

Королева Анастасия Георгиевна

Исключительные права на объекты промышленного дизайна

5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени

кандидата юридических наук

Работа выполнена на кафедре интеллектуальных прав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»

Научный руководитель: **Новоселова Людмила Александровна,**
доктор юридических наук, профессор

**Официальные
оппоненты:** **Синельникова Валентина Николаевна,**
доктор юридических наук, профессор, профессор
департамента частного права Факультета права
Федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»

Витко Вячеслав Станиславович,
кандидат юридических наук, доцент кафедры
интеллектуальной собственности Юридического
факультета Образовательного частного учреждения
высшего образования «Московский университет
имени А.С. Грибоедова»

Ведущая организация: **Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова»**

Защита состоится «06» июня 2023 года в 14:00 на заседании диссертационного совета 24.2.336.01, созданного на базе ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», г. Москва, 125993, ул. Садовая-Кудринская, дом. 7, стр. 22, зал диссертационного совета.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на официальном сайте ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)» <http://msal.ru>.

Автореферат разослан «_____» _____ 20__ г.

Ученый секретарь диссертационного совета,
доктор юридических наук, доцент

О.А. Тарасенко

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. Промышленный дизайн – уникальный феномен культуры. Выдающийся теоретик дизайна Т. Мальдонадо называет его точкой соединения исключительных и новаторских предложений в отношениях между искусством и техникой¹.

Роль указанного явления в развитии современной экономики неопределима. Единство эстетики и функциональности, воплощаемое в проектируемых изделиях, закладывает основу для коммерческого успеха товаров на рынке. Нередко именно внешняя форма продукта имеет определяющее значение в формировании его потребительской ценности.

В условиях расширения массового производства дизайн приобретает особую социальную значимость, оказывая влияние на все стороны общественной жизни. Проектируемые вещи становятся частью культуры, средством выражения человеческих ценностей.

С возрастающей ролью дизайнерской деятельности особенно актуальными представляются вопросы правовой охраны ее результатов.

Действующим законодательством определяется несколько правовых режимов охраны дизайна – авторские произведения, промышленные образцы, товарные знаки. Полифункциональность исследуемых объектов, выражающаяся в комплексе целей, преследуемых при их проектировании, позволила правовым порядкам избирать различные подходы к соотношению форм их правовой охраны. На протяжении более одного столетия эти подходы менялись кардинальным образом: от демаркации правовых режимов до их абсолютной кумуляции.

В странах романо-германской правовой семьи господствующее распространение получил кумулятивный подход, предполагающий возможность обеспечения охраны объектов дизайна одновременно в рамках нескольких

¹ Maldonado T. Diseño Industrial y Sociedad // Centro de Estudiantes de Arquitectura. 1949. № 2. P. 1.

правовых режимов. Вместе с тем допустимые пределы реализации этой концепции в отечественной цивилистической доктрине практически не изучены.

Отсутствие в российской науке целостной концепции правовой охраны результатов промышленного дизайна обуславливает размывание содержательных границ между различными субинститутами права интеллектуальной собственности. В условиях кумулятивной правовой охраны дизайна легальная монополия правообладателя становится фактически безграничной. На практике возникают проблемы, связанные с определением объема прав авторов и правообладателей дизайнерских решений, оборотом этих прав, применением ответственности за их нарушение.

Анализ действующих патентов на промышленные образцы позволяет выявить рост числа зарегистрированных изделий, внешний вид которых продиктован исключительно техническими соображениями. Аналогичная динамика обнаруживается и в отношении объемных товарных знаков, форма которых обусловлена выполнением утилитарной или эстетической функций. Как следствие, правообладатели не всегда используют правовые механизмы в целях, для которых они предназначены.

Недостаточное теоретическое осмысление сущности и назначения режимов правовой охраны дизайна, критериев их дифференциации, механизмов, направленных на минимизацию негативных последствий их кумуляции, снижает эффективность правового регулирования отношений по поводу результатов дизайнерской деятельности.

Разработка концепции правовой охраны объектов промышленного дизайна, основанной на комплексном исследовании их правовой природы, подходов к соотношению форм их правовой охраны позволит сделать качественно важный шаг в решении поставленных вопросов, задать вектор развития законодательства и правоприменительной практики в рассматриваемой области.

Степень научной разработанности темы. Вопросы правовой охраны внешнего вида изделий периодически поднимались в отечественной цивилистической науке, однако большинство ранее проведенных исследований

посвящено рассмотрению отдельных режимов охраны дизайна, а не изучению проблем, возникающих в связи с их многообразием.

Значительный вклад в изучение особенностей правовой охраны эстетико-прикладных произведений в России внесли О.Л. Алексеева, С.В. Бутенко, Э.П. Гаврилов, О.А. Городов, В.Ю. Джермакян, Я.А. Канторович, С.В. Ловцов, Е.А. Павлова, И.В. Савельева, А.П. Сергеев, А.П. Скородинский, В.А. Удалкин, С.А. Чернышева, Г.Ф. Шершеневич, В.И. Штейнингер.

В работах указанных авторов исследуются проблемы осуществления правовой охраны дизайна и иных произведений утилитарной направленности в рамках конкретных правовых режимов.

Отдельные результаты научных исследований по вопросам правовой охраны дизайна содержатся в диссертации М.С. Николаевой «Правовая охрана дизайна (модели) одежды» (Москва, 2015).

Общие вопросы столкновения исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности в российской доктрине исследовались преимущественно в контексте соотношения сущностных характеристик объектов интеллектуальных прав. Среди ученых, затрагивающих названные аспекты, можно выделить А.С. Ворожевич, Э.П. Гаврилова, О.А. Городова, Я.А. Канторовича, А.А. Симолина, В.Э. Фридман.

Фундаментальные исследования проблем соотношения отдельных форм правовой охраны дизайна были проведены зарубежными авторами, в частности, И. Александер (I. Alexander), Л. Бентли (L. Bently), Э. Дерклайе (E. Derclaye), М.Д. Дженис (M.D. Janis), Дж.Дж. Дю Мон (J.J. Du Mon), А.-Э. Кан (A.-E. Kahn), М. Мотояма (M. Motoyama), А. Охли (A. Ohly), Дж.Х. Райхман (J.H. Reichman).

Труды рассматриваемых авторов имеют принципиально важное значение для формирования целостной научной концепции исключительных прав на объекты промышленного дизайна.

Теоретическую основу диссертационного исследования составляют труды отечественных цивилистов: Б.С. Антимонова, С.В. Бутенко, Е.Н. Васильевой, В.С. Витко, А.С. Ворожевич, Э.П. Гаврилова, М.В. Гордона, О.А. Городова,

О.С. Иоффе, Я.А. Канторовича, А.В. Кашанина, С.В. Михайлова, Д.В. Мурзина, М.С. Николаевой, Л.А. Новоселовой, Е.А. Павловой, А.В. Панкевича, О.А. Рузаковой, И.В. Савельевой, А.П. Сергеева, В.И. Серебровского, А.А. Симолина, В.Н. Синельниковой, Р.И. Ситдиковой, А.П. Скородинского, В.А. Удалкина, Е.А. Флейшиц, С.А. Чернышевой, Н.А. Шебановой, Г.Ф. Шершеневича, В.И. Штейнингера и др.

При написании диссертации автором использовались теоретические разработки зарубежных правоведов в области права интеллектуальной собственности: И. Александер (I. Alexander), М. Антикайнен (M. Antikainen), Р.Г. Боун (R.G. Bone), С. Ван (X. Wang), Г. Гидини (G. Ghidini), Дж. С. Гинсбург (J.C. Ginsburg), Э. Дерклайе (E. Derclaye), А. Десмуссо (A. Desmousseaux), М.Д. Дженис (M.D. Janis), Дж.Дж. Дю Мон (J.J. Du Mon), Дж. Добинсон (J. Dobinson), А.-Э. Кан (A.-E. Kahn), Д. Липцик (D. Lipszyc), Т. Марабелла (T. Marabella), М. Мотояма (M. Motoyama), А. Охли (A. Ohly), Дж.Х. Райхман (J.H. Reichman), С. Рикетсон. (S. Ricketson), Н.А.С. Сильва (N.A.S. Silva), А.Х. Хокинг (A.H. Hocking), Дж. Филлипс (J. Phillips), Б. Шерман (B. Sherman) и др.

Основой для настоящего исследования также выступили труды ученых в области теории промышленного дизайна, изобразительного искусства, философии дизайна: Т.Ю. Быстровой, В.Г. Власова, И.Т. Волкотруба, Ю.Я. Герчука, В.Л. Глазычева, А.В. Казарина, Г.Б. Минервина, С.М. Михайлова, А.С. Михайловой, В.П. Притыкина, Г. Рид (H. Read), Р.А. Свиридова, В.А. Фаворского, Г.Р. Файзрахманова и др.

Нормативную основу исследования составляют международные соглашения, федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, нормативные правовые акты Министерства экономического развития Российской Федерации, Федеральной службы по интеллектуальной собственности, зарубежные нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере интеллектуальной собственности.

Эмпирическую основу диссертационного исследования образует правоприменительная практика, отраженная в Постановлениях Конституционного Суда Российской Федерации, судебных актах Верховного Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, Суда по интеллектуальным правам, иных арбитражных судов, судов общей юрисдикции, аналитических материалах судебных органов, актах Федеральной службы по интеллектуальной собственности, зарубежных судов и органов исполнительной власти.

Объектом диссертационного исследования выступают общественные отношения, складывающиеся по поводу возникновения, осуществления и защиты исключительных прав на объекты промышленного дизайна.

Предметом исследования является совокупность правовых режимов охраны объектов промышленного дизайна, подходы к их соотношению и дифференциации, механизмы воздействия правовой охраны объектов промышленного дизайна на общественные отношения в сфере художественного проектирования изделий.

Целью диссертационного исследования является решение научной проблемы, заключающейся в формировании целостного представления о соотношении режимов правовой охраны объектов промышленного дизайна. В работе обосновываются подходы, направленные на снижение негативного эффекта кумулятивной охраны дизайна.

Достижению поставленной цели способствовало решение следующих **задач:**

- определение сущностных характеристик промышленного дизайна и его результатов;
- изучение специфики авторско-правовой формы охраны объектов промышленного дизайна, ее предоставления;
- выявление особенностей предоставления патентно-правовой охраны объектам промышленного дизайна с учетом опыта зарубежных стран;

- определение содержательных границ исключительных прав на произведения дизайна и промышленные образцы;
- разработка классификации подходов к соотношению и разграничению режимов правовой охраны объектов промышленного дизайна;
- изучение оснований предоставления охраны объектам промышленного дизайна в качестве товарных знаков в России и зарубежных правовых порядках;
- выявление особенностей оценки охраноспособности товарных знаков, включающих произведения дизайна;
- определение механизмов распоряжения исключительными правами на кумулятивно охраняемые объекты промышленного дизайна;
- установление особенностей защиты исключительных прав на объекты промышленного дизайна с учетом возможной «мультипликации» ответственности за их нарушение;
- разработка предложений по совершенствованию механизмов гражданско-правовой ответственности за нарушение исключительных прав на кумулятивно охраняемые объекты дизайна.

Методология и методы диссертационного исследования. В работе применяются общенаучные (диалектический, формально-логический, системно-структурный, функциональный, интерпретация) и частнонаучные методы (формально-юридический, историко-правовой, сравнительно-правовой). Выявлению правовой природы объектов промышленного дизайна способствовало использование системы методов: диалектического, системно-структурного, формально-логического, функционального, интерпретации, формально-юридического. На основе формально-логического, диалектического, функционального, историко-правового и сравнительно-правового методов раскрываются закономерности развития и содержание форм правовой охраны дизайна, определяются системы соотношения и демаркации режимов правовой охраны исследуемых объектов в России и зарубежных странах.

В исследовании широко используется функциональный метод, обеспечивающий возможность определения сущности и назначения правовых режимов охраны объектов промышленного дизайна, установления их взаимодействия и связей.

Научная новизна исследования. Диссертационная работа представляет собой комплексное исследование проблем соотношения субъективных исключительных прав на произведения дизайна, промышленные образцы, товарные знаки. В результате анализа функционального назначения объектов интеллектуальных прав впервые сформирована целостная концепция правовой охраны объектов промышленного дизайна, определены подходы к соотношению режимов их правовой охраны, приведена их теоретическая характеристика. На основе проведенного исследования предложены правовые механизмы, направленные на минимизацию негативных последствий кумулятивной охраны объектов промышленного дизайна: проблем, возникающих при распоряжении исключительными правами, их защите.

В результате исследования автором сформулированы и выносятся на защиту **следующие положения:**

1. В целях систематизации действующих подходов к соотношению правовых режимов охраны объектов промышленного дизайна предлагается выделение кумулятивной, частично-кумулятивной, демаркационной и частично-демаркационной моделей.

Кумулятивная и частично-кумулятивная модели предполагают возможность предоставления охраны дизайну в рамках нескольких правовых режимов при соблюдении условий, определенных законом. Частичная кумуляция, в отличие от кумулятивной модели, характеризуется наличием правил, устанавливающих механизмы преодоления негативных последствий кумулятивной охраны дизайна. К таким последствиям относятся, прежде всего, столкновение исключительных прав на один результат интеллектуальной деятельности, применение двойной ответственности за нарушение нескольких прав на дизайн.

Демаркация и частичная демаркация исключают возможность возникновения нескольких исключительных прав в отношении одного результата дизайнерской деятельности. В отличие от демаркации, частично-демаркационная модель характеризуется наличием правил, позволяющим предоставить дополнительную правовую охрану дизайну в ограниченных случаях.

В основу рассматриваемой классификации положены следующие признаки:

– возможность предоставления правовой охраны дизайнерским решениям одновременно в рамках нескольких правовых режимов при соблюдении условий охраноспособности;

– наличие правил, направленных на преодоление негативных последствий кумулятивной охраны объектов дизайна.

2. Выявлены два основополагающих подхода к авторско-правовой охране произведений дизайна – абстрактный и конкретный. Согласно абстрактному подходу, авторско-правовая охрана распространяется на произведения дизайна, выраженные в двухмерных или трехмерных (объемно-пространственных) формах. Воспроизведение указанных произведений допускается в любой из названных форм при условии, что творческий замысел автора остается неизменным. Конкретный подход предполагает, что авторско-правовая охрана предоставляется произведениям дизайна, выраженным в готовых изделиях (в объемно-пространственной форме), и не распространяется на чертежи, проекты и иные двухмерные формы дизайна.

3. В целях отражения существенных признаков произведения дизайна как особой разновидности объектов авторских прав сформулировано его определение: под произведением дизайна предлагается понимать совокупность идей и образов, получивших выражение в изобразительной или объемно-пространственной формах в результате самостоятельного творческого труда автора по проектированию внешнего вида изделий.

4. Установлены содержательные границы исключительных прав на произведения дизайна и промышленные образцы. Определено, что правомочие использования, входящее в состав исключительного права на промышленный

образец, и правомочие использования, входящее в состав исключительного права на произведение, соотносятся как часть и целое.

5. Объекты промышленного дизайна, выраженные в изделиях, могут получить дополнительную правовую охрану в качестве объемного товарного знака при условии приобретения таким обозначением различительной способности, определяемой в настоящее время по следующим критериям:

– связь элементов формы заявленного объемного обозначения со способностью выполнять ей определенные утилитарные функции (функциональность);

– традиционный характер формы товара;

– наличие альтернативных форм идентичных товаров.

6. С целью снижения эффекта кумуляции исключительных прав на авторские произведения, промышленные образцы и патентоохраняемые технические решения, с одной стороны, и товарные знаки, с другой стороны, предлагается расширить критерий функциональности, отдельно выделив утилитарную и эстетическую функциональность.

Под утилитарной функциональностью предлагается понимать обусловленность формы объемного обозначения выполнением исключительно технической функции, влияющей на стоимость и качество товара и позволяющей получить правообладателю существенные преимущества среди конкурентов.

Эстетическую функциональность предлагается охарактеризовать как наличие у объемного обозначения художественных свойств, определяющих субъективное восприятие товара, его качество, стоимость и позволяющих получить правообладателю существенные преимущества среди конкурентов.

Использование расширенного критерия функциональности при оценке охраноспособности объемных обозначений позволит снизить негативный эффект «мультипликации» правовых режимов охраны объектов промышленного дизайна, поскольку формы товаров смогут получить правовую охрану в качестве объемных товарных знаков в исключительных случаях.

7. Выработана концепция отчуждения принадлежащих одному лицу исключительных прав на результаты дизайнерской деятельности, охраняемые кумулятивно. Обосновано, что отчуждение исключительного права на произведение, охраняемое также в качестве промышленного образца, должно повлечь отчуждение права на промышленный образец.

Аналогичным образом передача исключительного права на промышленный образец, охраняемый в качестве произведения, должна повлечь отчуждение исключительного права на выражающее его авторское произведение.

Реализация подобного подхода позволяет избежать столкновения двух исключительных прав на одно дизайнерское решение, сохраняя легальную монополию в руках одного правообладателя.

8. В целях предотвращения возможности применения двойной ответственности за нарушение исключительных прав на кумулятивно охраняемые произведения дизайна обоснована необходимость изменения механизма компенсации за нарушение авторских прав, с тем чтобы требование о выплате компенсации за нарушение исключительного права на произведение не могло быть заявлено при наличии у автора или иного правообладателя исключительного права на идентичный либо производящий на информированного потребителя такое же общее впечатление промышленный образец.

По итогам диссертационного исследования сформулированы **предложения по совершенствованию законодательства в сфере интеллектуальной собственности**, предусматривающие внесение изменений в положения части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации от 18.12.2006 № 230-ФЗ, а именно:

1) включение произведения дизайна (в том числе в виде проектов, чертежей, изображений и макетов) в отдельную группу произведений науки, литературы, искусства, охраняемых авторским правом;

2) исключение возможности осуществления Федеральной службой по интеллектуальной собственности проверки регистрируемых в качестве товарных

знаков обозначений на наличие конфликта с ранее возникшими авторскими правами;

3) установление правила об отчуждении принадлежащих одному лицу исключительных прав на кумулятивно охраняемые произведения дизайна и промышленные образцы, согласно которому отчуждение одного из прав влечет передачу другого;

4) закрепление условия для регистрации промышленного образца, охраняемого в качестве авторского произведения: обладание лицом, регистрирующим промышленный образец, исключительным правом на идентичное или производящее такое же общее впечатление авторское произведение;

5) запрет на предъявление автором (правообладателем) требования о выплате компенсации за нарушение исключительного права на произведение при наличии у него исключительного права на идентичный либо производящий такое же общее впечатление промышленный образец (рассматриваемое правило не распространяется на случаи, когда промышленный образец перешел в общественное достояние).

Теоретическая значимость исследования определяется возможностью использования полученных результатов для дальнейшего развития доктрины права интеллектуальной собственности в части формирования концептуальных основ правовой охраны произведений прикладного искусства, иных форм дизайнерского творчества.

Материалы настоящей работы представляют интерес для исследования проблем столкновения исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.

Практическая значимость исследования заключается в возможности использования сформулированных выводов при разработке учебной литературы по праву интеллектуальной собственности, в правоприменительной практике и нормотворческой деятельности.

На основании сделанных теоретических выводов и положений разработан проект федерального закона Российской Федерации «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации».

Степень достоверности и апробация результатов исследования. Обоснованность и достоверность результатов исследования обеспечивается применением комплекса методов, соответствующих цели и задачам работы, и подтверждается изучением более 270 источников, включая международные договоры, официальные документы международных организаций, российских и зарубежных государственных органов, отечественное законодательство, нормативные правовые акты свыше 10 зарубежных правовых порядков, юридическую научную литературу на русском и иностранном языках, работы ученых в области дизайна, изобразительного искусства, философии дизайна, российскую и зарубежную правоприменительную практику, патентные и иные охраняемые документы. Результаты исследования опубликованы в ведущих научных изданиях.

Диссертация выполнена и рекомендована к защите на кафедре интеллектуальных прав Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Основные результаты исследования содержатся в 9 опубликованных научных статьях, 4 из которых – в журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации.

Положения и выводы диссертации изложены в рамках докладов на международных научно-практических конференциях: «Сущность промышленного дизайна как объекта патентных прав» / VIII Международный юридический форум «Правовая защита интеллектуальной собственности: проблемы теории и практики» (IP Форум), 15 февраля 2020 г., Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Москва; «Проблемы авторско-правовой охраны произведений дизайна» / XVIII Международная научно-практическая конференция «Кутафинские чтения», 27 ноября 2020 г., Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Москва; «Произведения декоративно-прикладного искусства:

проблемы разграничения со смежными категориями в авторском праве» / IX Международный юридический форум «Правовая защита интеллектуальной собственности: проблемы теории и практики» (IP Форум), 13 февраля 2021 г., Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Москва; «От демаркации к частичной кумуляции: эволюция подходов Великобритании к соотношению форм правовой охраны объектов промышленного дизайна» / X Международный юридический форум «Правовая защита интеллектуальной собственности: проблемы теории и практики» (IP Форум), 19 февраля 2022 г., Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Москва; «Распоряжение исключительными правами на произведения и промышленные образцы в условиях кумулятивной охраны» / XXII Международная научно-практическая конференция «Кутафинские чтения», 25 ноября 2022 г., Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Москва.

Результаты исследования использовались в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) в рамках выполнения научно-исследовательских работ по следующим темам: «Исключительные права на объекты промышленного дизайна» (грант РФФИ № 20-311-90065); «Исследование основных направлений развития права интеллектуальной собственности в условиях глобальной конкуренции и анализ существующего состояния правового регулирования в Российской Федерации» (государственное задание, приказ Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) от 10 сентября 2021 г. № 329).

Отдельные результаты, полученные в процессе подготовки исследования, были использованы при разработке методических материалов по проведению лекционных и практических занятий по дисциплинам, реализуемым на кафедре интеллектуальных прав Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Структура работы обоснована целью и задачами диссертационного исследования, включает введение, две главы, состоящие из восьми параграфов, заключение, список использованных источников, приложение.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **введении** обосновывается актуальность темы исследования, анализируется степень ее научной разработанности, формулируются объект, предмет, цель и задачи исследования, определяются его методологическая, теоретическая, нормативная и эмпирическая основы, раскрываются научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы, излагаются положения, выносимые на защиту, приводятся сведения о степени достоверности и обоснованности, апробации результатов исследования.

Первая глава «Правовая природа объектов промышленного дизайна» состоит из четырех параграфов, в которых определяются сущностные характеристики объектов промышленного дизайна, раскрывается их юридическая природа сквозь призму функционального назначения режимов правовой охраны объектов интеллектуальных прав, приводятся классификации подходов к соотношению режимов правовой охраны исследуемых объектов.

В первом параграфе «Понятие и формы правовой охраны объектов промышленного дизайна» рассматриваются исторические предпосылки формирования промышленного дизайна как обособленной творческой деятельности. Дается определение промышленного дизайна, под которым понимается творческая многофункциональная деятельность по проектированию внешнего вида промышленных изделий, воплощающих единство эстетики и утилитарности. Объекты промышленного дизайна определяются как результаты рассматриваемой деятельности, выраженные в проектируемых вещах, а также макетах изделий, эскизах, дизайн-проектах.

Эстетико-утилитарная сущность исследуемых объектов обусловлена синтетической природой дизайна, возникшего из потребности в синтезе искусства и техники. В этой связи обосновывается, что дизайнерские изделия воплощают в себе признаки технических решений и произведений «чистого» искусства.

При соотношении рассматриваемых объектов со смежными категориями (произведениями декоративно-прикладного и графического искусства,

результатами технического проектирования), подчеркивается, что с точки зрения юридической квалификации грань между ними остается крайне расплывчатой.

Указанные обстоятельства позволили большинству правопорядков закрепить возможность предоставления охраны исследуемым объектам в рамках нескольких правовых режимов (авторские произведения, промышленные образцы, товарные знаки). Подобный подход, как правило, предполагает возможность приобретения одним лицом нескольких исключительных прав на фактически один объект.

В работе приводятся основные классификации подходов к соотношению режимов правовой охраны объектов дизайнерской деятельности. Наибольшее распространение получила бинарная классификация: выделение кумулятивной и демаркационной моделей. По мнению автора, подобная дифференциация не отражает всего многообразия систем соотношения форм правовой охраны дизайна. В целях выявления необходимых критериев для анализа форм правовой охраны исследуемых объектов, обеспечения систематизации подходов к их соотношению предлагается выделение кумулятивной, частично-кумулятивной, демаркационной и частично-демаркационной моделей.

Во втором параграфе «Авторско-правовая охрана объектов промышленного дизайна» рассматриваются особенности правовой охраны исследуемых результатов творчества как объектов авторских прав.

Среди основных признаков произведений дизайна называется ограниченная творческая составляющая (степень свободы дизайнера ограничена прикладной функцией проектируемой формы). Приводятся основные подходы к оценке рассматриваемых произведений на наличие в них признаков параллельного творчества:

1) Произведение признается самостоятельным, если его сходность с другим произведением вызвана использованием авторами одинаковой исходной информации.

2) Не является результатом переработки произведение дизайна, признаки которого сходны с признаками сравниваемого произведения в силу их

обусловленности утилитарной функцией (проводится параллель с американской доктриной *scènes à faire*, согласно которой авторско-правовая охрана не распространяется на прикладные или характерные для подобного рода произведений элементы).

3) Параллельное творчество возможно при отсутствии осведомленности автора спорного произведения о первоначальном произведении (рассматриваемый подход применяется российскими судами, а также находит отражение во французской правоприменительной практике – доктрина «случайной встречи или воспоминания»).

Делается вывод, что сходство произведений дизайна может быть вызвано наличием общего источника вдохновения при их создании, обусловленностью их признаков выполнением утилитарной функции, характерным для определенного рода изделий внешним видом, отсутствием осведомленности автора спорного произведения о первоначальном произведении.

Особое внимание акцентируется на содержании понятия формы произведения дизайна. Выделяется два основных подхода к авторско-правовой охране прикладных произведений – абстрактный и конкретный. По мнению автора, отечественным законодательством воспринят абстрактный подход, предполагающий, что авторско-правовая охрана распространяется на произведения дизайна, выраженные в двухмерных или трехмерных (объемно-пространственных) формах. Эта особенность позволяет говорить, что воспроизведение указанных произведений допускается в любой из названных форм при условии неизменности творческого замысла автора.

С учетом названных характеристик дается определение произведения дизайна как совокупности идей и образов, получивших выражение в изобразительной или объемно-пространственной формах в результате самостоятельного творческого труда автора по проектированию внешнего вида изделий.

В целях совершенствования практики рассмотрения споров о нарушении авторских прав на произведения дизайна предлагается их закрепление в

отдельной группе объектов авторских прав с указанием нескольких возможных форм выражения (аналогичный подход реализован в отношении произведений архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства в п. 1 ст.1259 ГК РФ).

Третий параграф «Патентно-правовая охрана объектов промышленного дизайна» посвящен характеристике патентно-правовой природы рассматриваемых объектов.

В результате ретроспективного анализа российского патентного законодательства устанавливается эволюция подходов к определению содержания категории «промышленный образец». Отмечается, что содержательная составляющая промышленного образца усматривалась в его рационализаторских качествах: внешняя выразительность выступала в единстве с функциональными характеристиками. Определение промышленного образца как решения внешнего вида изделия фактически означает исключение из правовой охраны каких-либо функциональных признаков: исключительное право распространяется лишь на внешнюю составляющую изделия (форму). Из этого следует, что рациональная составляющая дизайна может охраняться исключительно «утилитарным» патентом (например, как полезная модель).

Определено, что в отечественной правоприменительной практике не сложилось единообразного подхода к анализу признаков промышленных образцов на наличие утилитарных целей. Делается вывод о необходимости совершенствования методики выявления признаков внешнего вида изделия, обусловленных исключительно технической функцией.

На основе изучения доктрины и зарубежной практики выявлены основные подходы к оценке неохранных утилитарных признаков промышленного образца.

Первый подход именуется тестом на множественность форм (*the multiplicity of forms test*) и позволяет определить исключительную утилитарность (функциональность) признаков промышленного образца на основе изучения альтернативных решений внешнего вида изделия.

Противопоставляемый подход – тест на отсутствие эстетических соображений (*the no aesthetic considerations test*). Суть рассматриваемой методики заключается в исследовании общего целевого назначения промышленного образца сквозь призму функций, выполняемых его существенными признаками.

Обоснована возможность использования указанных подходов (в том числе в совокупности) отечественным правоприменителем, что позволит вывести практику оценки функциональности промышленного образца на качественно новый уровень.

Сравнительный анализ содержания исключительных прав на производство дизайна и промышленный образец позволил заключить, что правом на промышленный образец охватывается только его коммерческое использование в изделии. Делается вывод, что правомочие использования, входящее в состав исключительного права на промышленный образец, и правомочие использования, входящее в состав исключительного права на производство, соотносятся как часть и целое.

Установлено, что исключительное право на промышленный образец в значительной степени пересекается с исключительным авторским правом, однако при этом имеет более ограниченный объем. Последняя особенность выражается в меньшей продолжительности срока охраны, а также более высоких требованиях к ее предоставлению, установлению факта использования промышленного образца.

В четвертом параграфе «Товарные знаки, включающие объекты промышленного дизайна» исследуются вопросы представления правовой охраны объектам промышленного дизайна в качестве товарных знаков.

Автором рассматриваются основополагающие функции товарных знаков, критерии их охраноспособности. Особое внимание уделяется подходам к оценке охраноспособности объемных и комбинированных товарных знаков, включающих объекты промышленного дизайна, выраженные в трехмерной форме (в готовых изделиях).

Установлено, что объекты промышленного дизайна, выраженные в изделиях, могут получить дополнительную правовую охрану в качестве

объемного товарного знака при условии: 1) приобретения таким обозначением различительной способности, определяемой посредством анализа связи элементов формы заявленного объемного обозначения со способностью выполнять ей определенные утилитарные функции (функциональность); 2) установления степени традиционности формы товара; 3) наличия альтернативных форм идентичных товаров.

По мнению диссертанта, критерий функциональности объемного обозначения имеет двойственное значение. С одной стороны, он обусловлен сущностью товарного знака (имеет абсолютный характер), с другой стороны – необходимостью преодоления коллизий исключительных прав с объектами, имеющими технический эффект (в этом смысле имеет относительный характер).

Рассматриваемый критерий не всегда применяется при оценке различительной способности объемного товарного знака. Предоставление правовой охраны обозначениям, обусловленным выполнением преимущественно эстетической или утилитарной функций, позволяет их правообладателям получить максимальную выгоду от обладания исключительным правом на товарный знак. В этой связи делается вывод о необходимости расширения критерия функциональности – отдельном выделении утилитарной и эстетической функциональности.

Утилитарная функциональность определяется как обусловленность формы объемного обозначения выполнением исключительно технической функции, влияющей на стоимость и качество товара и позволяющей получить правообладателю существенные преимущества среди конкурентов. Эстетическая функциональность – наличие у объемного обозначения художественных свойств, определяющих субъективное восприятие товара, его качество, стоимость и позволяющих получить правообладателю существенные преимущества среди конкурентов.

По мнению диссертанта, расширение критерия функциональности позволит предотвратить подмену формы охраны, когда на регистрацию заявляются обозначения, имеющие в главной степени технический или эстетически эффект.

Вторая глава «Проблемы пересечения правовых режимов в условиях кумулятивной охраны объектов промышленного дизайна», состоящая из четырех параграфов, посвящена рассмотрению концепций соотношения режимов правовой охраны результатов дизайнерской деятельности, изучению вопросов столкновения исключительных прав на указанные объекты, а также иных проблем «мультипликации» режимов правовой охраны дизайнерских решений. В отдельных параграфах формулируются предложения по совершенствованию законодательства с целью снижения негативного эффекта кумулятивной охраны объектов промышленного дизайна.

В первом параграфе «Соотношение форм правовой охраны объектов промышленного дизайна» описываются основные подходы к соотношению режимов правовой охраны исследуемых объектов.

Отмечается, в большинстве правопорядков установлены правила, основанные на принципе старшинства: правовая охрана предоставляется лишь тому объекту, который был создан или зарегистрирован ранее всех. Указанный принцип позволяет практически полностью избежать столкновения исключительных прав, принадлежащих разным лицам. Вместе с тем одному правообладателю могут принадлежать исключительные права на дизайн в рамках всех трех режимов. Такой подход порождает ряд проблем, в том числе связанных с распоряжением исключительными правами, применением «двойной» ответственности за нарушение исключительных прав на рассматриваемые объекты.

По мнению автора, вопросы соотношения исключительных прав на авторские произведения и промышленные образцы, с одной стороны, и товарные знаки, с другой, – не представляют особых теоретических затруднений. Объекты авторских прав и промышленные образцы выполняют эстетическую функцию, в то время как товарные знаки – индивидуализирующую, поэтому сосуществование рассматриваемых режимов вполне объяснимо. В этой связи особое значение приобретает установление границ между произведениями дизайна и промышленными образцами.

В работе анализируются основные концепции, направленные на разграничение режимов охраны авторских произведений и промышленных образцов, в частности:

– исключительное авторское право не содержит правомочия репродукции произведения на промышленных изделиях (А.А. Симолин);

– промышленные образцы и объекты, охраняемые авторским правом, различны как по целевому назначению, так и по форме их выполнения (С.А. Чернышева);

– авторское право охраняет форму, а патентное право – содержание (О.А. Городов);

– авторско-правовая охрана произведения прекращается при регистрации тождественного ему промышленного образца (Э.П. Гаврилов).

Отдельно исследуются подходы к демаркации указанных правовых режимов, выработанные в зарубежных правовых порядках:

1) Режим авторского права, как правило, не распространяется на охрану утилитарных и прикладных произведений. Авторско-правовая охрана таких произведений возможна лишь в том случае, если их форма или конфигурация могут быть мысленно отделены от самого изделия, в котором они воплощены (США).

2) Авторское право распространяется исключительно на художественные произведения, в том время как режим зарегистрированных промышленных образцов – на эстетические свойства изделий, имеющих ценность для потребителя и не относящихся к «чистому» искусству (Великобритания, подход утратил актуальность).

3) Кумулятивная правовая охрана возможна в отношении двухмерных произведений (кроме двухмерных чертежей); в отношении «произведений художественного ремесла» и архитектурных произведений (кроме небольших переносных зданий и бассейнов) действует режим выбора между авторской и патентной формами охраны (Австралия).

4) Объекты промышленного дизайна, прикладного искусства не могут охраняться авторским правом, поскольку не соответствуют требованию высокого уровня творчества (Япония).

Делается вывод, что каждая из названных концепций имеет ряд существенных недостатков, устранение которых представляется практически невозможным. Кумулятивная модель правовой охраны объектов промышленного дизайна (по крайней мере, в ограниченном виде) логически обоснована и соответствует современным мировым тенденциям. Проблемы, возникающие в связи с ее реализацией, предлагается решать путем формирования предложений, направленных на снижение негативного эффекта «мультипликации» правовых режимов.

Во втором параграфе «Регистрация товарных знаков, включающих охраняемые произведения дизайна» раскрываются особенности реализации запрета на регистрацию товарных знаков, исключительные права на которые могут вступать в конфликт с предшествующими авторскими правами, принадлежащими другим лицам.

Отмечается тенденция по расширению полномочий Федеральной службы по интеллектуальной собственности, связанных с проведением экспертизы товарных знаков. В настоящее время регистрирующий орган осуществляет проверку обозначений путем выявления произведений, права на которые могут противопоставляться с правами на регистрируемые в качестве товарных знаков обозначения.

Делается вывод об отсутствии оснований расширения полномочий патентного ведомства. Запрет на регистрацию товарных знаков, содержащих охраняемые произведения (части), имеет своей целью защитить преимущественно частные интересы обладателей авторских прав. Предоставление охраны товарному знаку, содержащему произведение или его часть, приводит к конфликту исключительных прав, однако эта коллизия лишь опосредованно влияет на общественные интересы. Риск необоснованного отказа в регистрации товарного знака по рассматриваемому основанию лишает заявителя законного

права использовать обозначение в качестве средства индивидуализации товаров, работ или услуг.

Вывод об отсутствии оснований расширения полномочий регистрирующего органа подтверждается анализом зарубежного опыта. Установлено, что нормативные правовые акты большинства зарубежных правовых порядков в области интеллектуальных прав не закрепляют полномочие патентного ведомства по проверке регистрируемых обозначений на наличие конфликта с более ранними авторскими правами.

Проблема определения компетенции Федеральной службы по интеллектуальной собственности может быть решена на законодательном уровне, поскольку существующая неопределенность может негативным образом сказываться на эффективности рассмотрения заявок на регистрацию товарных знаков.

В третьем параграфе «Особенности распоряжения исключительными правами на объекты промышленного дизайна» рассматриваются проблемы распоряжения исключительными правами на объекты промышленного дизайна в условиях их кумулятивной охраны.

Исследуются существующие правовые механизмы, направленные на снижение негативных последствий совершения сделок о распоряжении исключительными правами на дизайнерские решения, охраняемые в рамках нескольких правовых режимов.

Особое внимание уделяется изучению вопросов отчуждения исключительных прав на авторские произведения, дополнительно охраняемые в качестве промышленных образцов. Определено, что отчуждение одного из прав ставит под угрозу дальнейшее осуществление исключительных прав разными правообладателями.

На основе изучения опыта зарубежных стран предлагается введение правила, согласно которому, исключительное право на промышленный образец не может быть отчуждено в отрыве от авторского права на тождественное произведение дизайна. Аналогичным образом передача исключительного права

на произведение, охраняемое в качестве промышленного образца, не может быть произведена без отчуждения исключительного права на выражающее его авторское произведение.

Автором исследуется проблема определения судьбы исключительного права на произведение дизайна или сходный с ним до степени смешения (тождественный) товарный знак в случае отчуждения права на один из указанных объектов. Отмечается, что товарные знаки и объекты авторских прав различны по своему сущностному содержанию, поэтому правомочия в рамках исключительных прав на указанные объекты имеют разное основание. В этой связи конструкция, предполагающая одновременное отчуждение двух исключительных прав приобретателю, является неприменимой.

Обосновывается, что при отчуждении исключительного права на товарный знак, охраняемый в качестве произведения, должны применяться положения о введении потребителя в заблуждение относительно товара или изготовителя (п. 2 ст. 1488 ГК РФ). В обратной ситуации могут применяться общие начала гражданского права, направленные на предотвращение недобросовестной деятельности правообладателей.

Отдельно рассматривается проблема пересечения авторских и патентных прав на дизайн при выдаче правообладателем согласия на регистрацию его произведения в качестве промышленного образца. Для ее решения предлагается введение правила о необходимости приобретения исключительного права на произведение лицом, регистрирующим идентичное или производящего такое же общее впечатление промышленный образец.

Четвертый параграф «Компенсация за нарушение исключительных прав на объекты промышленного дизайна» посвящен вопросам применения двойной ответственности («мультипликации» ответственности) за нарушение исключительных прав на результаты дизайнерской деятельности, охраняемые в рамках нескольких правовых режимов.

Отмечается, что незаконное использование изделия, представляющего собой объект промышленного дизайна, может повлечь неявное множественное

нарушение, как минимум, двух исключительных прав. В рассматриваемом случае вопросы справедливости санкции приобретают особенно важное значение.

Установлено, что для большинства случаев нарушения прав на товарные знаки и результаты интеллектуальной деятельности, выраженные в одном материальном носителе, наиболее обосновано использование действующего правила: исключительное право на каждый идеальный объект подлежит самостоятельной защите (формы совершаемых нарушений исключительных прав на рассматриваемые объекты различны).

Раскрываются основные подходы к определению санкции за нарушение прав на кумулятивно охраняемые произведения и промышленные образцы.

1) Истец может осуществить защиту только одного приоритетного права (Великобритания).

2) Установление разных подходов к определению нарушения прав на произведение и промышленный образец. Авторское право имеет «остаточную компетенцию» (Швеция, Норвегия).

Обосновывается необходимость изменения механизма взыскания компенсации за нарушение авторских прав, с тем чтобы требование о выплате компенсации за нарушение исключительного права на произведение не могло быть заявлено при наличии у автора или иного правообладателя исключительного права на идентичный либо производящий на информированного потребителя такое же общее впечатление промышленный образец.

Введение указанного правила позволит снизить риски «мультипликации» ответственности, а также решить проблему, связанную с переходом промышленного образца в общественное достояние.

В заключении излагаются основные выводы, полученные в рамках исследования, формулируются рекомендации по совершенствованию правового регулирования отношений в области интеллектуальной собственности, а также перспективы дальнейшей разработки темы.

В приложении содержится проект федерального закона Российской Федерации «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации», подготовленный автором.

**Основные научные результаты диссертационного исследования
отражены в следующих опубликованных работах**

Статьи, опубликованные в рецензируемых изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации:

1) Королева, А.Г. Особенности применения доктрины функциональности в сфере законодательства о промышленных образцах / А.Г. Королева // Журнал Суда по интеллектуальным правам. – 2021. – № 2. – С. 172-178 (0,55 п.л.).

2) Королева, А.Г. Проблемы оценки охраноспособности товарных знаков, включающих в себя авторские произведения / А.Г. Королева // Журнал Суда по интеллектуальным правам. – 2021. – № 3. – С. 185-193 (0,78 п.л.).

3) Королева, А.Г. Соотношение авторской и патентной форм охраны промышленного дизайна / А.Г. Королева // Актуальные проблемы российского права. – 2021. – № 8. – С. 80-88 (0,6 п.л.).

4) Королева, А.Г. Ответственность за нарушение исключительных прав на кумулятивно охраняемые результаты интеллектуальной деятельности / А.Г. Королева // Актуальные проблемы российского права. – 2022. – № 11. – С. 59-66 (0,59 п.л.).

Статьи, опубликованные в иных периодических изданиях:

1) Королева, А.Г. Сущность промышленного дизайна как объекта патентных прав / А.Г. Королева // Правовая защита интеллектуальной собственности: проблемы теории и практики: сборник материалов VIII Международного юридического форума (IP Форума). – М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2020. – С. 173-175 (0,2 п.л.).

2) Королева, А.Г. Произведения декоративно-прикладного искусства: проблемы разграничения со смежными категориями в авторском праве / А.Г. Королева // Правовая защита интеллектуальной собственности: проблемы теории и практики: сборник материалов IX Международного юридического

форума (IP Форума). – М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2021. – С. 96-98 (0,17 п.л.).

3) Королева, А.Г. Правовая охрана дизайна: опыт зарубежных стран / А.Г. Королева // Пермский юридический альманах. – 2021. – № 4. – С. 280-289 (0,55 п.л.).

4) Королева, А.Г. Проблемы авторско-правовой охраны произведений дизайна / А.Г. Королева // Новеллы Конституции Российской Федерации и задачи юридической науки: материалы конференции: в 5 ч. Ч. 3. – Москва: РГ-Пресс, 2021. – С. 357-360 (0,29 п.л.).

5) Королева, А.Г. От демаркации к частичной кумуляции: эволюция подходов Великобритании к соотношению форм правовой охраны объектов промышленного дизайна / А.Г. Королева // Правовая защита интеллектуальной собственности: проблемы теории и практики: сборник материалов X Международного юридического форума (IP Форума): в 2 т. Т. 1. – М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2022. – С. 202-204 (0,19 п.л.).

Общий объем опубликованных работ диссертанта составляет **3,92 п.л.**