

КОЛЛИЗИОННЫЕ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ЗАЩИТОЙ АВТОРСКИХ ПРАВ И ПРАВ НА ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ / ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ В СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ CONFLICT ISSUES RELATING TO COPYRIGHT AND TRADEMARK / INDUSTRIAL DESIGNS IN JUDICIAL PRACTICE

Вероника Эмильевна ФРИДМАН

Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики», Москва, Россия
vfridman@hse.ru,
<https://orcid.org/0000-0002-9965-2097>

Информация об авторе

В.Э. Фридман — кандидат юридических наук, доцент,
ассоциированный член Кафедры ЮНЕСКО НИУ ВШЭ;
https://www.hse.ru/user/?_r=14875971.
07255354441449#tab-main

Аннотация: Коллизии между различными способами защиты объектов интеллектуальной собственности относятся к актуальной научно-теоретической и практической проблематике. Возникновение таких коллизий обусловлено нормами российского законодательства, разрешающего кумулятивную охрану одного и того же результата интеллектуальной деятельности в режимах товарного знака, промышленного образца, авторского права и иных. В статье рассматриваются обобщения судебной практики и предлагается иной подход к коллизиям с участием объектов авторских прав — на основании существенности заимствования из охраняемого произведения.

Ключевые слова: авторское право, товарные знаки, охрана персонажей, право интеллектуальной собственности

Для цитирования: Фридман В.Э. Коллизионные вопросы, связанные с защитой авторских прав и прав на товарные знаки / промышленные образцы в судебной практике // Труды по интеллектуальной собственности (Works on Intellectual Property). 2021. Т. 38, № 3. С. 52–60; <https://doi.org/10.17323/tis.2021.13243>

• Veronica E. Fridman

• Higher School of Economics, Moscow, Russia,
• vfridman@hse.ru,
• <https://orcid.org/0000-0002-9965-2097>

• Information about the author

• V.E. Fridman — Associate Professor, Candidate of Legal Sciences, Associate member of the UNESCO Chair;
• https://www.hse.ru/user/?_r=14875971.
• 07255354441449#tab-main

• **Abstract:** Collisions between various methods of protecting intellectual property objects are relevant to the current scientific, theoretical and practical issues. The emergence of such collisions is due to the norms of the Russian legislation, which permits the cumulative protection of the same result of intellectual activity in the regime of a trademark, industrial design, copyright and others. This paper deals with generalized reviews of court practice. A different approach to collisions involving objects of copyright is proposed — proceeding from the materiality of borrowing from the copyright protected work.

• **Keywords:** copyright, trademarks, character protection, intellectual property law

• **For citation:** Fridman V.E. Conflict issues relating to copyright and trademark / industrial designs in judicial practice // *Trudi po Intellectuальноy Sobstvennosti (Works on Intellectual Property)*. 2021. Vol. 38 (3). P. 52–60; <https://doi.org/10.17323/tis.2021.13243>

Универсальный принцип разрешения коллизий между объектами авторских прав, товарными знаками (а также иными средствами индивидуализации) и промышленными образцами строится на *старшинстве противопоставляемых прав*. При этом в ряде случаев объектам прав предоставляется кумулятивная охрана, т.е. существует возможность охраны одного и того же результата интеллектуальной деятельности правообладателя в разных правовых режимах, например одновременно авторским правом и в качестве товарного знака или промышленного образца.

Так, согласно п. 6 ст. 1252 четвертой части Гражданского кодекса РФ, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства *могут быть введены в заблуждение потребители* и (или) контрагенты, преимущество имеет то средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее, либо (в случаях установления конвенционного или выставочного приоритета) то средство индивидуализации, которое имеет более ранний приоритет.

В отношении конфликта со «старшими» объектами авторских прав в ст. 1483 ГК РФ установлены аналогичные правила, запрещающие регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, тождественных или *сходных до степени смешения* с названием *известного* в Российской Федерации произведения науки, литературы или искусства, персонажами или цитатой из такого произведения, произведением искусства или его фрагментом, без согласия правообладателя. При этом в отсутствие обязательной регистрации объектов авторских прав возникает как минимум необходимость доказывания даты создания произведения в материальной форме как основания для возникновения авторских прав, не говоря уже о применимости критерия *сходства* к объектам авторских прав.

В то же время законодатели предусмотрели ряд норм, ограничивающих возможность возникновения таких коллизий, а следовательно, и кумулятивной охраны. Так, законом предусмотрена невозможность

регистрации промышленного образца, сходного до степени смешения с более ранним по приоритету товарным знаком, и наоборот (ст. 1352 ГК РФ). Представляется, что такой запрет существует только в отношении регистрации промышленного образца и товарного знака разными лицами¹, т.е. одно и то же лицо вполне может иметь такие дублирующие регистрации.

Кроме того, в частности, предусматривается недопущение использования коммерческого обозначения, сходного с фирменным наименованием *третьего лица*. Однако одно и то же лицо имеет право использовать свое фирменное наименование в принадлежащем ему товарном знаке. При этом фирменное наименование, включенное в товарный знак, охраняется независимо от охраны товарного знака (п. 2 ст. 1476 ГК РФ). Иными словами, в случае прекращения правовой охраны товарного знака (например, по неиспользованию или по абсолютному основанию, такому как отсутствие различительной способности) компания может сохранять право использования своего фирменного наименования до тех пор, пока не будет принято соответствующее окончательное судебное решение о запрете использования фирменного наименования. А такое решение может быть получено в том случае, если будет доказано, что ответчик использует конфликтующее фирменное наименование в той же сфере коммерческой деятельности, что и правообладатель. При этом во внимание, по мнению некоторых исследователей, также может приниматься территориальный фактор, т.е. использование в одном субъекте Российской Федерации коммерческого обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, известным в пределах другого субъекта, не должно, по их мнению, признаваться вводящим в заблуждение².

1 Комментарий к Гражданскому кодексу РФ. В 2 т. Т. 2. Части третья, четвертая ГК РФ / под ред. Т.Е. Абовой, М.М. Богуславского (Ин-т государства и права РАН). 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2009. С. 412.

2 Садовский П.В. Коллизии прав на товарные знаки с правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации: Автореферат дисс. ... канд. юр. наук. М., 2007.

Не могу согласиться с данным спорным утверждением в силу единства экономического пространства, а также в связи с тем, что данная концепция не находит поддержки в судебной практике в области защиты интеллектуальных прав³. Примеры таких коллизий между различными объектами прав можно приводить бесконечно, часть из них — в сфере коллизий между товарными знаками и авторскими правами — рассматривалась нами ранее^{4, 5}.

Следует напомнить, что к объектам авторских прав относятся произведения науки, литературы, искусства независимо от достоинств, назначения и способа выражения. В свою очередь, авторские права распространяются на часть произведения, на его название, на *персонаж* произведения, если они могут быть признаны самостоятельным результатом творческого труда и выражены в какой-либо объективной форме. При этом судебной практикой выработаны следующие значимые критерии охраноспособности персонажей авторским правом⁶:

- при наличии индивидуализирующих характеристик действующего лица его охраноспособность в качестве персонажа презюмируется;
- бремя доказывания обратного лежит на ответчике, который вправе оспаривать охраноспособность.

Охрана авторским правом произведения означает, что только автору или иному правообладателю принадлежит право использовать персонаж либо иную часть или структурный элемент произведения любым способом, в том числе путем регистрации в качестве товарного знака либо воспроизведения или переработки в иное произведение (пп. 1 и 9 ст. 1270 ГК РФ). При этом:

- переработка произведения возможна только с согласия автора (ст. 1259, 1270 ГК РФ);
- под переработкой произведения понимается создание производного произведения (обработки, экранизации, аранжировки, инсценировки и тому подобного) на основе ранее существующего.

3 Обзор практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам, связанным с применением пп. 2, 4, 5, 8 и 9 ст. 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации от 20.02.2020 № СП-21/4 // СПС «КонсультантПлюс».

4 Фридман В.Э. Персонаж как объект авторского права // Патенты и лицензии. 2004. № 10. С. 8–13.

5 Фридман В.Э. Охрана частей и структурных элементов произведения как объектов авторского права в России и США: сравнительный анализ. Lambert Academic Publishing, 2011.

6 Обзор практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам, связанным с применением пп. 2, 4, 5, 8 и 9 ст. 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации от 20.02.2020 № СП-21/4 // СПС «КонсультантПлюс».

Право на переработку произведения, как и право на регистрацию того или иного охраняемого произведения или его части (названия, персонажа) в качестве товарного знака может быть передано в рамках договора об отчуждении исключительного права в полном объеме либо предоставлено по лицензионному договору, а также может перейти по установленным в законе основаниям без заключения договора с правообладателем (ст. 1234, 1235, 1241 ГК РФ).

При этом нам представляется спорным утверждение о целесообразности закрепления в четвертой части ГК РФ положений о том, что после регистрации товарного знака допускается его использование без получения разрешения обладателя авторского права или его правопреемников и без выплаты им вознаграждения⁷, если данное предложение относится к неопределенному кругу лиц, а не только к владельцу регистрации, первоначально получившему разрешение правообладателя на такую регистрацию.

Вместе с тем в качестве одного из случаев свободного использования произведения без согласия правообладателя и без выплаты вознаграждения (ст. 1274 ГК РФ) допускается создание и использование произведений (или их охраняемых структурных частей) в жанрах:

- литературной, музыкальной или иной пародии;
- карикатуры на основе другого оригинального правомерно опубликованного произведения (например, в виде карикатурного фотоколлажа).

В случае если автор оригинального произведения (его наследник/наследники) полагает, что пародия или карикатура порочат его честь, достоинство, репутацию, он вправе потребовать опровержения и предъявить иск о защите деловой репутации (ст. 151, 152 ГК РФ).

Что касается доказывания авторства, то в отсутствие необходимости соблюдения каких-либо формальностей такими доказательствами могут служить: свидетельские показания, объяснения сторон или третьих лиц, письменные и вещественные доказательства в любой форме, включая аудио- и видеозаписи, а также заключения экспертов. Однако на практике, как отмечают исследователи, процесс доказывания авторства опирается на презумпцию авторства и чаще всего сводится к предоставлению наиболее раннего по времени экземпляра произведения, на котором указан автор⁸.

7 Садовский П.В. Коллизии прав на товарные знаки с правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации: Автореферат дисс. ... канд. юр. наук. М., 2007.

8 Близнац И.А., Леонтьев К.Б. Авторское право и смежные права: Учебник / под ред. И.А. Близнаца. М.: Проспект, 2010. С. 37.

Вместе с тем возникает ряд вопросов, лишь частично нашедших отражение в обобщениях судебной практики⁹. Перечислим эти вопросы, на которые мы постараемся ответить в данной статье.

- Возникает ли нарушение «старшего» права в зависимости от того, способно ли использование «младшего» объекта интеллектуальных прав (авторских прав, в частности) ввести потребителей в заблуждение?
- Чем и как должна подтверждаться вероятность введения потребителей в заблуждение?
- Каковы критерии для определения *известности* произведения, являющегося объектом авторского права?
- Как определить «сходство до степени смешения» в отношении таких объектов авторских прав, как персонажи?

Что касается ответа на первый вопрос, то представляется очевидным из формулировки ст. 1252 ГК РФ, что *введение в заблуждение* является необходимым критерием для применения установленного запрета на регистрацию товарных знаков, сходных с объектами авторских прав или идентичных им. Вместе с тем угроза введения в заблуждение может быть потенциальной, поскольку на момент подачи заявки на «младший» объект ни о каком реальном введении в заблуждение еще не может быть и речи.

Так, согласно Обзору практики Суда по интеллектуальным правам (СИП) по применению ст. 1483 ГК РФ от 20.02.2020 № СП-21/4:

- не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, *тождественные или сходные до степени смешения* с названием известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения науки, литературы или искусства, персонажем или цитатой из такого произведения, произведения искусства или его фрагмента без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака;
- заинтересованность в подаче возражения против регистрации такого товарного знака признается за обладателями авторских прав, являющимися

такowymi на дату подачи возражения, в том числе лицензиатами (по исключительной лицензии)¹⁰.

По второму вопросу у нас есть ряд предложений. Так, на практике, возможность введения в заблуждение оценивается Федеральной службой по интеллектуальной собственности самостоятельно, силами внутренних экспертов. В Палате по патентным спорам также решающим является мнение экспертов ведомства. В случае дальнейшего оспаривания решения об отказе в регистрации средства индивидуализации в Суде по интеллектуальным правам возможно привлечение экспертов.

На основании практического опыта полагаем, что вопросы введения в заблуждение (в отличие от оценки сходства и тождества) не являются вопросами факта, и для всестороннего разрешения данного вопроса целесообразно внести в Административный регламент Роспатента положение о том, что для оценки *вероятности введения в заблуждение* любым заинтересованным лицом могут быть представлены в процессе неформальной оппозиции либо на любой стадии рассмотрения дела в Палате по патентным спорам (до принятия решения) доказательства потенциального введения в заблуждение. Перечень доказательств не должен быть ограничен и может включать в себя как маркетинговые исследования, так и опросы общественного мнения, а также иные относимые к делу доказательства.

Что касается критериев *известности произведения*, то на основании формулировки закона она определяется на дату подачи соответствующей заявки, а территорией для определения известности является Российская Федерация как страна, где такая заявка подается, либо, если речь идет о международной заявке, страна, на территорию которой испрашивается расширение (расширение) регистрации.

Вместе с тем остается неясным, как, например, определить известность произведения, предназначенного для какой-либо узкой или специализированной аудитории. Не говоря уже о том, что, например, такие произведения авторского права, как компьютерные игры, мобильные приложения, комиксы и тому подобное, будучи широко известны молодежи, не обязательно известны более возрастной аудитории.

При этом известность части произведения устанавливается как с учетом узнаваемости названия, фрагмента, персонажа именно как части конкретного произведения, так и с учетом вероятности возникновения

⁹ Обзор практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам, связанным с применением пп. 2, 4, 5, 8 и 9 ст. 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации от 20.02.2020 № СП-21/4 // СПС «КонсультантПлюс»; Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».

¹⁰ Обзор практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам, связанным с применением пп. 2, 4, 5, 8 и 9 ст. 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации от 20.02.2020 № СП-21/4 // СПС «КонсультантПлюс».

у потребителей ассоциативных связей в отношении спорного обозначения¹¹.

При этом, как считает Суд по интеллектуальным правам, в случае использования в товарном знаке произведения *изобразительного* искусства целиком или его фрагмента устанавливать известность не требуется¹². Позволим себе не согласиться с таким подходом, так как норма закона (п. 9 ст. 1483 ГК РФ) сформулирована для всех видов произведений авторского права одинаково и не предполагает приоритетного подхода к произведениям изобразительного искусства. Полагаю, что иные виды произведений не должны быть дискриминированы.

Отметим, что под персонажем следует понимать совокупность описаний и (или) изображений того либо иного действующего лица в произведении в форме, присущей произведению: в письменной или устной форме, в форме изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме и др.¹³.

Условно можно выделить несколько категорий персонажей:

- вымышленные, в том числе создаваемые артистами (одушевленные);
- анимационные, в том числе из комиксов / мультипликационных фильмов (неодушевленные);
- реальные лица — знаменитости, создающие определенный образ¹⁴.

В частности, мы полагаем, что исходить следует скорее из критерия *существенности* заимствования¹⁵, нежели из сходства до степени смешения либо известности произведения. Кроме того, необходимо учитывать и такие «смягчающие» обстоятельства, как свобода творчества и право на критические и полемические высказывания в отношении культурных идолов.

Так, регистрация товарного знака № 361631 Спайдер-Ман (Spider-MAN) в ООО «Компания ДигиДон» из г. Кургана была расценена Палатой по патентным спорам как нарушение прав компании «Марвел» в отношении персонажа Spider-Man — героя комиксов и аудиовизуальных произведений.

Данная регистрация была обоснованно аннулирована по заявлению правообладателя — компании «Марвел Кэрактерс Инк.» в 2011 г. В зависимости от даты приоритета спорного знака применялись нормы ст. 6 и ст. 7 Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах» 1993 г. Однако нормы Закона о коллизии с товарными знаками в целом воспроизведены в Гражданском кодексе, и такой же вывод следовал бы в случае применения к спорной регистрации п. 9 ст. 1483 ГК РФ.

Заявитель привел следующие аргументы:

- оспариваемый товарный знак воспроизводит латинскими и русскими буквами название знаменитого персонажа комиксов, мультипликационных и художественных фильмов, авторские права на которые принадлежат компании «Марвел Кэрактерс Инк.» (Marvel Characters, Inc.);
- персонаж, названный SPIDER-MAN (произносится, как СПАЙДЕРМАН, а в переводе на русский язык означает «Человек-паук»), был создан как служебное произведение сотрудником компании для серии комиксов в 1962 г.;
- первая книга комиксов под названием «Amazing Fantasy #15», в которой появился Spider-Man, вышла в свет 15 августа 1962 г. В последующие годы появился еще ряд комиксов с различными названиями, посвященных исключительно Человеку-пауку (Spider-Man);
- авторское право на серии комиксов о Человеке-пауке, выпущенные в разные годы, принадлежит заявителю, компании «Марвел Кэрактерс Инк.» (Marvel Characters, Inc.);
- компании «Марвел Кэрактерс Инк.» (Marvel Characters, Inc.) также принадлежит авторское право на различные варианты изображения персонажа Spider-Man и варианты графического исполнения его имени;
- Россия и США являются участниками как Бернской конвенции, так и Всемирной конвенции об авторском праве, в связи с чем авторское право на персонаж Spider-Man, возникшее в США, охраняется на территории Российской Федерации, как если бы оно возникло в России;
- ООО «Компания ДигиДон» зарегистрировало товарный знак по свидетельству № 361631 без согласия обладателя авторского права на персонаж Spider-Man, и, следовательно, данная регистрация противоречит нормам п. 3 ст. 7 упомянутого закона;
- наименование персонажа SPIDER-MAN — героя комиксов, мультипликационных и художественных фильмов и видеоигр, как и звучание СПАЙДЕР-МАН, были широко известны на терри-

11 Там же, раздел V, п. 2.

12 Там же, раздел V, п. 4.

13 Постановление Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».

14 Охрана частей и структурных элементов произведения как объектов авторского права в России и США: сравнительный анализ. Lambert Academic Publishing, 2011. С. 36.

15 Бентли Л., Шерман Б. Право интеллектуальной собственности: Авторское право. СПб.: Юридический центр — Пресс, 2004. С. 304–316.

тории РФ до даты приоритета оспариваемого товарного знака, т.е. до 05.10.2006;

- оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товара, и его регистрация противоречит нормам п. 3 ст. 6 указанного закона¹⁶.

В то же время создание пародии (например, в форме литературного произведения, театральной постановки или аудиовизуального произведения), использующей в качестве антитезы супергероев, помещенных в иные эпохи и обстоятельства, может, по нашему мнению, признаваться легитимным в силу п. 4 ст. 1274 ГК РФ при условии, что такое использование носит пародийный, полемический характер и не вводит потребителя (зрителя, читателя) в заблуждение в отношении источника такого произведения. Вместе с тем в зависимости от фактических обстоятельств можно рекомендовать авторам пародий размещение дисклеймера, который указывал бы на то, что данное произведение является неавторизованной пародией и все права на товарные знаки и иные объекты интеллектуальной собственности принадлежат правообладателю и пародисту не принадлежат.

Отдельно стоит остановиться на «медвежьих историях». Британский писатель, журналист и драматург Алан Александр Милн создал детские истории о Винни-Пухе в период между 1924 и 1928 гг., в 1930 г. права на произведения были переданы Стефану Шлезингеру (Stephen Slesinger), который затем передал их компании Stephen Slesinger Inc. Позже эта компания лицензировала часть прав на истории о Винни-Пухе компании Уолта Диснея. Алан Александр Милн скончался в 1956 г. Согласно его завещанию, права на истории о Винни-Пухе переходили под управление фонда, который позже получил название и стал известен как Фонд собственности Пуха.

В свое время внучка Милна пыталась как наследница добиться восстановления прав на его литературные труды, опираясь на Закон об авторском праве от 1976 г. Процесс шел более десяти лет. Однако в 2006 г. Верховный Суд США вынес окончательное решение, подтвердившее решение Девятого окружного апелляционного суда в Сан-Франциско, который решил, что истица не имеет права «отнять авторские права» у их нынешних владельцев (Фонда и компаний Диснея и Шлезингера)¹⁷.

¹⁶ Решение Палаты по патентным спорам в отношении регистрации товарного знака по заявке 2006728571 СПАЙДЕР-МАН. — URL: <https://www1.fips.ru/ofpstorage/Doc/PPS/2011/RUTM-361631-2011.01.25/RUTM-361631-2011.01.25.pdf>

¹⁷ Владельцы образа Винни Пуха начали судиться с Walt Disney: <http://gapsnews.ru/news/20091112/193134318.html>

Опираясь на свою лицензию, компания «Дисней» не только производит сувенирную, а также аудио- и видеопroduкцию под этим брендом, но и зарегистрировала товарный знак. В частности, в России ей принадлежит регистрация товарного знака № 598352 «Винни и его друзья» в отношении широкого перечня товаров, в том числе в 41-м классе МКТУ — производство кино- и видеопroduкции. Одновременно с этой регистрацией существуют и другие регистрации — на словесное обозначение «Винни-Пух»: одна из них, с приоритетом от 18.04.2003, ранее была зарегистрирована на имя Андрея Деревянского — наследника писателя Заходера (автора известной переработки произведения Милна на русском языке) в отношении ряда товаров и услуг, а другая, с приоритетом от 2007 г. (регистрация № 368369), — на имя компании ВГТРК на производство кино- и видеofilmов.

Другие российские заявители безуспешно пытались в разное время получить права на Винни-Пуха, подавая заявки на словесные и изобразительные знаки. Одно из сравнительно недавних дел (2018 г.) закончилось не в пользу заявителя — компании ООО «Алвега», которая в 2015 г. подала в Роспатент заявку на регистрацию изобразительного товарного знака (см. рисунок).



На этом товарном знаке, как мы видим, изображен Винни-Пух в начале своей неудачной авантюры по добыче меда «под прикрытием тучки». Однако Роспатент отклонил заявку компании по причине того, что аудиовизуальный образ данного персонажа принадлежит киностудии «Союзмультфильм».

В 2017 г. ООО «Алвега» решило оспорить отказ Роспатента в судебном порядке. Основным аргументом заявителей было наличие согласия на использование образа Винни-Пуха для создания нового товарного знака его авторов — художников-постановщиков Владимира Зуйкова и Эдуарда Назарова, которые непосредственно занимались разработкой образа мультипликационного медведя. Приведенное выше изображение по материалам судебного дела представляет

собой отдельное художественное произведение — эскиз авторов к советскому мультипликационному фильму.

Несмотря на этот аргумент, Суд по интеллектуальным правам подтвердил обоснованность и законность отказа в регистрации товарного знака ввиду принадлежности прав на визуальный образ «Союзмультфильму». В частности, Суд установил, что киностудия является правообладателем персонажа, который представляет собой результат работы не только художников, но и многих других сотрудников ее правопреемника.

Не удовлетворил Суд по интеллектуальным правам и кассационную жалобу ООО «Алвега». В Президиуме Суда признали недопустимым использование персонажа, принадлежащего киностудии, без разрешения правообладателя.

Еще одно судебное дело, на которое хотелось бы обратить внимание, касается соотношения авторских прав и прав на промышленный образец. В 2015 г. правообладатель, компания «Проктер энд Гэмбл Компани», подала иск против ПАО «Нефис Косметикс» о нарушении прав на товарные знаки и недобросовестную конкуренцию. Ответчик подал встречный иск о признании действий истца по регистрации объемных товарных знаков на форму бутылки недобросовестной конкуренцией¹⁸, а также заявление в Палату по патентным спорам об аннулировании объемных товарных знаков истца на форму товара — бутылки для моющих средств Fairy. Также ответчик доказывал независимое создание аналогичного дизайна после введения товара истца в оборот в промышленных масштабах.

Объемные знаки истца на форму бутылки были аннулированы, поскольку Роспатент и СИП посчитали, что столь оригинальная и узнаваемая потребителями форма товара тем не менее носит исключительно функциональный характер¹⁹. В ходе судебного разбирательства компания «Проктер энд Гэмбл» выдвинула дополнительное основание — нарушение авторских прав, ссылаясь на следующие обстоятельства:

- права на промышленные образцы — декоративные элементы бутылки — зарегистрированы в США в 1997 г. (патент США № D382, 487), при этом экспертиза включала в себя проверку на мировую новизну и оригинальность заявленного дизайна;

- при регистрации промышленного образца (как и товарного знака) не предусмотрено исчерпание авторского права на соответствующее ему произведение декоративно-прикладного искусства;
- дизайн декоративных элементов бутылки Fairy разработан группой авторов по заказу, и первоначально возникшее у авторов дизайна право принадлежит компании «Проктер энд Гэмбл» в рамках нормы work-for-hire;
- в соответствии с положениями Бернской конвенции права авторов возникают в силу создания произведения в материальной форме, и их передача правообладателю осуществляется в соответствии с законами и процедурами страны происхождения;
- охраноспособность произведения авторским правом презюмируется, если не доказано иное;
- не может быть признано «параллельным» творчество, имевшее место после введения объекта дизайна в гражданский оборот.

В удовлетворении этого иска «Проктер энд Гэмбл» было отказано. При этом СИП, в частности, поддержал решение Роспатента о том, что наличие у истца исключительных авторских прав на объект прикладного искусства не порочит выводов об отсутствии различительной способности у заявленного на регистрацию обозначения и невозможности с использованием такого обозначения индивидуализировать товары²⁰. При этом суды не учли ни широкую известность товарных знаков и продукции «Проктер энд Гэмбл» в спорной упаковке, ни совершенно очевидное сходство формы товара и дизайна упаковки ответчика с аналогичным дизайном истца в отношении товаров, введенных в оборот значительно раньше продукции ответчика.

В заключение хотелось бы отметить, что действующее российское законодательство, создавая предпосылки для кумулятивной охраны, вместе с тем ограничивает круг объектов, в отношении которых возможна такая кумулятивная охрана. Кроме того, ограничивается размер компенсации, как, например, в случае с заимствованием нескольких персонажей из одного произведения. Такие нарушения будут приравниваться к одному нарушению, так как заимствованные объекты взяты из одного и того же произведения²¹.

18 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 10.08.2016 по делу № А65-3367/2015 // СПС «КонсультантПлюс».

19 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 22.01.2016 г. по делу № СИП-570/2015 // СПС «КонсультантПлюс».

20 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 22.01.2016 по делу № СИП-570/2015 // СПС «КонсультантПлюс».

21 Постановление Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса» // СПС «КонсультантПлюс».

В перспективе хотелось бы увидеть в российской судебной практике более гармонизированные с международной практикой подходы к разрешению споров, в которых имеют место коллизии между авторским правом, с одной стороны, и товарными знаками и промышленными образцами — с другой. Этому могли бы способствовать изучение мировой практики по разрешению подобных споров и применение таких критериев, как «существенность» заимствования из охраняемого авторским правом произведения или аналогичного ему теста на наличие *striking similarity* (исключительного сходства)²².

Кроме того, в практике США как одной из наиболее развитых юрисдикций при разрешении подобных споров о нарушении авторских прав применяется четырехступенчатый критерий «добросовестного использования», закрепленный в п. 107 Закона США об авторском праве, а именно:

- цель и характер использования, включая исследование того, является ли такое использование коммерческим или же осуществляется в некоммерческих, в том числе образовательных, целях;
- природа охраняемого произведения, из которого осуществляется заимствование (например, научное или художественное);
- насколько значителен и существен объем такого использования в отношении охраняемого произведения в целом;
- эффект, который может произвести такое использование на потенциальный рынок или ценность охраняемого произведения²³.

При этом указанный тест должен применяться комплексно, так как само по себе коммерческое использование охраняемого авторским правом материала не может автоматически рассматриваться как совершенное недобросовестно. Точно так же, как и некоммерческое использование само по себе не может являться индульгенцией в случае выводов о значительности (существенности) заимствования и возможного негативного влияния на потенциальный рынок для самого оригинального произведения²⁴.

Применение указанных критериев в судебной практике, на наш взгляд, не противоречит ни положениям ст. 1274–1276 Гражданского кодекса Российской Федерации о свободном использовании, ни международным обязательствам Российской Федерации как участника Бернской, Парижской конвенций и иных международных соглашений и договоров в области интеллектуальной собственности.

На сегодняшний день СИП руководствуется оценочным критерием — *узнаваемостью* использованного персонажа как действующего лица конкретного произведения. При этом не каждое действующее лицо — персонаж, с точки зрения Суда. Так, к персонажам относятся только действующие лица, которые обладают *достаточными индивидуализирующими их характеристиками*²⁵. Здесь мы вступаем на территорию литературоведческого анализа, теории драматургии и иных специальных познаний. Как в подобной ситуации суды будут делать выводы без привлечения экспертов в соответствующей области, нам не до конца понятно.

22 Охрана частей и структурных элементов произведения как объектов авторского права в России и США: сравнительный анализ. Lambert Academic Publishing, 2011. С. 81.

23 Фридман В.Э. Охрана частей и структурных элементов произведения как объектов авторского права в России и США: сравнительный анализ. Lambert Academic Publishing, 2011. С. 84.

24 Там же. С. 84.

25 Обзор практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам, связанным с применением пп. 2, 4, 5, 8 и 9 ст. 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации от 20.02.2020 № СП-21/4 // СПС «КонсультантПлюс».

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

- Комментарий к Гражданскому кодексу РФ. В 2 т. Т. 2. Части третья, четвертая ГК РФ / под ред. Т.Е. Абовой, М.М. Богуславского (Ин-т государства и права РАН). 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2009.
- Бентли Л., Шерман Б. Право интеллектуальной собственности: Авторское право. СПб.: Юридический центр — Пресс, 2004.
- Близнец И.А., Леонтьев К.Б. Авторское право и смежные права: Учебник / под ред. И.А. Близнеца. М.: Проспект, 2010.
- Фридман В.Э. Персонаж как объект авторского права // Патенты и лицензии. 2004. № 10. С. 8–13.
- Фридман В.Э. Как использовать персонаж без претензий со стороны правообладателя // Справочник руководителя учреждения культуры. 2016. № 9. С. 64–70.
- Фридман В.Э. Охрана частей и структурных элементов произведения как объектов авторского права в России и США: сравнительный анализ. Lambert Academic Publishing, 2011.
- Садовский П.В. Коллизии прав на товарные знаки с правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации: Автореферат дисс. ... канд. юр. наук. Москва, 2007.
- Обзор практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам, связанным с применением пп. 2, 4, 5, 8 и 9 ст. 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации от 20.02.2020 № СП-21/4 // СПС «КонсультантПлюс».
- Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».
- Решение Палаты по патентным спорам в отношении регистрации товарного знака по заявке 2006728571 СПАЙДЕР МАН. — URL: <https://www1.fips.ru/ofpstorage/Doc/PPS/2011/RUTM-361631-2011.01.25/RUTM-361631-2011.01.25.pdf>
- Постановление Суда по интеллектуальным правам от 10 августа 2016 г. по делу № А65-3367/2015 // СПС «КонсультантПлюс».
- Постановление Суда по интеллектуальным правам от 22 января 2016 г. по делу № СИП-570/2015 // СПС «КонсультантПлюс».
- Суд подтвердил право «Союзмультфильма» на бренд «Винни-Пух». — URL: <http://rapsinews.ru/arbitration/20180516/282716430.html>
- Владельцы образа Винни Пуха начали судиться с Walt Disney. — URL: <http://rapsinews.ru/news/20091112/193134318.html>

REFERENCES

- Commentary on the Civil Code of the Russian Federation. In 2 volumes. Vol. 2. Parts three, four of the Civil Code of the Russian Federation / ed. T.E. Abova, M.M. Boguslavsky; Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences. 2nd ed. Revised and add. M.: Yurayt, 2009.
- Bentley L., Sherman B. Intellectual Property Law: Copyright. SPb.: Publishing house «Legal Center — Press», 2004.
- Bliznets I.A., Leontiev K.B. Copyright and related rights: Textbook / ed. I.A. Bliznets. M.: Prospect, 2010.
- Fridman V.E. The character as an object of copyright // Patents and licenses. 2004. No 10. P. 8–13.
- Fridman V.E. How to use a character without claims from the copyright holder // Spravochnik rukovoditelya uchrezhdeniy kul'tyri. 2016. No 9. P. 64–70.
- Fridman V.E. Protection of parts and structural elements of a work as objects of copyright in Russia and the United States: a comparative analysis. Lambert Academic Publishing, 2011.
- Sadovsky P.V. Collisions of rights to trademarks with rights to the results of intellectual activity and means of individualization: Abstract of the dissertation for the degree of Cand. jurid. sciences. M., 2007.
- Review of the practice of the Intellectual Property Rights Court on the application of Art. 1483 of the Civil Code of the Russian Federation of February 20, 2020, No SP-21/4 // RLS «ConsultantPlus».
- Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation of 23.04.2019, No 10 «On the application of part four of the Civil Code of RF» // RLS «ConsultantPlus».
- Decision of the Chamber for Patent Disputes regarding the registration of a trademark on application 2006728571 SPIDER-MAN, <https://www1.fips.ru/ofpstorage/Doc/PPS/2011/RUTM-361631-2011.01.25/RUTM-361631-2011.01.25.pdf>
- Judgment of the Intellectual Property Court dated August 10, 2016 in case No A65-3367/2015 // RLS «ConsultantPlus».
- Ruling of the Intellectual Property Rights Court dated January 22, 2016 in case оц SIP-570/2015 // RLS «ConsultantPlus».
- The court confirmed the right of Soyuzmultfilm to the Winnie the Pooh brand. — URL: <http://rapsinews.ru/arbitration/20180516/282716430.html>
- The owners of the Winnie the Pooh image began to sue Walt Disney. — URL: <http://rapsinews.ru/news/20091112/193134318.html>