

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

**Сорок вторая сессия
Женева, 4-7 ноября 2019 г.**

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИЙ ЯПОНИИ И СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ

Документ, подготовленный Секретариатом

В сообщении от 23 сентября 2019 г. делегации Японии и Соединенных Штатов Америки препроводили Международному бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) предложение, содержащееся в приложении к настоящему документу.

[Приложение следует]

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЯПОНИИ И СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ
ПОСТОЯННОМУ КОМИТЕТУ ВОИС ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ В ОБЛАСТИ
ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ, ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБРАЗЦОВ И ГЕОГРАФИЧЕСКИХ
УКАЗАНИЙ**

СОВМЕСТНАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ:

**ОХРАНА ДИЗАЙНОВ ГРАФИЧЕСКИХ ИНТЕРФЕЙСОВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ (ГИП)
В КАЧЕСТВЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБРАЗЦОВ**

I. ВВЕДЕНИЕ

Дизайн графических интерфейсов пользователей (ГИП), включая графические символы, представляет собой глобальную индустрию с многомиллиардными оборотами, движущей силой которой является быстрый рост рынка мобильных устройств. Так, например, графические символы, как правило, ассоциируются с программными приложениями для мобильных устройств («приложениями»), которые можно приобрести на торговых площадках в интернете¹.

Потребительские предпочтения в отношении дизайна интерфейсов электронных устройств во многих случаях определяют коммерческий успех и объемы продаж того или иного продукта, а соревнующиеся между собой фирмы все чаще используют механизм охраны своих дизайнов, с тем чтобы получить преимущество в конкурентной борьбе. В случае с МСП эффективная охрана дизайнов может становиться одним из основных элементов их стратегии в области интеллектуальной собственности, который позволяет им занять свою нишу на рынке интернет-торговли, где компании часто пытаются опередить своих конкурентов, копируя чужие решения. Кроме того, индустрии разработки приложений для мобильных устройств присуще ярко выраженное географическое разнообразие, поскольку в эпоху интернета местоположение специалистов, занимающихся разработкой и коммерциализацией приложений для мобильных устройств, теряет свое значение. Если говорить более конкретно, то создатели новых дизайнов разбросаны по всему земному шару: разработчики приложений могут делать свою работу практически в любом месте, где в их распоряжении будут розетка электропитания и портативный компьютер.

Вместе с тем в последнее время развитие технологий не ограничивается интерфейсами и графическими символами для смартфонов, планшетов или других видов вычислительных устройств. С каждым днём мы становимся ближе к прорывным инновациям, дающим импульс возникновению совершенно новых сфер применения технологий, применительно к которым разработчики, вероятнее всего, пожелают получить охрану своих дизайнов. ГИП представляют собой один из основных элементов пользовательского взаимодействия с товарами, диапазон которых варьируется от бытовой техники и телевизоров до автомобилей и принадлежностей для занятий физкультурой. Вот-вот войдут в наш повседневный обиход технологии, которые когда-то казались футуристическими; ежегодно на рынке появляются беспилотные автомобили, клавиатуры, работающие на принципе голографической проекции, дисплеи виртуальной реальности и аналогичные им технологические решения. Каждое из них является платформой для новых дизайнов ГИП и других, ранее не известных видов дизайнов.

¹ Примеры торговых площадок в интернете, где можно приобрести такие приложения, включают в себя Amazon.com, Google Play и Apple App Store (iTunes).

Нельзя не отметить, что различные страны и территории признают ценное значение и важность таких дизайнов в сфере новых технологий, предоставляя им охрану в качестве объектов интеллектуальной собственности. Как показывают результаты анализа, о котором говорится в документе SCT/37/2, охрана ГИП и графических символов в качестве объектов интеллектуальной собственности в настоящее время стала общепринятой практикой; большинство стран и территорий во всех регионах мира выдают регистрационные свидетельства/патенты на промышленные образцы применительно к новым ГИП и графическим символам². Вместе с тем уникальный характер этих инноваций в области дизайна, а также сжатые сроки рассмотрения странами и территориями вопроса об охране промышленных образцов данных категорий, могут приводить к возникновению различий в том, что касается возможности и объема международной охраны.

Наличие подобных различий в том, что касается предоставляемой охраны, а также необходимость выполнения формальных требований приводят к росту расходов разработчиков на получение глобальной охраны своих дизайнов, увеличивают риск потери охраны дизайнов на глобальных рынках, а также ослабляют мотивацию разработчиков в плане создания новых дизайнов. Иногда разработчики обнаруживают, что некоторые страны и территории в настоящее время не предоставляют охрану дизайнов на этих новых направлениях развития технологий; возможной причиной этого является то, что они еще не успели обновить свои законы или практику или же не имеют представления о том, как это сделать наилучшим образом.

Отдавая себе отчет в наличии подобных пробелов, а также возможности опережающего развития этих новых технологий, сообщество специалистов в области промышленных образцов ведет интенсивную проработку данной темы через различные организации экспертов, занимающихся правовыми аспектами охраны промышленных образцов, а также в рамках диалога по соответствующим темам. В число организаций, активно изучающих данный вопрос, входят Американская ассоциация права интеллектуальной собственности (AIPLA), Международная ассоциация по охране интеллектуальной собственности (AIPPI)³, Международная ассоциация поверенных в области интеллектуальной собственности (FICPI), Ассоциация владельцев интеллектуальной собственности (IPO), Международная торговая палата (ICC)⁴, Международная ассоциация по товарным знакам (INTA), Японская ассоциация патентных поверенных (JPAА), Европейская ассоциация владельцев товарных знаков (MARQUES) и другие организации. Их активное участие в реализации этой инициативы с использованием их собственных публикаций, конференций и резолюций свидетельствует о наличии всемирного движения, направленного на создание согласованных и предсказуемых механизмов охраны этих дизайнов, имеющих ключевое значение для инновационных технологий.

Результаты анализа, проведенного в рамках работы и исследований данного Комитета в течение последних нескольких лет и содержащиеся, в частности, в документе SCT/37/2, свидетельствуют о том, что в настоящее время в ряде областей уже можно выносить рекомендации относительно эффективных видов практики, поскольку различные страны

² Почти все страны и территории (свыше 95% или 63 из 66 юрисдикций), предоставившие ответы на вопросник, указали на возможность охраны ГИП и графических символов. См. SCT 37/2 Rev.

³ 17 октября 2017 г. в ходе Всемирного конгресса AIPPI 2017 г., состоявшегося в Сиднее, AIPPI приняла резолюцию с изложением согласованных рекомендаций по теме «Охрана графических интерфейсов пользователей». https://aippi.org/wp-content/uploads/2017/10/Resolution-on-Graphical-user-interfaces_English.pdf; См. также AIPPI Summary Report – 2017 – Study Question – General, Protection of graphical user interfaces http://aippi.org/wp-content/uploads/2017/08/SummarReport_General_GUIs_15August2017_final.pdf

⁴ См. «Охрана графических интерфейсов пользователей в качестве промышленных образцов», <https://iccwbo.org/publication/design-protection-graphical-user-interfaces-guis/>

и территории уже применяют перекликающиеся между собой подходы к вопросам охраны⁵.

Основываясь на перечне этих общих тем, накопленном региональном и национальном опыте, а также на собственных технических и правовых наработках в том, что касается промышленных образцов и новых технологических дизайнов, ПКТЗ ВОИС имеет полную возможность разработать рекомендации относительно охраны дизайнов ГИП. Дальнейшее выявление образцов передовой практики, а также содействие в их реализации поможет заинтересованным странам и территориям в обеспечении охраны дизайнов в сфере новых технологий, создании благоприятных условий для разработки

⁵ Ниже приводится краткая информация о ходе рассмотрения темы графических интерфейсов пользователей (ГИП) и графических символов в ПКТЗ ВОИС, а также перечисляются документы, иллюстрирующие процесс сближения мнений и позиций.

1. В ходе тридцать пятой сессии Постоянного комитета по законодательству в области товарных знаков, промышленных образцов и географических указаний (ПКТЗ), состоявшейся в Женеве 25-27 апреля 2016 г., Председатель просил Секретариат, основываясь на предложении делегаций Израиля, Соединенных Штатов Америки и Японии, подготовить вопросник на тему «Промышленный дизайн и новые технологии: сходства и различия в охране новых технологических образцов» (документ SCT/35/6). Исходя из этого, Секретариат подготовил и разослал всем государствам-членам Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) Вопросник по дизайну графических интерфейсов пользователей (ГИП), графических символов и шрифтовых гарнитур / печатных шрифтов (здесь и далее – «вопросник»).
2. В ходе тридцать шестой сессии ПКТЗ, состоявшейся в Женеве 17-19 октября 2016 г., Секретариат представил Компильяцию ответов на вопросник по дизайну графических интерфейсов пользователей (ГИП), графических символов и шрифтовых гарнитур / печатных шрифтов (документ SCT/36/2).
3. В ходе тридцать седьмой сессии ПКТЗ, состоявшейся в Женеве 27-30 марта 2017 г., Секретариат представил документ SCT/37/2, содержащий анализ ответов на вопросник на основе сообщений, полученных от государств-членов и межправительственных организаций (МПО), который также учитывал замечания и наблюдения, представленные НПО. Кроме того, Председатель просил Секретариат организовать информационное мероприятие, посвященное (i) практике ведомств и (ii) опыту пользователей в отношении дизайна графических интерфейсов пользователей (ГИП), графических символов и шрифтовых гарнитур / печатных шрифтов.
4. Информационное мероприятие, посвященное дизайну графических интерфейсов пользователей (ГИП), графических символов и шрифтовых гарнитур / печатных шрифтов, состоялось в ходе тридцать восьмой сессии ПКТЗ (Женева, 30 октября – 2 ноября 2017 г.). Представители правительственных организаций выступили с презентациями по вопросам практики ведомств в отношении ГИП, графических символов и шрифтовых гарнитур / печатных шрифтов, а пользователи подробно рассказали о своем опыте применительно к дизайнам ГИП, графических символов и шрифтовых гарнитур / печатных шрифтов.
5. На заключительном этапе тридцать восьмой сессии Председатель просил Секретариат предложить государствам-членам и аккредитованным НПО сообщить о тех аспектах темы дизайнов графических интерфейсов пользователей (ГИП), графических символов и шрифтовых гарнитур / печатных шрифтов, по которым желательно было бы провести дополнительную работу.
6. В ходе тридцать девятой сессии после обмена мнениями Комитет принял решение о желательности проведения дополнительной работы в связи с рядом имеющихся проблем, перечисленных в документах SCT/39/2 и SCT/39/3, и в частности в связи с предложениями 1, 3, 9 и 10, содержащимися в документе SCT/39/3; работу по вопросам, связанным с новыми технологическими дизайнами, можно было бы провести на более позднем этапе. Во исполнение возложенного на него поручения Секретариат предложил членам, межправительственным организациям по вопросам интеллектуальной собственности, имеющим статус наблюдателя, и аккредитованным неправительственным организациям (НПО) представить дополнительные материалы, включая подробные вопросы, на которые они хотели бы получить ответы, в отношении (1) требования о наличии связи между ГИП, графическими символами, шрифтовыми гарнитурами / печатными шрифтами и изделием или продуктом и (2) допускаемых ведомствами методов представления анимационных образцов. На основе полученных материалов и вопросов Секретариат подготовил проект вопросника для рассмотрения ПКТЗ на его сороковой сессии.
7. На сороковой сессии Комитет рассмотрел документы SCT/40/2 и SCT/40/2 Rev. под названием «Дизайны графических интерфейсов пользователей (ГИП), графических символов, шрифтовых гарнитур / печатных шрифтов: проект вопросника». Секретариату было поручено разослать вопросник, содержащийся в документе SCT/40/2 Rev., членам, а также межправительственным организациям по вопросам интеллектуальной собственности, имеющим статус наблюдателей. Секретариату также было поручено систематизировать ответы на вопросник для их рассмотрения на сорок первой сессии ПКТЗ.

новых и креативных дизайнов, а также поддержке разработчиков всего мира, имеющих отношение к динамично развивающейся сфере дизайнов.

Мы предлагаем членам и наблюдателям Постоянного комитета представить свои комментарии и рассмотреть проект предлагаемой совместной рекомендации в отношении охраны дизайнов графических интерфейсов пользователей в качестве промышленных образцов.

II. Проекты рекомендаций

Ниже приводится текст первоначального проекта совместной рекомендации для его рассмотрения Постоянным комитетом ВОИС по законодательству в области товарных знаков, промышленных образцов и географических указаний.

СОДЕРЖАНИЕ

Совместная рекомендация

Преамбула

Часть I: Общие положения

Сокращения

Часть II: Охрана в качестве промышленных образцов

Рекомендация 1: Охрана дизайнов ГИП в качестве промышленных образцов

Рекомендация 2: Независимость охраны промышленных образцов от эксплуатационных/временных ограничений

Часть III: Заявка на регистрацию права на промышленный образец

Рекомендация 3: Право выбора заявителя в том, что касается представления образца; формат представления образцов

Рекомендация 4: Необязательность включения в заявку всего продукта; охрана применительно к многодисплейным конфигурациям

Рекомендация 5: Создание условий для безошибочной и эффективной регистрации дизайнов ГИП

Часть IV: Экспертиза заявки

Рекомендация 6: Формальная экспертиза заявок на регистрацию дизайнов ГИП и их экспертиза по существу

Рекомендация 7: Обмен приоритетными документами в электронном формате

Часть V: Объем и сроки охраны

Рекомендация 8: Права, предоставляемые при регистрации дизайнов в качестве промышленных образцов

Рекомендация 9: Нарушения

Рекомендация 10: Сроки охраны

Совместная рекомендация

Преамбула

Признавая быстрое развитие технологий и интернета и столь же быстрое развитие конфигураций и платформ, позволяющих создавать новые промышленные образцы,

признавая те выгоды, которые принесет разработчикам формирование общих принципов, которые обеспечили бы создание простых и надежных рамок охраны промышленных образцов, создаваемых в контексте новых технологий,

мы предлагаем следующие рекомендации, направленные на содействие охране графических интерфейсов пользователей (ГИП), которые необходимо будет принимать во внимание при разработке, изменении и/или претворении в жизнь правовых, нормативных и/или практических рамочных принципов, касающихся приобретения, поддержания в силе и защиты прав на зарегистрированные промышленные образцы, и в частности прав на дизайны ГИП, зарегистрированные в качестве промышленных образцов.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Сокращения

Для целей настоящих Положений:

- (i) «графический интерфейс пользователя (ГИП)» в широком смысле представляет собой любой визуальный интерфейс, который позволяет пользователям взаимодействовать с электронными устройствами при помощи электронных/цифровых элементов¹;
- (ii) под «Гаагским соглашением» понимается *Женевский акт Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных образцов*;
- (iii) под «Соглашением ТРИПС» понимается *Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности*;
- (iv) под «Парижской конвенцией» понимается *Парижская конвенция по охране интеллектуальной собственности*.

ОХРАНА В КАЧЕСТВЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБРАЗЦОВ

Рекомендация 1

Охрана дизайнов ГИП в качестве промышленных образцов

Стороны предоставляют охрану новых или оригинальных дизайнов графических интерфейсов пользователей (ГИП) в качестве промышленных образцов в соответствии с положениями статей 25 и 26 Соглашения ТРИПС.

Рекомендация 2

Независимость охраны промышленных образцов от эксплуатационных/временных ограничений

Стороны предоставляют охрану дизайна ГИП в качестве промышленного образца вне зависимости от факторов или ограничений, связанных с эксплуатационным статусом соответствующего электронного устройства, временем, в течение которого дизайн доступен для просмотра, а также способом установки ГИП на устройство.

ЗАЯВКА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОХРАНЫ В КАЧЕСТВЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБРАЗЦА

Рекомендация 3

Право выбора заявителя в том, что касается представления образца; формат представления образцов

При том условии, что представление обеспечивает достаточную степень раскрытия заявленного промышленного образца, Стороны допускают представление дизайнов ГИП в виде черно-белых фотографий, цветных фотографий или чертежей², а также с использованием иных электронных или цифровых средств.

Рекомендация 4

Необязательность включения в заявку всего продукта; охрана применительно к многодисплейным конфигурациям³

Стороны не требуют, чтобы в качестве предварительного условия для подачи заявки на регистрацию дизайна ГИП в качестве промышленного образца заявитель включал в нее связанный с этим дизайном или отдельно предлагаемый к продаже продукт целиком. Стороны обеспечивают возможность охраны дизайна ГИП в многодисплейных конфигурациях без необходимости подачи отдельной заявки на один и тот же дизайн применительно к каждой конфигурации.

Рекомендация 5

Создание условий для безошибочной и эффективной регистрации дизайнов ГИП

Стороны предусматривают такие процедуры подачи заявок на регистрацию промышленных образцов, которые способствуют эффективной и безошибочной регистрации дизайнов ГИП, включая подачу заявок на регистрацию таких дизайнов ГИП, которые связаны с переходящими друг в друга или движущимися изображениями или же включают в себя несколько визуально связанных между собой и пронумерованных изображений, дающих четкое представление о том, как именно они переходят друг в друга.

ЭКСПЕРТИЗА ЗАЯВКИ

Рекомендация 6

Формальная экспертиза заявок на регистрацию дизайнов ГИП и их экспертиза по существу

Экспертиза заявок на регистрацию дизайнов ГИП в качестве промышленных образцов должна проводиться с применением тех же самых критериев в отношении формы (а там, где это уместно, – и существа), что и в случае с другими категориями заявок на регистрацию промышленных образцов.

Рекомендация 7

Обмен приоритетными документами в электронном формате

Стороны предусматривают возможность обмена приоритетными документами в электронном формате применительно к заявкам на регистрацию дизайнов ГИП в качестве промышленных образцов, в том числе через Службу цифрового доступа (СЦД) ВОИС, с тем чтобы обеспечивать более эффективное удовлетворение требований в отношении использования иностранной приоритетной заявки в соответствии с Парижской конвенцией.

ОБЪЕМ И СРОКИ ОХРАНЫ

Рекомендация 8

Права, предоставляемые при регистрации дизайнов в качестве промышленных образцов

Права на промышленные образцы, предоставляемые Сторонами в отношении дизайнов ГИП, не отличаются от прав на промышленные образцы, предоставляемых в отношении образцов других продуктов.

Рекомендация 9 Нарушения

Действия, квалифицируемые Сторонами в качестве нарушений прав на промышленные образцы применительно к ГИП, не отличаются⁴ от действий, квалифицируемых в качестве нарушений прав на промышленные образцы применительно к другим продуктам.

Рекомендация 10 Сроки охраны

Стороны предусматривают такие же сроки охраны дизайнов ГИП в качестве промышленных образцов, что и в случае с правами на промышленные образцы применительно к другим образцам; они также не должны быть меньше сроков, предусмотренных Гаагским соглашением⁵.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ В основу определения термина «графический интерфейс пользователя (ГИП)» положено определение, содержащееся в документе *AIPPI Summary Report, 2017 - Study Question – General, Protection of graphical user interface*, стр. 1. Предполагается, что «графический интерфейс пользователя (ГИП)» — это широкий по своему охвату термин, включающий в себя, среди прочего, графические символы, меню, полосы скроллинга, окна, переходящие друг в друга анимационные изображения, диалоговые меню и т.д.

² Термин «чертеж» употребляется здесь в широком смысле и включает в себя чертежи, созданные на компьютере или с помощью компьютера и/или других средств.

³ Несмотря на то, что промышленные образцы могут считаться образцами продукта, рекомендуется предоставить заявителям возможность подавать заявки на регистрацию дизайна без необходимости истребования охраны на продукт в целом как часть дизайна. Применительно к дизайнам ГИП могут возникать ситуации, когда в качестве предварительного условия для получения охраны от заявителей требуют включения в заявку конкретного продукта или продукта в целом. Так, например, если заявитель не является изобретателем/разработчиком устройства, к которому имеет отношение заявленный ГИП, он может столкнуться с серьезным ограничением объема охраны, а его статус разработчика/изобретателя может быть поставлен под сомнение. Кроме того, для получения эффективной охраны заявители могут столкнуться с необходимостью подачи сразу нескольких заявок на один и тот же дизайн ГИП, если такой дизайн используется на нескольких устройствах или в нескольких конфигурациях.

⁴ При рассмотрении одних и тех же действий необходимо принимать во внимание отличительные особенности дизайнов ГИП, упоминаемые в Рекомендации 2.

⁵ См. статью 17 Гаагского соглашения.