

ОХРАНА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Научная статья

УДК 347.772

Правовая охрана промышленных образцов, включающих элементы, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками, объектами авторского права

Асемгул Бактыбаевна Абенова ¹,

Ольга Ивановна Терещенко ²

¹ Евразийское патентное ведомство
Евразийской патентной организации, Москва, Россия
Начальник отдела промышленных образцов
управления экспертизы,
AAbenova@eapo.org,
<https://orcid.org/0009-0004-6015-0569>

² Российская государственная академия
интеллектуальной собственности, Москва, Россия
Кандидат юридических наук, проректор по развитию
и стратегическим коммуникациям,
rgiis_ter@mail.ru,
<https://orcid.org/0000-0001-7900-7894>

Аннотация. Промышленный образец как один из объектов промышленной собственности играет важную роль в экосистеме интеллектуальных прав. С одной стороны, это объект патентного права, регулируемый нормами соответствующего законодательства, с другой стороны, результат творческого труда, который может охраняться в качестве объекта авторского права, и средство индивидуализации, выполняющее отличительную функцию в хозяйственном обороте. Именно это является основой для регулярных доктринальных дискуссий о правовой природе и условиях патентоспособности дизайнерских решений в контексте границ правовой охраны промышленных образцов. В статье рассмотрены теоретические и практические аспекты использования в промышленном образце элементов, тождественных или сходных с товарными знаками и объектами авторского права, в том числе в рамках евразийской системы охраны промышленных образцов.

Ключевые слова: промышленный образец, товарный знак, авторское право, правовая охрана произведений, тождество, сходство до степени смешения, медиация, евразийская заявка, евразийский патент.

Для цитирования: Абенова А.Б., Терещенко О.И. Правовая охрана промышленных образцов, включающих элементы, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками, объектами авторского права // Копирайт (вестник Академии интеллектуальной собственности). 2024. № 4. С. 44–59.

Original article

Legal protection of industrial designs that include elements identical or confusingly similar to trademarks, copyright objects

Asemgul B. Abenova ¹,
Olga I. Tereshchenko ²

- ¹ Eurasian Patent Office of the Eurasian Patent Organisation,
Moscow, Russia
Head of the Industrial Designs Division
of the Examination Department,
AAbenova@eapo.org,
<https://orcid.org/0009-0004-6015-0569>
- ² Russian State Academy of Intellectual Property,
Moscow, Russia
PhD in Law, Vice-Rector for Development
and Strategic Communications,
rgiis_ter@mail.ru,
<https://orcid.org/0000-0001-7900-7894>

Abstract. *Industrial design as one of the objects of industrial property plays an important role in the ecosystem of intellectual property. Being an object of patent law regulated by the norms of the relevant legislation, this type of results of intellectual activity has a triple nature: it can also be protected as an object of copyright and a means of individualisation. This is the basis for regular doctrinal discussions on the legal nature and conditions of patentability of design solutions in the context of the boundaries of legal protection of industrial designs. The article considers theoretical and practical aspects of the use in an industrial design of elements identical or similar to trademarks and copyright objects, including within the framework of the Eurasian system of industrial design protection.*

Key words: industrial design, trademark, copyright, legal protection of works, identity, confusing similarity, mediation, Eurasian application, Eurasian patent.

For citation: Abenova A.B., Tereshchenko O.I. Legal protection of industrial designs that include elements identical or confusingly similar to trademarks, copyright objects // Copyright (bulletin of the Academy of Intellectual Property). 2024. No. 4. P. 44–59.

Внешний вид изделия может оказать существенное влияние на конкурентные преимущества бизнеса. Правовая охрана дизайна, в свою очередь, способна закрепить такое преимущество и сделать продукт действительно уникальным [1].

Любые дизайнерские решения по своей природе имеют творческий характер, а, следовательно, изначально выступают в качестве произведений искусства, охраняются как объекты авторского права. Вместе с тем большое количество стран мира предусматривает для подобного рода изделий правовую охрану в качестве объекта патентного права – промышленного образца. Значимость такого режима правовой охраны подтверждается глобальными процессами. Так, в ноябре 2024 г. в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) завершила работу Дипломатическая конференция по заключению и принятию Договора о законах по промышленным образцам, который позволит гармонизировать нормы национальных законодательств в области правовой охраны этих результатов интеллектуальной деятельности и упростит формальные требования к заявкам¹.

В соответствии с Международной классификацией промышленных образцов² в качестве промышленного образца может охраняться широкий перечень изделий, в том числе и этикетки, логотипы, графические символы, графические интерфейсы пользователя. Одновременно эти объекты могут быть также объемными, изобразительными или комбинированными товарными знаками.

¹ URL:<https://www.eapo.org/eapv-news/v-er-riyade-zavershila-rabotu-diplomaticheskaya-konferenciya-po-zaklyucheniyu-i-prinyatiyu-dogovora-o-zakonah-po-promyshlennym-obrazczam/?ysclid=m4b7n8n9cy318291776> (дата обращения: 10.10.2024).

² Локарнское соглашение, учреждающее Международную классификацию промышленных образцов от 08.10.1968. Вступило в силу для СССР 15 декабря 1972 г. Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. XXVIII. – М., 1974. С. 206–213.

Права на промышленный образец и товарный знак либо объект авторского права могут пересекаться как при использовании лицом в разработанном внешнем виде какого-либо изделия собственного товарного знака либо созданного произведения, так и в результате заимствования чужого объекта интеллектуальных прав.

Под объектом авторского права в настоящей статье подразумеваются названия произведений науки, литературы, искусства, произведения искусства, их фрагменты, персонажи, цитаты из произведений. Речь идет об объектах, которые должны быть известны на дату подачи соответствующей заявки на промышленный образец.

Под товарными знаками подразумеваются как поданные на регистрацию обозначения, так и уже зарегистрированные, действующие товарные знаки, в том числе охраняемые в рамках особых правовых режимов (коллективных, общеизвестных), с более ранним приоритетом.

Разрешение данного вопроса о пересечении прав на промышленные образцы, товарные знаки и объекты авторского права на уровне законодательного регулирования в государствах – участниках Протокола об охране промышленных образцов к Евразийской патентной конвенции от 09.09.1994³ (далее – Протокол) носит индивидуальный характер, национальные регистрационные системы отличаются друг от друга, отличия также есть в региональной патентной системе (евразийской патентной процедуре).

Государствами – участниками Протокола являются Азербайджанская Республика, Республика Армения,

³ Протокол об охране промышленных образцов к Евразийской патентной конвенции от 09.09.1994. Официальный сайт ЕАПО. URL:<https://www.eapo.org/documents/voprosy-pravovoj-ohrany-promyshlennyh-obrazczov/protokol-ob-ohrane-promyshlennyh-obrazczov-k-evrazijskoj-patentnoj-konvenczii-ot-9-sentyabrya-1994-goda/protokol-ob-ohrane-promyshlennyh-obrazczov-k-evrazijskoj-patentnoj-konvenczii-ot-9-sentyabrya-1994-goda-2/?ysclid=m4b815evux18967101> (дата обращения: 10.10.2024).

Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация, Республика Таджикистан. С 4 января 2025 г. Протокол также будет действовать в отношении Туркменистана⁴.

В законодательстве Республики Армения, Кыргызской Республики, Российской Федерации правовой охране промышленных образцов препятствует, в том числе, «тождество или сходство до степени смешения с товарным знаком, объектом авторского права третьего лица».

В Республике Беларусь уровень сходства элементов промышленного образца или промышленного образца в целом с товарным знаком оценивается в рамках рассмотрения возражения о признании патента недействительным. Как основание для признания патента недействительным в законодательстве отсутствует «тождество, сходство до степени смешения с объектом авторского права третьего лица».

В Туркменистане не регистрируются промышленные образцы, воспроизводящие или включающие элементы, тождественные или воспроизводящие общее впечатление, которое может привести к смешению со следующими объектами: товарными знаками (важно, чтобы товарный знак имел более ранний приоритет), известными именами, псевдонимами или производными от них обозначениями, портретами, факсимиле известных в Туркменистане лиц – без согласия этих лиц или их наследников (известность соотносится на дату подачи заявки). Следующее основание не выявлено: «тождество, сходство до степени смешения с объектом авторского права третьего лица».

В остальных государствах – участниках Протокола (Азербайджанская Республика, Республика Казахстан,

⁴ Закон Туркменистана «О присоединении к Протоколу об охране промышленных образцов к Евразийской Патентной Конвенции от 9 сентября 1994 года». Официальный сайт Меджлиса (Парламента) Туркменистана. URL:<https://mejlis.gov.tm/single-law/364?lang=ru> (дата обращения: 11.10.2024).

Республика Таджикистан) прямого указания на отказ в предоставлении правовой охраны промышленному образцу по основанию «тождество, сходство до степени смешения с товарным знаком, объектом авторского права третьего лица» не выявлено.

В качестве преодоления оснований для отказа в предоставлении охраны в ряде стран предусмотрены «правовые изъятия», позволяющие запатентовать промышленный образец даже в случае выявления предшествующего права.

Так, в РФ не допускается патентование в качестве промышленных образцов решений, тождественных или сходных до степени смешения с товарными знаками иных лиц. Ограничение касается и тех случаев, когда на это есть согласие соответствующих правообладателей, поскольку такие решения расцениваются как способные ввести в заблуждение потребителя. Это можно считать мерой превентивного характера в целях минимизации вероятности столкновения прав обладателей интеллектуальной собственности и возможности введения потребителей в заблуждение [2]. Однако законодательство прямо допускает возможность охраны промышленного образца, если его правовая охрана испрашивается лицом, имеющим исключительное право на такой объект.

В Кыргызской Республике допускается представление согласия на регистрацию промышленного образца от обладателя прав на объект авторского права, в отношении товарных знаков аналогичной нормы нет.

В законодательных актах иных государств – участников Протокола отсутствует закрепленная возможность представления на этапе экспертизы заявки на промышленный образец согласия правообладателя более раннего товарного знака или объекта авторского права.

В евразийской патентной процедуре условия патентоспособности промышленного образца установлены

путем принятия части II «Промышленные образцы» Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции⁵ (далее – Патентная инструкция)⁶.

Среди оснований, препятствующих правовой охране промышленных образцов, можно выделить:

- 1) тождество, сходство до степени смешения решения внешнего вида изделия, его отдельного элемента (отдельных элементов) с товарным знаком третьего лица, имеющего более ранний приоритет;
- 2) тождество, сходство до степени смешения решения внешнего вида изделия, его отдельного элемента (отдельных элементов) с объектами авторского права (в контексте данной статьи, как упомянуто выше, это названия известных произведений науки, литературы или искусства, персонажи или цитаты из произведений, произведения искусства или их фрагменты), права на которые возникли раньше (до даты подачи заявки);
- 3) способность введения потребителя в заблуждение, включая информацию о его производителе или месте производства, или товаре, в отношении которого изделие служит тарой, упаковкой, этикеткой (правило 78(6) Патентной инструкции).

⁵ Утверждена Административным советом Евразийской патентной организации на тридцать седьмом (десятом внеочередном) заседании 12 апреля 2021 г. с изменениями и дополнениями, утвержденными на сорок первом (двадцать девятом очередном) заседании 20–21 сентября 2022 г., сорок третьем (тридцатом очередном) заседании 5–7 декабря 2023 г., сорок пятом (тридцать первом очередном) заседании 9–10 сентября 2024 г. Официальный сайт ЕАПО. URL:<https://www.eapo.org/documents/voprosy-pravovoj-ohrany-promyshlennyh-obrazczov/patentnaya-instrukczija-k-evrazijskoj-patentnoj-konvenczii-2/?ysclid=m4b8v1plaq747105037> (дата обращения: 10.10.2024).

⁶ Отчет о научно-исследовательской работе «Перспективы применения альтернативных способов разрешения споров по вопросам охраноспособности объектов промышленной собственности». Евразийское патентное ведомство. Москва 2023. URL:<https://www.eapo.org/documents/nauchno-issledovatel'skaya-deyatelnost-eapv/> (дата обращения: 02.12.2024).

Эти основания являются самостоятельными, т.е. сходство с товарным знаком не имеет обязательной привязки к введению потребителя в заблуждение.

Регистрация промышленного образца, в случае отнесения заявленного решения внешнего вида изделия к решениям, указанным в подпунктах д) и е) п. 6 правила 78 Патентной инструкции (сходство с товарным знаком – подп. д), сходство с объектом авторского права – подп. е)), возможна при наличии согласия правообладателей.

Споры, возникшие в связи с использованием в промышленном образце товарного знака, известного объекта авторского права третьего лица, которые разрешаются в Евразийском патентном ведомстве (далее – ЕАПВ), могут быть урегулированы через процедуру медиации. Процедура медиации доступна при наличии ходатайства сторон и применима на следующих этапах:

- при поступлении возражения против выдачи патента (возражение может быть подано в том числе, если, по мнению возражающей стороны, применимы подпункты д), е) правила 78(6) Патентной инструкции);
- при подаче заявителем возражения на решение об отказе в выдаче патента (отказано может быть, в том числе, если применимы подпункты д), е) правила 78(6) Патентной инструкции);
- при подаче возражения о признании патента недействительным (возражение может быть подано, в том числе если, по мнению возражающей стороны, применимы подпункты д), е) правила 78(6) Патентной инструкции).

Исследователи Э.А. Джалилов и О.В. Хусаинов выделяют следующие преимущества медиации в рамках споров в сфере интеллектуальной собственности:

- более низкие финансовые затраты в сравнении с судебными издержками;

- более короткие сроки урегулирования спора;
- отсутствие процессуальных требований;
- возможность сохранения конфиденциальности характеристик объекта интеллектуальной собственности;
- возможность учесть интересы всех участников спора [3].

Необходимо отметить, что на апелляции, поданные в ЕАПВ, на решения, принятые на стадии экспертизы по существу и в рамках административного порядка аннулирования патента, вышеуказанная информация о процедуре медиации также распространяется.

В целях создания благоприятных условий для защиты прав на дизайн, обеспечения свободного распоряжения участниками рынка принадлежащими им исключительными правами на средства индивидуализации представляется целесообразным рассмотреть возможность регистрировать промышленные образцы с согласия правообладателей товарных знаков на евразийском пространстве.

В определенных случаях, когда принадлежность исключительных прав на промышленный образец и товарный знак разным лицам оправданно может расцениваться как случаи введения потребителя в заблуждение, в выдаче патента (в регистрации промышленного образца) может быть отказано. Отказ может быть вынесен даже при наличии согласия владельца товарного знака. В иных случаях, особенно когда такое действие является частью бизнес-стратегии субъектов предпринимательства, регистрация промышленного образца, содержащего товарный знак третьего лица, с согласия последнего должна быть допустимой.

Отдельно стоит обозначить ситуацию с промышленными образцами, которые полностью воспроизводят товарный знак, вне зависимости от того, принадлежит ли обозначение этому же лицу либо третьему. Если товарный знак полностью тождественен промышленному образцу и опубликован,

то заявленный на регистрацию промышленный образец уже не будет соответствовать условию патентоспособности «новизна». Для заявителя, от имени которого подана заявка на промышленный образец и которому принадлежит товарный знак либо заявка на товарный знак, может действовать срок для применения так называемой «авторской льготы» (в государствах – участниках Протокола этот срок разный: 6 или 12 месяцев, в евразийской системе – 12 месяцев).

Примером сказанному служит евразийская заявка

на промышленный образец № 202440073



и евразийская заявка на товарный знак № 2019715145



(в регистрации отказано): заявка

на товарный знак была опубликована почти за пять лет до подачи заявки на выдачу патента на промышленный образец. Иными словами, внешний вид логотипа (дизайн логотипа) раскрыт до даты подачи заявки на промышленный образец, и это раскрытие произошло задолго до подачи на регистрацию промышленного образца, что ставит под вопрос «новизну» промышленного образца.

Также важной проблемой является вопрос об отсутствии закрепленных критериев установления сходства до степени смешения промышленных образцов или их элементов с иными объектами.

В случае с товарными знаками целесообразен подход, применяемый при сравнении товарных знаков друг с другом, когда устанавливается фонетическое (звуковое), семантическое

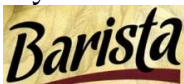
(смысловое), графическое (визуальное) сходство. Вместе с тем важно учитывать: для словесных, буквенных элементов – оригинальность написания, стилизацию шрифта, для словосочетаний и слоганов – смысловую нагрузку, для цифровых элементов – оригинальность исполнения, стилизацию, для изобразительных элементов – объем изображения в общей композиции промышленного образца, влияние на формирование различительной способности, особенно когда речь идет о том, что графический элемент является частью промышленного образца и комбинированного товарного знака, для всех видов обозначений – уровень различительной способности, которым обладает сравниваемый элемент.


Например, промышленные образцы по евразийским патентам №№ 000322, 000397 регистрировались с учетом согласия правообладателя ряда товарных знаков TJ COLLECTION (охраняются в Российской Федерации, Республике Беларусь, Республике Казахстан) и правообладателя товарного знака РФ Green Willys (№ 893196).

По своей правовой природе промышленный образец предназначен для охраны графического исполнения, стиля написания слов, надписи. Слова, выполненные в определенном шрифтовом исполнении, оригинально выполненные цифровые обозначения участвуют в формировании общего зрительного впечатления, оказываемого дизайном на потребителя. Но смысловое содержание, звучание слов в решении внешнего вида изделий промышленным образцом охраняться не могут, в отличие от товарного знака.

Вместе с тем идентичность словесных элементов в составе промышленного образца и товарного знака, даже в отсутствие графического сходства, не позволяет признать их полностью не сходными, т.е. оценивать потенциальную возможность столкновения прав на такие объекты и сходства до степени смешения для потребителей все же нужно.

При этом следует отметить, что использовать единый алгоритм сравнения для любых элементов и всех видов обозначений невозможно, поскольку на вывод о сходстве до степени смешения могут влиять различные факторы. Признаки сходства следует учитывать как в отдельности, так и в разных сочетаниях.

Решения внешнего вида упаковок по евразийским патентам №№ 000541, 000542  регистрировались в качестве промышленных образцов, несмотря на включение в их состав слов «Barista» при наличии товарного знака

, охраняемого в Республике Казахстан за № 49592. Во внимание было принято графическое исполнение надписи «Barista» (наблюдается своя стилизация шрифта), а также тот факт, что в некоторых государствах – участниках Протокола, включая Республику Казахстан, спорное слово «Barista» выведено из-под охраны для товаров 30 класса МКТУ (кофе) (например, в товарных знаках Республики Казахстан №№ 57185, 85428, товарные знаки РФ №№ 651598, 415878).

В верхней части корпуса бутылки по евразийскому патенту № 000528 размещена надпись «ART OF VODKA». При регистрации промышленного образца согласие предоставлялось от правообладателя товарного знака РФ «ART OF VODKA» № 1040021, а такие товарные знаки, как «ART OF DRINKING» (словесное обозначение № 1043830), «ARTVODKA» (словесное обозначение № 647928), «ART inside» (комбинированное обозначение, № 693742) не противопоставлялись.

При установлении сходства до степени смешения промышленного образца, его элемента с известным объектом авторского права, стоит учитывать тот факт, что, в отличие от законодательства в области товарных знаков, в авторском

праве в целом не применяется понятие «сходство до степени смешения». При возникновении спора об использовании того или иного объекта авторского права исследуется, насколько полностью произведение, цитата, персонаж воспроизведены, имеет ли место прямое копирование, можно ли утверждать, что это заимствование, попытка имитации, либо переработка произведения и т.д.

Тем не менее одним из оснований, препятствующих правовой охране промышленного образца, является тождество и сходство до степени смешения с известным объектом авторского права.

Под тождеством по аналогии с товарными знаками, вероятнее всего, будет пониматься полное совпадение объектов во всех элементах. В случае со сходством до степени смешения эксперт может столкнуться с переработкой объекта авторского права. В этой ситуации важно оценить творческий вклад в элемент (часть) промышленного образца, который стал объектом сравнения. Не менее важно определить очевидность / неочевидность узнаваемости персонажа, объекта искусства. Если говорить о названиях произведений, в том числе, необходимо принимать во внимание общеизвестность тех или иных слов, выражений.

В своей статье, посвященной копированию произведений при регистрации товарных знаков, И.М. Иванов приводит примеры товарных знаков РФ, в которых, предположительно, могли быть использованы известные на дату подачи заявок объекты авторского права, но которые зарегистрированы в связи с наличием творческого вклада, примененного при создании обозначения. К примеру, товарные знаки №№ 816313, 829103, 882166 [4].

В заключение хотелось бы отметить важность диалога между патентными ведомствами стран евразийского региона на тему выработки оптимальных, гибких подходов к регистрации промышленного образца. Поиск возможных

для гармонизации направлений, в том числе регулирования регистрации промышленного образца с согласия владельца товарного знака, поспособствовал бы развитию института охраны промышленных образцов, позволил бы заявителям и правообладателям формировать сильную стратегию защиты прав интеллектуальной собственности.

Список источников

1. Терещенко О.И., Золотов Г.Б. Практика патентования промышленных образцов: учеб. пособие / под общ. ред. А.О. Аракеловой. – М.: РГАИС. 2023. 56 с.
2. Плясунова О.В. Может ли правообладатель зарегистрировать один и тот же объект в виде товарного знака и промышленного образца в России? 08.11.2021. URL:<https://zuykov.com/about/articles/mozhet-li-pravoobladatel-zaregistrirovat-odin-i-tot-zhe-obekt-v-videtovarnogo-znaka-i-promishlennogo-obraztsa-v-rossii/?ysclid=m4bgpm1933907182617> (дата обращения: 01.11.2024).
3. Джалилов Э.А., Хусаинов О.В. Медиация в сфере интеллектуальной собственности // Современный ученый. 2020. № 1. С. 304–306. URL:https://www.elibrary.ru/download/elibrary_42408500_91190011.pdf (дата обращения: 04.10.2024).
4. Иванов И.М. Неидентичное копирование произведения как проявления недобросовестности при приобретении прав на товарный знак // Журнал Суда по интеллектуальным правам. Март 2023. Вып. 1 (39). С. 146–154.

References

1. Tereshchenko O.I., Zolotov G.B. The practice of patenting industrial designs: textbook / under the general editorship of A.O. Arakelova. – M.: RGAIS. 2023. 56 p. (in Russ).
2. Plyasunova O.V. Can the copyright holder register the same object in the form of a trademark and an industrial design in Russia? 08.11.2021. URL:<https://zuykov.com/about/articles/mozhet-li-pravoobladatel-zaregistrirovat-odin-i-tot-zhe-obekt-v-videtovarnogo-znaka-i>

- promishlennogo-obraztsa-v-rossii/?ysclid=m4bgpm1933907182617 (date of access: 01.11.2024) (in Russ).
3. Jalilov E.A., Khusainov O.V. Mediation in the field of intellectual property. *Sovremeny uchenyy = Modern scientist*. 2020. No. 1. P. 304-306. URL:https://www.elibrary.ru/download/elibrary_42408500_91190011.pdf (date of access: 04.10.2024) (in Russ).
 4. Ivanov I.M. Non-identical copying of a work as a manifestation of bad faith in the acquisition of trademark rights. *Zhurnal Suda po intellektual'nyim pravam = Journal of the Court of Intellectual Property Rights*. March 2023. Issue 1 (39). P. 146–154 (in Russ).

Статья поступила 28.11.2024, принята к публикации: 20.12.2024.

© Абенова А.Б., Терещенко О.И., 2024