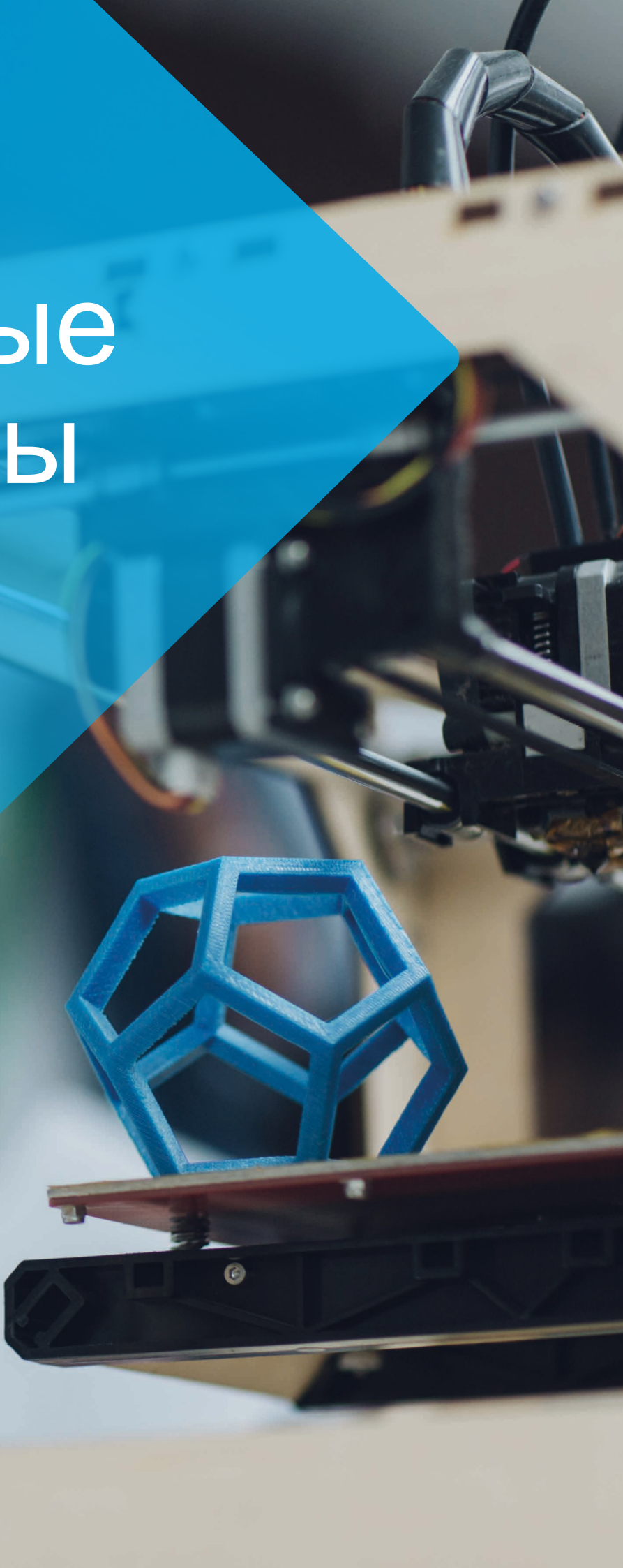


大成 DENTONS

Правовые 3D-кейсы

Апрель 2018 года



Как показано в исследовании ГК «Институт Тренинга-АРБ Про»*, посвященном технологиям трёхмерной печати и трёхмерного сканирования, экономический потенциал названных технологий очень высок: их внедрение может кратно упростить и удешевить производство в различных отраслях.

Тем не менее, для владельцев бизнеса прорыв 3D-технологий может иметь не только положительный эффект. Ведь технологией могут воспользоваться и конкуренты (в том числе недобросовестные игроки рынка), и обычные пользователи – потенциальные клиенты компании. Зачем, например, покупать игрушки или запчасти для автомобилей или бытовой техники, если их можно напечатать самостоятельно или заказать такую печать? Любому пользователю доступны технологии 3D-сканирования и 3D-печати, а также возможность самостоятельно копировать изделия практически любой сложности. Можно предположить, что в ближайшем будущем эта возможность повлияет на рынок автокомпонентов, игрушек, предметов быта и интерьера, бижутерии и аксессуаров, а также на сегмент ортопедических товаров.

Отдельные производители стремятся адаптировать свой бизнес к новым реалиям. Компании создают собственные базы 3D-моделей и сервисы для трёхмерной печати изделий по запросу потребителей. В направлении локализации точечного производства отдельных деталей активно движутся **Boeing** и **Mercedes-Benz**, которые в 2016 г. объявили о планах печатать на 3D-принтерах запасные части и компоненты для проведения ремонта¹. Крупнейший производитель игрушек **Mattel** представил в 2016 г. собственную модель 3D-принтера, а Hasbro еще в 2014 г. в сотрудничестве с сервисом **Shapeways** предоставила возможность купить и скачать 3D-модели своих игрушек для последующей печати. В таких условиях особую ценность приобретают цифровые трехмерные модели, которые через некоторое время могут стать одним из основных активов компаний.

Какие юридические средства доступны производителям в соответствии с законодательством РФ? Что означает моделирование (в том числе реверс-инжиниринг), сканирование, печать объекта с точки зрения закона? Принятие каких мер впоследствии позволит пресечь распространение трехмерных моделей в Интернете?

В этом разделе международная юридическая фирма **Dentons** анализирует названные правовые вопросы, а

также дает практические рекомендации относительно защиты прав владельцев бизнеса с помощью институтов интеллектуальной собственности. В разделе представлен перечень некоторых наиболее универсальных средств, но он не является исчерпывающим. Данный материал посвящен анализу тех юридических решений, которые позволят владельцам бизнеса в будущем противостоять нарушителям, и практически не содержит рекомендаций относительно процессуальных и материально-правовых аспектов пресечения уже состоявшихся нарушений. Например, отдельно не рассматриваются возможности защиты правовых интересов в соответствии с ФЗ от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» или посредством обращения в таможенные органы, в том числе посредством регистрации объектов интеллектуальной собственности в таможенном реестре и т.д.

Важным моментом является то, что моделирование, сканирование и печать объектов, осуществляемые пользователями самостоятельно для удовлетворения **личных нужд, по общему правилу**, незаконными признаваться не должны. Такие действия при буквальном толковании подпадают под исключения, предусмотренные законом². Да и с практической точки зрения найти и «наказать» таких пользователей, скорее всего, почти невозможно и вряд ли целесообразно.

Соответственно, далее речь пойдет о средствах пресечения таких действий как моделирование, сканирование изделий конкурентами, коммерческое использование трехмерных моделей, а также их распространение в Интернете.

Правовые вопросы рассматриваются в рамках так называемых «кейсов», каковыми являются следующие отрасли активного использования трехмерной печати: (1) мелкосерийное производство (с акцентом на автозапчасти), (2) игрушки, (3) мебель, предметы интерьера и одежды, (4) бытовая техника. В рамках каждого кейса рассматриваются наиболее подходящие для данного кейса (отрасли) правовые средства.

* Исследование Института тренинга АРБ Про. Технологии на службе Вашего бизнеса. 3D-печать и 3D-сканирование. Как использовать 3D-печать и 3D-сканирование для развития бизнеса: экономика, специфика, новые возможности, апрель 2018 года.

1. См., например, <http://www.3dpulse.ru/news/promyshlennost/mercedes-benz-ispolzuet-3d-pechat-dlya-izgotovleniya-zapchastei-na-zakaz/>.

2. См. ст. 1273 ГК РФ, п. 4 ст. 1359 ГК РФ.

Кейс 1. Мелкосерийное производство и автозапчасти

Согласно исследованию ГК «Институт Тренинга-АРБ Про» одним из наиболее перспективных направлений использования трёхмерных технологий является мелкосерийное производство.

Из реализованных проектов использования трёхмерной печати в мелкосерийном производстве можно выделить: изготовление частей газоанализаторов (расходомера газа), оригинальных настольных игр (**Ныртек**), деталей для буровых установок (австралийская компания **Ultera**), компонентов газовых турбин (**SIEMENS**). Применяются аддитивные технологии и в аэрокосмической отрасли (**Lockheed Martin**)⁴. Конечно, самой распространенной областью применения технологий является

автомобилестроение, в том числе изготовление различных автокомпонентов. Услуги по 3D-моделированию транспорта и печати автозапчастей предлагает любая уважающая себя компания⁵; новости о внедрении аддитивных технологий такими компаниями как **Daimler**, **Mercedes-Benz**, **Ford** уже никого не удивляют. А на сайтах можно скачать трёхмерные модели различных автозапчастей (например, дверных карт, деталей для тюнинга и маховиков⁶) и даже двигателей для автомобилей моделей **Audi**, **Volvo**, **Bugatti**⁷. Понятно, что технические возможности 3D-принтеров не позволят распечатать двигатель целиком, но вот распечатать какую-то дорогостоящую деталь вполне возможно. Соответственно, такие модели будут пользоваться спросом.

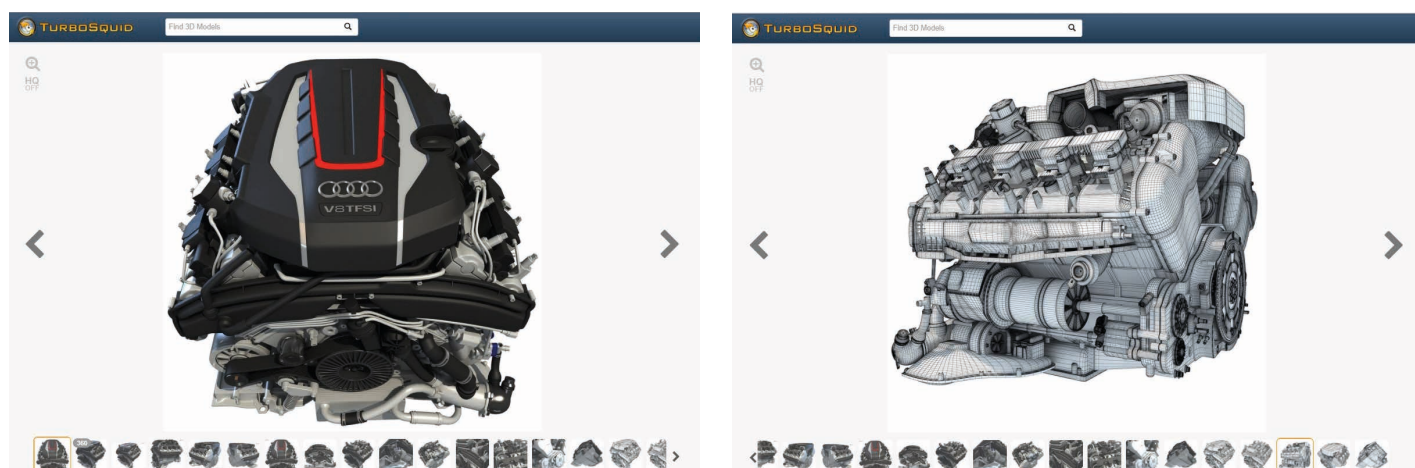


Рис.1 Скриншоты с сайта turbosquid с трехмерной моделью двигателя модели Audi

4. Подробнее о данных проектах смотрите на стр. 144 – 149 исследовании АРБ ПРО.

5. См., например, <http://twize.ru/business/aerospace/?ID=235>.

6. См. <https://www.turbosquid.com/FullPreview/Index.cfm/ID/749079>.

7. Стоит обратить внимание на то, что сайт предусматривает различные условия использования моделей, в том числе запрещающие последующее коммерческое использование (как в данном случае). Однако уже то, что модель распространяется на сайте без разрешения правообладателя, может быть признано нарушением (если модель содержит охраняемые элементы).

Какие юридические решения предоставили бы возможность эффективно бороться с распространением трехмерных моделей в Интернете или их использованием в процессе изготовления продукции?

Поскольку мелкосерийное производство может включать изготовление совершенно разных товаров, что видно и из вышеприведенных примеров, то и единого рецепта в данном случае быть не может.

Среди возможных вариантов можно выделить:

1. Решения, направленные на правовую охрану технической составляющей продукта

1.1. Патентование в качестве изобретения

Воспользоваться данной опцией будет не так просто, поскольку Гражданский кодекс Российской Федерации («ГК РФ») предусматривает достаточно строгие условия патентоспособности, в том числе в отношении новизны и изобретательского уровня патентуемого объекта. Если упрощать, то соответствие изобретения данным условиям означает, что изобретение должно быть неочевидным и принципиально новым для специалистов в соответствующей области техники по всему миру (при установлении новизны учитываются охраняемые на территории России запатентованные решения, а также поданные на регистрацию заявки, но не только).

Решения о регистрации в качестве изобретения в России принимает специальное ведомство – Федеральная служба по интеллектуальной собственности (далее – **Роспатент**), экспертизу на предмет соответствия требованиям, установленным ГК РФ, проводит бюджетное учреждение при данном ведомстве – ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» (далее – «**ФИПС**»).

Наконец, стоит отметить, что, скорее всего, на данный момент уровень развития трехмерной печати не позволяет (по крайней мере, массово) печатать такие сложные изделия, которые являются потенциально патентоспособными в качестве изобретений. Поэтому, вероятно, патентование в качестве изобретения на данный момент не является тем способом, который можно будет широко использовать в борьбе с «трехмерным пиратством».

1.2. Патентование в качестве полезной модели

Запатентовать объект в качестве полезной модели будет гораздо проще, чем в качестве изобретения, поскольку к полезным моделям не предъявляется требование об изобретательском уровне (то есть решение может не быть таким неочевидным и «уникальным», каким должно быть изобретение). Поэтому, в первую очередь, производители могут задуматься именно о данном решении, как о наиболее простом и дешевом варианте.

Процедура регистрации полезных моделей, в целом, похожа на процедуру регистрации изобретений: решение о регистрации

принимает Роспатент на основании результатов проведенных ФИПС формальной экспертизы и экспертизы по существу.

1.3. Охрана в качестве ноу-хау

Еще одно возможное решение – установить режим конфиденциальности в отношении сведений о трехмерной модели и/или технических параметрах её печати на принтере, чтобы охранять соответствующие сведения в качестве секрета производства. Например, рассказывая о своем опыте использования трехмерной печати, представители компании «Ныртек» отмечали следующие тонкости, которые необходимо было продумать для эффективного производственного процесса: расположение деталей на рабочем столе принтера, оптимальная скорость производства, вопрос сцепления изделий со столом⁸.

Однако стоит учитывать, что основным признаком охраноспособности секрета производства является **его неизвестность третьим лицам**. Если же кто-то самостоятельно приходит к обладанию соответствующей информацией, то он может ее использовать. А при правомерном раскрытии такой информации она перестает быть объектом интеллектуальной собственности.

2. Решения, направленные на правовую охрану внешнего вида модели/изделия (его части)

2.1. Патентование в качестве промышленного образца

В тех случаях, когда изделия отличаются новым и оригинальным дизайном и их внешний вид не обусловлен теми техническими функциями, которые они выполняют, возможным решением является патентование в качестве промышленного образца.

ГК РФ предъявляет достаточно жесткие требования к объектам, которые могут быть зарегистрированы в качестве промышленных образцов: внешний вид промышленного образца должен быть новым (вывод о новизне делается на основании известных на момент проведения экспертизы изображений других изделий) и оригинальным (определяется с учетом впечатления, которое производится на т.н. «информированного потребителя»).

Экспертизу и регистрацию осуществляют ФИПС и Роспатент.

2.2. Охрана в качестве объекта авторского права

Изделия, отличающиеся оригинальным внешним видом, в том числе не настолько новые и оригинальные, чтобы быть запатентованными в качестве промышленных образцов, могут охраняться в качестве объектов авторских прав.

Для получения авторско-правовой охраны не требуется ни регистрация, ни совершение иных формальных действий. Достаточно, чтобы объект был результатом творческого труда. Например, любой рисунок может охраняться как объект авторского права вне зависимости от его художественных достоинств.

8. Электронный источник <http://picaso-3d.com/ru/applying/stories/nyrtek/>.

Оборотной стороной такого доступного решения, как охрана в качестве объекта авторского права, является его сравнительная слабость в отношении объектов, которые не отличаются особой оригинальностью и новизной. Например, это может быть портрет известного человека, фотография памятника архитектуры, несложный рисунок. Авторское право вряд ли будет блокировать создание похожих объектов третьими лицами.

3. Другие решения

3.1. Нанесение товарного знака/фирменного наименования компании (иного средства индивидуализации) на трехмерную модель/изделие

Нанесение средства индивидуализации, которое принадлежит компании, на наиболее легкосканируемые или копируемые детали/изделия, а также на сами трёхмерные модели может также помочь в борьбе с недобросовестным использованием моделей или созданием отсканированных копий. Понятно, что речь должна идти не о поверхностном нанесении, а о гравировке, которая отобразится при сканировании.

Такое решение, конечно, не так сложно обойти, отредактировав трехмерную модель. Хотя можно подумать о нанесении средства индивидуализации, при котором его будет технически сложно «удалить» без повреждения существенных частей модели.

В любом случае, «гравировка» модели средством индивидуализации может использоваться в качестве дополнительной меры, которая поможет в борьбе с явными нарушениями.

Здесь, однако, стоит проявить осторожность и оценить вероятность истощения права на товарный знак, при котором законно введенный в оборот экземпляр может свободно распространяться (в том числе перепродаваться) дальше. Например, если трехмерная модель с нанесённым на нее товарным знаком продается третьему лицу по договору, то у контрагента есть основание говорить о том, что при печати модели он вправе использовать товарный знак, а также может перепродавать модель и изделия с нанесенным товарным знаком. Конечно, в случае бездоговорного использования модели или создания модели на основании существующего изделия истощения права не происходит.

Дополнительно следует отметить тот факт, что использование товарных знаков и в описании модели, которое содержится на сайте, можно квалифицировать как использование товарного знака. Например, в указанных выше примерах на сайтах представлены не только трехмерные модели автозапчастей, но и имеются указания на то, к каким маркам они относятся (например, **Volvo**).

3.2. Регистрация оригинальных деталей в качестве товарных знаков

Трёхмерные модели с оригинальным внешним видом можно регистрировать в качестве объемных товарных знаков. Существенным недостатком такого эффективного и сравнительно дешевого способа является возможность его очень ограниченного использования. Дело в том, что в

качестве товарных знаков могут регистрироваться только такие обозначения, которые способны индивидуализировать, то есть выделять товар/услугу среди однородных товаров/услуг. Те или иные общеупотребительные или описательные обозначения в качестве товарных знаков регистрироваться не могут, например, чаша со змеей (трёхмерная или двухмерная) в отношении аптек и компаний, оказывающих медицинские услуги, или внешний вид обычной гитары в отношении музыкальных инструментов. Поэтому трехмерная модель должна обладать оригинальным внешним видом, который способен выделить индивидуализируемые ею товары/услуги.

Выводы

Если Вы намереваетесь внедрять трёхмерную печать в свои производственные процессы и/или знаете о тенденциях использования технологий в целом в Вашей отрасли, попытайтесь оценить, **насколько использование прототипов Ваших товаров конкурентами или их распространение в сети Интернет, а также массовое моделирование могут нанести вред Вашему бизнесу.**

Если риски существуют, то необходимо задуматься об одном из предложенных выше вариантов. Дальнейший шаг заключается в выборе наиболее оптимального из них (еще лучше сразу нескольких) в Вашем случае.

Во-первых, необходимо понять, что представляет ценность: внешняя форма продукта или техническое решение, положенное в его основу.

Для технических решений можно будет использовать такие меры, как патентование в качестве изобретения или полезной модели, а также сохранение конфиденциальности определенных сведений, относящихся к производственному процессу/техническому решению (охрана в качестве ноу-хау).

Если же ценность представляет именно внешняя форма продукта, **необходимо задуматься о регистрации в качестве объемного товарного знака, промышленного образца, а также о правовой охране продукта как объекта авторского права.** В последнем случае стоит заблаговременно обеспечить доказательства принадлежности прав, даты создания охраняемого объекта авторского права и т.д. В любом случае, даже если ценность продукта состоит в технической составляющей, придание продукту оригинального внешнего вида никогда не будет лишним. Технически сложный товар с оригинальным внешним видом получит двойную защиту.

В качестве дополнительной меры может использоваться нанесение товарного знака/фирменного наименования на модель/изделие.

Наконец, в любом случае не стоит пренебрегать договорными мерами. Заказывая услуги трехмерной печати и/или моделирования, необходимо грамотно составлять договоры с соответствующими лицами, предусматривать порядок передачи и использования прав на трёхмерную модель и т.д.

Кейс 2. Игрушки, в том числе персонажи мультипликационных фильмов, герои комиксов, иные предметы и артефакты из известных произведений

Наверно, одним из самых распространенных способов использования 3D-принтеров обычными пользователями является изготовление игрушек.

На таких сайтах, как **shapeways**, **turbosquid**, есть разделы с трехмерными моделями миниатюрных героев комиксов, компьютерных игр, покемонов, сказочных и не только автомобилей, предметов быта и т.д. На указанных сайтах имеются трехмерные модели героев и атрибуты таких комиксов, как «Супермен», «Бэтмен», «Человек-паук», модели диснеевских персонажей. По всей видимости, не всегда

использование названных образов согласовано с законными правообладателями. На сайте **turbosquid.com** трехмерная модель шерифа Энди из мультфильма «История Игрушек» снабжена описанием, согласно которому создание модели с законными правообладателями не согласовано, и, вероятно, последующее коммерческое использование, например в компьютерных играх, требует дополнительного разрешения⁹. Таким же описанием снабжена трехмерная модель Человека-паука из Вселенной Marvel. Трехмерная модель шерифа Энди стоит 149 долларов США, трехмерная модель Человека-паука – 69 долларов США (рис 2).

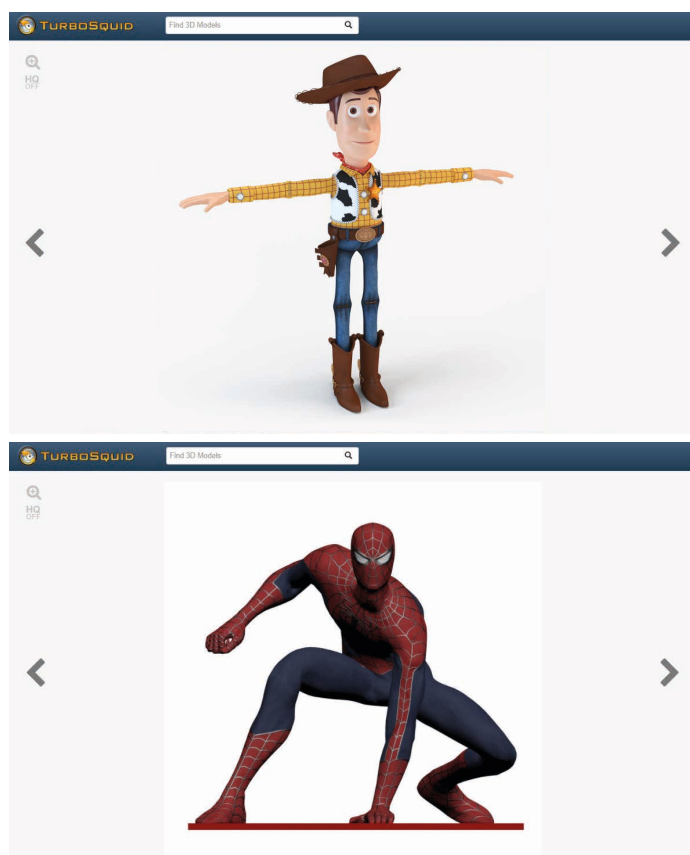
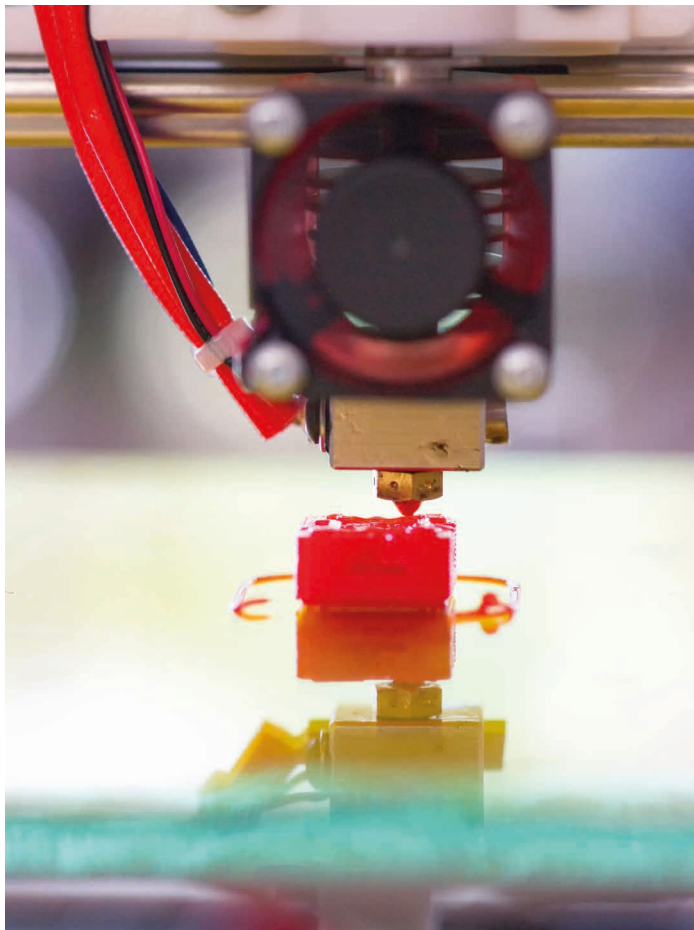


Рис. 2. Скриншоты с сайта **turbosquid** с трехмерной моделью шерифа Энди, персонажа мультфильма и Человека-паука из Вселенной Marvel

9. <https://www.turbosquid.com/3d-models/elsa-princess-frozen-3d-obj/883153>.



Как можно квалифицировать действия пользователей, создающих и распространяющих такие модели, а также действия владельцев сайтов, на которых они распространяются?

Игрушки как объекты авторских прав

В отличие от ситуации с техническими изделиями, такими как, например, автозапчасти, пресечение незаконного использования персонажей мультфильмов, героев комиксов и т.д. может оказаться проще. Большинство таких мультипликационных персонажей, героев компьютерных игр или комиксов являются объектами авторских прав в силу факта их создания. Согласно п.7 ст. 1259 ГК РФ авторские права распространяются, в том числе, на персонажей произведений, если они могут быть признаны самостоятельными результатами творческого труда. Во многих случаях доказать оригинальность сказочных/вымышленных предметов также не составит труда. Так, дизайнер, создавший трёхмерную модель Железного трона из сериала «Игра престолов», получил претензию от телеканала НВО – правообладателя сериала¹⁰. Соответственно, создание и распространение таких моделей в Интернете может быть квалифицировано как нарушение авторских прав.

Требование о блокировании сайта может быть предъявлено правообладателю сайта или провайдеру хостинга вне зависимости от того, формируют ли данные лица содержание контента сайта. Согласно пп.2 п. 1 ст. 1252 ГК РФ правообладатель вправе предъявить требование о блокировании сайта, на котором незаконно распространяется объект авторского права, вне зависимости от того, являются ли виновными действия владельца сайта/провайдера хостинга или нет. Учитывая, что популярных платформ, на которых происходит распространение трехмерных моделей, пока не так много, такая мера может оказаться вполне эффективной. Правообладатель, идентифицировав все объекты, права на которые ему принадлежат, может подать иск о прекращении нарушения авторских прав и к провайдеру хостинга, и к владельцу сайта. Вопрос о возможности привлечения к ответственности названных лиц и взыскании компенсации в дополнение к прекращению нарушения будет решаться в соответствии со ст. 1253.1 ГК РФ.

Также требование о взыскании компенсации может быть предъявлено к тому лицу, которое выложило модель в Интернет (в тех случаях, когда такое лицо можно идентифицировать).

Таким образом, пресечь нарушение авторских прав в сети Интернет сравнительно несложно (если, конечно, не принимать во внимание факт довольно простого создания копий пиратских сайтов).

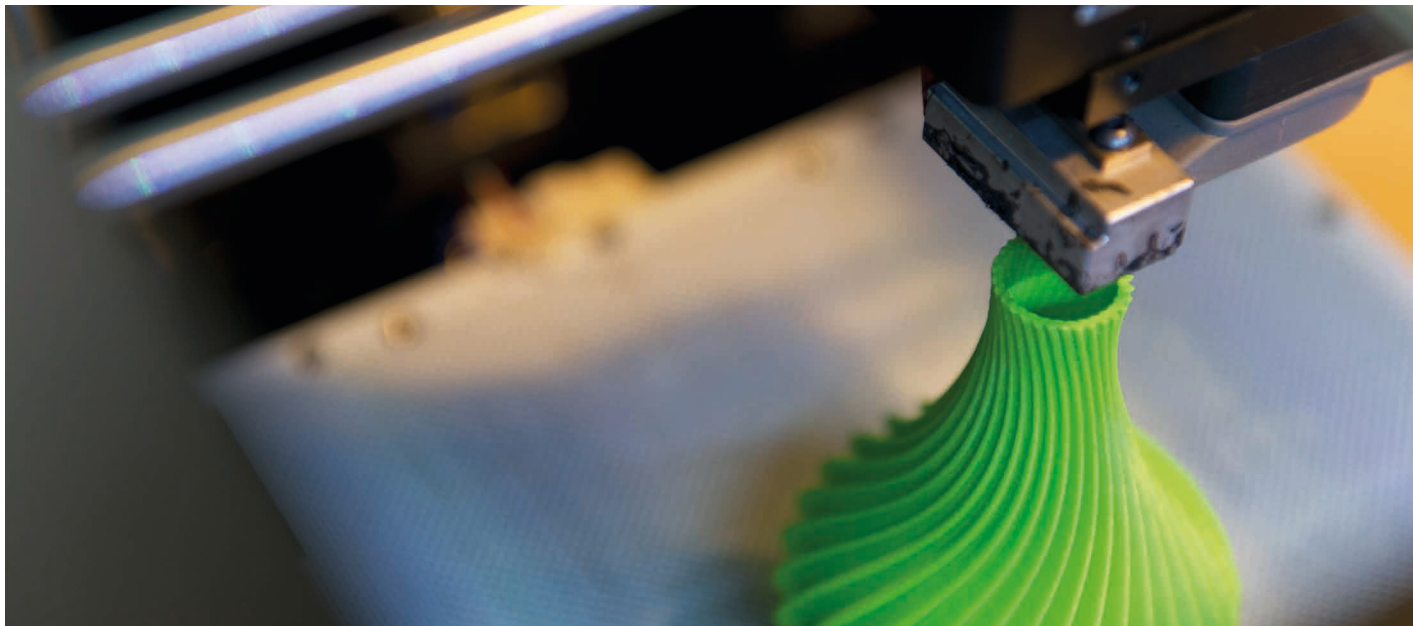
Стоит учитывать, что в соответствии с ГК РФ иск о нарушении исключительных прав может подать только правообладатель или обладатель исключительной лицензии. Поэтому, например, обычные дистрибьюторы игрушек на территории разных стран (которые, как правило, действуют на основании неисключительной лицензии) не могут подавать соответствующие иски. В связи с этим целесообразно заранее получать у правообладателей полномочия на представление интересов в связи с нарушением исключительных прав (например, оформлять доверенность при заключении договора о праве на использование тех или иных образов).

Вторым обстоятельством, которому в этом случае стоит уделить внимание заранее, является обеспечение доказательств принадлежности прав на соответствующий объект авторского права.

Регистрация в качестве товарного знака

Персонажей и объекты (например, оригинальные сказочные транспортные средства) можно также регистрировать в качестве товарных знаков. Это усилит правовую охрану таких объектов. Существенным положительным моментом является тот факт, что в отличие от объектов авторских прав срок правовой охраны товарных знаков можно

10. См. <https://www.wired.com/2013/02/got-hbo-cease-and-desist/>.



продлевать неограниченное количество раз. Второе преимущество – простота доказывания принадлежности прав на товарный знак.

Для такой символики, как, например, значки Бэтмена и Супермена, или названий настольных игр, различных оригинальных цветовых решений настольных игр рекомендуется регистрация в качестве товарных знаков. Подобные объекты, как правило, не отличаются оригинальностью, свойственной тем же персонажам.

При нарушении прав на объект авторского права, зарегистрированный как товарный знак, правообладатель имеет возможность взыскать компенсации и за нарушение авторских прав, и за нарушение исключительных прав на товарный знак. В судебной практике такое «двойное» взыскание не является редкостью. Так, компенсации за нарушение прав на товарный знак и объект авторского права неоднократно взыскивались правообладателями мультфильма «Смешарики», правообладателями персонажа Ми Ту Ю Тедди¹¹.

Выводы

Оригинальные мультипликационные персонажи, герои комиксов, иные объекты, которые становятся прототипами игрушек, являются объектами авторских прав. Зачастую персонажи также регистрируются как товарные знаки. Правообладатели могут обращаться с исками о прекращении нарушения к владельцам сайтов, на которых размещаются трехмерные модели, а также к провайдерам хостинга для данных сайтов. Дополнительно можно предъявить требования о взыскании компенсации к пользователям, которые создают и распространяют соответствующие трехмерные модели.

Стоит учитывать, что правовая охрана в качестве объекта авторского права достаточна только для тех персонажей и объектов, которые обладают высокой степенью оригинальности. Если же речь идет о символике и иных менее оригинальных объектах, то их рекомендуется регистрировать в качестве товарных знаков.

В любом случае, зарегистрировав объекты авторских прав в качестве товарных знаков, правообладатели смогут усилить свои правовые позиции.

11. См., например, Постановление ФАС Московского округа от 19.03.2012 № К-А40/1759-12 по делу № А40-66902/11-26-492, Постановление Суда по интеллектуальным правам от 01.12.2016 № С01-913/2016 по делу № А43-9/2015, Постановление Суда по интеллектуальным правам от 06.02.2017 № С01-1225/2016.

Кейс 3. Производство мебели, предметов интерьера и одежды

Направлением, которое пока не получило широкого распространения, но которому предсказывают перспективное будущее, является использование трёхмерной печати в изготовлении мебели¹². Особенно это актуально для дизайнерской мебели, большая часть цены которой формируется за счет дизайна и бренда. Например, известное кресло в форме яйца от дизайнера Арне

Якобсона, созданное в 1958 г. для отеля **Radisson**, сегодня является одним из самых узнаваемых предметов мебели. Стоимость таких дизайнерских кресел высока именно из-за узнаваемого теперь уже во всем мире дизайна. На сайтах **Thingiverse**, **Turbosquid**, **Pinshape** такие кресла доступны для скачивания в многочисленных версиях (пока, правда, по понятным причинам это чаще всего игрушечные варианты).

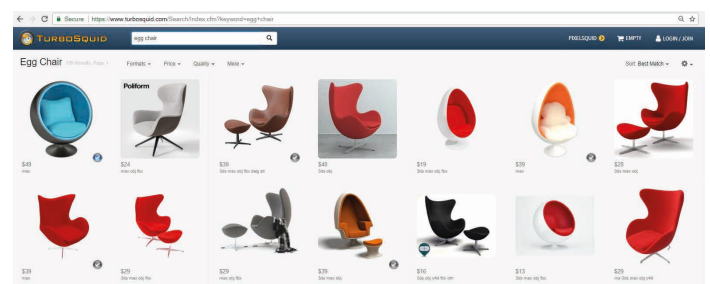
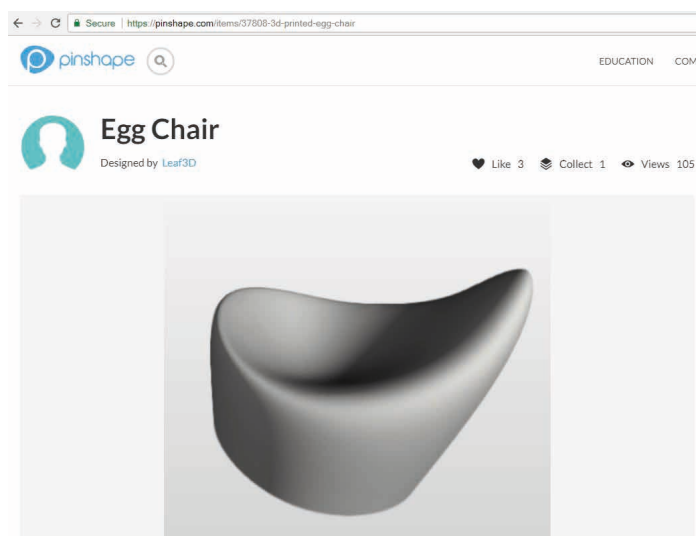


Рис. 3. Скриншоты с сайтов pinshape и turbosquid с различными предложениями по запросу «Egg Chair»

Полноценная печать мебели, тем более в домашних условиях, пока не очень реалистичная задача, но уже сейчас многие, особенно пластмассовые детали для мебели вполне можно распечатать на 3D-принтере.

Похожая ситуация с производством дизайнерской одежды и обуви: трёхмерная печать постепенно отвоёвывает свои позиции в данной отрасли за счет технической возможности создания сложных и кастомизированных объектов.

Какие средства доступны правообладателям в данном случае?

12. См., например, <http://www.architectureartdesigns.com/25-amazing-3d-printed-furniture-designs-of-the-future/>.

1. Объект авторского права	Дизайнерская мебель и ее элементы, обладающие оригинальным внешним видом, могут охраняться как объекты авторских прав. Для возникновения объекта авторского права не требуется ни регистрация, ни какие-либо иные дополнительные действия. Можно будет пресекать как нарушения в сети Интернет, так и продажу незаконно созданных экземпляров самой мебели. В данном случае, в отличие от ранее рассмотренного кейса с мультипликационными и иными персонажами стоит учитывать, что мебель или одежда объективно отличаются меньшим разнообразием и оригинальностью. Доказывать, кто конкретно и когда создал тот или иной дизайн одежды или мебели и факт его особой отличительности и оригинальности будет гораздо сложнее. Возможно, в отношении таких объектов, как мебель или одежда, правовая охрана в качестве объекта авторского права будет недостаточной. Даже признание авторских прав на объект в данном случае вряд ли позволит блокировать создание схожих объектов конкурентами.
2. Регистрация в качестве промышленного образца	Еще одно возможное решение – регистрация дизайнерского решения в качестве промышленного образца. Причем регистрировать можно как внешний вид изделия в целом, так и оригинальные цветовые сочетания. Запатентовать промышленный образец можно в том случае, если внешний вид изделия является новым и оригинальным. Проверка охраноспособности осуществляется ФИПС и Роспатентом. Пройти регистрацию и запатентовать решение не так просто: проверяются все изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, а также заявки на регистрацию для установления схожих решений. Основное преимущество регистрации дизайнерского решения в качестве промышленного образца – относительная простота доказывания принадлежности права и самого факта его существования. Например, компания Hermes является патентообладателем многих полезных моделей (в том числе зарегистрированной по международной Гаагской системе регистрации), известный и узнаваемый всеми платок Burberry также запатентован по Гаагской системе (см. рис.4). Рис. 4. Некоторые промышленные образцы компании Hermes: патент No. DM048 473 (платки, ремень, сандалии), платок Burberry патент No. D0025721
3. Регистрация в качестве полезной модели	Вполне распространенной является практика патентования мебели (её отдельных элементов) в качестве полезной модели. В частности, патентование возможно, если мебель (ее отдельные элементы) содержит какое-либо новое техническое решение, которое улучшает ее функциональные свойства. Например, в России были запатентованы такие решения, как откидной рабочий стол (патент No. 134754), механизм трансформации мебели (патент No. 134756), подставка под плоский телевизор (патент No. 69718)¹³.

13. Патенты на некоторые из приведенных решений прекратили свое действие ввиду неуплаты государственных пошлин.

4. Патентование способа производства	Для предметов интерьера или одежды можно выделить патентование не самого объекта, а способа его изготовления. Именно для таких объектов, как одежда или предметы интерьера, это может стать хорошим решением. Компания Nike еще в 2014 г. запатентовала два решения, относящихся к созданию предметов одежды с использованием технологий трехмерной печати¹⁴. На сегодняшний момент запатентованных решений в данной области на счету компании Nike гораздо больше. Например, запатентованы технологии цветной 3D-печати с использованием нескольких цветов, метод и устройство для трехмерной печати трехмерного объекта с рисунком и т.д.¹⁵.
5. Регистрация в качестве (объемного) товарного знака	Оригинальные элементы мебели, одежды, обуви, аксессуаров, можно регистрировать в качестве товарных знаков. Та же компания Hermes, патенты которой приведены выше, зарегистрировала известную сумку из серии Birkin Bag в качестве объемного товарного знака (международная регистрация No. 798096), трехмерную модель сумки из данной серии можно найти на всё том же сайте Turbosquid¹⁶.   Рис. 5 Скриншот с сайта turbosquid и изображение объемного товарного знака по международной регистрации No. 798096H Условия, при которых возможна регистрация в качестве товарного знака, и преимущества такого решения подробнее описаны в кейсах 2 и 3 выше. В случае с одеждой и мебелью никакой особой специфики не наблюдается.

Выводы

Для таких объектов, как дизайнерская мебель и одежда, предпочтительными являются те правовые решения, которые связаны с регистрацией объекта интеллектуальной собственности, будь то регистрация товарного знака или патентование. Отстаивать свои интересы через авторское право будет непросто.

Подробнее о том, как отстаивать свои права дизайнерам одежды (в том числе с использованием механизмов, предусмотренных ФЗ «О недобросовестной конкуренции»), читайте в статье советника практики **Dentons** Яны Чирко¹⁷. «Что делать дизайнеру, если масс-маркет копирует его модели».

14. См. https://www.google.com/patents/US20140020191?dq=%223d+print%22&ei=z1sPU_byBMPtkQfx04GICA&cl=en, https://www.google.com/patents/US20140020192?dq=%223d+print%22&ei=z1sPU_byBMPtkQfx04GICA&cl=en.

15. См. патенты, зарегистрированные по международной системе WO2017136694, WO/2017/210260.

16. <https://www.turbosquid.com/3d-models/max---hermes-birkin-bag/760630>.

17. Электронный журнал be.in. <https://www.be-in.ru/blogs/39832-cto-delat-dizajneru-esli-mass-market-kopiruet-ego-kollekcii/>.

Кейс 4. Производство бытовой техники и её запчастей

Естественным образом трёхмерная печать начинает использоваться для замены быстроизнашиваемых деталей бытовой техники. В большей степени речь идет о пластмассовых деталях. Очень часто с помощью 3D-принтера изготавливаются корпусные детали, ручки для блендеров, мясорубок, холодильников и прочей мелкой бытовой техники.

Является ли изготовление таких деталей нарушением прав производителей соответствующей бытовой техники?

В случае с обычными запасными частями, как приведено в примерах выше, ни изготовление деталей, ни создание и распространение трехмерных моделей таких деталей нарушением, скорее всего, признано не будет. Исключение могут составлять случаи использования деталей, которые либо имеют оригинальный внешний вид, либо патентоспособны с технической точки зрения (в этом случае можно подумать об одном из решений, рассмотренных выше в кейсе 1). Но таковых, скорее всего, очень немного. Вероятно, более логичным вариантом правовой охраны для запчастей является патентование в качестве полезной модели. Такая опция доступна в том случае, если такие запчасти содержат новые технические решения. Требования, предъявляемые законом к полезным моделям, не являются столь строгими и недостижимыми. Подробнее о патентовании полезных моделей рассмотрено выше в кейсах 1 и 2.

Если же речь идет не о запасных частях, а, например, о корпусе изделия или иных внешних элементах, то их правовая охрана посредством институтов интеллектуальной собственности представляется более реализуемой. В том случае, если названные элементы соответствуют условиям охраноспособности, которые предусмотрены законом, они могут охраняться в качестве промышленных образцов или товарных знаков. Согласно данным Международной базы запатентованных решений компания Panasonic регистрировала порядка полутора тысяч дизайнерских решений (пример показан на рис. 7).¹⁸ В случае с бытовой техникой такие формы правовой охраны, как регистрация товарного знака или промышленного образца, не обладают особой спецификой по сравнению с формами правовой охраны для одежды и мебели, которые описаны в кейсе 3. Оригинальный корпус (иной внешний элемент) может охраняться и как объект авторского права, но предпочтительной является именно регистрация. Нанесение товарного знака на корпус изделия (как предусмотрено в кейсе 1) также позволит усилить юридическую позицию.

Таким образом, применительно к бытовой технике и её запчастям можно выделить следующие основные варианты правовой охраны: для запчастей регистрация в качестве полезной модели (в редких случаях – в качестве изобретения), для корпуса и иных внешних элементов – в качестве промышленного образца или товарного знака.

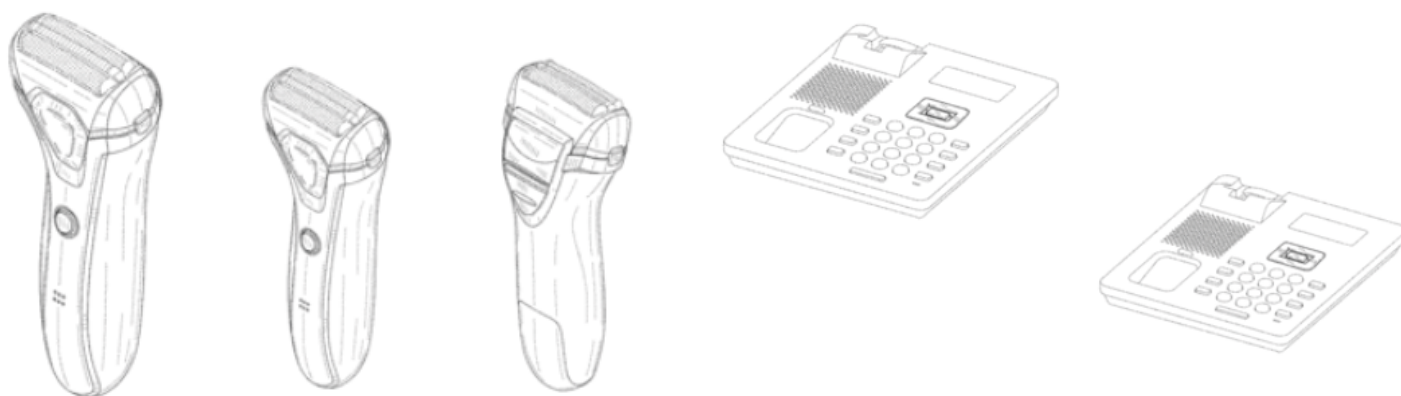


Рис.7. Промышленные образцы Panasonic

18. См. <http://www.wipo.int/designdb/en/index.jsp>. Пожалуйста, обратите внимание, что база включает и более действующие регистрации. А также включает международные и национальные патенты.

Заключение

Для многих отраслей трёхмерная печать — это не будущее, а уже настоящее. Только те компании, которые всерьёз воспринимают и адаптируются к технологическим реалиям, смогут оставаться конкурентоспособными. Неотъемлемым элементом такой адаптации является выбор верных юридических решений, которые позволят компаниям с максимальной эффективностью отстаивать свои права на наиболее ценные активы.

В условиях развития аддитивных технологий для многих компаний особую ценность будут представлять цифровые модели, которые во многих случаях могут быть защищены посредством институтов интеллектуальной собственности.

В таблице ниже собраны все рассмотренные выше правовые решения с их краткими описаниями.

No	Название	Описание	Срок охраны (по общему правилу)	Пример реализации	Преимущества	Недостатки	Эффективность
1	Патентование в качестве изобретения	Промышленно применимые технические решения в любой области, относящиеся к продуктам (в том числе устройствам) или способам Такое техническое решение должно быть новым по сравнению с другими известными решениями, промышленно применимым, то есть применимым на практике, и иметь изобретательский уровень (то есть быть неочевидным из уровня техники)	20 лет	Устройство очистки стекла кожуха камеры наружного наблюдения (патент No. 2637013); многопустотная плита перекрытия — изобретение, относящееся к строительству, которое позволяет улучшить прочность (патент No. 2637006); строение бензобака (номер международной регистрации WO/2017/215748), крепежное устройство для автомобильных компонентов (номер международной заявки WO/2016/075311)	- Защита от изготовления изделий - Простота доказывания принадлежности прав	- Сложная и дорогостоящая процедура регистрации - Сложность доказывания самого нарушения (необходимость проведения технической экспертизы) - Возможно, создание модели и её распространение (в том числе в Интернете) не будет квалифицировано как нарушение, поскольку распространение информации о запатентованном объекте его использованием не считается, а модель может быть признана информацией¹⁹	Охрана «сложных» объектов, обладающих принципиально новыми функциями и свойствами по сравнению с уже существующими устройствами данного вида
2	Патентование в качестве полезной модели	Промышленно применимые технические решения, относящиеся к устройству Требования: новизна, промышленная применимость	10 лет	Крыло переднее для автомобиля (патент No. 117881)	- Защита от изготовления изделий - Простота доказывания принадлежности прав - Менее строгие критерии охраноспособности (по сравнению с изобретениями), которым проще соответствовать	- Сравнительно небольшой срок правовой охраны - Возможно, создание модели и её распространение (в том числе в Интернете) нарушением признано не будет	Отдельные детали, являющиеся составными частями «сложного» объекта
3	Патентование в качестве промышленного образца	Внешний вид изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства Требования: новизна и оригинальность (общее зрительное впечатление + существенное отличие от ближайшего аналога)	5 лет + 25 лет (при условии продления)	Бутылка необычной формы, которая зрительно отличается оригинальной формой горлышка, поддона и так далее; различные этикетки; внешний вид выпрямителя для волос (патент No. 106103)	- Длительный срок правовой охраны - Защита как от создания и распространения товара, так и от создания/распространения трехмерной модели, в том числе в Интернете - Простота доказывания принадлежности прав и факта нарушения	- Строгие критерии охраноспособности - Может использоваться в отношении очень ограниченного круга объектов	Охрана дизайнерских решений, в том числе, внешней формы изделий

19. Хотя такая позиция, по нашему мнению, в условиях распространения трехмерной печати будет неверной.

No	Название	Описание	Срок охраны (по общему правилу)	Пример реализации	Преимущества	Недостатки	Эффективность
4	Охрана в качестве объекта авторского права	Произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также способа выражения, программы для ЭВМ	В течение всей жизни автора и 70 лет после смерти автора	Различные предметы дизайна (например, железный трон из телесериала «Игра престолов»); любые изделия с оригинальным внешним видом	- Нет необходимости в регистрации, охраняется с момента создания - Нет строгих критериев охраноспособности - Практически любой результат интеллектуальной деятельности может охраняться как объект авторского права - Защита как от создания и распространения изделий, так и от создания и распространения трехмерных моделей (в том числе в Интернете)	Могут возникнуть сложности с доказыванием (необходимо заранее позаботиться о доказательствах факта создания и периода создания произведения)	Защита внешней формы оригинальных объектов, являющихся результатами творческого труда
5	Охрана в качестве ноу-хау	Информация о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности, которая: - имеет потенциальную или действительную ценность; - неизвестна третьим лицам (правообладатель должен предпринимать меры по сохранению конфиденциальности сведений)	До тех пор, пока сохраняется конфиденциальность сведений, составляющих его содержание	Технология производства ультратонких компьютеров; оптимальные параметры трехмерной печати для определенного объекта; оптимальные объекты	- Охрана широкого круга объектов - Отсутствие доступа к охраняемой информации эффективно защитит от возможности нарушений - Неограниченные сроки правовой охраны	Сложность сохранения и поддержания конфиденциального режима, легкость прекращения охраны	Любые сведения, в том числе технического характера
6	Нанесение товарного знака/фирменного наименования компании на трехмерную модель (изделие)	Принадлежащие компании средства индивидуализации, в том числе фирменные наименования или товарные знаки, можно дополнительно использовать для «нанесения» на трехмерную модель	Товарный знак/фирменное наименование могут охраняться неограниченное количество времени	Преимущественно словесные и графические элементы, такие как, например, слово «Audi»	Простой и быстрый способ наглядно продемонстрировать принадлежность прав компании	- Не предоставляет права на саму модель как таковую - Скорее всего, можно просто обойти, «удалив» средство индивидуализации и следует использовать в качестве дополнительной меры или против явных правонарушений - Относительно сложный и длительный процесс регистрации (хотя проще, чем регистрация патентуемых объектов)	Дополнительная мера правовой защиты
7	Регистрация оригинальных деталей в качестве объемных товарных знаков	Обозначение для индивидуализации товаров/услуг юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Требования: различительная способность, не состоит только из элементов, вошедших во всеобщее употребление; являющихся общепринятыми символами и терминами; характеризующих товары; представляющих собой форму товаров, которая определяется свойством либо назначением товаров	10 лет, возможность неограниченного количества продлений	Регистрация бутылок, флаконов для духов и иных оригинальных объемных объектов в качестве товарных знаков	- Эффективно защищает внешнюю форму изделия и трехмерной модели, в том числе от распространения в Интернете - Возможность неограниченного срока правовой охраны	- Подходит для очень ограниченного круга объектов - Относительно сложный и длительный процесс регистрации (хотя проще, чем регистрация патентуемых объектов)	Предметы уникальной формы в целом или отдельные оригинальные предметы

Dentons – крупнейшая в мире юридическая фирма по количеству юристов*, оказывающая полный спектр юридических услуг. На сегодняшний день к услугам клиентов Dentons – 8 800 юристов в 161 офисе, расположенных в 67 странах мира. В России Dentons уже 26 лет с отделениями в Москве и Санкт-Петербурге.

Dentons в Санкт-Петербурге

Санкт-петербургский офис был открыт в 1993 году. В настоящее время Dentons является одной из крупнейших международных юридических фирм в Санкт-Петербурге и насчитывает более 30 юристов, включая 7 партнеров.

Специалисты Санкт-петербургской команды консультируют клиентов по разным вопросам, включая корпоративное право и M&A сделки, налоговое право, банковское право и финансирование, недвижимость, конкурентное право, трудовое право, энергетику и природные ресурсы, интеллектуальную собственность, ИТ, судебные споры и арбитраж.

Практика Dentons в сфере интеллектуальной собственности, ИТ и телекоммуникаций

Российская практика Dentons представлена ведущими экспертами в области интеллектуальной собственности, информационных технологий и телекоммуникаций в России. На протяжении многих лет команда занимает первое место в таких авторитетных международных рейтингах, как Chambers and Partners Global, Chambers and Partners Europe, The Legal 500, Best Lawyers, Managing IP.

Сотрудники Dentons входят в многочисленные экспертные советы и рабочие группы по разработке законодательства при государственных органах власти. Среди юридических фирм и консультантов в России Dentons представлена наибольшим количеством экспертов в деятельности рабочих тематических групп (ТРГ) по реализации государственной программы «Цифровая экономика РФ».

Dentons активно участвует в развитии процессов саморегулирования бизнеса, законотворческой деятельности в сфере ИТ, Интернета, электронной коммерции, инноваций и цифровой экономики в России. Также Dentons имеет специалистов в таких направлениях, как искусственный интеллект и робототехника, управление знаниями, fashion law.

Dentons первая в России юридическая фирма, которая вплотную занимается изучением правовых аспектов 3D-печати. На счету юристов несколько публикаций, участие и организация профильных мероприятий (в том числе участие в ежегодной выставке 3D-экспо).

Независимая оценка

- Наиболее рекомендуемая в России (1-й уровень рейтинга) практика в области ИТ и телекоммуникаций по версии The Legal 500, 2010 – 2018.
- Наиболее рекомендуемая в России (1-й уровень рейтинга) практика в области ИТ и телекоммуникаций по версии Chambers Europe, 2015 – 2018.
- Победитель в номинации «Юридическая фирма года в Европе» Chambers Europe Awards, 2017.
- Наиболее рекомендуемая в России (1-й уровень рейтинга) практика в области ИС по версии Chambers Global, 2014 – 2018 и Chambers Europe, 2011 – 2018.
- Вошла в рейтинг пяти лучших юридических фирм (первая позиция рейтинга) в области консультирования TMT и разрешения TMT споров Коммерсантъ, 2018.

*2017 The American Lawyer – Рейтинг 100 международных юридических фирм по количеству юристов.

Контактная информация



Виктор Наумов

Руководитель российской практики
в области интеллектуальной собственности,
ИТ и телекоммуникаций

Управляющий партнер, Санкт-Петербург

T: + 7 812 325 84 44

victor.naumov@dentons.com



Рузанна Ахобекова

Юрист российской практики в области
интеллектуальной собственности,
ИТ и телекоммуникации

T: + 7 812 325 84 44

ruzanna.akhobekova@dentons.com



► Dentons – крупнейшая в мире юридическая фирма*, предоставляющая полный спектр юридических услуг. Dentons входит в число лидеров рейтинга ведущих юридических брендов мира, составленный Acritas, получила награду BTI Client Service 30 Award, а также – высокую оценку деловых и юридических изданий за инновации, включая создание Nextlaw Labs и Nextlaw Global Referral Network. Dentons предоставляет юридические услуги российским и иностранным компаниям, банкам и другим финансовым институтам, фондам прямых инвестиций, государственным предприятиям и некоммерческим организациям.

www.dentons.com

*2017 The American Lawyer – Рейтинг 100 международных юридических фирм по количеству юристов.

© 2018 Dentons. Dentons – международная юридическая фирма, предоставляющая услуги клиентам по всему миру через свои и аффилированные офисы. Содержание данной публикации не является юридической консультацией и не может служить основанием для осуществления каких-либо действий или отказа от действий. Более подробная информация представлена в разделе «Правовая информация» на сайте dentons.com.