

Стремление к совершенству

Введение в тему «Промышленные образцы для малых и средних предприятий»



Серия «Интеллектуальная
собственность для бизнеса»
Номер 2


WIPO
ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

Публикации серии «Интеллектуальная собственность для бизнеса»:

1. Создание знака.

Введение в тему «Товарные знаки и бренды для малых и средних предприятий». Публикация ВОИС № 900.1.

2. Стремление к совершенству.

Введение в тему «Промышленные образцы для малых и средних предприятий». Публикация ВОИС № 498.1.

3. Изобретая будущее.

Введение в тему «Патенты для малых и средних предприятий». Публикация ВОИС № 917.1.

4. Творческое выражение.

Введение в тему «Авторское право и смежные права для малых и средних предприятий». Публикация ВОИС № 918.

5. В хорошей компании.

Вопросы управления интеллектуальной собственностью в сфере франчайзинга. Публикация ВОИС № 1035.

Все публикации можно бесплатно загрузить с сайта www.wipo.int/publications

Стремление к совершенству

Введение в тему «Промышленные образцы для малых и средних предприятий»

Серия «Интеллектуальная
собственность для бизнеса»
Номер 2



Пользователь вправе воспроизводить, распространять, адаптировать, переводить и публично исполнять контент настоящей публикации, в том числе для коммерческих целей, без явно выраженного согласия, при условии ссылки на ВОИС в качестве источника информации и четкого указания на то, что оригинальный контент претерпел изменения.

На адаптированной версии, переводе, производных произведениях не разрешается проставлять официальную эмблему или логотип ВОИС, если только эти документы не были утверждены и проверены на достоверность Организацией. За разрешением просьба обращаться через сайт ВОИС.

Любой производный материал должен содержать следующую правовую оговорку: «Секретариат ВОИС не несет никакой ответственности за преобразование или перевод оригинального контента».

Если публикуемый ВОИС контент, например изображения, диаграммы, товарные знаки или логотипы, относится к сфере ведения третьего лица, то вся ответственность за получение разрешения обладателя/обладателей прав на этот контент лежит на пользователе.

Экземпляр данной лицензии размещен по адресу <https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo/>

Используемые обозначения и изложение материала в настоящей публикации не означают выражения со стороны ВОИС какого бы то ни было мнения относительно правового статуса любой страны, территории, города или района, или их властей, или относительно делимитации их границ.

Настоящая публикация не призвана отражать точку зрения государств-членов или Секретариата ВОИС.

Упоминание тех или иных компаний или продуктов, изготовленных определенными производителями, не означает, что ВОИС поддерживает или рекомендует их и отдает им предпочтение по сравнению с другими аналогичными компаниями или продуктами, которые не названы в публикации.

© WIPO, 2019

Впервые опубликовано в 2006 г.

Всемирная организация
интеллектуальной собственности
34, chemin des Colombettes,
P.O. Box 18
CH-1211 Geneva 20,
Switzerland

ISBN: 978-92-805-3110-7



С указанием
авторства 3.0
Межправительственная
организация
(CC BY 3.0 IGO)

Фотографии на обложке: ©
NightAndDayImages, © Lebazele,
© everythingpossible /Getty Images.

Отпечатано в Швейцарии.

Оглавление

Введение

5

Промышленные образцы

7

1. Что такое промышленный образец 8
2. Зачем нужна охрана промышленных образцов 10

Охрана промышленных образцов

12

3. Какие права обеспечивает охрана промышленных образцов 13
4. Кто может подать заявку на охрану промышленного образца 13
5. Где может быть зарегистрирован промышленный образец 13
6. Что можно зарегистрировать в качестве промышленного образца 14
7. На какие образцы не распространяется охрана 16
8. Как подать заявку на регистрацию промышленного образца 16
9. Можно ли подать одну заявку на охрану нескольких промышленных образцов 17

10. Сколько стоит охрана промышленного образца 20
11. Нужно ли сохранять образец в тайне до регистрации 20
12. Что такое льготный период 21
13. Кому принадлежат права на промышленный образец 21
14. В течение какого срока действует охрана промышленного образца 22
15. Что делать, если функциональные характеристики образца переплетены с эстетическими 22
16. Лицензирование промышленных образцов 23
17. Охрана незарегистрированного образца 23

Охрана промышленных образцов за рубежом

25

18. Зачем нужна охрана промышленных образцов за рубежом 26
19. Как промышленные образцы охраняются за рубежом 26
20. Кто может подать международную заявку в рамках Гаагской системы 27

**Защита прав на
промышленные образцы 28**

21. Как защитить права на образец в случае их нарушения 29

**Другие правовые
инструменты охраны
промышленных образцов 31**

22. В чем разница между авторско-правовой охраной и охраной зарегистрированного промышленного образца 32

23. Можно ли обеспечить охрану образцов с помощью законов о борьбе с недобросовестной конкуренцией 35

Введение

Это вторая публикация в серии «Интеллектуальная собственность для бизнеса». В ней рассматриваются промышленные образцы — один из ключевых факторов, определяющих успешность продуктов на рынке.

С точки зрения интеллектуальной собственности (ИС) промышленный образец — это художественное или эстетическое оформление продукта. Это не функциональные аспекты, а то, что делает продукт привлекательным или притягательным для потребителей.

Визуальная и эстетическая притягательность — это главные факторы, которые влияют на решение потребителей о выборе одного продукта из ряда аналогичных. Промышленные образцы помогают компаниям выделить свои продукты на фоне продукции конкурентов и укрепить имидж своего бренда. Другими словами, промышленные образцы — это ценный актив, нуждающийся в действенной охране.

Настоящая публикация подготовлена Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС), специализированным учреждением Организации Объединенных Наций, занимающимся вопросами инноваций и ИС. Публикация предназначена для малых и средних предприятий (МСП). В ней рассказывается о том, что такое промышленные образцы, и изложены базовые сведения об их

охране, на основе которых предприятия могут принимать решения в этой области.

Вместе с тем в каждой стране есть своя правовая специфика, поэтому настоящее руководство не может заменить собой консультацию у профессионального юриста.

Национальные и местные учреждения могут беспрепятственно выпускать собственные полные или адаптированные переводы этого руководства. И не только они. Публикация распространяется по лицензии Creative Commons, поэтому обращаться за разрешением на перевод и адаптацию не нужно.

Промышленные образцы

1. Что такое промышленный образец

В обиходном языке industrial design — это промышленный дизайн. Он характеризует общий внешний вид и функцию продукта. Например, если кресло удобное и красивое, то говорят, что у него «хороший дизайн». Для предприятий создание дизайна обычно подразумевает проработку его функциональных и эстетических характеристик, учет рыночного потенциала, стоимости изготовления, пригодности к перевозке, хранению, ремонту и утилизации.



Кресло — DM/096353 FONKEL
MEUBELMARKETING

С правовой точки зрения industrial design, или **промышленный образец, охватывает художественные или эстетические характеристики продукта**. При соблюдении определенных условий можно обеспечить охрану этих аспектов. Для этого используется одна из форм интеллектуальной

собственности (ИС), которая называется промышленным образцом. Подобная охрана не распространяется на технические или функциональные особенности продукта. В примере выше в качестве промышленного образца может охраняться только внешний вид кресла, а для правовой охраны технических и функциональных аспектов нужны другие права ИС.

Промышленные образцы могут быть актуальны для продуктов из самых разных областей: от приборов и медицинского оборудования до часов, ювелирных изделий и других предметов роскоши; от кухонной утвари, игрушек, мебели и бытовых электроприборов до автомобилей и архитектурных объектов; от рисунков на ткани до спортивного снаряжения. Также они важны для упаковки, контейнеров и различных видов оформления продукции.

В целом промышленный образец может включать в себя:

- трехмерные характеристики, такие как **форма** продукта;
- двухмерные характеристики, такие как **декоративное оформление, узоры, линии** или **цвет**;
- сочетание этих характеристик.

Пример трехмерного образца



Флакон духов — DM/083330
BULGARI SPA

Пример двухмерного образца



Декоративное оформление сумок — DM/084887 CALCAGNI, BARBARA

Функции творческого дизайна в бизнесе

Компании тратят много времени и ресурсов, чтобы сделать дизайн своих продуктов более привлекательным. Обычно новые и оригинальные образцы создаются в следующих целях:

- **Адаптация продукта к предпочтениям конкретного сегмента рынка.** Небольшое изменение дизайна продукта, например наручных часов, может сделать его привлекательнее для других возрастных, культурных и социальных групп.
- **Создание новой ниши на рынке.** В условиях конкуренции многие компании пытаются создать новую нишу на рынке с помощью творческого дизайна своих новых продуктов, позволяющего выделиться на фоне конкурентов. Это могут быть как обычные продукты (застежки, туфли, чашки, блюда), так и дорогие товары (ювелирные изделия, компьютеры или автомобили).
- **Укрепление бренда.** Творческий дизайн может использоваться в сочетании с товарным знаком, чтобы сделать бренд компании более отличительным. Многим компаниям удалось построить или переформулировать свой бренд на основе дизайна продуктов.



Наручные часы — DM/091792
SWATCH AG



Макет автомобиля (игрушка) —
DM/090181 RENAULT S.A.S

2. Зачем нужна охрана промышленных образцов

Охрана образцов должна быть частью деловой и инвестиционной стратегии любого дизайнера или производителя по следующим причинам:

- Зарегистрированный промышленный образец дает владельцу исключительное право не допускать его несанкционированное копирование или имитацию, что усиливает конкурентные позиции владельца на рынке и помогает получить справедливую отдачу от инвестиций в создание и продвижение продукта.
- Дизайн продукта может значительно увеличивать его рыночную стоимость. Он делает продукт **привлекательным** и **притягательным** для покупателей и даже может стать уникальным преимуществом.
- Зарегистрированные промышленные образцы — это деловые активы, повышающие коммерческую стоимость компании и ее продукции. Чем успешнее образец, тем выше его ценность для компании.
- Исключительный характер зарегистрированных прав на образец позволяет владельцу лицензировать его использование за плату либо передавать или продавать такие права.

Проливая свет на образцы

Функциональные элементы разных светильников обычно различаются мало. Однако их внешний вид может быть одним из главных факторов успеха на рынке. Поэтому в промышленных реестрах многих стран содержится множество образцов для различных бытовых товаров, таких как светильники.



Напольный светильник —
DM/081858 WIN SRL

Охрана промышленных образцов

3. Какие права обеспечивает охрана промышленных образцов

Законодательство о промышленных образцах большинства стран предусматривает, что для получения охраны промышленный образец нужно зарегистрировать в соответствующем ведомстве ИС. После этого можно получить **исключительное право не допускать несанкционированного копирования или имитации продукта**.

Это означает, что обладатель такого права может не позволять не имеющим разрешения третьим лицам производить, продавать или ввозить изделия, воплощающие или включающие в себя образец, который полностью или в значительной степени скопирован с зарегистрированного образца, если такие действия предпринимаются в коммерческих целях.

Регистрация промышленных образцов стимулирует **справедливую конкуренцию** и укрепляет добросовестную торговую практику, что, в свою очередь, стимулирует творчество и развивает производство самых разнообразных эстетически привлекательных продуктов.

4. Кто может подать заявку на охрану промышленного образца

Обычно заявку на регистрацию может подать лицо, создавшее

образец, или, в случае работы по найму, его работодатель. Заявитель может быть как физическим лицом (дизайнер), так и юридическим (компания). В обоих случаях заявка направляется либо напрямую, либо через поверенного по ИС. Если заявитель — иностранец, то его должен представлять поверенный, уполномоченный соответствующим ведомством ИС.

5. Где может быть зарегистрирован промышленный образец

Чтобы зарегистрировать промышленный образец, необходимо направить национальную заявку в ведомство ИС той страны, где испрашивается охрана, или региональную заявку в ведомство ИС межправительственной организации, такой как Европейский союз или Африканская организация интеллектуальной собственности¹. Альтернативный способ заключается в подаче международной заявки, которая направляется в Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС). Более подробно подача международной заявки и вся Гаагская система международной регистрации промышленных образцов описаны в главе «Охрана промышленных образцов за рубежом».

¹ Перечень ведомств ИС можно найти на сайте www.wipo.int/directory/en/urls.jsp

6. Что можно зарегистрировать в качестве промышленного образца

Ведомство ИС обычно рассматривает заявку на предмет соответствия **формальным** требованиям, таким как наличие качественного изображения промышленного образца или факт уплаты всех причитающихся пошлин. Кроме того, многие ведомства ИС проводят экспертизу **по существу**, чтобы определить, возможна ли регистрация данного промышленного образца в принципе.

Обычно в целях регистрации промышленный образец должен удовлетворять одному или нескольким из следующих требований:

- Он должен соответствовать **определению** образца, закрепленному в применимом законодательстве. Например, в некоторых юрисдикциях в качестве промышленного образца нельзя регистрировать логотип, так как он не считается продуктом.
- Образец должен быть **новым**. Таковым он является, если ранее не был обнародован идентичный образец. Идентичными считаются образцы, различающиеся только несущественными деталями.
- Образец должен быть **оригинальным**. Оригинальность означает, что он создан автором независимо и не является копией или имитацией существующих образцов. Образцы не являются

оригинальными, если они не имеют значительных отличий от уже известных образцов или от комбинаций их известных характерных признаков.

- Образец должен носить **индивидуальный характер**. Это требование выполняется, если общее впечатление, которое образец производит на информированного пользователя, отличается от общего впечатления такого пользователя от другого образца, который уже был обнародован. При оценке индивидуальности образца принимается во внимание и степень свободы, которую проявил автор при его разработке.

Пример логотипа



DM/086533 RP-TECHNIK GMBH

Традиционно образцы были связаны с характеристиками промышленных товаров, такими как форма обуви, дизайн сережек или декоративное оформление чайника. Но в **цифровом мире** охрана постепенно распространяется на новые продукты и типы образцов. К ним

относятся, например, электронные ярлыки на рабочем столе, генерируемые компьютерными кодами, гарнитуры шрифтов, графическое отображение на мониторе компьютера и смартфона и т. п.

Пример графических символов



DM/097710 KABUSHIKI KAISHA
BIGWEST

Пример ярлыка приложения



DM/098293 I.R.C.A. S.P.A
INDUSTRIA RESISTENZE
CORAZZATE E AFFINI

Исключительные права в бизнесе

Предположим, что компания разработала новаторский образец секатора, зарегистрировала его в национальном ведомстве ИС и получила исключительные права на секаторы такого дизайна. Это означает, что при появлении конкурента, который изготавливает, продает или ввозит секаторы, имеющие полностью такой же или в значительной степени аналогичный дизайн, владелец зарегистрированного образца сможет запретить конкуренту пользоваться им, а также, возможно, получить компенсацию за потери из-за несанкционированного использования.

Другими словами, конкурентам нельзя запретить производство конкурирующих продуктов, однако им можно запретить копировать зарегистрированные образцы или делать очень похожие на них продукты, то есть бесплатно использовать чужой творческий потенциал.



Секатор — DM/077406 FISKARS
FINLAND OY AB

7. На какие образцы не распространяется охрана

Охрана не распространяется на следующие образцы:

- Образцы, не удовлетворяющие описанным выше критериям новизны, оригинальности и/или индивидуальности.
- Образцы, дизайн которых обусловлен исключительно **технической функцией** продукта. С другой стороны, охрана таких технических или функциональных характеристик возможна, но с помощью других прав ИС (патентов, полезных моделей или коммерческих тайн, в зависимости от ситуации).
- Образцы, в состав которых входят **официальные символы или эмблемы**, такие как национальный флаг.
- Образцы, которые считаются **противоречащими нормам общественного порядка и морали**.

Кроме того, следует отметить, что в некоторых юрисдикциях из сферы охраны исключены **ремесленные изделия**, так как местные законы о промышленных образцах требуют, чтобы продукт, к которому применяется промышленный образец, представлял собой «изделие промышленного производства» или мог тиражироваться «промышленным способом».

В зависимости от применимого законодательства могут возникать

другие ограничения на регистрацию в качестве промышленного образца. Поэтому при подаче заявки рекомендуется проконсультироваться с поверенным по ИС или соответствующим ведомством ИС.

8. Как подать заявку на регистрацию промышленного образца

Как говорилось выше, некоторые ведомства ИС регистрируют образец по итогам только формальной экспертизы на предмет соответствия административным требованиям. Вместе с тем многие другие ведомства ИС проводят экспертизу по существу, проверяя заявку на новизну и/или оригинальность и сопоставляя ее с образцами, имеющимися в реестрах. Поэтому содержание заявки на регистрацию промышленного образца в каждой юрисдикции может быть разным.

С другой стороны, для национальных/региональных заявок характерны некоторые общие требования. Как правило, для регистрации промышленного образца необходимо предпринять следующие шаги:

- Заполнить **бланк заявки**, предоставленный национальным или региональным ведомством ИС, указав имя заявителя, его контактные данные и, если применимо, данные его законного представителя. По требованию закона или желанию заявителя к заявке приобщают изображение

промышленного образца, для которого испрашивается охрана; формы/размеры обычно указывают в бланке заявки.

- В некоторых юрисдикциях может потребоваться выполнение и других условий. Так, в ряде стран предусмотрено обязательное или факультативное **письменное описание промышленного образца**. Такое описание относится к характеристикам промышленного образца или его изображения. Помимо этого, в некоторых странах может потребоваться **клятва автора или декларация авторства** изобретения.
- Уплатить соответствующую **пошлину за подачу заявки**.
- Заявитель может обратиться к поверенному по вопросам ИС за представительством или помощью в подаче заявки и прохождении регистрации. В некоторых странах участие поверенного обязательно. В этом случае для назначения поверенного необходимо выдать ему **доверенность**.

После регистрации в реестре промышленных образцов ведомство ИС выдает заявителю **свидетельство о регистрации**. Большая часть ведомств ИС публикует данные зарегистрированных промышленных образцов в своих официальных бюллетенях. В некоторых юрисдикциях можно подать просьбу об **отсрочке публикации**, чтобы сохранить промышленный образец в тайне

на определенный период, продолжительность которого прописана в соответствующих законах. Такая отсрочка иногда бывает желательной по стратегическим соображениям.

9. Можно ли подать одну заявку на охрану нескольких промышленных образцов

Многие юрисдикции ограничивают максимальное число промышленных образцов, которые могут содержаться в одной заявке (например, до ста образцов), причем все они должны принадлежать к одному классу продукции. Скажем, если испрашивается охрана промышленных образцов светильника и автомобиля, то заявки на них должны подаваться по отдельности, так как «светильники» и «автомобили» относятся к разным классам.

Международная классификация

Для удобства поиска промышленные образцы обычно группируют по классам. При подаче заявки иногда необходимо указывать класс продукции, в рамках которого предполагается использовать образец. Большая часть ведомств ИС пользуются Международной классификацией промышленных образцов (Локарнской классификацией). С Локарнской классификацией и *Локарнским соглашением об учреждении Международной классификации промышленных образцов* можно ознакомиться на сайте ВОИС: <https://www.wipo.int/classifications/locarno/ru>

В то же время в некоторых юрисдикциях требуется подавать отдельную заявку на каждый образец. Исключение может быть сделано, если разные образцы подпадают под законодательно закрепленный критерий так называемого **единства образца**. Обычно это означает, что все образцы соответствуют одной и той же творческой концепции. Многие юрисдикции, например, не позволяют указывать в заявке больше одного образца, но допускают наличие в ней «вариантов»; другие дают возможность отступить от правила единого образца, если все образцы относятся к «комплекту изделий».

- **Вариантами** могут быть, например, двухколесные гироскутеры разного цвета. В принципе варианты должны относиться к одному изделию и не должны иметь существенных отличий.
- **Комплект** представляет собой некоторое количество изделий в целом одинакового характера, которые обычно продаются или используются вместе и имеют некоторые общие характеристики дизайна. В качестве примера можно привести столовые приборы (набор вилок, ложек, ножей) и бытовые приборы (фен и насадки к нему).

Таким образом, в зависимости от конкретных условий набор того, что можно включить в одну заявку, различается. Точно определить условия и возможности, позволяющие с разумными затратами обеспечить охрану в конкретной юрисдикции, можно либо с помощью поверенного по ИС, либо в соответствующем ведомстве ИС.

Пример комплекта



Комплект столовых приборов —
DM/080996 SAVIO FIRMINO DI
SAVIO GUIDO E C. S.N.C

Пример варианта



Двухколесный гироскутер — DM/089858 NINEBOT (BEIJING) TECH. CO., LTD

10. Сколько стоит охрана промышленного образца

Фактические затраты на охрану промышленного образца сильно различаются в разных странах, поэтому важно учитывать различные издержки, которые могут быть связаны с этим процессом:

1. Необходимо уплатить пошлину за подачу заявки/регистрационный сбор ведомству ИС. Их размеры могут зависеть от числа регистрируемых образцов и числа представляемых изображений каждого образца. Более подробно узнать о пошлинах можно у поверенного по ИС или в соответствующем ведомстве ИС.

2. Заявитель несет **расходы на услуги поверенного по ИС**, если желает воспользоваться услугами поверенного по ИС или если этого требует соответствующее ведомство ИС.

3. Большинство ведомств ИС требуют уплаты **пошлины за продление** исключительного права на промышленный образец. Пошлина за продление обычно уплачивается раз в пять лет.

4. Если промышленный образец будет охраняться за рубежом, то могут потребоваться расходы на **перевод** соответствующей документации.

11. Нужно ли сохранять образец в тайне до регистрации

Для получения права на охрану промышленный образец должен быть новым. Это означает, что информация о нем обязательно должна храниться в тайне. Демонстрацию образца рекомендуется проводить только при наличии соглашения, в котором четко прописан конфиденциальный характер образца.

Если образец раскрыт (например, показан в фирменных каталогах или брошюрах), то он может перестать считаться новым, стать частью общественного достояния и лишиться права на охрану, если в применимых законах не предусмотрен «льготный период» или нет возможности испросить приоритет предыдущей заявки.

12. Что такое льготный период

В некоторых странах законодательство предусматривает льготный период для оформления регистрации промышленного образца. Как правило, он длится от шести месяцев до года начиная с даты публичного раскрытия промышленного образца. Другими словами, если на рынок выводится продукт с дизайном, на который еще не подана заявка о регистрации, то он будет считаться утратившим новизну и не подлежащим охране в качестве промышленного образца. В то же время в странах, где такой период предоставляется, образец будет считаться новым даже после его обнаружения, если в течение этого льготного периода подана заявка на получение прав на образец.

Так происходит, когда промышленные образцы еще до подачи заявки демонстрируются на выставках, экспозициях и ярмарках или когда их изображения публикуются в каталогах, брошюрах и рекламных объявлениях.

Следует понимать, что льготный период предусмотрен не во всех юрисдикциях, а там, где он предоставляется, он в любом случае ограничен по времени. Поэтому обычно имеет смысл сохранять образец в тайне до подачи заявки на его охрану. Также нужно иметь в виду, что, даже утратив права на образец, можно прибегнуть к другим вариантам охраны, например в рамках

законодательства об авторском праве или о борьбе с недобросовестной конкуренцией².

13. Кому принадлежат права на промышленный образец

Если отсутствуют какие-либо особые обстоятельства, первым владельцем образца обычно является его автор. При этом в большинстве юрисдикций права на образец, созданный **наемным работником** по условиям трудового договора, то есть в рабочее время, на территории предприятия, в рамках обычных рабочих обязанностей, будут, как и смежные права, принадлежать работодателю автоматически, либо может быть предусмотрено, что автор обязан уступить их работодателю в письменной форме.

Если образец создается **сторонним автором по договору**, то права обычно принадлежат компании-заказчику. В таких случаях считается, что образец был создан для использования заказчиком, который, соответственно, и является его владельцем. Чтобы впоследствии не возникало разногласий, можно с самого начала закрепить схему владения правами в договоре с автором. Следует помнить, что автор образца может получать авторские права на него автоматически, так что в договоре следует осветить и этот вопрос.

² Вопросы охраны промышленных образцов в рамках законодательства об авторском праве и борьбе с недобросовестной конкуренцией рассматриваются в разделе 5 настоящего руководства.

14. В течение какого срока действует охрана промышленного образца

Право на промышленный образец имеет ограниченный срок действия. Каждая страна устанавливает свои сроки охраны промышленных образцов, но везде они составляют не менее десяти лет. Во многих странах общий срок охраны складывается из многократных продлений первоначального срока.

15. Что делать, если функциональные характеристики образца переплетены с эстетическими

Нередко бывает так, что в новом продукте сочетаются функциональные улучшения и новаторские эстетические решения. Разные аспекты продукта можно защитить с помощью разных прав ИС. Следует помнить о базовом отличии промышленных образцов от патентов и полезных моделей:

- Патенты и полезные модели предназначены для **изобретений**, благодаря которым тот или иной продукт становится **лучше с функциональной точки зрения**, тогда как в случае промышленного образца охрана относится только к внешнему виду или эстетическим характеристикам продукта.
- В целях получения исключительных прав на **функциональные характеристики** продукта реко-

мендуется использовать **патенты** или **полезные модели** либо, если функция продукта неочевидна, — **коммерческие тайны**.

Деловая стратегия: комбинированная охрана с помощью разных прав ИС

Рассмотрим пример создания нового мобильного устройства. Новые, усовершенствованные электронные компоненты этого устройства могут охраняться патентами, а его дизайн — правами на промышленный образец.

Можно ли подать заявки на промышленный образец и патент в отношении одного и того же продукта? Да.

Пример комбинированной охраны



Ротационные лазерные нивелиры — DM/082519 HILTI AKTIENGESELLSCHAFT

Ротационные лазерные нивелиры Hilti, применяемые в строительстве, охраняются не только правами на образцы, но и патентными правами и правами на товарный знак.

16. Лицензирование промышленных образцов

Лицензирование промышленного образца — это предоставление его владельцем (лицензиаром) разрешения другому лицу (лицензиату) на использование образца в согласованных целях. В таких случаях заключают **лицензионный договор**, в котором прописывают условия и сферу охвата лицензии.

Предоставление другим лицам права использовать промышленный образец дает лицензиару **дополнительный источник дохода**. Это часто используемый способ извлечения выгод из исключительных прав на зарегистрированные образцы. Кроме того, лицензиары могут таким образом выходить на ранее недоступные им рынки.

В лицензионных договорах нередко оговариваются определенные **ограничения**. Они могут касаться стран, в которых лицензиат может пользоваться образцом, срока действия лицензии и видов товаров, в связи с которыми может использоваться образец. Чтобы лицензировать использование образца в других странах, лицензиар должен сначала зарегистрировать промышленный образец в этих странах или хотя бы подать заявку на регистрацию. В противном случае образец не будет в них охраняться, а значит, вопрос о предоставлении кому бы то ни было прав на его использование

просто не возникнет. Вопросы охраны промышленных образцов за рубежом рассматриваются в следующем разделе.

Соглашения о лицензировании промышленных образцов часто входят в состав более широких лицензионных соглашений, которые охватывают все аспекты того или иного продукта, а не только его эстетические характеристики.

17. Охрана незарегистрированного образца

В некоторых юрисдикциях существует возможность получения ограниченной охраны для **незарегистрированного промышленного образца**, но только на короткий период. Так обстоит дело, например, в Европейском союзе, где охрана незарегистрированного образца длится три года с даты первого обнаружения этого образца на территории ЕС.

Охрана образца и деловая стратегия

Вопрос о том, где, когда и как компании следует обеспечивать охрану промышленных образцов, может оказывать существенное влияние на другие аспекты управления образцами. Поэтому принципиально важно учитывать вопросы охраны образцов в общей деловой стратегии предприятия. Например, тип охраны, расходы, действенность охраны и вопросы прав собственности на образцы могут быть важны при принятии следующих решений:

- как разрабатывать образец — своими силами или заказать разработку стороннему исполнителю;
- когда можно начать использовать образец в рекламе, маркетинге или публичных показах на выставках;
- на какие экспортные рынки следует выходить;
- можно ли (и если да, то когда и как) лицензировать или передавать образец для коммерческого использования другим компаниям в обмен на экономическое вознаграждение.

Охрана промышленных образцов за рубежом

18. Зачем нужна охрана промышленных образцов за рубежом

Если компания намерена экспортировать или продавать свою продукцию либо выдавать лицензию на ее изготовление другим фирмам в зарубежных странах, то ей нужно обеспечить охрану своих промышленных образцов в этих странах.

19. Как промышленные образцы охраняются за рубежом

Охрана промышленных образцов носит территориальный характер. Это означает, что охрана промышленных образцов обычно ограничивается той страной или регионом (т. е. группой стран), где образец зарегистрирован.

При подаче заявки на охрану за рубежом также возникает так называемое **право на приоритет**. В течение шести месяцев после первичной подачи заявки на регистрацию права на промышленный образец заявитель может подать еще одну заявку в другой стране, и обе такие заявки будут считаться поданными в день подачи первой заявки. В этот период у заявителя есть приоритет перед всеми, кто подает заявки после даты первой заявки на тот же или схожий образец. Когда период приоритета истекает, образец уже может не считаться новым и не подлежать охране во всех других территориях.

Существует три пути обеспечения охраны промышленных образцов за рубежом.

1. Национальная процедура.

В национальные ведомства ИС каждой страны подаются отдельные заявки. Эта процедура может быть довольно обременительной и затратной: как правило, требуется перевод на национальные языки и уплата административных пошлин, размер которых в каждой стране может сильно различаться.

2. Региональная процедура.

Если заявителя интересует группа стран, входящих в межправительственное объединение, то можно подать единую заявку в региональное ведомство этого объединения, например:

- в Африканскую региональную организацию интеллектуальной собственности (АРОИС), если требуется охрана в ряде африканских стран;
- в Ведомство Бенилюкса по интеллектуальной собственности (BOIP), которое обеспечивает охрану на территории Бельгии, Нидерландов и Люксембурга;
- в Ведомство интеллектуальной собственности Европейского союза (ВИСЕС), которое занимается регистрацией образцов Сообщества на территории государств — членов ЕС;

- в Африканскую организацию интеллектуальной собственности (АОИС), которая предоставляет охрану на территории своих государств-членов.

Перечень национальных и региональных ведомств ИС можно найти на сайте www.wipo.int/directory/en/urls.jsp

3. Международная процедура.

Еще больше расширить географический охват можно, подав одну международную заявку в ВОИС. *Гаагская система международной регистрации промышленных образцов* является простым и экономичным механизмом испрашивания охраны промышленных образцов в разных странах и межправительственных организациях, таких как ЕС и АОИС. Подав единую международную заявку, можно в рамках одной международной регистрации получить комплект прав, действующих в нескольких странах или территориях. Таким образом, сэкономить можно уже на этапе подачи. Кроме того, можно сберечь силы, время и средства, необходимые для поддержания регистрации в силе в течение всего срока службы образца, поскольку Гаагская система имеет механизмы централизованного управления, и обычные операции (продление срока действия прав, внесение изменений в регистрацию и т. п.) можно совершать с помощью единой просьбы, направляемой напрямую в ВОИС.

20. Кто может подать международную заявку в рамках Гаагской системы

Заявитель должен быть физическим или юридическим лицом, связанным с договаривающейся стороной Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных образцов³.

Получить более подробную информацию о Гаагской системе можно на сайте www.wipo.int/hague/ru

³ Перечень договаривающихся сторон Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных образцов приведен по адресу www.wipo.int/hague/ru

Защита прав на промышленные образцы

21. Как защитить права на образец в случае их нарушения

Нарушение прав на образец имеет место в том случае, если третье лицо без разрешения правообладателя производит, выставляет на продажу, продает или ввозит изделия, воплощающие или включающие в себя образец, который полностью или в значительной степени скопирован с охраняемого образца.

Обязанность выявлять нарушения и противодействовать им лежит в первую очередь на владельце прав на промышленный образец. Другими словами, именно владелец отвечает за отслеживание использования образца на физических и онлайн-рынках, выявление каких бы то ни было нарушений и решение вопроса о том, как и когда принимать меры против них.

Защита права на промышленный образец, как и всякого прочего права ИС, может быть сопряжена со сложностями. Если возникло подозрение, что право **нарушено**, лучше всего проконсультироваться с профессиональным юристом. Переходя к действиям, можно начать с составления письменного требования о прекращении правонарушения, в котором предполагается нарушитель должен быть проинформирован о возможном конфликте между двумя образцами. Вместе с тем владельцу нужно быть уверенным, что права на

образец действительно и что нарушение удастся доказать, поскольку во многих юрисдикциях предполагаемый нарушитель может подать в суд по факту необоснованных угроз о принудительном осуществлении прав.

Если нарушение прав на образец было обнаружено, например, в интернет-магазине, то правообладатель может воспользоваться предусмотренной на этом сайте процедурой информирования о нарушениях; на торговых платформах и прочих сайтах часто действует процедура «предупреждения и удаления», в соответствии с которой правообладатели могут уведомлять о материалах, нарушающих их права, и добиваться удаления таких материалов. Если установленной процедуры удаления нет, правообладатель может напрямую связаться с поставщиком услуг (то есть с оператором интернет-магазина).

Если попытки предупредить предполагаемого нарушителя с помощью письменного требования о прекращении правонарушения не увенчались успехом и нарушение не устранено, то может возникнуть необходимость обратиться в суд. В распоряжении правообладателя имеется целый ряд мер. Например, если известно место совершения правонарушения, можно предпринять так называемые «внезапные действия», получив ордер на обыск и изъятие (обычно

от соответствующего судебного органа или полиции) и проведя рейд без предварительного уведомления предполагаемого нарушителя.

В целях предотвращения **ввоза предположительно контрафактных товаров** во многих странах возможно принятие мер на международной границе силами национальных таможенных органов.

Для защиты зарегистрированных образцов в более общем плане также необходимо регулярно следить за тем, чтобы третьи стороны не пытались зарегистрировать идентичный или сходный образец. Помочь в таком отслеживании могут соответствующие специалисты, например юристы и специалисты в области ИС. Кроме того, можно воспользоваться инструментами поиска по реестрам промышленных образцов. Среди них стоит выделить *Глобальную базу данных ВОИС по образцам* и *DesignView*. Обнаружив, что третья сторона зарегистрировала или пытается зарегистрировать промышленный образец, идентичный уже имеющемуся или в целом производящий сходное впечатление, правообладатель может сослаться на свое ранее зарегистрированное право и либо возразить против регистрации более позднего образца, либо потребовать признать более позднюю регистрацию недействительной, в зависимости от ситуации.

Другие правовые инструменты охраны промышленных образцов

Хотя настоящая публикация посвящена правам на промышленные образцы, нужно помнить, что есть альтернативные и/или дополнительные способы охраны промышленных образцов в рамках законодательства об авторском праве, товарных знаках и недобросовестной конкуренции.

- **Авторско-правовая охрана** в целом предоставляет исключительные права на литературные и художественные произведения. В некоторых юрисдикциях определенные образцы могут признаваться произведениями искусства или прикладного искусства и охраняться авторским правом. Такой вариант иногда привлекателен для МСП, поскольку авторские права охраняются, как правило, дольше, чем права на промышленные образцы, и не требуют регистрации. Однако, как будет показано ниже, в ряде других аспектов у авторских прав может оказаться меньше преимуществ, чем у прав на промышленный образец.
- Если промышленный образец используется на рынке в качестве **товарного знака**, он может быть зарегистрирован в таком качестве. Например, если форма изделия или его упаковки считается отличительной, промышленный образец может быть зарегистрирован в качестве трехмерного знака. В этом случае выгода заключается в том, что знак может охраняться бессрочно при условии его использования и

периодической уплаты пошлины за продление его регистрации.

- Еще одним средством охраны промышленного образца от имитации конкурентами могут стать законы о борьбе с **недобросовестной конкуренцией**.

22. В чем разница между авторско-правовой охраной и охраной зарегистрированного промышленного образца

В некоторых странах в законодательстве прописана возможность охраны авторских прав на некоторые промышленные образцы, например на образцы, включаемые в текстильные изделия и ткани.



Узоры на ткани — DM/094167
IPEKER TEKSTIL

Хотя во многих странах для одного и того же образца можно получить **совокупную охрану** (то есть одновременно в рамках авторского права и с помощью промышленного образца), в ряде стран эти две формы охраны являются взаимоисключающими.

Для того чтобы решить, какую форму охраны выбрать, важно понять различия между ними. Ниже перечислены некоторые из них.

Регистрация

- Согласно законодательству в области промышленных образцов до публикации, раскрытия или публичного использования промышленного образца он должен быть **зарегистрирован** заявителем хотя бы в той стране, где испрашивается охрана. **Свидетельство о регистрации**, подтверждающее охрану образца соответствии с законодательством о промышленных образцах, может пригодиться в случае борьбы с нарушением прав, так как оно является надежным основанием для подачи иска и защиты исключительных прав.
- Авторские права на произведения, считающиеся оригинальными, возникают сами по себе и не требуют соблюдения формальностей. Хотя для **авторско-правовой охраны регистрация не нужна**, в некоторых странах существуют добровольные системы регистрации и органы депонирования. Они позволяют зарегистрировать произведение и/или произвести депонирование и получить свидетельство.

Длительность

- Охрана промышленного образца обычно длится **от 10 до 25 лет**,

в зависимости от страны, в которой испрашивается охрана. Следует иметь в виду, что регистрация промышленного образца может занять некоторое время, что не всегда удобно при работе с продукцией, подверженной влиянию быстро проходящих тенденций (например, в индустрии моды).

- В большинстве стран авторское право действует **в течение всего срока жизни автора плюс 50 или 70 лет после его смерти**.

Объем охраны

- Право, обеспечиваемое регистрацией промышленного образца, является **абсолютным**, то есть факт его нарушения не зависит от того, было ли копирование намеренным.
- По закону об авторском праве нарушение имеет место в том случае, если произведение **намеренно или по небрежности** воспроизводит частично или полностью созданное ранее произведение, охраняемое авторским правом. Это, как правило, делает защиту прав сложнее и дороже в случае нарушения.

Виды продукции

- В большинстве стран, где промышленные образцы в той или иной степени охраняются в соответствии с законодательством об авторском праве, **под действие**

такой охраны подпадают не все образцы, а лишь те, которые могут рассматриваться как оригинальные произведения искусства. Это различие не всегда очевидно, однако некоторые образцы (например, форма промышленных товаров) редко охраняются авторским правом, тогда как другие (например, образцы ткани) часто подпадают под обе формы охраны.

Затраты

- Для регистрации промышленного образца необходимо уплатить пошлину и, возможно, дополнительно оплатить услуги поверенного по оформлению и подаче заявки⁴.
- Большая часть национальных законов об авторском праве не требует официальной регистрации охраняемых авторским правом произведений. Поэтому прямые расходы на такую охрану, как правило, отсутствуют. При этом могут возникнуть расходы, связанные с (а) регистрацией произведения в системе добровольной регистрации и/или сдачей произведения на хранение в орган добровольного депонирования в странах, где имеется такая возможность, и (б) доказыванием права собственности в случае возникновения споров.

Подводя итоги, можно отметить, что оба способа обеспечения охраны возможны, однако охрана путем регистрации промышленного образца надежнее и эффективнее. Она действует в отношении нарушений, совершаемых как намеренно, так и непреднамеренно или по небрежности, и предполагает получение свидетельства о регистрации, которое является доказательством в случае подачи иска в суд. В то же время для обеспечения этого типа охраны требуются большие финансовые и административные издержки, процедура регистрации занимает некоторое время, а срок действия охраны меньше, чем в случае авторского права.

В любом случае — и особенно если промышленный образец не зарегистрирован — **рекомендуется вести надлежащий учет на каждом этапе его разработки.** Нелишним может оказаться и архивирование всех эскизов с проставлением на каждом подписи и даты.

4 Рассчитать пошлины за подачу заявки или продление срока действия в рамках Гаагской системы можно с помощью калькулятора пошлин: <https://www.wipo.int/hague/en/fees/calculator.jsp>

23. Можно ли обеспечить охрану образцов с помощью законов о борьбе с недобросовестной конкуренцией

Во многих странах промышленные образцы часто охраняются в рамках законодательства о недобросовестной конкуренции. Это значит, что промышленный образец может охраняться от недобросовестных конкурентных действий, включая, в частности, буквальное копирование и действия, которые могут ввести в заблуждение, имитацию или использование репутации третьего лица. Однако такая охрана, как правило, значительно слабее, чем охрана в рамках законов о промышленных образцах, а доказать нарушение прав в этих случаях труднее.

Ниже приведены ссылки на тематические разделы сайта:

Малые и средние предприятия (МСП) и ВОИС — www.wipo.int/sme/ru

Гаагская система — Международная система образцов — www.wipo.int/hague/ru

Всемирная организация
интеллектуальной собственности
34, chemin des Colombettes
P.O. Box 18
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Телефон: + 41 22 338 91 11
Факс: + 41 22 733 54 28

Контактные данные внешних
бюро ВОИС приводятся на сайте
www.wipo.int/about-wipo/ru/offices

Публикация ВОИС № 498.1R
ISBN 978-92-805-3110-7