

Корпоративный юрист | 6 Июнь 2021

**КОРПОРАТИВНЫЙ
ЮРИСТ**

ТЕОРИЯ

Авторское право и товарный знак. Причина споров и факторы защиты

Владислав Прохоров

Владислав Прохоров, специалист по правовым вопросам отдела интеллектуальной собственности АО «Концерн „Калашников“», совместно с коллегой из Юридического сервиса Solver обозначили проблему границ различных объектов ИС. Выводы экспертов помогут избежать споров. Ведь товары могут признать контрафактом даже в том случае, если есть лицензия на использование объектов авторского права.

Контролирующие органы привлекают компанию к административной ответственности, если установить факт незаконного использования товарного знака. Штраф может достигнуть 200 тыс. руб., а сам товар при этом конфискуют и уничтожат. При этом лицензия на использование объектов авторского права не спасет.

Подобная история произошла с ООО «Торговый дом Дэми». Компания получила лицензию от ФГУП «Киностудия Союзмультфильм», ввезла на территорию РФ товары с использованием изображений зайца и волка из мультфильма «Ну, погоди!». На таможне партию товаров приостановили, а суд признал ее контрафактной. Уйти от ответственности не получилось, хотя товарный знак был зарегистрирован с нарушением (подробнее — в «Конфликт объектов интеллектуальной собственности»).

Подобные ситуации часто возникают на практике. Причина в том, что один и тот же элемент продукта может получить защиту в нескольких правовых режимах. Например, логотип как рисунок может быть объектом авторского права и при этом зарегистрирован в качестве товарного знака. Из-за этого возникают вопросы, как аннулировать такой товарный знак и какой способ защиты выбрать в зависимости от ситуации. Об этом в статье.

Причина споров

На данный момент большинство судебных споров связаны с использованием авторских прав в товарных знаках, где присутствует некий графический элемент, дизайн, логотип или рисунок (см., например, постановления Президиума СИП от 21.02.2020 по делу № СИП-316/2019; от 20.02.2020 по делу № СИП-312/2019).

Если обладатель авторских прав на определенный объект регистрирует его в качестве товарного знака с целью обеспечить его охрану в рамках двух правовых режимов, то проблем, как правило, не возникает. Однако, когда обладатель авторских прав и лицо, которое подало заявку на регистрацию товарного знака, не совпадают в одном лице, часто возникают споры. Рассмотреть соотношения объектов авторского права с товарными знаками в таком случае можно с точки зрения их законодательного регулирования. Акцент необходимо делать именно на норму подп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК. В числе прочих оснований для отказа в регистрации товарного знака законодатель предусмотрел в ней такое основание, как сходство до степени смешения. При этом специалисты Роспатента изучают объекты авторского права, которые известны на территории РФ ранее даты приоритета товарного знака, который Роспатент уже зарегистрировал.

Смысл этой нормы в том, чтобы «предотвратить введение потребителей в заблуждение относительно товара или его изготовителя, возникающее тогда, когда на рынке появляются одинаковые или сходные до степени смешения обозначения, принадлежащие разным лицам» (Гаврилов Э. П. Комментарий к п. 9 ст. 1483 ГК РФ // Патенты и лицензии. 2017. № 8).

Такая ситуация может произойти в случае, если у потребителей не только возникла, но и сохранилась стойкая ассоциативная связь между самим товаром с определенным обозначением и его производителем. Это обстоятельство можно использовать в качестве доказательства в споре о регистрации товарного знака.

Возможности для защиты в спорах до 2014 года. Начиная с 2014 года у обладателей авторских прав возможностей для защиты своих интересов стало гораздо больше. Вступил в силу Федеральный закон от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Раньше нельзя было защитить объекты авторского права с помощью критерия «сходен до степени смешения». Роспатент не прекращал охрану товарного знака, который был сходным до степени смешения с объектом авторского права (подп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК).

Оспорить подобную регистрацию можно было лишь по тождественным признакам. То есть объект авторского права полностью совпадает с товарным знаком, который зарегистрировал Роспатент (см. заключение Палаты по патентным спорам от 03.11.2011 (Приложение к решению Роспатента от 23.11.2011 по заявке № 2003710122) «Об оставлении в силе правовой охраны товарного знака»). При этом после любого видоизменения товарного знака правовая охрана оставалась, так как он считался сходным до степени смешения с объектом, а не тождественным ему.



ИНФОРМАЦИЯ В ГОСРЕЕСТРЕ НЕ ВЛИЯЕТ НА ОТНОШЕНИЯ СУБЪЕКТОВ

Товарный знак можно использовать с согласия правообладателя, даже если в госреестре товарных знаков не содержится информации о предоставлении права на его использование (определение ВС от 22.01.2021 по делу № А65-22683/2019, постановление КС от 03.07.2018 № 28-П).

Факторы защиты

Факт государственной регистрации права на товарный знак и фиксация информации о данном юридически значимом действии в госреестре ФИПС должны иметь большую юридическую силу, чем факт создания объекта авторского права. Такой точки зрения придерживаются правоприменительные органы. То есть некая законная презумпция авторства не в приоритете. «В отличие от публичного акта государственного органа, презумпция авторства легко опровержима» (Белов С. О субсидиарном применении норм авторского права к отношениям по возникновению права на товарный знак // ИС. Авторское право и смежные права. 2018. № 4). Это

значит, что любые сомнения будут толковаться не в пользу автора. Ему придется самостоятельно принимать меры для того, чтобы действующий товарный знак аннулировали. И только после этого у него появится возможность требовать защиты своего права на результат своей творческой деятельности.

Для примера можно рассмотреть дело по товарному знаку Эвальд-Желатин ГмбХ. Заинтересованное лицо утверждало, что этот объект интеллектуальной собственности Роспатент зарегистрировал с нарушением требований п. 3, 8, 9 ст. 1483 ГК. Ведомство признало, что товарный знак является сходным до степени смешения с фрагментом произведения искусства, исключительные права на которое принадлежат Ewald Gelatine. При этом данные объекты возникли ранее даты приоритета, которую зафиксировали за ЗАО «Аркада Консалт». Правовую охрану товарному знаку признали недействительной (заключение Палаты по патентным спорам от 29.07.2020 (Приложение к решению Роспатента от 13.08.2020 по заявке № 2016702247)).

Чтобы понять перспективу регистрации товарного знака, во внимание нужно принимать такие факторы, как сходство до степени смешения этих обозначений и наличие заинтересованности лица. Рассмотрим их подробнее.

Сходство до степени смешения. Выявить этот критерий помогает сравнительный анализ. Роспатент для этого должен рассматривать сопоставляемые обозначения в целом (приказ Роспатента от 24.07.2018 № 128). Кроме того, при исследовании значимости того или иного элемента комбинированного или изобразительного обозначения необходимо учитывать его визуальное доминирование. Оно может быть вызвано как более крупными размерами элемента, так и его более удобным для восприятия расположением в композиции. Степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от степени связанности его с общей композицией всего обозначения.

Также нужно оценивать восприятие не отдельных элементов, а их совокупность, и при этом учитывать презумпцию разумности и добросовестности участников правоотношений. Это поможет сделать вывод о возможности введения потребителя в заблуждение (п. 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утв. Президиумом ВС 23.09.2015).

В итоге обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (п. 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утв. приказом Минэкономразвития от 20.07.2015 № 482). Важно учитывать, что сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным производителем не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара (постановление Президиума СИП от 28.09.2020 по делу № СИП-20/2020).

В сфере защиты авторских прав сейчас есть положительная тенденция: основная категория, которую используют для сравнения товарных знаков, — сходство до степени смешения «привнесена в правовую охрану авторских прав» (Лелетина А. В. Соотношение авторских прав и прав на товарные знаки: тенденции правового регулирования и практики // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. № 11. Ноябрь 2020). Это позволит уменьшить количество судебных споров по данной категории дел.

«Наличие заинтересованности». Заинтересованное лицо вправе потребовать досрочно прекратить действие товарного знака (п. 2 ст. 1513 ГК). В качестве мотива для такого заявления станет право на этот товарный знак, которое возникло до даты приоритета на него, которое Роспатент зафиксировал за другим лицом (подп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК). При этом законодатель не уточнил, кто именно может выступать заинтересованным лицом. В судебной практике его признали как любое лицо, «обосновавшее наличие фактического интереса в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку» (постановление Президиума СИП от 20.03.2020 по делу № СИП-454/2019).

Чтобы оспорить регистрацию товарного знака, необходимо не только доказать наличие или отсутствие заинтересованности, но и подтвердить факт того, что нарушитель ведет деятельность с использованием спорного обозначения либо сходного с ним. Также нужно установить известность такого обозначения для потребителей. У них должна возникать ассоциативная связь товарного знака с деятельностью лица, которое направило возражение, либо группы связанных лиц, в которую оно входит (постановление Президиума СИП от 28.05.2020 по делу № СИП-819/2018).

Взыскание компенсации

Правообладатель может взыскать компенсацию отдельно как за нарушение прав на товарный знак, так и за нарушение прав на объект авторского права (абз. 3 п. 3 ст. 1252 ГК). Такая возможность связана с тем, что в одном объекте ИС могут действовать два правовых режима охраны. Суды считают, что «незаконное размещение нескольких разных как изображений произведения изобразительного искусства, так и товарных знаков на одном материальном носителе является нарушением исключительных прав на каждое изображение и на каждый товарный знак» (см., например, постановления СИП от 20.11.2020 по делу № А26-12330/2019, 13ААСот 11.03.2019 по делу № А56-118128/2018).

Правовая природа объекта. Данное правило можно применить только в отношении объектов ИС с различной правовой природой. Если в одном материальном носителе несколько товарных знаков, исключительные права на которые нарушили, то взыскать компенсацию получится только за одно нарушение. Это касается товарных знаков, которые фактически устанавливают охрану одного и того же обозначения в разных вариантах. При этом они могут иметь графические отличия, которые не изменяют существо товарного знака. Кроме того, в глазах потребителей такие товарные знаки воспринимаются как одно обозначение, которое сохраняет свою узнаваемость вне зависимости от варианта воспроизведения (абз. 2 п. 68 постановления Пленума ВС от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Правообладатель или автор должен определять свое требование о компенсации с учетом нормы п. 3 ст. 1301 ГК. При этом необходимо учитывать, что СИП вправе снизить размер компенсации за незаконное использование товарных знаков. Для этого он будет применять те же критерии, как и в спорах о нарушении исключительных прав на объекты авторского права (см. постановление СИП от 16.11.2020 по делу № А40-322914/2019).

Публичность. Аналогично обстоят дела и с взысканием компенсации за незаконное использование авторских прав на неизвестные широкому кругу лиц объекты. Если правообладатель не зарегистрировал их в качестве товарных знаков, то они не обладают признаками публичности. В такой ситуации сложнее доказать виновный характер действий нарушителя и, следовательно, рассчитывать на больший размер компенсации. С другой стороны, правовая охрана объектов авторского права гораздо шире. Для товарных знаков она связана только с товарами, для индивидуализации которых они зарегистрированы, или однородных товаров. Более того, товарный знак необходимо обязательно использовать, иначе Роспатент досрочно прекратит его охрану по заявлению заинтересованного лица. Это возможно в том случае, если в течение трех лет владелец не использовал товарный знак в своей деятельности (см. решение СИП от 29.07.2020 по делу № СИП-415/2020.).



Конфликт объектов интеллектуальной собственности

Роспатент не может отказать в защите лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак. Даже если регистрация неправомерная. Прежде ведомство по заявлению заинтересованного лица должно признать правовую охрану данного товарного знака недействительной и прекратить ее (ст. 1512, 1514 ГК, абз. 2 п. 154 постановления Пленума ВС от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

К такому выводу пришел суд в деле компании ООО «Торговый дом Дэми» об использовании изображений зайца и волка из мультфильма «Ну, погоди!». Компания получила лицензию на использование объектов авторского права от ФГУП «Киностудия Союзмультфильм». Но когда ООО ввезло на территорию РФ партию товаров, таможенные органы приостановили ее, а суд признал контрафактом. Изображение на товарах нарушало права ИП Сохацкого О.В. на комбинированный товарный знак. Довод ответчика о том, что товарный знак индивидуального предпринимателя нарушает права киностудии, суд отклонил. Общество «Торговый дом Дэми» привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.10 КоАП (постановление СИП от 02.04.2018 по делу № А50-27536/2017).

Константин Мамилов, к. ю. н., юрист Юридического сервиса Solver, соавтор статьи

ЮСС Плюс 2021

Адрес материала на сайте: <https://plus.1jur.ru/#/document/189/895306/>