры или слова охраняться в качестве графического символа или его части. В некоторых странах при подаче заявления о предоставлении охраны должна делаться оговорка об исключении таких элементов. В ряде этих стран определены подлежащие исключению общеизвестные символы, например обычные символы систем обработки текстов, в том числе типовые значки средств связи, такие как телефон и почтовый конверт.

Возможна ли охрана промышленного образца в качестве такового, если он охраняется авторским правом?

Неясности возникают и в вопросе о том, может ли графический символ или ГИП охраняться согласно национальному законодательству об авторском праве, и если это возможно, исключает ли или затрагивает ли иным образом охрана авторских прав охрану некоторых объектов в качестве промышленных образцов. В некоторых странах в связи с новыми технологическими образцами, такими как ГИП и графические символы, могут приобретаться как права на промышленный образец, так и авторские права. В ряде стран объект, охраняемый авторским правом, не может охраняться в качестве промышленного образца. В других же в том случае, если охрана авторским правом возможна, но объект зарегистрирован в качестве промышленного образца, охрана авторских прав не может быть получена ввиду предоставления охраны, предусмотренной для зарегистрированного промышленного образца.

Ограничивается ли объем охраны классификацией промышленного образца?

Еще одной областью существенных различий в режимах новых технологических образцов, например графических символов, является классификация этих образцов (и ее последствия). В некоторых странах графический символ классифицируется в качестве графического символа или объекта, не включенного в другие категории, в

¹⁹ См. Обсуждение законов по тематике промышленных образцов на веб-сайте Корейского ведомства интеллектуальной собственности, http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user_english.html.HtmlApp&c=93001&catmenu=ek04_01_02 («...2. Введение образцов анимационных графических символов (действует с апреля 2011 г.) Заявитель может представлять образец анимационного графического символа в видеофайле (swf, mpeg, wmv, Animated gif) без преобразования в несколько стабилизированных изображений...»); см. также <http://www.protectingdesigns.com/design-day-2014-recent-changes-in-gui-design-applications-at-the-korean-intellectual-property-office-kipo>.

других же такой графический символ классифицируется по устройству, с которым он используется и применяется или частью которого он является. В ряде стран классификация, как представляется, ограничивает объем охраны, но, например, в Европейском Союзе объем охраны не связан с классификацией образца²⁰.

Заключение

В свете существующих различных законов и видов практики по вопросам охраны новых технологических образцов и явного отсутствия легкодоступной информации по данной тематике, пришло время провести в ПКТЗ ВОИС рабочее обсуждение конкретно этой темы в связи с промышленными образцами. Полагаем, что обсуждение этих вопросов на данном форуме с привлечением технических и юридических экспертов в области промышленных образцов и связанных с ними режимов интеллектуальной собственности применительно к новым технологическим образцам выльется в плодотворную дискуссию. Как показано в настоящем документе, во всем мире ощущается заинтересованность в распространении режима охраны промышленных образцов на новые технологические образцы, и мы весьма рассчитываем на обсуждение этих вопросов. Предлагаем другим делегациям поделиться своим опытом применения режима охраны промышленных образцов к новым технологиям.

[Конец приложения и документа]

²⁰ См. Руководство по экспертизе Ведомства по гармонизации на внутреннем рынке (товарные знаки и промышленные образцы) (ВГВР) по промышленным образцам, Рассмотрение заявок в отношении зарегистрированных промышленных образцов Сообщества, версия 1, 1 июля 2014 г., стр.36 («Ни указание изделия, ни его классификация не затрагивают объем охраны промышленного образца Сообщества как таковой (пункт 6 статьи 36 Регламента о промышленных образцах). Классификация служит исключительно административным целям, позволяя, в частности, третьим сторонам осуществлять поиск по базам данных о зарегистрированных промышленных образцах Сообщества (пункт 2 статьи 3 Исполнительного регламента о промышленных образцах»), документ доступен по адресу: https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/Draft_Guidelines_WP_2/23_examination_of_applications_for_registered_community_designs_en.pdf