

Обращение главного редактора



Т.А. Балебанова,
кандидат юридических наук,
главный редактор Журнала Суда по интеллектуальным правам

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ И КОЛЛЕГИ!

Представляем Вашему вниманию седьмой номер Журнала Суда по интеллектуальным правам, в котором Вы можете ознакомиться со следующими материалами:

- Протоколом заседания Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам, посвященного обсуждению вопросов коллективного управления авторскими и смежными правами в связи со вступлением России во Всемирную торговую организацию;
- текстом интервью, данным нашему Журналу судьей Суда по интеллектуальным правам Д.А. Булгаковым, в котором он рассматривает вопросы применения положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод при разрешении споров о защите прав на результаты интеллектуальной деятельности и правовые позиции Европейского Суда по правам человека;
- отзывами экспертов по судебному спору о правомерности регистрации товарного знака со словесным обозначением «Тихий Дон»;
- статьями об особенностях защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности в цифровой среде.

Ниже информируем Вас об основных итогах работы Суда по интеллектуальным правам за прошедший год:

- в 2014 г. в Суд по интеллектуальным правам поступило *998 заявлений (исковых заявлений)*. Из них 623 заявления (62,4%) были поданы по экономическим спорам и другим делам, возникающим из гражданских правоотношений, и 375 заявлений (37,6%) – по экономическим спорам и другим делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений. Разрешены – 783 дела (78,5% от общего количества поступивших исковых заявлений);
- в течение прошлого года в Суд по интеллектуальным правам поступило *1820 кассационных жалоб*, из которых было рассмотрено 1390 (76,4%). Из числа рассмотренных кассационных жалоб 1096 (60,2%) относились к жалобам на судебные акты арбитражных судов субъектов РФ, из них 356 (32,5%) жалоб были удовлетворены (обжалуемые судебные акты отменены/изменены). Производство по 7 делам было прекращено в связи с заключением мирового соглашения;

– в 2014 г. президиумом Суда по интеллектуальным правам было рассмотрено 264 кассационных жалобы на судебные акты, принятые Судом по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции, что составило 19% от общего числа кассационных жалоб, рассмотренных Судом по интеллектуальным правам в прошедшем году. Из них удовлетворена 61 кассационная жалоба (4,4%). Производство по 2 делам было прекращено в связи с заключением мирового соглашения.

В завершение также представляем краткий обзор важных событий в деятельности Суда.

15 января 2015 г. состоялось заседание Клуба по интеллектуальным правам (*IP Club*), организованное совместно Судом по интеллектуальным правам и Московским государственным юридическим университетом им. О.Е. Кутафина (МГЮА). Тема заседания: «Открытая лицензия – продукт эпохи облачных технологий, или начало конца интеллектуальной собственности, какой мы ее знали?».

Куратором Клуба, заместителем председателя Суда по интеллектуальным правам Г.Ю. Даниловым, была отмечена целесообразность и актуальность новелл российского законодательства по самоограничению исключительного права (п. 5 ст. 1233 Гражданского кодекса РФ) и открытым лицензиям (ст. 1286.1 Гражданского кодекса РФ).

Участники заседания уделили должное внимание вопросам, связанным с особенностями открытой лицензии на использование произведений науки, литературы и искусства в российском праве; рассмотрели основные направления развития открытой лицензии в России. Обсудили сложности правоприменения в России известных мировой практике свободных лицензий для использования программного обеспечения; проанализировали возможность использования открытой лицензии на программное обеспечение в контексте ст. 1286.1 ГК РФ.

13-14 февраля 2015 г. в Московском государственном юридическом университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) состоялся *III Международный юридический Форум «Правовая защита интеллектуальной собственности: проблемы теории и практики» (IP Форум)*.

Судьи и сотрудники Суда по интеллектуальным правам приняли активное участие в работе IP Форума. Так, 13 февраля в рамках данного мероприятия состоялся круглый стол «Интеллектуальные права в условиях современной информационной среды», на котором выступили:

– председатель Суда по интеллектуальным правам Л.А. Новоселова с докладом на тему: «Ответственность информационных посредников за незаконное использование товарных знаков»;

– начальник отдела анализа и обобщения судебной практики, законодательства и статистики Суда по интеллектуальным правам Д.В. Афанасьев с докладом по вопросам недобросовестного использования товарных знаков и иных различительных обозначений в мета-тегах.

В тот же день в рамках IP Форума был проведен круглый стол Суда по интеллектуальным правам «Актуальные проблемы судебной практики в сфере интеллектуальных прав. Предоставление правовой охраны в сфере интеллектуальных прав». На круглом столе судьи Суда по интеллектуальным правам представили свои доклады по заявленной тематике.

14 февраля состоялся мастер-класс «IP для IT», в рамках которого, основываясь на конкретных примерах из практики, участники обсуждали вопросы, связанные с ответственностью информационных посредников, интернет-продавцов товаров, сайтов знакомств и иных интернет-ресурсов. В данном мероприятии принял участие начальник отдела анализа и обобщения судебной практики, законодательства и статистики Суда по интеллектуальным правам Д.В. Афанасьев.

На сайте Журнала Суда по интеллектуальным правам (www.ipsmagazine.ru) Вы можете ознакомиться с видео – записью упомянутого мастер-класса.

3 марта 2015 г. Российским национальным комитетом Международной торговой палаты (ICC Russia) был организован круглый стол *«Паразитический маркетинг: основные симптомы и методы борьбы»*.

Участники круглого стола ознакомились с докладом председателя Суда по интеллектуальным правам Л.А. Новоселовой, в котором рассматривались вопросы судебной оценки регистрации товарных знаков в контексте недобросовестной конкуренции. В качестве примеров были приведены некоторые споры, разрешенные Судом по интеллектуальным правам¹.

Уважаемые коллеги, Вы тоже можете стать авторами нашего Журнала! Ждем Ваших статей, затрагивающих вопросы развития науки и практики применения норм по защите прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.

Успехов в Ваших начинаниях!

¹ Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 2 февраля 2015 г. № С01-1377/2014 по делу № СИП-279/2014 // ЭПС «Система ГАРАНТ»; Постановление Суда по интеллектуальным правам от 4 июля 2014 г. по делу № СИП-9/2013 // ЭПС «Система ГАРАНТ».

Обращение главного научного редактора



В.А. Корнеев,

*кандидат юридических наук,
заместитель председателя Суда по интеллектуальным правам,
главный научный редактор Журнала Суда по интеллектуальным правам*

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

В нашем журнале мы стараемся публиковать статьи на самые актуальные и злободневные темы в сфере охраны и защиты интеллектуальных прав. В нем публикуются материалы, касающиеся совершенствования законодательства (что особенно актуально в связи с тем, что положения части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации были за последний год значительно обновлены) и вопросов, возникающих в судебной практике и подходов к их решению.

Зачастую в журнале публикуются материалы по тем правовым позициям, которые нашли свое отражение в практике Суда по интеллектуальным правам или же только обсуждаются для выработки единой взвешенной позиции.

На конец марта в Суде по интеллектуальным правам запланировано проведение заседания рабочей группы Научно-консультативного совета при Суде для обсуждения вопросов учета однородности товаров при оценке использования правообладателем товарного знака в рамках дела о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования. Отдельные вопросы рассмотрения таких споров отражены в статьях этого номера журнала, и еще как минимум одна статья планируется к публикации в следующем номере.

Очередное заседание Научно-консультативного совета при суде запланировано на 22 апреля 2015 г. в ходе конференции «Актуальные вопросы судебной практики по промышленной собственности», проводимой в рамках VIII Международного форума «Интеллектуальная собственность – XXI век». Оно будет посвящено использованию товарных знаков в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и ответственности информационных посредников.

Значимость этой темы подтверждается не только ростом судебных споров в этой сфере, но также косвенно и тем, что сразу два наших автора предложили к публикации в номере Журнала Суда по интеллектуальным правам, который Вы держите в руках, свои статьи по этой теме.

Надеюсь, материалы, опубликованные в этом номере, будут Вам интересны как с научной, так и с практической точки зрения; помогут с разных сторон оценить те правовые вопросы, которые возникают в сфере охраны и защиты интеллектуальных прав.

Также обращаю внимание на то, что при решении вопроса о публикации той или иной статьи редакционной коллегией журнала уделяется внимание исключительно научной и (или) практической составляющей материала, предложенного для публикации. При этом члены редакционной коллегии не оценивают статью с точки зрения соответствия или несоответствия позиции автора той позиции, которая сформирована в судебных актах Суда по интеллектуальным правам.

Этот журнал – площадка для дискуссии, на которой могут широко обсуждаться вопросы законодательства и правоприменения.

Будем рады получить и опубликовать статьи разных авторов, в том числе по одинаковым или схожим темам (в том числе и тем, по которым статьи уже были опубликованы) с различными точками зрения, ведь в споре рождается истина.

Содержание

8 **Интервью** с судьей Суда по интеллектуальным правам *Д.А. Булгаковым*

Официальная хроника

12 *В.С. Ламбина*

Протокол № 7. Заседание рабочей группы Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам 28 ноября 2014 г.

22 **Из практики Суда по интеллектуальным правам**

Рассмотрение спора о правомерности регистрации товарного знака со словесным обозначением «Тихий Дон». Отзывы экспертов

В статье приводится несколько заключений экспертов по вопросам, сформированным президиумом Суда по интеллектуальным правам при рассмотрении дела № СИП-296/2013 об оспаривании правомерности регистрации товарного знака со словесным обозначением «Тихий Дон».

Правовые вопросы

45 *М.В. Мамаева*

Внеэкономическая деятельность предпринимателя: импорт товаров – как избежать нарушения прав интеллектуальной собственности?

Статья посвящена правовому регулированию деятельности участников внешнеэкономической деятельности, осуществляющих импорт товаров на территорию Таможенного союза (Российская Федерация, Республика Беларусь и Республика Казахстан), и содержит некоторые рекомендации, призванные помочь избежать нарушения прав интеллектуальной собственности третьих лиц и, как следствие, предусмотренной законом ответственности, влекущей как репутационные риски, так и риски материальных издержек, связанных с наложением административных штрафов и уничтожением товаров, являющихся предметом правонарушения.

Е.Ю. Смирнова

50 **Правовая охрана элементов, составляющих программу для ЭВМ**

Автор статьи раскрывает возможность правовой охраны элементов, составляющих программу для ЭВМ как отдельных объектов интеллектуальной собственности.

Авторские и смежные права

Элио де Тульо

55 **Сотрудничество между информационными посредниками и правообладателями для защиты интеллектуальной собственности в Интернете**

В статье рассматривается успешно применяемая в зарубежных странах практика защиты интеллектуальной собственности в цифровой среде, а также оценивается роль, которую играют информационные посредники в обеспечении соблюдения авторских и смежных прав в интернет-пространстве. На примере международного опыта анализируются возможности усовершенствования законодательной базы и задействования механизмов саморегулирования в сфере защиты интеллектуальной собственности в Интернете с тем, чтобы, с одной стороны, усилить борьбу с контрафактом и пиратством, и, с другой стороны, найти возможности для эффективного диалога между регуляторами, правообладателями и представителями интернет-отрасли.

Главный редактор:

Т.А. Балебанова

Главный научный редактор:

В.А. Корнеев

Редакционная коллегия:

Л.А. Новоселова,
В.В. Голофаев,
М.А. Рожкова,
Д.В. Афанасьев,
Р.В. Силаев,
Е.М. Моисеева,
Е.А. Павлова,
В.О. Калятин

Редакционный совет:

Л.А. Новоселова,
В.А. Корнеев,
В.Ф. Яковлев,
В.В. Витрянский,
А.Л. Маковский,
Э.П. Гаврилов,
П.В. Крашенинников,
Т.К. Андреева,
Е.А. Суханов,
И.А. Дроздов

Секретарь

редакционного совета:

В.С. Ламбина

Дизайн, верстка,

цветокоррекция:

Е.М. Гордеева

Корректор:

Е.В. Рыжер

ISSN 2313-4852

© Суд по интеллектуальным правам,
Фонд «Правовая поддержка», 2015

Право на товарные знаки

61 Н.А. Радченко

Приобретенная различительная способность – всегда ли это возможно?

В статье приводится теоретический анализ возможности приобретения различительной способности обозначениями, относящимися к области публичного права, в результате их использования одним из производителей, а также анализируется правоприменительная практика Роспатента и судов.

70 С.А. Зуйков

Вопрос факта. Последствия рассмотрения судами сходства до степени смешения с позиции рядового потребителя

Автором анализируется судебная практика сравнения товарного знака и обозначения с позиции рядового потребителя в соответствии с положениями п. 13 Информационного письма № 122, утвержденного Президиумом Высшего Арбитражного Суда РФ от 13 декабря 2007 г. В статье дается оценка необходимости применения Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания при рассмотрении исков о запрете незаконного использования сходного товарного знака.

76 Э.А. Биюков

Судебная защита при использовании товарных знаков в мета-тегах

В статье рассмотрены вопросы правового регулирования использования товарных знаков в сети Интернет. Автор проводит сравнение судебных решений российских и зарубежных судов по спорам о неправомерном использовании товарных знаков в мета-тегах. Выводы, изложенные в данной статье, могут быть использованы в правоприменительной практике.

Интервью



Д.А. Булгаков,
судья Суда по интеллектуальным правам

– Дмитрий Александрович, добрый день! В сегодняшней беседе хотелось бы затронуть вопрос о применении положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод при рассмотрении споров о защите прав на результаты интеллектуальной деятельности. Скажите, представляет ли актуальность данный вопрос для формирования судебной практики?

– Да, и интерес вызван следующим. Как известно, широкая трактовка Европейским Судом по правам человека категории «имущество» при применении положений ст. 1 Протокола № 1 к Конвенции по правам человека позволяет Суду относить к имуществу как общепризнанные объекты гражданских прав, так и объекты, которые не относятся к имуществу в рамках национальных правовых систем. Интеллектуальная собственность на сегодняшний день, бесспорно, является общепризнанным объектом гражданских прав; что, однако, не исключает возникновения на практике проблем при применении норм, ее регулирующих; а это требует обращения к положениям ст. 1 Протокола № 1 к Конвенции по правам человека и прецедентной практике ее применения Европейским Судом по правам человека. Так, хотелось бы рассказать о рассмотрении судебных споров о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Согласно абз. 14 п. 1 ст. 1225 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ), товарные знаки отнесены к объектам интеллектуальной собственности. В силу ст. 1226 ГК РФ на объекты интеллектуальной собст-

венности у правообладателей возникают интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом; а в случаях, предусмотренных частью четвертой ГК РФ, – также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие). Статья 1227 ГК РФ была дополнена п. 3 о том, что к интеллектуальным правам не применяются положения разд. II ГК РФ «Право собственности и другие вещные права», если иное не установлено правилами II раздела.

В силу п. 1 ст. 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст.1233), если ГК РФ не предусмотрено иное.

Из смысла положений п. 1 ст. 1477 ГК РФ следует, что товарный знак – обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, на которое признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (ст. 1481 ГК РФ). Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым не

противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в п. 2 ст. 1484 ГК РФ.

На территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации (ст. 1480 ГК РФ). Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве (п. 2 ст. 1481 ГК РФ).

Согласно п. 1, 3, 4 ст. 1486 ГК РФ, в настоящее время правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, – вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался. Причем бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. Прекращение же правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на этот товарный знак.

Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак); в том числе способами, указанными в п. 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак (п. 1 ст. 1448 ГК РФ).

К объектам гражданских прав относятся вещи, включая наличные деньги и документарные ценные бумаги; иное имущество, в том числе безналичные денежные средства; бездокументарные ценные бумаги, имущественные права; результаты работ и оказание услуг; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средст-

ва индивидуализации (интеллектуальная собственность); нематериальные блага (ст. 128 ГК РФ).

– В настоящее время по российскому законодательству споры о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования рассматриваются Судом по интеллектуальным правам. Уделяется ли внимание при рассмотрении подобных споров судебным прецедентам Европейского Суда по правам человека?

– Да, действительно в настоящее время в России споры о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования рассматриваются Судом по интеллектуальным правам.

Федеральным конституционным законом от 6 декабря 2011 г. № 4-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон “О судебной системе Российской Федерации” и Федеральный конституционный закон “Об арбитражных судах в Российской Федерации” в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам» внесены изменения в Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации». В частности, данный Федеральный конституционный закон дополнен ст. 26.1 о том, что Суд по интеллектуальным правам является специализированным арбитражным судом, рассматривающим в пределах своей компетенции дела по спорам, связанным с защитой интеллектуальных прав, в качестве суда первой и кассационной инстанций.

Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации» дополнен гл. IV.1 «Полномочия, порядок образования и деятельности Суда по интеллектуальным правам». В пункте 1 статьи 43.4 этого закона указано, что Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции рассматривает, в том числе, дела о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования. Немаловажно, что в силу п. 1 ст. 43.4 данного закона дела рассматриваются Судом по интеллектуальным правам независимо от того, являются ли участниками правоотношений, из которых возник спор, организации, индивидуальные предприниматели или граждане.

В качестве суда кассационной инстанции Суд по интеллектуальным правам рассматривает:

- 1) дела, рассмотренные им по первой инстанции;
- 2) дела о защите интеллектуальных прав, рассмотренные арбитражными судами субъектов Российской Федерации по первой инстанции, арбитражными апелляционными судами.

Таким образом, Суд по интеллектуальным правам в качестве суда кассационной инстанции рассматривает в кассационном порядке все дела, возникшие в сфере интеллектуальной собственности и рассмотренные арбитражными судами.

Что же о прецедентах. В докладе о деятельности Уполномоченного по правам человека Российской Федерации за 2007 г. обращено внимание на то, что совместные усилия должны быть направлены не на формальное сокращение любыми способами количества жалоб российских граждан в Европейский Суд по правам человека; а на создание условий, при которых поводов для обращения в международные судебные инстанции было бы меньше.

В связи с этим сегодня правовым прецедентам в российской судебной системе уделяется особое внимание. Так, согласно п. 4 ч. 3 ст. 311 Арбитражного процессуального кодекса РФ (далее – АПК РФ), с заявлением о пересмотре судебного акта по новым обстоятельствам в связи с установленным Европейским судом по правам человека нарушением положений Конвенции по правам человека при рассмотрении арбитражным судом конкретного дела могут обратиться лица, участвовавшие в деле, в связи с принятием решения по которому состоялось обращение в Европейский суд по правам человека; а также иные лица, не участвовавшие в данном деле, о правах и обязанностях которых арбитражный суд принял судебный акт.

– Не могли бы Вы привести конкретные примеры из практики Суда по интеллектуальным правам, в которых учитывалась правовая позиция Европейского Суда по правам человека?

– Суд по интеллектуальным правам, рассматривая в качестве суда первой инстанции дело № СИП-84/2013 об оспаривании решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в удовлетворении возражения против предоставления право-

вой охраны товарному знаку и учитывая правовую позицию, изложенную в постановлении Европейского Суда по правам человека от 11 января 2007 г. № 73049/01 по делу «Компания «Анхойзер-Буш инк.» (Anheuser-BuschInc.) против Португалии», пришел к выводу, что по своей сути требования заявителя сводятся к восстановлению, по его мнению, имеющегося у него нарушенного права, путем лишения имущества, участвующего в деле третьего лица – правообладателя.

Европейский Суд по правам человека в данном деле указал, что ст. 1 Протокола № 1 к Конвенции предусматривает, что каждое физическое или юридическое лицо имеет право на уважение своего имущества; никто не может быть лишен своего имущества иначе как в интересах общества и на условиях, предусмотренных законом и общими принципами международного права. Следовательно, в соответствии с положениями ст. 1 Протокола № 1 к Конвенции товарный знак является имуществом правообладателя, если этот товарный знак зарегистрирован в соответствии с национальным законом.

Вследствие этого Суд по интеллектуальным правам, учитывая, что основания оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку ограничены законом; противопоставленные товарные знаки не ассоциируются друг с другом в целом и не являются сходными до степени смешения; а заявитель в рамках рассмотрения дела № СИП-84/2013; доказательств совершения третьим лицом – правообладателем товарного знака, злоупотреблений правом или фактов недобросовестной конкуренции, суду не представил, отказал в удовлетворении требований заявителя.

Рассматривая в качестве суда кассационной инстанции дело № А40-135829/2012 о признании недействительным решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарным знакам, Суд по интеллектуальным правам согласился с выводами судов первой и апелляционной инстанций о том, что обстоятельства, послужившие основанием для принятия решения Роспатентом, доказаны.

Суды первой и апелляционной инстанций посчитали, что отсутствуют основания для вывода о том, что оспариваемые товарные знаки способны ввести потребителя в заблуждение в отношении

того перечня товаров, для которого данным товарным знакам предоставлена правовая охрана; так как кирпичик LEGO, изображение которого зарегистрировано в качестве оспариваемых товарных знаков, начиная с 1958 г. является основой продукции, выпускаемой компанией LEGO; и приобрел мировую известность, в том числе на территории России, именно как игрушка либо элемент, из которого состоит игрушка либо часть игрушки.

Учитывая, что в данном деле заявитель в качестве способа восстановления своих нарушенных прав, просил аннулировать регистрацию товарных знаков по свидетельствам РФ; Суд по интеллектуальным правам, отклоняя доводы, изложенные в кассационной жалобе заявителя, также учел изложенную правовую позицию Европейского Суда по правам человека по делу «Компания "Анхойзер-Буш инк" (Anheuser-BuschInc.) против Португалии».

Рассматривая дела в качестве суда кассационной инстанции, Суд по интеллектуальным правам учитывал и иные позиции, сформированные в практике Европейского Суда по правам человека.

В деле № А72-3926/2012 о признании факта нарушения ответчиком условий договора, режима коммерческой тайны и исключительного права на секрет производства: запрете изготовления, предложения о продаже, продажу, иного введения в гражданский оборот или хранения для этих целей изделий, при изготовлении которых используются сведения, составляющие коммерческую тайну и секрет производства (ноу-хау); суд указал, что отмена вступившего в законную силу решения суда о признании имущественных прав, вынесенного в пользу лица, может привести к нарушению требования правовой определенности; и, следовательно, права лица на доступ к правосудию в соответствии с п. 1 ст. 6 Конвенции и на уважение собственности (имущества) в соответствии со ст. 1 Протокола № 1 к Конвенции.

Суд по интеллектуальным правам подкрепил данный вывод прецедентной практикой Европейского Суда по правам человека, устанавливающей нарушение указанных выше положений в связи с отменой вступивших в силу решений в надзорном порядке в России и на Украине (дело «Рябых против Российской Федерации» (Ryabukh v. Russia), жалоба № 52854/99, № 51–52, ECHR 2003-IX; дело «Холдинг "Совтрансавто" против Украины»

(SovtransavtoHolding v. Ukraine), жалоба № 48553/99 (ECHR2002-VII). Поэтому кассационная (надзорная) процедура должна рассматриваться как завершающий элемент в цепи внутренних средств правовой защиты, имеющихся в распоряжении сторон; а не как чрезвычайное средство возобновления судебного разбирательства по делу.

Рассматривая в качестве суда первой инстанции дело № СИП-330/2014 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству РФ в связи с его неиспользованием, Суд по интеллектуальным правам, делая вывод о том, что заявитель по делу является лицом, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, использовал правовую позицию, изложенную Европейским Судом по правам человека в вышеупомянутом постановлении по делу «Компания "Анхойзер-Буш инк." (Anheuser-BuschInc.) против Португалии».

В данном деле суд указал, что на момент подачи заявления в суд и рассмотрения дела заявитель является правообладателем нескольких товарных знаков. По смыслу ст. 1 Протокола № 1 к Конвенции товарный знак является имуществом правообладателя, если он зарегистрирован в соответствии с национальным законом. Таким образом, заявитель осуществляет хозяйственную деятельность по организации лицензирования, производства алкогольной продукции; то есть извлечением коммерческой прибыли, используя принадлежащие ему имущество (в том числе товарные знаки).

– То есть мы можем с уверенностью сказать, что использование в практике рассмотрения Суда по интеллектуальным правам правовых позиций, содержащихся в судебных актах Европейского Суда по правам человека, способствует реализации задач судопроизводства в арбитражных судах?

– Да, безусловно. И в том числе это способствует обеспечению доступности правосудия в сфере защиты интеллектуальных прав, справедливому публичному судебному разбирательству в разумный срок независимым и беспристрастным судом, содействию становлению и развитию партнерских деловых отношений, формированию обычаев и этики делового оборота.

– Дмитрий Александрович, большое спасибо, что ответили на наши вопросы!

Протокол № 7. Заседание рабочей группы Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам

(28 ноября 2014 г.)



В.С. Ламбина,

*заместитель руководителя секретариата
председателя Суда по интеллектуальным правам,
ответственный секретарь Научно-консультативного совета
при Суде по интеллектуальным правам*

На заседании рабочей группы Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам 28 ноября 2014 г. обсуждались вопросы коллективного управления авторскими и смежными правами в связи со вступлением Российской Федерации во Всемирную торговую организацию (далее – ВТО) и иные вопросы коллективного управления.

В заседании участвовали:

1. Новоселова Людмила Александровна – доктор юридических наук, профессор, заведующая кафедрой интеллектуальных прав Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), председатель Суда по интеллектуальным правам.

2. Ариевич Евгений Анатольевич – кандидат юридических наук, доцент кафедры ЮНЕСКО по

авторскому праву, Председатель Комитета по интеллектуальной собственности Ассоциации Европейского Бизнеса; член INTA, ECTA, MARQUES (Заместитель председателя Комитета MARQUES по географическим обозначениям), PTMG, Ассоциации российских патентных поверенных, Российской национальной группы AIPPI.

3. Близнец Иван Анатольевич – доктор юридических наук, профессор, ректор Российской государственной академии интеллектуальной собственности (РГАИС), академик РАЕН.

4. Вальдис-Мартинос Эрик Раулевич – заместитель генерального директора Всероссийской организации интеллектуальной собственности.

6. Васильева Елена Николаевна – кандидат юридических наук, доцент, ведущий научный сотрудник ФГБУН Института государства и права РАН;

7. Голиченков Александр Константинович – доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, декан юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, заведующий кафедрой экологического и земельного права юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.

8. Григоров Кирилл Константинович – главный специалист-эксперт отдела законодательства о государственном регулировании экономики Департамента экономического законодательства Министерства юстиции Российской Федерации.

9. Данилов Георгий Юрьевич – заместитель председателя Суда по интеллектуальным правам.

10. Зенин Иван Александрович – доктор юридических наук, профессор, заслуженный профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, член международной ассоциации интеллектуальной собственности (АТРИП), главный редактор журнала «Интеллектуальная собственность».

11. Корнеев Владимир Александрович – заместитель председателя Суда по интеллектуальным правам.

12. Козлова Наталия Владимировна – доктор юридических наук, профессор кафедры гражданского права Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.

13. Мирясова Ксения Васильевна – заместитель директора нормативно-правового департамента Министерства культуры Российской Федерации, начальник отдела правовой экспертизы.

14. Молотников Александр Евгеньевич – кандидат юридических наук, доцент кафедры предпринимательского права Юридического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

15. Орлова Валентина Владимировна – доктор юридических наук, проректор по научной работе и международному сотрудничеству Российской государственной академии интеллектуальной собственности.

16. Павлова Анна Викторовна – представитель Всероссийской Организации Интеллектуальной Собственности в Российской Федерации.

17. Полонский Борис Яковлевич – заслуженный юрист Российской Федерации, старший научный сотрудник Российской академии народного хозяй-

ства и государственной службы при Президенте Российской Федерации

18. Саламатина Ирина Владимировна – заместитель директора Департамента экономического законодательства Министерства юстиции Российской Федерации.

19. Усольцева Светлана Валерьевна – ведущий советник отдела гражданского законодательства Департамента экономического законодательства Министерства юстиции Российской Федерации.

20. Фоков Анатолий Павлович – доктор юридических наук, профессор, заведующий отделом сравнительного правоведения Российской Академии Правосудия.

21. Чечушкина Дарья Петровна – референт Департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел Российской Федерации.

22. Швеца Елена Владимировна – советник Правового департамента Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Письменные отзывы представили:

1. Мурзин Дмитрий Витальевич – кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права Уральской государственной юридической академии, член Научно-консультативного совета при Федеральном арбитражном суде Уральского округа.

2. Старженецкий Владислав Валерьевич – кандидат юридических наук, доцент, заместитель заведующего кафедрой международного права Российской академии правосудия.

3. Хохлов Вадим Аркадьевич – доктор юридических наук, профессор кафедры гражданского права Самарского государственного экономического университета.

4. Валеева Наталья Георгиевна – кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права Уральской государственной юридической академии.

5. Новикова Светлана Алексеевна – кандидат юридических наук, доцента кафедры гражданского права Уральской государственной юридической академии.

Судьи Суда по интеллектуальным правам:

1. Булгаков Дмитрий Александрович

2. Голофаев Виталий Викторович

3. Кручинина Надежда Александровна

4. Лапшина Инесса Викторовна
5. Погадаев Никита Николаевич
6. Рассомагина Наталия Леонидовна
7. Рогожин Сергей Петрович
8. Силаев Роман Викторович
9. Снегур Александр Анатольевич
10. Тарасов Николай Николаевич
11. Химичев Виктор Афанасьевич

Открыл заседание **А.К. Голиченков**, который поприветствовал участников Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам и сообщил присутствующим, что мероприятие проходит в историческом зале Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, в котором прошел первый попечительский совет под председательством Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. А.К. Голиченков пожелал собравшимся успехов и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с Судом по интеллектуальным правам.

Первый вопрос, вынесенный на обсуждение, касался права организации по управлению правами на коллективной основе, получившей государственную аккредитацию, после 01.01.2013 осуществлять на основании п. 3 ст. 1244 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) управление авторскими и смежными правами без заключения договора с правообладателями, в свете вступления России во Всемирную торговую организацию.

В параграфе 1218 доклада Рабочей группы по присоединению Российской Федерации к ВТО указано, что Российская Федерация пересмотрит свою систему коллективного управления правами, чтобы отменить недоговорное управление правами в течение пяти лет после вступления в силу IV части ГК РФ. В силу п. 2 Протокола от 16.11.2011 «О присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 года» обязательство, указанное в параграфе 1218 доклада Рабочей группы (через отсылку к параграфу 1450 там же), является неотъемлемой частью Марракешского соглашения.

Пункт 3 статьи 1244 ГК РФ содержит правило, по которому организация по управлению правами на коллективной основе, получившая государ-

ственную аккредитацию (аккредитованная организация), вправе управлять правами и собирать вознаграждение в том числе и для тех правообладателей, с которыми никакие договоры не заключены, и это правило до сего дня изменений не претерпело.

При рассмотрении дел с участием аккредитованных организаций ответчики нередко ссылаются на отсутствие с 01.01.2013 у таких организаций права на управление правами правообладателей, с которыми не заключен договор на управление правами на коллективной основе, ссылаясь на обязательность для Российской Федерации положений параграфа 1218 доклада Рабочей группы в силу ч. 4 ст. 15 Конституции РФ.

Возможны разные подходы к решению данного вопроса.

Первый подход основывается на принципе, согласно которому международный договор лишь тогда может применяться в национальных судах непосредственно, когда он не предполагает принятие национальных нормативных актов и содержит положения, прямо устанавливающие права или обязанности субъектов национального права (см., например, п. 2 ст. 5 Федерального закона «О международных договорах Российской Федерации», п. 5 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 31.10.1995 № 8, п. 3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10.10.2003 № 5).

Между тем в параграфе 1218 доклада Рабочей группы закреплено обязательство Российской Федерации как субъекта международного права пересмотреть на национальном уровне соответствующие нормативные акты в целях отмены бездоговорного коллективного управления авторскими и смежными правами. Данная норма не определяет порядок осуществления коллективного управления авторскими и смежными правами, не устанавливает права и обязанности юридических и физических лиц. Таким образом, указанное положение не является нормой непосредственного применения и не может действовать в России без принятия соответствующего внутригосударственного акта.

Второй подход заключается в том, что международные договоры, образующие правовую основу создания и функционирования ВТО, призваны обеспечивать предсказуемость и определенность

экономической и торговой политики входящих в нее стран.

Данная позиция была отражена в докладе Рабочей группы. Так, в параграфе 214 доклада, который является обязательным для России в силу параграфа 1450 и п. 2 Протокола, закрепляется обязательство Российской Федерации обеспечить единообразное применение Соглашения ВТО на территории Российской Федерации; а также предоставлять частным лицам право «доводить до сведения государственных органов Российской Федерации случаи неприменения или неединообразного применения положений Соглашения ВТО в Российской Федерации». Указанные правила не исключают возможность обращения в суд частных лиц, и сейчас уже есть судебная практика применения норм Соглашения ВТО при рассмотрении дел с их участием. Нормы Соглашения ВТО были применены в решениях Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.04.2012 № ВАС-308/12, от 28.08.2012 № ВАС-5123/12, от 01.10.2012 № ВАС-6474/12. Таким образом, Соглашение ВТО уже непосредственно применяется в судебной практике по делам, в которых одной из сторон выступали государственные органы, а другой – частное лицо.

Следует также напомнить, что в силу ст. 27 Венской конвенции о праве международных договоров 1969 г. государство не может ссылаться на положения своего внутреннего законодательства в качестве оправдания для невыполнения им международного договора.

При таком подходе отсутствие должного регулирования в национальном праве не препятствует выполнению международного договора; положения российского законодательства, допускающие бездоговорное управление правами, не могут применяться вопреки Соглашению ВТО.

Выступавшие в основном поддержали первый подход, однако в своих выступлениях сделали акцент на разные стороны проблемы.

И.А. Близнец указал, что возможность расширенного управления правами (управления без договора с правообладателем) давно существует в большинстве стран мира, и нет никакой необходимости ломать уже сложившуюся в России систему коллективного управления правами через судебную практику со ссылкой на документы ВТО. Более

того, по мнению выступавшего, соглашения и протоколы по поводу присоединения к ВТО имеют в целом «рекомендательный характер», будучи плодом длительного переговорного процесса, что тем более не дает возможность напрямую ссылаться на них в национальных судах; в этом смысле указанные соглашения стоят ниже, чем универсальные международные договоры в области интеллектуальных прав.

К.В. Мирясова указала, что нормы ВТО, которые отражены в параграфе 1218, не являются нормами прямого действия, поскольку они не устанавливают новых правил, которые должны бы были применяться в России вопреки национальному законодательству. Сам данный параграф носит рекомендательный характер, он не подразумевает, что в России нужно немедленно отменить систему расширенного управления правами.

В.В. Орлова не согласилась с предыдущими выступавшими в том, что позиции, отраженные в параграфе 1218, якобы являются рекомендательными: по ее мнению, это все же обязательства. К этой позиции присоединился и **В.А. Корнеев**, который подчеркнул, что спор идет не о существовании или несуществовании обязательства; а о том, могут ли соответствующие нормы применяться национальными судами непосредственно. Как бы отвечая на этот вопрос, **В.В. Орлова** указала, что обсуждаемые обязательства – это обязательства международного характера, и они могут быть выполнены лишь путем внесения изменений в национальное законодательство. Сходным образом высказался **И.А. Зенин**, который напомнил о приоритете международного права перед национальным правом со ссылкой на ст. 7 ГК РФ; но вместе с тем отметил, что верным является путь внесения изменений в национальное законодательство, а не путь непосредственного применения обсуждаемых положений международных соглашений.

К.В. Мирясова и *некоторые другие выступающие* поддержали мысль о том, что Соглашение ВТО в соответствующей части не может применяться непосредственно; а также подчеркнули, что в настоящий момент требования о необходимости непосредственного применения параграфа 1218 исходят от отдельных частных лиц, но не от других государств. **Э.Р. Вальдис-Мартинос** обратил вни-

мание присутствующих на состав рабочей группы, в рамках которой был подписан обсуждаемый протокол: если посмотреть на состав рабочей группы со стороны иностранных государств, то можно увидеть, что в этих государствах существует расширенная система управления коллективными правами. **К.В. Мирясова** на этот счет высказалась коротко: «Ввиду того, что такая система есть в странах – членах ВТО, именно к Российской Федерации со стороны ВТО вопросов в этой части нет».

Развернутый анализ обсуждаемого вопроса привел в своем письменном отзыве **В.В. Старженецкий**. Прежде всего он отметил, что в целом вопрос о том, являются ли нормы ВТО нормами прямого действия, не является решенным ни в практике, ни в доктрине. Большинство государств относится к прямому применению норм ВТО скептически, что неудивительно: прямое применение норм резко сужало бы пространство для маневра в возможностях отдельных государств договариваться друг с другом по тем или иным торговым вопросам. Вместе с тем и в таких государствах используются подходы, которые позволяют учитывать и по возможности не нарушать нормы ВТО. В конечном счете может быть выработан некий средний подход, когда какие-то нормы ВТО в национальной практике будут приближаться к самоисполнимым, какие-то – нет. Касаясь оценки самоисполнимости параграфа 1218, **В.В. Старженецкий** отметил, что соответствующие нормы вряд ли могут быть отнесены к нормам прямого действия из-за необходимости внесения изменений в ГК РФ и проведения соответствующей организационной работы.

Иную позицию занял в своем письменном отзыве **И.А. Близнец**. Прежде всего он обратил внимание на существенное отличие обязательств, следующих из п. 2 Протокола, отсылающего к параграфу 2450 (в котором в свою очередь имеется отсылка к параграфу 1218); от обязательств, следующих из п. 3 Протокола. В последнем случае речь идет лишь о том, что Россия обязалась «предпринять определенные усилия» для реализации соответствующих обязательств, о прямом действии соответствующих норм речь не идет. В первом же случае соответствующие обязательства стали, по крайней мере в настоящий момент, действующей частью Марракешского соглашения. Последнее вполне отвеча-

ет критериям международного договора, который обладает для России нормативной силой, и, что важно, в данном случае «обязательство РФ заключалось не столько в том, чтобы принять какой-либо акт, сколько в том, чтобы обеспечить на территории страны правовой режим, соответствующий достигнутым договоренностям». Следовательно, Марракешский договор в России «действует с условием неприменения нормы п. 3 ст. 1244 ГК РФ», как заключает **И.А. Близнец**.

По большей части поддерживая вывод о невозможности непосредственного применения параграфа 1218 доклада Рабочей группы, участники дискуссии несколько разошлись во взглядах на целесообразность продолжения существования механизма расширенного управления интеллектуальными правами в отечественном законодательстве в будущем.

В частности, **И.А. Зенин** отметил, что договорное регулирование вопросов использования произведений лучше, чем бездоговорное; в этом смысле внесение изменений в ГК РФ в ключе параграфа 1218 следует приветствовать.

Напротив, **И.А. Близнец**, признавая, что сейчас большая часть авторских вознаграждений собирается на основе договора, вместе с тем отмечал, что следует «на равных условиях охранять интересы авторов» независимо от наличия договора, чему и служит система расширенного (бездоговорного) управления правами. «В масштабах нашей страны и исходя из наших возможностей, я... не вижу другого принципа, который мог бы быть применен в части защиты интересов наших авторов», – отметил он. Близкое мнение выразил **А.П. Фоков**: «Если есть правообладатель, он должен защищаться правом независимо от наличия договора».

Сходные выводы приводит в письменном отзыве **С.А. Новикова**, которая утверждает, что «сохранение п. 3 ст. 1244 ГК РФ направлено на максимально полную защиту авторских и смежных прав правообладателей»; а это вполне согласуется, например, со ст. 17 и 19 Бернской конвенции, по смыслу которой странам-участницам не возбраняется предоставлять авторам (правообладателям) более широкую защиту по сравнению с положениями Конвенции. Если же занять противоположную позицию и отказываться от применения п. 3 ст. 1244

ГК РФ по мотиву несоответствия Соглашению ВТО, это приведет к многочисленным правовым коллизиям и нарушению единообразия практики (например, в спорах с участием лиц, не являющихся гражданами стран, входящих в ВТО, п. 3 ст. 1244 ГК РФ будет применяться). С.А. Новикова также указывает, что в российской практике ссылки на параграф 1218 чаще всего применяют правонарушители, когда к ним предъявляет иск аккредитованная организация, не имеющая договора с правообладателем; при таких обстоятельствах упразднить возможность расширенного управления правами – означает потворствовать противоправному поведению.

Второй вопрос, вынесенный на обсуждение, касался последствий размещения фонограммы на страницах интернет-сервисов типа iTunes.

Известно, что аккредитованная организация по коллективному управлению правами вправе осуществлять управление правами и сбор вознаграждения и для тех правообладателей, с которыми договоры не заключены. Очевидно, что наличие такого права зависит от того, действует ли исключительное право конкретного исполнителя и изготовителя фонограммы на территории России, поскольку если правовая охрана не предоставляется, то и право на получение вознаграждения не может считаться возникшим.

В национальном законодательстве правила о действии на территории России исключительного права на исполнение и на фонограмму содержатся в ст.ст. 1321 и 1328 ГК РФ (критерии национальной принадлежности, места первого исполнения или записи и некоторые другие), а также имеются в международных договорах, прежде всего Римской конвенции 1961 г. и Договора ВОИС по исполнениям и фонограммам 1996 г., к которым Россия присоединилась соответственно в 2003 и 2008 гг.; в силу ст. 4 Римской конвенции каждое договаривающееся государство предоставляет исполнителям национальный режим при соблюдении некоторых условий.

Исходя из содержания норм ГК РФ и международных договоров, в предмет доказывания в спорах по поводу исполнений и фонограмм с иностранным элементом входит установление следующих обстоятельств: когда имели место первые

исполнения произведений и использования фонограмм; являются ли исполнители и изготовители спорных фонограмм гражданами или юридическими лицами государства-участника Римской конвенции (критерий национальной принадлежности); имели ли место исполнение и первые публикации фонограмм в государстве-участнике Римской конвенции (критерий публикации); были ли спорные фонограммы впервые опубликованы в государстве, не являющемся участником Римской конвенции, но в течение 30 дней со дня их первой публикации они были также опубликованы в государстве-участнике Римской конвенции (одновременная публикация).

Деятельность интернет-магазинов по онлайн-продаже музыки, таких как iTunes, в этой связи вызывает две группы вопросов: во-первых, что считать государством публикации в случае размещения на соответствующем интернет-ресурсе того или иного контента (на этот момент указала Л.А. Новоселова в своем вступительном слове ко второму вопросу), и, во-вторых, могут ли в выступать в качестве доказательств публикации фонограммы распечатки страниц таких интернет-сервисов.

Э.Р. Вальдис-Маргинес отметил, что данный вопрос в настоящее время широко обсуждается на профессиональном уровне среди организаций коллективного управления правами. Есть такое понятие, как одновременное опубликование, суть которого заключается в том, чтобы позволить одному из ведущих игроков на рынке кино и музыки в Соединенных Штатах присоединиться к Конвенции и начать давать возможность защищать фонограммы. И именно размещение в интернете признается как европейским, так и американским правом как опубликование на территории договаривающихся государств. Венгрия, например, пошла по такому пути, когда помимо конвенционной существует и договорная охрана. То есть для того, чтобы защищать все фонограммы, публикуемые в интернете, Венгрия подписала прямой договор с Соединенными Штатами.

И.А. Близнец разделил озвученную позицию и отметил, что фонограмма, ставшая доступной для всеобщего сведения по проводам или средствам беспроводного получения связи таким образом, что представители публики могут осуществлять к

ним доступ в любом месте и в любое время, по их собственному выбору рассматривается, как если бы они были опубликованы для коммерческих целей. И.А. Блинец обратил внимание коллег на то, что до 2003 г. у нас фонограммы фактически не очень серьезно охранялись, хотя с 1993 г. действовал Закон «Об авторском праве», но после присоединения в полном объеме к Римской конвенции система охраны стала эффективней.

Э.Р. Вальдис-Мартинес подчеркнул, что в соответствии с действующим законодательством правообладатель должен получить полную информацию об объекте фонограмм (исполнитель, год опубликования и прочее). Положительный момент заключается в том, что iTunes и аналогичный сервер рассматривается как некий провайдер, как магазин и как сервер, на котором можно найти всю необходимую информацию.

А.А. Снегур согласился с тем, что размещение фонограммы в сети Интернет является опубликованием, однако подчеркнул, что Римская конвенция говорит, при отсутствии доказательств, что опубликование фонограммы в сети интернет на том или ином ресурсе – это первая публикация, это критично для применения Римской конвенции.

Н.А. Кручинина отметила, что iTunes – это коммерческий ресурс, и из опубликованных на этом ресурсе правил становится понятно, что iTunes не несет никакой ответственности за те сведения, которые размещает. В связи с этим и возникают вопросы: первая ли это публикация, была ли она и в какой стране она была.

В.А. Хохлов коротко указал в своем письменном отзыве, что сведения с сайтов типа iTunes могут служить доказательствами, в частности доказательствами публикации фонограммы, «но они не могут носить безусловный характер».

Н.Г. Валеева в своем письменном отзыве уточнила, что сами по себе сведения о фонограмме, размещенные на интернет-сервисе, не являются доказательствами опубликования этой фонограммы («использованием является сообщение... самих охраняемых объектов... но не сообщение об их наличии»). Однако если интернет-сервис фактически предоставляет возможность прослушать или скачать фонограмму – это будет способ ее опубликования.

И.А. Блинец отметил, что, по его мнению, принцип первого опубликования не имеет на сегодняшний день никакого значения.

В.В. Старженецкий в своем письменном отзыве отметил, что, исходя из аутентичного английского текста Римской конвенции, «публикация» означает «предоставление» или даже «предложение» (offering) публике экземпляров произведения в достаточном количестве. Под «публикацией» поэтому может пониматься весьма широкий спектр действий. И если российским пользователям предоставляется возможность скачать файл с фонограммой, это также можно рассматривать как форму публикации фонограммы в России. При этом, разумеется, необходимо проводить дифференциацию между сервисами, ведущими целенаправленный бизнес в России (русский язык на сайте, оплата в рублях и прочее; к числу таких сервисов iTunes относится), и сервисами, которые такой бизнес не ведут.

Третий вопрос, вынесенный на обсуждение, касался права на обращение в суд с требованием о выплате компенсации за нарушение права на вознаграждение на основании п. 3 ст. 1252 ГК РФ организации по управлению коллективными правами.

В п. 1208 доклада Рабочей группы отмечается, что ряд положений международных договоров предоставляет правообладателям право на вознаграждение в тех случаях, когда допускается использование без согласия правообладателя; такое право в России рассматривается как часть исключительного права. Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 10.1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29, право на вознаграждение за свободное использование результатов интеллектуальной деятельности по смыслу положений п. 5 ст. 1229 ГК РФ входит в состав исключительного права.

Согласно одной точке зрения, в случае нарушения исключительного права в сферах, переданных в коллективное управление, организация по управлению правами на коллективной основе вправе с учетом п. 5 ст. 1242, п. 2 ст. 1250 ГК РФ пользоваться любыми способами защиты интеллектуальных прав, в том числе требовать не только фактической

выплаты вознаграждения и возмещения причиненных убытков, но и вместо этого – выплаты компенсации. В поддержку этой точки зрения можно привести также п.п. 5 и 6 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2014 № 51.

Согласно другой точке зрения, организация по управлению правами на коллективной основе осуществляет свои полномочия путем сбора с пользователей вознаграждения и его последующей выплаты правообладателям (п. 1 ст. 1243, п.п. 3 и 4 ст. 1244 ГК РФ); права же на взыскание компенсации вместо сбора вознаграждения и порядок распределения компенсации ГК РФ не устанавливает.

Данный вопрос оказался весьма дискуссионным.

И.А. Блинец в своем выступлении высказал четкую позицию относительно того, что невыплата вознаграждения должна рассматриваться как нарушение права, и возможно взыскание компенсации помимо взыскания сумм за просрочку уплаты вознаграждения.

Данную точку зрения поддержала **К.В. Мирясова**, которая в своем выступлении отметила, что организации по коллективному управлению правами могут требовать выплату компенсации в том случае, если нарушено право на получение вознаграждения исполнителями фонограмм. Право на получение вознаграждения является частью исключительного права, поэтому если исключительное право нарушено, то организация вправе требовать возмещения убытков либо вместо этого выплату компенсации.

Н.Г. Валеева в своем письменном отзыве обосновала позицию, сходную с позицией К.В. Мирясовой. Соглашаясь с тем, что в п. 1 ст. 1243 ГК РФ речь идет лишь о сборе организациями по коллективному управлению вознаграждения, она отмечает, что деятельность таких организаций не сводится лишь к сбору вознаграждения. Речь идет об *управлении* правами (в том числе в тех случаях, когда индивидуальное управление затруднено), а управление – это не только сбор вознаграждения. По мнению Н.Г. Валеевой, из указания в п. 5 ст. 1242 ГК РФ на возможность организаций по коллективному управлению правами совершать различные юридические действия, в том числе выступать в суде,

для защиты прав правообладателей, следует право таких организаций применять любые законные способы защиты нарушенного исключительного права, включая, например, и взыскание компенсации.

Противоположной точки зрения придерживался **В.В. Голофаев**, который в своем выступлении указал, что право на вознаграждение по своей природе носит обязательственно-правовой характер, и следовательно, неуплата вознаграждения является нарушением не абсолютного (исключительного) права, а права обязательственного. Таким образом, когда речь идет о праве на вознаграждение, то неуплата этого вознаграждения должна влечь ту ответственность, которая наступает вследствие нарушения именно обязательственного права, предусмотренную ст. 395 ГК РФ.

Мнение В.В. Голофаева поддержала **Е.Н. Васильева**, которая отметила, что речь идет об обязательственном праве; здесь появляются денежные обязательства, и, таким образом, ответственность наступает при неисполнении или нарушении денежных обязательств. Разумеется, в данной ситуации начинает действовать ст. 395 ГК РФ, которая позволяет в сумме, не покрытой процентами, требовать возмещения убытков.

Аналогичную позицию отразил в своем письменном отзыве **В.А. Хохлов**, который отметил, что отношения по поводу взыскания компенсации являются отношениями ответственности, в отличие от регулятивных отношений по поводу платежей за использование. Право на получение вознаграждения безусловно, чего нельзя сказать о санкциях; в последнем случае лишь правообладатель может решать, требовать ли применения санкций и каких именно. Ни российское законодательство, ни международные договоры не имеют норм, которые предоставляли организациям по коллективному управлению правами применять меры ответственности (во всяком случае, при отсутствии явного согласия на то правообладателя). И даже в постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда от 18.07.2014 № 51, как пишет В.А. Хохлов, «дается не столь однозначная оценка возможности организаций, осуществляющих коллективное управление авторскими правами, требовать в суде взыскания компенсации».

А.В. Павлова в своем выступлении указала, что в соответствии с положением гражданского законодательства организации по коллективному управлению правами заключают с пользователями договор о выплате вознаграждения, и в отношении неисполнения обязательств по выплате вознаграждения по данному договору применяются положения ст. 395 ГК РФ. Если же речь идет о выплате компенсаций, в случае когда договор с организацией коллективного управления не заключен, положения о вещных правах применяться не могут. Поправки, которые были приняты с 1 октября 2014 г., развеяли на этот счет все сомнения. В статье 1325 ГК РФ прямо сказано, что в случае нарушения права на вознаграждение правообладатель может заявлять требование о взыскании ущерба. В определенных случаях данное требование может быть заменено требованием о взыскании компенсации.

Четвертый вопрос, вынесенный на обсуждение, касался момента, с которого право правообладателя на вознаграждение считается нарушенным; допустимо ли обращение в суд с требованием о возмещении убытков или о выплате компенсации в связи с публичным исполнением фонограммы, опубликованной в коммерческих целях, ее сообщением в эфир или по кабелю без разрешения обладателя исключительного права на фонограмму и обладателя исключительного права на зафиксированное в этой фонограмме исполнение и без выплаты им вознаграждения.

К обсуждению были предложены две точки зрения на этот вопрос. Согласно одной точке зрения, неуплата вознаграждения до публичного исполнения, сообщения в эфир или по кабелю (при отсутствии договора, заключенного с организацией по управлению правами на коллективной основе) уже представляет собой нарушение исключительного права, позволяющее предъявить требование о взыскании убытков или о выплате компенсации.

Согласно другой точке зрения, само по себе публичное исполнение, сообщение в эфир или по кабелю без разрешения правообладателя не является нарушением исключительного права. Нарушение имеет место, лишь если такое исполнение или сообщение не сопровождается выплатой вознаграждения. При этом закон не устанавливает обязан-

ности уплатить вознаграждение до такого публичного исполнения, сообщения в эфир или по кабелю.

Первая точка зрения оказалась среди участников дискуссии преобладающей.

А.В. Павлова обратила внимание участников дискуссии на то, что Российская организация интеллектуальной собственности, как организация по коллективному управлению правами, исходит из того, что ГК РФ допускает использование фонограмм, опубликованных в коммерческих целях путем эфира и по кабелю без разрешения правообладателя. И именно это и является определяющим моментом. Также ГК РФ говорит о том, что использование фонограмм таким способом должно осуществляться с обязательной выплатой вознаграждения. Законодательством установлен определенный период выплат вознаграждения, осуществляемого не менее четырех раз в год. Если исходить из практики, то при предъявлении иска всегда соблюдается досудебный порядок урегулирования спора: РАИС уведомляет пользователя о том, что был зафиксирован факт исполнения фонограммы, и соответственно возникла необходимость в выплате вознаграждения. Если данная претензия пользователем игнорируется, то это и есть момент нарушения исключительного права на вознаграждение, и возникает необходимость обращения в суд за защитой нарушенного права.

К.В. Мирясова подчеркнула, что не следует исходить из того, что исключительное право нарушается в момент «нажатия кнопки», поскольку это противоречит положениям ст. 1326 ГК РФ, которая четко определила, что исполнителю и изготовителю принадлежит право на получение вознаграждения в случае осуществления публичного исполнения без их согласия.

В.В. Старженецкий указал в письменном отзыве, что в рассматриваемых правоотношениях, учитывая их специфику, «предварительная уплата вознаграждения не всегда возможна и уместна». Поэтому верен подход, согласно которому сама по себе уплата вознаграждения после публичного исполнения, сообщения в эфир или по кабелю не означает нарушение права. **В.А. Хохлов** (письменный отзыв) выразил позицию, сходную с позицией В.В. Старженецкого, отметив, что закон не предусматривает обязанности всякого, кто пожелает ис-

пользовать фонограмму или исполнение (не в личных целях), непременно предварительно заключить договор». Аналогичная позиция была отражена и в письменном отзыве **Н.Г. Валеевой**.

При этом **В.А. Хохлов** дополнительно отметил, что обсуждаемый вопрос возник из-за того, что современная система взаимоотношений по публичному использованию фонограмм и передач организована не вполне удовлетворительно (в том числе отсутствуют ясные и прозрачные правила о фонограмм и передач в публичных целях); в частности, желательным было бы нормативное регулирование срока, в течение которого вознаграждение при отсутствии договора должно быть выплачено.

В.А. Химичев выразил полное несогласие с позицией, высказанной А.В. Павловой и другими участниками дискуссии. По его мнению, момент нарушения исключительного права происходит с момента исполнения фонограммы.

Особую позицию отразил в своем письменном отзыве **Д.В. Мурзин**. Он указал, что в соответствии со ст. 12 Римской конвенции, а также согласно законодательству большинства стран вторичное использование фонограмм, изготовленных с разрешения артиста-исполнителя, подчиняется режиму принудительных лицензий, поэтому в силу указанной статьи обращение пользователя к аккредитованной организации с требованием заключить договор должно, видимо, квалифицироваться как предварительное действие, достаточное для получения принудительной лицензии. Следовательно, «вторичное использование» фонограммы будет не-

законным, если такому использованию не предшествовало хотя бы обращение пользования к аккредитованной организации.

Таким образом, право правообладателя на вознаграждение считается нарушенным с момента «вторичного использования» фонограммы, если отсутствует договор о выплате вознаграждения с аккредитованной организацией или хотя бы предварительное обращение пользователя к аккредитованной организации.

Л.А. Новоселова обратила внимание на сложный состав данного правонарушения. Она отметила, что неправомерное использование имеет место, если не была произведена выплата вознаграждения. Таким образом, сам факт исполнения, если вознаграждение было выплачено впоследствии по требованию правообладателя, нарушением не является.

В заключение обсуждения вопроса **Э.Р. Вальдис-Мартинес** обратил внимание присутствующих на то, что ситуация, когда речь идет исключительно о вознаграждении за использование фонограммы, не очень типична, чаще встречается ситуация, когда пользователь выплачивает вознаграждение не только за смежные, но и за авторские права (например, фонограмма и музыкальное произведение).

В заключительной части заседания научно-консультативного Совета при Суде по интеллектуальным правам председатель Суда **Л.А. Новоселова** поблагодарила участников Научно-консультативного совета за продуктивное обсуждение вопросов.

Рассмотрение спора о правомерности регистрации товарного знака со словесным обозначением «Тихий Дон». Отзывы экспертов

Мы продолжаем публикацию отзывов экспертов по вопросам, поставленным президиумом Суда по интеллектуальным правам в ходе рассмотрения кассационных жалоб Федеральной службы по интеллектуальной собственности и ОАО «РЖД» на решение Суда по интеллектуальным правам от 14 апреля 2014 г. по делу № СИП 296/2013, в рамках которого оспаривалась правомерность регистрации на имя ОАО «РЖД» товарного знака со словесным обозначением «Тихий Дон», которое, по мнению заявителя (ООО «Тихий Дон»), воспроизводит название известного литературного произведения М.А. Шолохова¹.

Судом в целях выяснения профессионального мнения ученых были сформированы два вопроса.

1. Следует ли норму п. 3 ст. 7 Закона РФ от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» толковать в правовом единстве со ст. 6 Закона РФ от 09 июля 1993 г. № 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах» и считать, что в качестве товарных знаков не может быть зарегистрировано название произведения, которое само в силу п. 3 указанной ст. 6 является объектом авторского права, либо значение имеет только факт

известности самого произведения, вне зависимости от творческого характера его названия?

2. Какие лица могут быть признаны заинтересованными в оспаривании регистрации такого товарного знака с учетом того, что согласно вышеуказанной норме регистрация товарного знака возможна с разрешения обладателя авторского права и его правопреемника? Ограничен ли круг таких лиц только самим обладателем авторского права, его правопреемниками, или же заинтересованными лицами могут быть признаны и иные лица, например, обладающие фирменным наименованием, тождественным названию известного произведения?

¹ Ознакомиться со вступительной статьей и одним из отзывов экспертов Вы можете в шестом номере Журнала Суда по интеллектуальным правам на Интернет-сайте Журнала – www.ipcmagazine.ru.

Ответ на судебный запрос от 5 августа 2014 г. по делу № СИП–296/2013 (кассационное производство № С01-597/2014)

А.П. Рабец,

кандидат юридических наук,

доцент кафедры гражданского права и процесса

Юридической школы Дальневосточного федерального университета

1. Регистрация в качестве товарных знаков названий известных в России произведений науки, литературы и искусства; персонажей из них или цитат, произведений искусства или их фрагментов, охраняемых по авторскому праву, – возможна только при соблюдении определенных условий. Это связано с тем, что воспроизведение третьими лицами указанных обозначений преследует чисто коммерческие цели – привлечение потребителей с помощью знакомого популярного символа. Вместе с тем такое использование способно нарушить исключительные и иные интеллектуальные права авторов либо их правопреемников. Поэтому в соответствии с абз. 3 п. 3 ст. 7 Закона РФ от 23.09.1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон РФ о товарных знаках)², действовавшего на дату приоритета оспариваемого товарного знака «Тихий Дон»; не могли быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в России на дату подачи заявки произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту без согласия обладателя авторского права или его правопреемника; если права на эти произведения возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В настоящее время вопросы, касающиеся столкновения прав на объекты авторского права и товарные знаки, регламентируются подп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ.

Анализ абз. 3 п. 3 ст. 7 Закона РФ о товарных знаках позволяет сделать вывод о том, что данная нор-

ма касается объектов, охраняемых авторским правом, ибо упомянутые в ней объекты не регистрируются без согласия обладателей авторских прав на них. Заметим, что в перечень, указанный в абз. 3 п. 3 ст. 7 Закона РФ о товарных знаках, включены такие объекты, охраняемые авторским правом, которые наиболее часто регистрируются как товарные знаки.

Полагаем, что с учетом различий в принципах построения правовой охраны в сфере авторского права и товарных знаков (по критериям охраноспособности, моменту возникновения исключительного права и т.д.), толкование п. 3 ст. 7 Закона РФ о товарных знаках возможно только с учетом положений Закона РФ от 09.07.1993 г. № 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах» (далее – Закон РФ об авторском праве)³, действовавшего на дату приоритета оспариваемого товарного знака.

Объектом авторского права является произведение, обладающее предусмотренными законом признаками: творческим характером и объективной формой выражения. Товарные знаки, как правило, пересекаются не со всем произведением, а его отдельными фрагментами, частями, – в частности, с названием произведения.

Согласно п. 3 ст. 6 Закона РФ об авторском праве, часть произведения (включая его название), которая представляет собой результат творческой деятельности и может использоваться самостоятельно, является объектом авторского права. Аналогичная норма содержится и в действующем ГК РФ (п. 7 ст. 1259). Таким образом, для получения самостоятельной авторско-правовой охраны название произведения должно являться результатом творческой деятельности

² Утратил силу.

³ То же.

самого автора. При этом условие возможности самостоятельного использования названия (то есть обособленно от произведения в целом) представляется немаловажным при решении вопроса о регистрации данного элемента произведения в качестве товарного знака.

С помощью положений, закрепленных в абз. 3 п. 3 ст. 7 Закона РФ о товарных знаках, законодатель попытался разрешить проблему столкновения исключительных прав на название произведения и товарный знак. Полагаем, что приведенное ограничение в регистрации товарных знаков касается названий произведений, выступающих в качестве самостоятельных объектов авторского права, т.е. соответствующих требованиям п.п. 13 ст. 6 Закона РФ об авторском праве. Охраноспособное название произведения может состоять из нескольких слов («Тихий Дон»), так и из одного слова («Азазель», «Духless»). Следовательно, если название произведения не носит оригинального характера и не отражает творческую самобытность автора, оно может быть зарегистрировано в качестве товарного знака без согласия правообладателя. Так, если объем названия исчерпывается одним словом («Цемент», «Метелица»), его авторско-правовая охрана невозможна по двум причинам: а) отсутствие творческого вклада автора в слово, объективно существующее в языке независимо от автора; б) невозможность запрета другим авторам использовать основную единицу языка в качестве инструментария литературной деятельности⁴.

Таким образом, можно сделать вывод, что рассматриваемую норму п. 3 ст. 7 Закона РФ о товарных знаках следует толковать в правовом единстве со ст. 6 Закона РФ об авторском праве и считать, что в качестве товарных знаков не могут быть зарегистрированы произведения, которые сами в силу п. 3 ст. 6 указанного документа являются объектами авторского права. Этот подход получил определенную поддержку в цивилистической доктрине⁵. Например, Е.А. Данилина отмечала, что «если проанализировать правовую сущность понятий, введенных в Закон РФ «Об автор-

ском праве и смежных правах» – “произведение” и “часть произведения”, а также понятий, введенных в Закон РФ “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” – “название произведения”, “цитата” и “персонаж”, то можно прийти к выводу о том, что и название произведения и цитата из него могут представлять собой охраняемую законодательством часть произведения при условии их оригинальности, так как отнесение обозначения к категории “произведение” возможно только в случае наличия в этом обозначении самостоятельной художественной ценности»⁶.

На соответствие частей произведения (в частности, названия произведения и его персонажей) признакам объектов авторского права обращается внимание и в судебной практике при рассмотрении споров, связанных со столкновением исключительных прав на произведение и товарный знак. Так, при рассмотрении спора в отношении товарного знака «Винни», повторяющего название персонажа соответствующего произведения, суд обратил внимание на то обстоятельство, что до опубликования произведения название персонажа не являлось общеупотребительным; а после опубликования произведения стало обособленным самобытным наименованием, специфически присущим индивидуальному творчеству автора⁷.

В то же время, при разрешении спора в отношении товарного знака «ПАФ – 13А», суд отметил, что обозначение «ПАФ» использовалось в устной речи, в литературе, вошло в толковые словари (толкуется как звукоподражание, обозначающее звук выстрела) и, соответственно, не является результатом творческой деятельности⁸.

Формулировка абз. 3 п. 3 ст. 7 Закона РФ о товарных знаках предполагает наличие известности авторского произведения на дату подачи заявки на регистрацию товарного знака. Установление известности объекта авторского права в случае регистрации его в качестве товарного знака и в период действия Закона РФ о товарных знаках и в на-

⁴ Макагонова Н.В. Авторское право: Учеб. пособие / Под ред. Э. П. Гаврилова. М.: Юрид. лит., 2000. С. 58.

⁵ Дементьев В.Н. Как «развести» объекты авторского права и товарные знаки? // Патенты и лицензии. 2000. № 3. С. 17-20.

⁶ Данилина Е.А. Регистрация объектов авторского права в качестве товарных знаков // Интеллектуальная собственность. 2001. № 5.

⁷ См.: Определение Московского городского суда от 26 ноября 2010 г. по делу № 33-36846 // ЭПС «Система ГАРАНТ».

⁸ См.: Определение Свердловского областного суда от 14 июня 2013 г. по делу № 33-6495/2013 // ЭПС «Система ГАРАНТ».

стоящее время вызывает определенные сложности. Практика экспертизы такова, что под известностью, как правило, понимается широкая известность произведения в РФ на дату подачи заявки на регистрируемое обозначение. Например, известность такого произведения М.А. Шолохова, как «Тихий Дон», вряд ли с этих позиций должна ставиться под сомнение. При этом вопрос об известности произведения решается в зависимости от субъективного мнения экспертов, которые на стадии формальной экспертизы могут проверить присутствие согласия правообладателя.

Вместе с тем в цивилистической доктрине сложился иной подход к проблеме определения известности произведения. Так, Н.В. Макагонова отмечает, что «критерий “известности” применительно к объектам авторского права вряд ли может быть применим, так как авторское право – это та область права, где для возникновения авторских правомочий не требуется соблюдение каких-либо формальностей и даже факта обнародования произведения, без чего оно вряд ли может стать известным»⁹.

В свою очередь В.Н. Дементьев понимает под известностью в рассматриваемом контексте факт обнародования произведения¹⁰. Э.П. Гаврилов полагает, что выражение «известных в Российской Федерации» следует понимать как «охраняемых авторским правом РФ». Иные толкования этого выражения, по мнению автора, заводят в тупик¹¹.

Полагаем, что в условиях отсутствия законодательно установленных критериев известности произведения как в ГК РФ, так и в ранее действующем законодательстве в сфере интеллектуальной собственности, вышеуказанные подходы не лишены практического значения. Тем более что анализируемая норма Закона РФ о товарных знаках предназначена для применения не столько на стадии экспертизы товарных знаков, сколько для возможного оспаривания правомерности регистрации товарного знака с нарушением авторских прав.

Считаем, что при определении известности названий произведений, персонажей, цитат из них и т.д. экспертным органам необходимо учитывать возможность появления в сознании потребителей ассоциаций заявленного обозначения с конкретными литературными и другими произведениями¹². Вместе с тем возможны ситуации, когда в отношении известных объектов авторского права такие ассоциации не возникают. Речь идет как раз о названиях известных произведений, не отвечающих признакам объектов авторского права («Бег», «Стилист» и др.). Следовательно, подобные обозначения могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков и при отсутствии согласия правообладателей, если они отвечают признакам охраноспособного товарного знака.

Резюмируя изложенное, можно сделать вывод о том, что рассматриваемая норма (п. 3 ст. 7 Закона РФ о товарных знаках) охватывает обозначения, тождественные названию произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, самому произведению искусства или его фрагменту; если соответствующая часть произведения (произведение в целом) является охраноспособной сама по себе и принадлежит известному в Российской Федерации на дату подачи заявки произведению науки, литературы или искусства. Иной подход к решению данной проблемы, основанный на буквальном толковании указанного положения, представляется не соответствующим смыслу закона.

2. Как отмечалось выше, суть нормы, закрепленной в абз. 3 п. 3 ст. 7 Закона РФ о товарных знаках, состоит в установлении того, что любой объект, охраняемый авторским правом, может быть зарегистрирован как товарный знак лишь с согласия обладателя исключительного авторского права на этот объект. В условиях отсутствия государственного реестра правообладателей либо банка данных правообладателей; а также учитывая, что Роспатент не располагает перечнем известных в Россий-

⁹ Макагонова Н.В. Авторское право: Учеб. пособие / Под ред. Э.П. Гаврилова. М.: Юрид. лит., 2000. С. 60.

¹⁰ Дементьев В.Н. Как «развести» объекты авторского права и товарные знаки? // Патенты и лицензии. 2000. № 3. С. 17-20.

¹¹ Гаврилов Э.П. О разграничении авторских произведений и товарных знаков [Электронный ресурс] // Интернет-сайт «Сейчас.ру» // <http://lawmix.ru> (дата обращения – 06 марта 2015 г.).

¹² Эпштейн Э. Товарный знак и авторское право // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2000. № 2. С. 43.

ской Федерации произведений; автор (его правопреемник) используемого в товарном знаке произведения может защитить свои права уже после регистрации товарного знака, нарушившей его авторские права.

Таким образом, указанная норма направлена на защиту интересов обладателя авторских прав (автора и его правопреемников).

Проблема применения основания для отказа в регистрации, установленного в абз. 3 п. 3 ст. 7 Закона РФ о товарных знаках, имеет важный аспект, касающийся возможности регистрации любым лицом в качестве товарного знака объекта авторского права, если произведение перешло в общественное достояние. Законодательство о товарных знаках четко ответа на этот вопрос не дает. В правовой литературе по данной проблеме высказаны различные точки зрения.

С.А. Горленко отмечала, что если заявленное на регистрацию обозначение воспроизводит объект авторского права, имеющего статус общественного достояния, заявитель должен уведомляться о невозможности приобретения на него исключительных прав¹⁵. По мнению же А.П. Сергеева, элементы произведений, срок охраны которых истек, могут использоваться свободно¹⁴.

Полагаем, что второй подход к решению указанной проблемы является более корректным, ибо согласуется со ст. 1282 ГК РФ «Переход произведения в общественное достояние» (ст. 28 Закона РФ о товарных знаках). В случае смерти автора и отсутствия его наследников как лиц, имеющих право давать согласие на использование произведения в товарном знаке, исключительное право на произведение прекращается, и оно переходит в общественное достояние (ст.ст. 1151, 1283 ГК РФ).

Основания и порядок оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку в настоящее время регламентируются ст.ст. 1512–1513 ГК РФ. В отличие от ранее действовавшего Закона РФ о товарных знаках, устанавливающего возможность оспаривания

и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, зарегистрированному с нарушением требований, установленных п. 3 ст. 7 указанного документа, любому лицу (п.п.1,3 ст. 28 Закона РФ о товарных знаках); согласно п. 2 ст. 1513 ГК РФ, возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным п.п. 1 п. 2 ст. 1512 ГК РФ (в нарушение требований п. 9 ст. 1483 ГК РФ), могут быть поданы в Палату по патентным спорам заинтересованным лицом. В свою очередь, решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку или об отказе в таком признании могут быть оспорены в суде (п. 4 ст. 1513 ГК РФ).

В общих чертах термин «заинтересованность» означает наличие юридического и (или) фактического интереса к чему-либо. В гражданском процессуальном праве и арбитражном процессуальном праве заинтересованные лица – это участники процесса, имеющие самостоятельный юридический интерес¹⁵.

Можно сделать вывод, что в рассматриваемой ситуации заинтересованными лицами являются субъекты, чьи права и законные интересы ущемлены в результате государственной регистрации товарного знака, тождественного охраняемому объекту авторского права (в том числе части произведения); либо указанная регистрация напрямую затрагивает права и законные интересы заявителей. Анализ положений Закона РФ о товарных знаках, Закона РФ об авторском праве, действующего законодательства, судебной практики, практики Роспатента в данной области позволяет отнести к заинтересованным лицам именно правообладателей (автора и его правопреемников). При этом к правообладателям помимо авторов и наследников можно отнести иных субъектов, приобретающих авторские права на основании заключенных с авторами или наследниками авторских договоров. Так,

¹⁵ Горленко С. Регистрация объектов прав третьих лиц в качестве товарных знаков // Интеллектуальная собственность. 1997. № 11, 12. С. 13.

¹⁴ Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. М.: Проспект, 2000. С. 622.

¹⁵ См.: Гражданское процессуальное право России: Учебник / Под. ред. М.С. Шакаряна. М.: 1996. С. 66.

ООО «Гжелка», являясь правообладателем исключительных имущественных прав на соответствующие произведения на основании договоров с авторами, требовало запретить ответчику использовать произведение изобразительного искусства – рисунок «Птица Гжель» и эскиз для водки «Гжелка», а также их элементы в товарном знаке ответчика¹⁶.

Иные лица, в частности, обладающие фирменным наименованием, тождественным названию известного произведения, могут быть признаны заинтересованными лицами и оспаривать предоставление правовой охраны товарному знаку по другим основаниям, предусмотренным в ст. 1483 ГК РФ (ст.ст. 6,7 Закона РФ о товарных знаках). При этом для применения экспертизой иных оснований для отказа в регистрации, а также для оспаривания регистрации в случае нарушения этих предписаний должны учитываться установленные законом требования. Например, в случае регистрации обозначения, тождественного с охраняемым

в РФ фирменным наименованием, при оспаривании предоставления правовой охраны принимается во внимание критерий однородности товаров (п. 8 ст. 1483 ГК РФ, абз. 2 п. 3 ст. 7 Закона РФ о товарных знаках). В то же время требование однородности товаров не учитывается при оспаривании регистрации товарного знака, если правовая охрана предоставлена с нарушением требований п. 9 ст. 1483 (абз. 3 п. 3 ст. 7 Закона РФ о товарных знаках).

Резюмируя изложенное по второму вопросу, можно сделать вывод о том, что круг лиц, заинтересованных в оспаривании регистрации товарного знака, тождественного названию известного в РФ на дату подачи заявки произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту; ограничивается самим обладателем авторского права и его правопреемниками ввиду того, что положения абз. 3 п. 3 ст. 7 Закона РФ о товарных знаках специально направлены на защиту обладателей авторских прав.

¹⁶ См.: Постановление ФАС Московского округа от 28 апреля 2005 г. по делу № КГ-А40/2918-05 // ЭПС «Система ГАРАНТ».

Ответ по результатам рассмотрения судебного запроса Суда по интеллектуальным правам от 5 августа 2014 г. Дело № СИП-296/2013

Д.В. Мурзин,

кандидат юридических наук,

доцент кафедры гражданского права

Уральского государственного юридического университета

Первый вопрос

1.1. Особая роль названия произведения признается как литературоведами, так и юристами.

В филологической науке существуют специальные исследования о заглавиях литературных произведений (которые сами носят многозначительные заглавия)¹⁷ и подчеркивается, что искусство выбора названия произведения «требует большого изощрения и сложного мастерства»¹⁸.

Зарубежные правоведы – специалисты в сфере авторского права (причем, как в континентальной, так и в англо-саксонской системах) указывают на различные аспекты названия произведения: от идентифицирующего до сугубо рыночного.

Д. Липцик: «Название является важным элементом произведения, которое оно обозначает. Оно придает ему индивидуальный характер и отражает его содержание, позволяя идентифицировать его во избежание смешения с другими произведениями и для прослеживания связи между произведением, успехом, которым оно пользовалось, и его автором»¹⁹.

Л. Бентли и Б. Шерман: «На создание удачного названия, наименования, заглавия или заголовка произведения часто уходят часы и дни напряженной работы, результатом которой оказывается объект, сам по себе образующий дорогостоящий рыночный актив»²⁰.

Таким образом, следует сделать вывод, что в отношении такого объекта как название произведения существуют некие законные интересы, независимо от того, является ли название произведения самостоятельным объектом авторских прав.

1.2. В российской правовой науке и практике большим авторитетом пользуется стройная концепция Э.П. Гаврилова, согласно которой отличительной чертой объектов авторского права является их уникальность, соответственно произведение (его фрагмент), созданное несколькими лицами при независимом параллельном творчестве, охраноспособным объектом не является. Этот подход сказывается и на практике применения законодательства о товарных знаках.

Широкую известность приобрел спор по жалобе Э.Н. Успенского, касающийся товарного знака «Дядя Федор». В решении от 10 июля 2001 г. Апелляционная палата Роспатента «указала со ссылкой на п.п. 1 и 3 ст. 6 Закона об авторском праве, что "объектом авторского права может быть только оригинальный творческий результат. При этом под оригинальными понимаются те творческие результаты, которые не повторяются при параллельном творчестве лиц, работающих независимо друг от друга". Между тем как следует из материалов, представленных владельцем знака, персонаж (как часть произведения) по

¹⁷ Кржижановский С. Поэтика заглавий. В кн.: Кржижановский С. Собрание сочинений в 5 томах. Том 4. – СПб: Симпозиум, 2006 (написано в 1925 г., первое издание – в 1931 г.); Блисковский З.Д. Муки заголовка. – М.: Книга, 1972.

¹⁸ Кржижановский С. Указ. соч. С. 24.

¹⁹ Липцик Д. Авторское право и смежные права / Пер. с фр. М. Федотова. – М.: Ладомир; Изд-во ЮНЕСКО, 2002. С. 102-103.

²⁰ Бентли Л., Шерман Б. Право интеллектуальной собственности: Авторское право / Перевод с англ. В.Л. Вольфсона. СПб.: «Юридический центр Пресс», 2004. С. 108.

имени "Дядя Федор" присутствует, как минимум, в четырех разных произведениях литературы. В связи с вышеизложенным. Апелляционная палата пришла к выводу, что "наименование персонажа "Дядя Федор" представляет собой повторяющийся в творчестве независимых друг от друга авторов результат, что не позволяет отнести его к объектам авторского права"²¹.

С этих позиций Э.П. Гаврилов подвергает критике норму подп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ, которая не учитывает признаки охраноспособности объектов авторского права, поскольку «ее формулировали специалисты по товарным знакам, которые применили к сфере авторского права не свойственные ему принципы и правила». Э.П. Гаврилов выражает надежду, что «содержащиеся в этой норме ошибки будут признаны в первом серьезном судебном процессе, касающемся этой нормы»²².

1.3. Очевидно, что словосочетание «Тихий Дон» является неоригинальным (неуникальным) названием. Это устойчивое словосочетание, имеющее корни в фольклорном творчестве. С точки зрения концепции оригинальности (уникальности) произведения или его части, словосочетание «Тихий Дон» само по себе авторским правом не охраняется.

В принципе, и зарубежное право признает, что название произведения чаще всего не охраняется авторским правом.

В то же время, тот факт, что название произведения неохраноспособно, не является основанием для отказа от защиты интересов, возникающих при использовании такого неохраноспособного с точки зрения авторского права объекта. Зарубежная правоприменительная практика считает, что охрана неоригинального названия произведения может осуществляться с помощью специальных средств защиты.

Во французском праве традиционно считается, что «даже в тех случаях, когда речь идет об

обычном «неоригинальном» названии, его использование третьим лицом может причинить ущерб, что может стать основанием для выплаты возмещения пострадавшему автору. В данном случае больше подходит режим охраны, позволяющий обеспечивать защиту от действий, связанных с **недобросовестной конкуренцией**»²³.

«Весьма известные авторы (например, Пуйе. Пиола Казелли, Майер, Вануа, Даррас) утверждают, что в отношении использования названия всегда действует режим охраны от недобросовестной конкуренции; они считают, что право на охрану названия не зависит от права автора на произведение, поскольку, каким бы специфичным и оригинальным оно ни было, оно не может считаться произведением само по себе или творческой составляющей произведения»²⁴.

Такое средство защиты дается автору или правопреемникам как в течение срока действия исключительного права, так и после его истечения в сфере творческих отношений (если название произведения было использовано для обозначения произведения того же самого вида)²⁵.

В обыденной жизни давно подмечен тот факт, что «с того момента как какая-либо книга забирает себе читательские симпатии и рынок, заглавный лист ее, как бы оторвавшись от тела книги, начинает обращаться, получает хождение как некий заглавный знак, обеспечивающий некоторую нарицательную цену любому подклеившемуся к нему тексту. Количество заглавий, паразитирующих на заглавиях же, неперечислимо...»²⁶.

«Паразитирование на чужом успехе» – это форма недобросовестной конкуренции, которая находится в центре правового регулирования товарных знаков. Поэтому, например, британское авторское право (не отличаясь в этом от законодательства большинства стран) воздерживается от признания их охраноспособными произведениями, но при

²¹ Гаврилов Э.П. Комментарий к Закону об авторском праве и смежных правах (постатейный). 4-е изд., перераб. и доп. М.: Экзамен, 2005.

²² Гаврилов Э.П. Изменения ст. 1483 ГК РФ. № Патенты и лицензии. 2012. № 11 // ЭПС «Система ГАРАНТ».

²³ Липчик Д. Указ. соч. С. 104.

²⁴ Липчик Д. Указ. соч. С. 104.

²⁵ Дюма Р. Литературная и художественная собственность. Авторское право Франции. – 2-е изд.: Пер. с фр. – М.: Междунар. отношения. 1993. С. 41.

²⁶ Кржижановский С. Указ. соч. С. 36.

этом «ненужность охраны названий и наименований средствами авторского права на литературные произведения обосновывается тем, что они и без того в достаточной степени защищены законодательством о недобросовестном использовании товарных знаков»²⁷.

1.4. Как представляется, именно с позиций защиты от недобросовестной конкуренции и следует рассматривать норму п. 3 ст. 7 Закона РФ «О товарных знаках...» (и аналогичную ей норму пп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ).

В практике Роспатента выражена иная точка зрения. Палата по патентным спорам отказывает в рассмотрении доводов о злоупотреблении правом и недобросовестной конкуренции в рамках дел по рассматриваемой ситуации: «В соответствии с подп. 6 п. 2 ст. 1512 Кодекса правовая охрана знака может быть оспорена и признана недействительной полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если связанные с государственной регистрацией знака действия правообладателя признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией. Установленный порядок такого признания предполагает обращение в Федеральную антимонопольную службу Российской Федерации. Таким образом, установление факта того, что действия правообладателя оспариваемого товарного знака являются актом недобросовестной конкуренции, не входит в компетенцию палаты по патентным спорам, в связи с чем, соответствующие доводы возражения не могут быть приняты во внимание»²⁸.

Необходимо признать, что законодательство о товарных знаках в принципе дистанцируется от споров о том, является ли название произведения объектом авторского права. Точнее, в п. 3 ст. 7 Закона РФ «О товарных знаках...» и в пп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ признается, что название произведения авторским правом не охраняется и именно поэтому устанавливается особая конструкция, направленная на недопущение злоупотреблением правом

(в первую очередь, в форме недобросовестной конкуренции).

Таким образом, структура нормы п. 3 ст. 7 Закона РФ «О товарных знаках...» (пп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ) выделяет два вида объектов.

1. Неохраняемые авторским правом объекты - название произведения науки, литературы и искусства, персонаж или цитата из такого произведения.

Признак таких объектов - то, что они являются частями произведения, **известного** в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака.

2. Охраняемые объекты авторского права - *произведение искусства* (произведения науки и литературы не упомянуты) или его фрагмент.

Признак таких объектов - известность не требуется.

Конечно, такая трактовка способна породить вопросы: было бы странным признать, что законодательство о товарных знаках не содержит запрета на использование обозначения, тождественного охраняемому названию произведения (например «Аэлита»), или его части. Как представляется, охраноспособные части произведения не нуждаются в специальном правовом регулировании, поскольку в полной мере защищаются авторским правом (в том числе, и в случае несанкционированного использования в качестве товарных знаков).

1.5. Охрана неоригинальному названию произведения может быть предоставлена при двух условиях.

1. Произведение обрело известность (имело успех).

«Название произведения пользуется правовой защитой лишь тогда, когда эту защиту обеспечивает ему само произведение. Представим себе, что роман Виктора Гюго «Отверженные» остался незамеченным. В таком случае писатель не мог бы пожаловаться на неправомерное использование названия его произведения... Название обязано своей оригинальностью произведению, которое оно обозначает»²⁹.

²⁷ Бентли Л., Шерман Б. Указ. соч. С. 108-109.

²⁸ Заключение Палаты по патентным спорам от 01 марта 2013 г. (Приложение к решению Роспатента от 28.03.2013 по заявке № 2006731459).

²⁹ Дюма Р. Указ. соч. С. 41.

2) Неоригинальное название приобрело, если пользоваться категориями законодательства о товарных знаках, различительный характер.

Межамериканская конвенция (1946 г.) дает пример законодательного регулирования: «Название охраняемого произведения, которое в силу своей международной известности приобретает *столь отличительный характер, что придает ему особую самобытность*, не может воспроизводиться в любом другом произведении без согласия автора»³⁰.

Исходя из названных условий, приходится признать, что не всякое известное неоригинальное название произведения охватывается нормой п. 3 ст. 7 Закона РФ «О товарных знаках...» (и аналогичной ей нормой пп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ). Некоторые названия, несмотря на известность именно в качестве названий произведений, так и не приобрели различительную способность, т.е. способность связываться в глазах рядового потребителя с конкретным произведением.

К числу таких названий относятся, например, «Капитал» К. Маркса, «Огонь» А. Барбюса, «Воскресенье» Л.Н. Толстого, «Школа» А. Гайдара, «Государство» Платона, «Русский лес» Л.М. Леонова и т.п. Для того чтобы данные названия вызывали ассоциацию с конкретным произведением, необходима дополнительная идентификация (указание на имя автора, его узнаваемый портрет и т.д.).

В случае известных, но не приобретших различительную способность названий произведений, суду может потребоваться оценка того, насколько то или иное обозначение связывается для рядового потребителя с известным произведением.

Что касается обозначения «Тихий Дон», то оно, как представляется, охватывается нормой п. 3 ст. 7 Закона РФ «О товарных знаках...» (и аналогичной ей нормой пп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ) поскольку является не только известным в качестве названия произведения, но и приобретшим различительную способность.

Второй вопрос

1.1. Исходя из предложенной структуры нормы п. 3 ст. 7 Закона РФ «О товарных знаках...» (см. п. 1.4 настоящего Ответа), было бы соблазнительным предположить, что согласие правообла-

дателя требуется только в отношении охраняемых объектов авторского права. Тогда фраза «если права на произведения возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака» относилась бы только к группе охраняемых объектов, поскольку для неохраняемых объектов требуется непременно известность произведения (которая, сама собой, может возникнуть только после создания произведения).

Однако, исходя из буквального прочтения нормы п. 3 ст. 7 Закона РФ «О товарных знаках...», согласие правообладателя требуется в отношении всех произведений, упомянутых в этой норме, т.е. как произведений науки, литературы и искусства, в которых названия, персонажи и цитаты стали известными; так и произведений искусства (его фрагмента), для которых известность не важна.

Обоснование: в п. 3 ст. 7 Закона РФ «О товарных знаках...» речь идет о *произведении* науки, литературы и искусства, а также о *произведении* искусства в единственном числе. В то же время; требуется согласие «обладателя авторского права или его правопреемника, если права *на эти произведения*» (во множественном числе), т.е. на все упомянутые произведения.

Понятно, что в данном случае мы сталкиваемся с огрехами юридической техники: получается, что и требование «если права на эти произведения возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака» также относится ко всем произведениям, что совершенно излишне.

В пп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ есть отличия от п. 3 ст. 7 Закона РФ «О товарных знаках...»: слова «если права на эти произведения» заменены словами: «если права на соответствующее произведение» (в единственном числе). Однако эти отличия в пп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ все же недостаточны (из-за отсылки к "соответствующему" произведению), чтобы появилось толкование иное, чем для п. 3 ст. 7 Закона РФ «О товарных знаках...».

Видимо, исходя из буквального прочтения, в юридической литературе авторитетными авторами высказано мнение, что «подп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК (воспроизводящий с некоторыми юридико-техни-

³⁰ Литцик Д. Указ. соч. С. 105.

ческими уточнениями положения п. 3 ст. 7 Закона о товарных знаках) на основании принципа старшинства *обеспечивает защиту прав авторов* произведений науки, литературы и искусства»⁵¹.

Но все же, исходя из предполагаемой цели введения в п. 3 ст. 7 Закона РФ «О товарных знаках...» неохранных объектов для недопущения недобросовестной конкуренции, следует признать, что «обладатели авторского права или его правопреемники» не могут быть признаны единственными субъектами, заинтересованными в оспаривании товарного знака, в котором используется известное название, персонаж или цитата из произведения.

Фигура обладателя исключительных прав на произведение в целом, конечно, является центральной в рассматриваемой ситуации. Очевидно, что согласие правообладателя на использование названия, персонажа цитаты из произведения должно повлечь прекращение защиты интересов всех прочих заинтересованных лиц. Возможно, в этом и кроется подлинный смысл упоминания правообладателя в п. 3 ст. 7 Закона РФ «О товарных знаках...». Но если такого согласия не было дано, заинтересованными могут быть признаны и другие лица.

Скорее всего, именно в круге заинтересованных лиц прослеживаются различия специального запрета на использование неохранных частей произведения в соответствии с п. 3 ст. 7 Закона РФ «О товарных знаках...» (пп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ) от общего запрета на использование охраняемых частей произведения в соответствии с положениями авторского права.

1.2. Как представляется, запрет на использование наименования известного произведения в товарных знаках устанавливается в интересах 1) обладателей авторского права на произведение и 2) лиц, могущих пострадать от недобросовестной конкуренции.

Это не позволяет говорить о том, что запрет, содержащийся в п. 3 ст. 7 Закона РФ «О товарных знаках...» (пп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ), затрагивает интересы неограниченного круга лиц, но все же существует определенное число лиц, заинтересованных в

оспаривании регистрации товарного знака, в который включено название известного произведения, если:

1) обладатель исключительного авторского права на произведение в течение всего срока действия исключительного права. Было бы несправедливо отказывать правообладателю в заинтересованности по данной категории дел;

2) при отсутствии согласия правообладателя на использование известного названия произведения в товарном знаке, на первый план выступают правила о запрете недобросовестной конкуренции. В этом случае заинтересованными лицами являются субъекты предпринимательской деятельности, чьи интересы нарушаются использованием названия известного произведения. Как представляется, в эту категорию входят лица, осуществляющие виды деятельности, аналогичные тем, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак.

Кроме того, существуют особые категории, интересы которых могут быть нарушены использованием названия (персонажа, цитаты) известного произведения, но защита таковых интересов, строго говоря, не охватывается нормами п. 3 ст. 7 Закона РФ «О товарных знаках...» (пп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ):

– лица, имеющие права на средства индивидуализации (включая фирменное наименование), идентичные или сходные до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком. Защита прав этих лиц осуществляется исходя из принципа старшинства средств индивидуализации по правилам п. 6 ст. 1252 ГК РФ;

– очевидно, нельзя сбрасывать со счетов и лиц, защищающих личные неимущественные права автора произведения, название которого является известным. Заинтересованность данной группы объясняется связью названия (персонажа, цитаты) известного произведения с личностью автора и определяется развитием авторского права.

Например, положения о неприкосновенности произведения (ст. 1266 ГК РФ) могут толковаться таким образом, что неприкосновенность произведения нарушается при помещении произведения

⁵¹ Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (поглавный) / Под ред. А.Л. Маковского. – М.: Статус. 2008. С. 657 (авторы комментария – О.М. Козырь, О.Ю. Шилохвост).

(его части) в ненадлежащий контекст. Тогда, например, использование в товарном знаке на водочной продукции словосочетания «Мороз и солнце» (неоригинальное сочетание, но мгновенно узнаваемая цитата из стихотворения А.С. Пушкина) может послужить основанием для признания заинтересованным в оспаривании регистрации товарного знака лиц, которым после смерти автора предоставляется защита его неимущественных прав – а это, по словам А.И. Маковского, «те, для кого небезразлична судьба отечественной культуры»³².

Выводы

1. В отношении названия произведения науки, литературы и искусства, персонажа или цитаты из такого произведения в соответствии с нормой п. 3 ст. 7 Закона РФ «О товарных знаках...» (пп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ) имеет значение только факт известности самого произведения, независимо от охраноспособности названия, персонажа, цитаты с точки зрения авторского права.

2. В смысле п. 3 ст. 7 Закона РФ «О товарных знаках...» (пп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ) название, персо-

наж, цитата должны быть не только известными, но и приобретенными различительную способность, т.е. способность связываться в глазах рядового потребителя с конкретным производением.

3. В п. 3 ст. 7 Закона РФ «О товарных знаках...» (пп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ) устанавливается особая конструкция, направленная на недопущение злоупотреблением правом (в первую очередь, в форме недобросовестной конкуренции) в отношении использования неохранных авторским правом частей произведения.

4. Лицами, заинтересованными в оспаривании регистрации товарного знака, в который включено название известного произведения, могут быть признаны:

– обладатель исключительного авторского права на произведение;

– субъекты предпринимательской деятельности, чьи интересы нарушаются использованием названия (персонажа, цитаты) известного произведения с позиций защиты от недобросовестной конкуренции.

³² Маковский А.Л. «О кодификации законодательства об интеллектуальной собственности». Закон. 2007. № 10.

Ответ на судебный запрос от 5 августа 2014 г. СИП 296/2013 (кассационное производство № С01-597/2014)

В.А. Хохлов,

доктор юридических наук,

профессор кафедры гражданского и предпринимательского права

Самарского государственного экономического университета

1. По существу поставленных вопросов могут дать следующие ответы.

1.1. Связь между нормами п. 3. ст. 7 Закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и ст. 6 Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах», разумеется, есть, но она должна толковаться ограниченно. В том числе и потому, что каждая из этих норм имеет собственное нормативно-функциональное назначение.

Норма п. 3. ст. 7 Закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», так же как и норма пп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ, предназначена для решения вполне определенной задачи: исключить регистрацию в качестве товарных знаков «обозначений», правовая охрана которых вызовет нежелательные экономические последствия именно для правообладателя. Вопрос же о том, что именно защищается, – это сфера действия норм авторского права.

Поэтому, не считая, что имеются лишь названные в Запросе толкования данной нормы, все же готов отстаивать недопустимость формального толкования закона без увязки с нормами авторского права. Формальным полагаю подход, который «автоматически» исключает государственную регистрацию товарных знаков только потому, что при отсутствии согласия правообладателя они совпадают с наименованием какого-либо произведения.

1.2. Относительно дополнительного вопроса о том, связывается ли в сознании потребителя название произведения с каким-либо обозначением и требуется ли суду оценивать эту связь.

Разумеется, всякое произведение способно вызвать определенные ассоциации у потребите-

ля, но само по себе это целесообразно рассматривать как юридически нейтральное обстоятельство, а принципиальные решения должны опираться на положения законодательства о товарных знаках, но не авторского права. Авторские произведения и средства индивидуализации есть объекты различного класса и способны непротиворечиво существовать автономно. Если мы не хотим породить массы проблем, было бы правильно стремиться к тому, чтобы эти объекты никогда не воспринимались как вступающие в конкуренцию.

1.3. Не затрагивая существа иска и спора, важно учитывать, что в авторском праве сами по себе наименование и отдельные элементы авторского произведения получают правовую защиту лишь в том случае, если обладают признаками такого результата интеллектуальной деятельности. Именно в этом смысле, т.е. ограничительно, и можно толковать п. 7 ст. 1259 ГК РФ. Вообще говоря, случаи, когда наименование или персонаж оцениваются как «произведение», должны быть исключительными и уникальными. И лучше было бы норму этого пункта откорректировать, в том числе установив особый порядок признания отдельных компонентов произведения самостоятельным объектом.

По существу рассматриваемого дела известно, что речь идет о юридическом значении словосочетания (синтагмы) «Тихий Дон». Это выражение исторически характерно для обозначения данной местности (районы собственно Дона, Северского Донца и их притоков) примерно с XV-XVI вв., вошло в разговорную речь, произведения литературы, фольклор (например, казачьи песни, легенды и пр.) без всякой связи с произведением,

созданным М.А. Шолоховым, и задолго до него. Указанный автор лишь воспользовался (правомерно) этим широко известным выражением для номинации собственного произведения. Именно устойчивое использование этого выражения и его широкое распространение привели автора к такому названию (не сразу – первоначально роман назывался иначе).

Норма п. 3 ст. 7 Закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» говорит не просто о «произведениях», а о тех, которые находятся в режиме правовой охраны (на это указывает и ссылка на правообладателей). «Известность» – лишь одна из возможных черт (характеристик) этого явления, не определяющая вопроса, есть оно само или нет.

Поскольку данное наименование как такое не имеет признаков произведения, в том числе творческого характера, нет и самого авторского произведения, а основания применять п. 3 ст. 7 Закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» к возникшим правоотношениям отсутствуют.

2. На вопрос о том, какие лица могут быть признаны заинтересованными в оспаривании такого товарного знака, полагаю необходимым ответить следующее.

По смыслу соответствующих норм Бернской конвенции об охране литературных и художест-

венных произведений «... охрана осуществляется в пользу автора и его правопреемников» (ст.ст. 2–6). Это в том числе и ответ на вопрос, в чью пользу устанавливается запрет на использование наименования известного произведения.

Правовое согласие этих лиц исключает в будущем возможные возражения относительно правомерности акта регистрации применительно к обсуждаемой норме (п. 3 ст. 7 Закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров») и не исключает оспаривания по другим основаниям.

Поскольку в данной норме речь идет именно о правообладателях, то фактором, вызывающим необходимость получить согласие, следует усматривать существование исключительного права; а в гипотезу нормы, несомненно, входит его наличие. При прекращении действия исключительного права (в том числе в связи с истечением срока) нет возможности применять саму норму и правило о даче согласия. Поскольку в таком случае согласия не требуется, нет и нужды искать субъект, который мог бы дать такое согласие.

Другие лица также могут быть признаны заинтересованными в оспаривании, в частности, ими могут быть и обладатели фирменных наименований. Однако они должны опираться на другую правовую аргументацию и другие нормы (а не на отсутствие согласия).

Ответ на Судебный запрос от 5 августа 2014 г.

В.В. Орлова,

доктор юридических наук,

профессор кафедры промышленной собственности

ФГБОУ ВПО «Российская государственная академия интеллектуальной собственности» (РГАИС),

руководитель практики интеллектуальной собственности ООО «Пепеляев Групп»

Вопросы, связанные с регистрацией объектов авторского права в качестве товарных знаков, всегда являлись достаточно сложными, в связи с чем ответы получились довольно объемными.

Ответы на поставленные в Судебном запросе вопросы.

I. Следует ли указанную норму права³³ толковать в правовом единстве со статьей 6 Закона Российской Федерации от 09.07.1993 г. № 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах» и считать, что в качестве товарных знаков не может быть зарегистрировано название произведения, которое само в силу п. 3 указанной ст. 6 является объектом авторского права; либо значение имеет только факт известности самого произведения вне зависимости от творческого характера его названия?

Для ответа на указанный вопрос необходимо определить, какова цель включения названий произведений литературы, науки и искусства в п. 3 ст. 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон о товарных знаках). Как верно отмечено в запросе, необходимо определить, «в чьих интересах устанавливается запрет на использование наименования известного произведения».

Представляется, что таких целей может быть две (они также могут комбинироваться).

Первый возможный вариант такой цели состоит в защите потребителя, или, как показано в запросе, «неограниченного круга лиц» – от недо-

бросовестного поведения лица, желающего приобрести исключительное право на товарный знак. При такой возможной цели законодателя норма позволяет запретить недобросовестному лицу пользоваться репутацией и известностью произведения, вводить потребителя в заблуждение.

Второй возможный вариант состоит в ограничении конкуренции результатов интеллектуальной деятельности (в данном случае – объектов авторских прав) и товарного знака как средства индивидуализации. При такой цели норма позволяет защитить исключительное право на соответствующий результат интеллектуальной деятельности путем ограничения возможности иных лиц регистрировать товарный знак с использованием объектов авторских прав, в том числе частей произведения, включая его название. В таком случае, как показано в запросе, «указанная норма направлена на защиту интересов обладателя авторских прав».

В случае если законодатель ставил цель по защите потребителя от введения в заблуждение, а правообладателя – от недобросовестной конкуренции, верным будет предположение о том, что известности произведения достаточно для отказа в регистрации товарного знака.

В случае если ставилась цель по исключению конфликтов прав на объекты авторских прав и товарные знаки, необходимо, чтобы кроме известности произведения соответствующий объект (название известного произведения) также обладало признаками объектов авторских прав.

³³ Норма, содержащаяся в п. 3 ст. 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и в подп. 1 п. 9 ст. 1483 Гражданского кодекса РФ.

На наш взгляд, из содержания Закона о товарных знаках вытекает, что **законодатель ставил перед собой именно цель защиты правообладателя.**

Таким образом, указанная в запросе правовая норма должна толковаться в совокупности с нормами пп. 1 и 3 ст. 6 Закона Российской Федерации от 09.07.1993 г. № 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах» (далее также – Закон об авторском праве). Иными словами, название произведения должно быть охраноспособным само по себе, т.е. является объектом авторского права; а само произведение должно быть известным в Российской Федерации на дату подачи заявки на регистрацию товарного знака.

Указанный вывод подтверждается следующим.

1. Нетворческое название может принадлежать значительному числу произведений.

Действительно, если распространить указанный запрет на нетворческие названия известных произведений, – возникнет неясность, согласие автора (и правообладателя) какого именно произведения необходимо для регистрации товарного знака. Причем указанная неясность возникнет как для связанных, производных произведений, так и для независимо созданных произведений.

Предположим, что название «Тихий Дон» не является объектом авторских прав и не охраняется в таковом качестве. Как указано в Решении от 14 апреля 2014 по делу № СИП-296/2013, «на протяжении XX века роман трижды экранизировался (1930, 1958, 1992)». Действительно, экранизация режиссера Сергея Герасимова (1958 год) стала очень успешной. Фильм просмотрели в первый год кинопроката 46,9 миллионов зрителей, он занял на тот момент 45 место, а всего в истории 71 место среди лидеров кинопроката СССР³⁴. Фильм получил награды: Большая премия «Хрустальный глобус» за создание широкой панорамы жизни народа на Международном кинофестивале в Карловых Варах, Диплом Гильдии режиссеров США за лучший иностранный фильм, Первая премия фильму, Премия за луч-

шую режиссуру, Третья премия за операторскую работу и Премия актеру на I Всесоюзном кинофестивале в Москве, Диплом на Международном смотре фестивальных фильмов в Мехико за эпическую высокохудожественную форму выражения народной трагедии, за прекрасный артистический ансамбль и высокое качество цвета, Премия «За лучший цвет» на Всемирной выставке в Брюсселе.

Таким образом, экранизация Сергея Герасимова также является известным в Российской Федерации произведением.

В случае если его наименование, совпадающее с наименованием романа М.А. Шолохова, не является творческим, согласие на регистрацию товарного знака необходимо получать, видимо, не только у обладателей авторского права на роман, но и у обладателей авторского права на фильм. При наличии нескольких известных экранизаций или иных произведений (например драматургических или музыкальных) согласие пришлось бы получать у всех правообладателей. Совсем иначе обстоит дело, если законодатель ограничивает регистрацию только товарных знаков, совпадающих с творческими названиями произведений. Даже при наличии экранизаций или иных производных произведений с тем же названием исключительное право на название произведения принадлежит одному лицу, разрешение которого и необходимо получать.

Еще более сложная ситуация – с произведениями, название которых состоит из одного слова. Таких произведений может быть много, в том числе и независимо созданных друг от друга. Например, только М.Ю. Лермонтов создал три стихотворения «Ночь» («В чугун печальный сторож бьет», «Один я в тишине ночной», «Я зрел во сне, что будто умер я» в трех частях) произведения с тем же названием известны у М.А. Волошина, И.А. Крылова, С.А. Есенина (два стихотворения), В.А. Жуковского, Н.С. Гумилева и др. При этом существуют и произведения других видов с тем же названием (фильм М. Антониони, музыкальное произведение и альбом (составное произведе-

³⁴ Данные получены с веб-сайта <http://www.kinopoisk.ru/top/lists/184/film/42248/page/1/#film42248>.

дение) музыкальной рок-группы «Кино» и т.д., и т.п.).

Совсем затруднительно получить согласие от всех обладателей авторского права или их правопреемников в отношении обозначений, традиционно используемых в качестве названий произведений, например, «Натюрморт» для картин или «Геометрия» для учебников. При этом соответствующие товарные знаки регистрируются (см., например, товарные знаки «Натюрморт» № 207154 и 183667 или «Геометрия», № 301650), а соответствующие произведения могут быть вполне известными.

Соответственно, едва ли можно представить, что законодатель намеревался ограничить регистрацию товарных знаков, совпадающих с популярными названиями известных произведений.

2. Наличие иных оснований для отказа в регистрации, предусмотренных законом.

В соответствии с п. 3 ст. 6 Закона о товарных знаках не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя; а также противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Также подп. 4 п. 1 ст. 28 Закона о товарных знаках предусматривает возможность прекращения правовой охраны товарного знака в случае признания действий правообладателя по его регистрации в установленном законом порядке актом недобросовестной конкуренции.

Положение п. 1 ст. 6 Закона о товарных знаках запрещает регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Указанные основания позволяют вынести в интересах потребителя («неограниченного круга лиц») либо в отношении круга лиц, в конкуренции с которыми ведет деятельность заявитель; отказ в регистрации обозначения, недобросо-

вестный заявитель которого желает воспользоваться известностью какого-либо нетворческого названия произведения.

3. Анализ нормы в Законе о товарных знаках, ее место в п. 3 ст. 7 Закона.

Запрет на регистрацию товарного знака, тождественного названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки произведения науки, литературы или искусства; находится в ст. 7 Закона о товарных знаках. Указанная статья содержит три абзаца (2–4), перечисляющих объекты, тождественность которым препятствует регистрации товарного знака. Сначала (в абз. 2) перечислены объекты, которые на момент действия Закона о товарных знаках не охранялись нормами Закона о товарных знаках, но имели свой отдельный правовой режим. Среди таких объектов названы фирменные наименования (их части), знаки соответствия и промышленные образцы, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака. Возможность смешения товарных знаков и фирменных наименований давно обсуждалась в литературе³⁵, а впоследствии нашла отражение в правилах разрешения соответствующих конфликтов по модели «старшего права» в п. 6 ст. 1252 ГК РФ. Широко распространены ситуации столкновения прав на товарные знаки и промышленные образцы³⁶. При этом в абзаце специально отмечено, что запрет распространяется на случаи, когда права на соответствующие объекты в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака. Никакая известность в данном случае не требуется, о введении в заблуждение неопределенного круга лиц речь не идет. Норма направлена на защиту прав конкретных лиц.

Следующий абзац посвящен объектам авторских прав, а именно – названиям произведений, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту. До-

³⁵ См., например, Орлова В.В. Соотношение прав на фирменное наименование и товарный знак: Автореферат дисс. к.ю.н. М., 1998.

³⁶ См. подробно Юрий Яхин. Столкновение прав на товарный знак и на промышленный образец: тенденции в практике рассмотрения споров // Московский юрист. 2012. № 1.

статочно очевидно, что, к примеру, запрет на регистрацию фрагмента, например, произведения изобразительного искусства в качестве товарного знака для производства обуви, не может служить цели защиты потребителя, поскольку потребитель способен отличить картину от обуви. Вопросы же столкновения прав на объекты авторских прав и товарных знаков также находили свое отражение в литературе³⁷.

Последний абзац посвящен личным неимущественным правам конкретных лиц. В нем также указано, что регистрация возможна при наличии согласия лица, чьи неимущественные права затрагиваются соответствующей регистрацией. При таких обстоятельствах никак нельзя прийти к выводу о том, что целью такой нормы является защита публики от введения в заблуждение или иных лиц от недобросовестной конкуренции, поскольку наличие согласия затрагиваемого лица не означает, что качество продукции будет однородным либо что правообладатель будет самостоятельно производить продукцию (оказывать услуги), не выдавая кому-либо лицензий или не отчуждая исключительное право на товарный знак. Кроме того, закон не ограничивает затрагиваемое лицо в количестве выданных согласий и числе лиц, которым согласие выдано (например, для товарных знаков, регистрируемых для товаров разных классов Международной классификации товаров и услуг).

Таким образом, вся норма п. 3 ст. 7 Закона о товарных знаках выстроена в целях защиты обладателей прав на объекты, совпадение (тождество) с которыми влечет невозможность регистрации товарного знака на имя третьих лиц.

Необходимо также отметить, что может возникнуть вопрос о том, что содержание абз. 2, касающегося объектов авторских прав, отличается от содержания абз. 2 предъявлением требований к известности соответствующего произведения. Действительно, такое требование отличает содержание данного абзаца. Однако предположение о том, что требование известности в данном слу-

чае носит характер защиты неограниченного круга лиц, ознакомившегося с произведением, не может являться верным. Как и в абз. 4, известность в данном случае является требованием (условием), позволяющим заявителям регистрировать хотя бы какие-то товарные знаки. Как известно, в отличие от промышленных образцов и фирменных наименований, которые подлежат государственной регистрации и количество которых ограничено, произведения литературы, науки и искусства считаются охраняемыми с момента создания, а число их неограниченно. То же касается и имен людей, которых к настоящему моменту насчитывается более 6 миллиардов.

4. Создание нормы и научные позиции относительно ее смысла.

Изначально при создании Закона о товарных знаках формулировка п. 3 ст. 7 (с 17 октября 1992 г. по 26 декабря 2002 г.) была следующей: «Не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие ... названия известных в Российской Федерации произведений науки, литературы и искусства, персонажей из них или цитаты, произведения искусства или их фрагменты без согласия обладателя авторского права или его правопреемника». То есть о создании такого произведения до момента приоритета товарного знака указано не было.

Стали неизбежно возникать столкновения прав на объекты авторских прав и товарные знаки. В связи с этим М.М. Богуславский разъяснял: «Практика применения Закона о товарных знаках 1992 г. показала необходимость решения проблемы «столкновения» прав на различные объекты права, в частности прав на товарные знаки и объекты авторского права»³⁸. В.А. Мещеряков, описывая состояние законопроектной работы на тот момент, также пояснял: «К сожалению, законодательно разрешение подобных коллизий прямо не урегулировано. В настоящее время их разрешение, очевидно, следует осуществлять на основе здравого смысла исходя из

³⁷ Лабзин М. В. Столкновение исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности // Патентный поверенный, 2007, № 4. Гаврилов Э.П.. Использование в товарных знаках произведений, охраняемых авторским правом // Патенты и лицензии. 2010. № 6 и др.

³⁸ Богуславский М.М. Авторское право и товарные знаки // Интеллектуальная собственность в России и ЕС: правовые проблемы: Сборник статей / Под ред. М.М. Богуславского и А.Г. Светланава. М.: Волтерс Клувер, 2008. С. 185–208.

"старшинства столкнувшихся прав", т.е. из принципа, основанного на первенстве возникновения прав. Роспатентом принято к рассмотрению предложение на этот счет. В проект Федерального закона "О внесении изменений и дополнений в Закон о товарных знаках..." им предложено включить достаточно универсальное положение о разрешении коллизий при "столкновении" прав не только между правами на товарные знаки, но и правами на разнородные объекты. Разрешение этих коллизий основано на принципе "старшего" права»³⁹.

Таким образом, норма формировалась для предотвращения столкновений или коллизий между правами разных лиц на разные объекты.

Может ли быть, что первоначально норма была направлена на защиту интересов неопределенного круга лиц, а затем, в редакции Федерального закона от 11 декабря 2002 г. № 166-ФЗ, стала защищать интересы авторов и иных правообладателей? Нет, это также неверное предположение. А.П. Сергеев при пояснении нормы (в первоначальной редакции) указывает: «В данном случае закон ограждает права и законные интересы создателей творческих произведений, расширяя те возможности, которые предоставляет им действующее авторское законодательство. Учитывая, что использование в качестве товарного знака имени популярного персонажа, названия художественного произведения или фрагмента из него способно, с одной стороны, обеспечить владельцу товарного знака получение за счет автора дополнительной прибыли, а с другой стороны, нанести моральный и имущественный ущерб интересам создателя произведения или иного обладателя авторских прав, закон ставит данную возможность в зависимость от согласия автора или его правопреемников»⁴⁰.

Таким образом, норма направлена на защиту прав авторов и иных правообладателей.

Что касается содержания указанной нормы, то авторы отмечают нелогичность варианта с запретом регистрации неохраняемых частей произведений (в том числе цитат). Так, Э.П. Гаврилов пишет: «Грамматическое толкование рассматриваемой нормы позволяет считать, что она применима и в тех случаях, когда название, персонаж, цитата или фрагмент сами по себе авторским правом не охраняются; достаточно, если авторским правом охраняется произведение в целом. Поскольку число не охраняемых авторским правом объектов очень велико, такое толкование значительно расширяет сферу применения данной нормы. Такое ("широкое") толкование данной нормы является нелогичным, поскольку становится неясным:

- как может владелец авторских прав давать согласие на использование той части своего произведения, которая сама по себе авторским правом не охраняется;

- почему один объект, который может противопоставляться товарному знаку ("произведение искусства"), должен охраняться авторским правом, а остальные четыре перечисленных в данном перечне объекта могут авторским правом не охраняться»⁴¹.

Кроме того, при отсутствии творческого характера названия произведения могут возникать ситуации создания товарного знака, совпадающего с названием произведения независимо от автора произведения. Так, например, Палата по патентным спорам рассматривала возражение против регистрации товарного знака «От всего сердца», которое совпало с русским переводом названия фильма Ф.Ф. Coppoly⁴².

5. Иные вопросы.

5.1. Практика Роспатента.

Необходимо отметить, что Роспатент уже имел практику, в соответствии с которой принимал решения, основываясь на взаимосвязи по-

³⁹ Мещеряков В.А. Осуществление и защита исключительного права на товарный знак: действующее законодательство и неурегулированные проблемы // Современное право. 2000. № 6. С. 32.

⁴⁰ Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. Учебник, 2-е изд. М.: ООО «ТК Велби», 2003. С. 622.

⁴¹ Гаврилов Э.П. Правовая охрана товарных знаков и авторское право / Право. Журнал Высшей школы экономики. 2010. № 2. С. 44-45.

⁴² Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 11 июня 2013 г. по заявке № 2000705820.

ложений п. 3 ст. 7 Закона о товарных знаках и ст. 6 Закона об авторском праве. Так, например, ООО «Ливенская кондитерская фабрика» обратилось в Роспатент с возражением против регистрации товарного знака «ЮБИЛЕЙНОЕ» (в отношении кондитерских изделий) как тождественного стихотворению В.В. Маяковского «Юбилейное». Отказывая в удовлетворении возражения, Роспатент указывал: «Согласно материалам (1) слово "ЮБИЛЕЙНОЕ" входит в общеязыковой фонд русского языка, в связи с чем не может быть расценено как результат творческой деятельности В.В. Маяковского»⁴³, таким образом ставя в зависимость творческий характер названия произведения и запрет на регистрацию товарных знаков, тождественных названиям произведений.

В другом деле Роспатент, отказавшись рассматривать вопрос о том, является ли название произведения объектом авторских прав, также признал, что это ключевой фактор для применения п. 3 ст. 7 Закона о товарных знаках (интересно, что Роспатент применил в этом случае положения о введении потребителей в заблуждение)⁴⁴.

Еще в одном деле Роспатент высказался довольно прямо. «Слово "АЛЛО" представляет собой обыкновенное слово со следующим смысловым значением... Слово "АЛЛО" не является результатом творческой деятельности и не может выступать в качестве объекта авторского права. Положения п. 3 ст. 7 Закона нацелены на решение столкновения авторских прав и прав на товарный знак. Отсутствие у слова "АЛЛО" творческого начала свидетельствует об отсутствии в принципе на него авторских прав, и, как следствие, наличие столкновения прав»⁴⁵.

Приведем еще одну выдержку из Решения: «Анализ материалов возражения... показал, что словосочетание "БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ" является названием произведений и частью названий произведений... При этом, все указанные произведения были созданы до даты приоритета оспариваемого знака. Вместе с тем, как правомер-

но отмечено правообладателем, согласно п. 1 ст. 6 Закона "Об авторском праве и смежных правах" авторское право распространяется на произведения науки, литературы и искусства, являющиеся результатом творческой деятельности, независимо от назначения и достоинства произведения, а также от способа его выражения. Решением Василеостровского районного суда города Санкт-Петербурга от 22.08.2006 по делу № 2-1625/06 (14) и Определением Санкт-Петербургского городского суда от 01.11.2006 (15) словосочетание "бандитский Петербург" признано неоригинальным и не употребляется в качестве результата творческой деятельности, то есть не является объектом авторского права. Следовательно, основания для испрашивания согласия обладателя авторского права или его правопреемника на регистрацию словосочетания "БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ" в качестве товарного знака в рамках требований п. 3 ст. 7 Закона отсутствуют»⁴⁶.

Таким образом, у Роспатента также сложилась практика, которая непосредственно связывает п. 3 ст. 7 Закона о товарных знаках и творческий характер названия произведения.

5.2. Презумпция творчества.

Важно отметить, что, несмотря на указанные выше выводы, сложность доказывания творческого характера названия произведения как объекта авторских прав, на наш взгляд, не должна ложиться на плечи суда или Роспатента. В соответствии с позицией, высказанной Пленумами Верховного и Высшего арбитражного судов, – «При анализе вопроса о том, является ли конкретный результат объектом авторского права, судам следует учитывать, что по смыслу статей 1228, 1257 и 1259 ГК РФ в их взаимосвязи таковым является только тот результат, который создан творческим трудом. При этом надлежит иметь в виду, что пока не доказано иное, результаты интеллектуальной деятельности предполагаются созданными творческим трудом»⁴⁷. И далее «Необходи-

⁴³ Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 30 сентября 2011 г. по заявке № 0094035100.

⁴⁴ Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 16 июля 2010 г. по заявке № 2003723318/50.

⁴⁵ Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 15 июля 2008 г. по заявке № 2005722923/50.

⁴⁶ Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 11.07.2007 по заявке № 2003717520/50.

⁴⁷ Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», п. 28.

мо также иметь в виду, что само по себе отсутствие новизны, уникальности и (или) оригинальности результата интеллектуальной деятельности не может свидетельствовать о том, что такой результат создан не творческим трудом и, следовательно, не является объектом авторского права».

Нужно обратить внимание, что указанное положение относится к положениям Гражданского кодекса. К ранее действовавшим нормам оно применимо лишь отчасти. Так, например, ст. 3 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3523-1 «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных» устанавливала, что «Авторское право распространяется на программы для ЭВМ и базы данных, являющиеся результатом творческой деятельности автора (соавторов). Творческий характер деятельности автора (соавторов) предполагается до тех пор, пока не доказано обратное».

В Законе об авторском праве аналогичная норма не содержалась. В связи с этим в многочисленной судебной практике и доктрине содержались отсылки к новизне, оригинальности и уникальности произведений как предмету доказывания авторами таких произведений.

Соответственно, при таких обстоятельствах ответы на подвопросы Судебного запроса могут быть следующими.

Подвопрос: охватываются ли п. 3 ст. 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» названия известных произведений, которые связываются в сознании рядового потребителя не только с этим известным произведением (например «Капитал» и т.п.); и требуется ли в таком случае оценка судом того, насколько то или иное обозначение связывается для рядового потребителя именно с конкретным произведением?

Ответ: Поскольку данный подвопрос был поставлен применительно к подходу, при котором необходимо доказывать только известность произведения, но не охраноспособность названия произведения в целом; то, по-видимому, ответ на

него не требуется. Более того, Конституционный суд указывал, что «авторское право, обеспечивая охрану оригинального творческого результата, не охраняет результаты, которые могут быть достигнуты параллельно, т.е. лицами, работающими независимо друг от друга» (Определение Конституционного суда от 20.12.2005 № 537-О).

Однако поясним, что творческий характер названия произведения может состоять далеко не только в оригинальном или длинном слове или выражении (как, например, в работе Ф. Рабле «Книга о Пантагрюэле, короле дипсодов, о его ужасающих деяниях и подвигах, сочиненная покойным магистром Алькофрибасом»), но и в достаточно коротких названиях, которые, однако, в связи с содержанием произведения являются творческими. Как указывает А.В. Рахмилович, «а) название произведения только тогда является "внешним проявлением" личности автора, принадлежащим ему нематериальным благом, – "результатом творческой деятельности", по терминологии Закона, – когда оно неразрывно связано в глазах публики с самим произведением, символизирует это произведение, а следовательно, и его автора; б) название только в том случае может использоваться "самостоятельно" – служить средством индивидуализации произведения, являясь поэтому принадлежащим автору нематериальным благом, когда его связь с произведением настолько очевидна, что обозначение им другого произведения неизбежно введет публику в заблуждение.

Название произведения неотделимо в глазах публики от произведения только тогда, когда само произведение популярно, пользуется широкой известностью»⁴⁸. И также: «Такое название является «именем» произведения, средством его индивидуализации, исключающим возможность его смешения с любым другим произведением»⁴⁹. Таким образом, важно выяснить при разбирательстве не то, используется ли название в других произведениях, а затрагивает ли регистрация товарного знака именно интересы правообладателя объекта авторских прав на такое название как самостоятельный объект авторских прав, индивидуализирующий названное им произведение.

⁴⁸ См. Рахмилович А.В. Название произведения как объект авторского права // Журнал российского права, 2002, № 11. С. 30–37.

⁴⁹ Там же.

II. Какие лица могут быть признаны заинтересованными в оспаривании регистрации такого товарного знака с учетом того, что согласно вышеназванной норме регистрация товарного знака возможна с разрешения обладателя авторского права и его правопреемника? Ограничен ли круг таких лиц только самим обладателем авторского права, или же заинтересованными лицами могут быть признаны и иные лица, например, обладающие фирменным наименованием, тождественным названию известного произведения?

Как показано выше, в данном случае целью законодателя была выработка норм по демаркации прав на средства индивидуализации (товарные знаки) и результаты интеллектуальной деятельности (объекты авторских прав), а также защита обладателей авторских прав. Причем, по мнению Э.П. Гаврилова, с которым трудно спорить в данном отношении, речь в п. 3 ст. 7 Закона о товарных знаках идет только о таких результатах интеллектуальной деятельности, которые могут одновременно быть использованы и как средство индивидуализации на товарах или при оказании услуг.

Таким образом, подход, при котором круг заинтересованных субъектов расширяется, в данном случае неприменим.

Однако в данном случае важны формулировки закона. Закон о товарных знаках говорит об обладателе авторского права, не поясняя, что это за лицо. Для выяснения, кто является обладателем авторского права, необходимо обратиться к Закону об авторском праве. Указанный закон под авторским правом понимает всю совокупность прав, которые принадлежат автору, иному обладателю исключительных прав, как имущественных, так и неимущественных. Авторское право, как показано ст. 27 Закона об авторском праве, имеет срок действия, кроме нескольких неимущественных прав, действующих бессрочно (право авторства, право на имя и право на защиту репутации автора, в настоящее время отсутствует, заменено правом на неприкосновенность произведения). В соответствии со ст. 29 Закона об авторском праве, авторское право переходит по наследству (кроме тех же неимущественных прав, защиту кото-

рых осуществляют наследники авторов без ограничения сроков, а при отсутствии наследников – специально уполномоченный орган).

Таким образом, авторское право – это комплекс имущественных (и в первую очередь исключительных) и неимущественных (часть из которых ограничена) прав. Соответственно, обладателем указанного комплекса может быть только автор как физическое лицо или соавторы (в соответствии с советским законодательством могут быть и юридические лица), поскольку неимущественные права иным лицам принадлежать не могут (п. 3 ст. 15 Закона об авторском праве). Для обладателей только имущественных прав закон использует обозначение «обладатель исключительных авторских прав».

Следовательно, лицом, чье согласие требуется для регистрации товарного знака, тождественного названию известного произведения, является сам автор (соавторы) или его (их) правопреемники.

В отношении обладателя права на фирменное наименование, тождественного товарному знаку, необходимо отметить следующее. Ни Положение о фирме (введено в действие Постановлением ЦИК СССР, СНК СССР от 22.06.1927), действовавшее до вступления в силу ч. 4 Гражданского кодекса; ни четвертая часть Гражданского кодекса не содержат ограничений или запретов на включение в фирменное наименование цитат, фрагментов произведений или названий объектов авторских прав. Соответственно, в отличие от обладателя исключительного права на товарный знак правообладатель фирменного наименования не должен получать согласие обладателя авторского права на произведение (название произведения) или его правопреемников. Закон не наделяет обладателя исключительного права на фирменное наименование какими-либо дополнительными полномочиями в указанном смысле. Согласно п. 2 ст. 1513 Кодекса, возражения против предоставления правовой охраны товарному могут быть поданы в палату по патентным спорам заинтересованным лицом⁵⁰. Если у обладате-

⁵⁰ Применение ГК РФ для определения лица, имеющего право на обращение в Роспатент, предусмотрено п. 2.3 указанного выше Постановления Пленумов Верховного и Высшего арбитражного суда от 26 марта 2009 г.

ля права на фирменное наименование отсутствует какой-либо законный интерес в деле (таким интересом может быть, например, наличие у него исключительного права на соответствующее произведение); то оно не является заинтересованным лицом и не вправе требовать прекращения правовой охраны товарного знака по основанию тождества с названием произведения.

Однако в случае, если право на фирменное наименование возникло ранее права на товарный знак; если юридическое лицо, индивидуализируемое фирменным наименованием, осуществляет деятельность в сферах, аналогичных товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак; если фирменное наименование и товарный знак оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, – обладатель исключительного права на фирменное наименование может требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) на основании п. 6 ст. 1252 ГК РФ, п. 8 ст. 1483 ГК РФ. Как показано выше, соответствующая норма содержалась и в п. 3 ст. 7 Закона о товарных знаках (в абзаце, не связанном с названиями произведений). Безусловно, право выбора способа защиты исключительного права всегда принадлежит правообладателю, который может распорядиться таким правом по собственному усмотрению.

Таким образом, заинтересованным лицом может быть признан обладатель авторского права или его правопреемник, круг заинтере-

сованных лиц ограничен. Обладатель права на фирменное наименование вправе воспользоваться иными способами защиты своего права, если у него нет иного законного интереса в предъявлении соответствующего требования.

Роспатент широко практикует отказ в удовлетворении возражений лиц, не являющихся заинтересованными. Так, в одном из дел отмечалось: «В качестве оснований несоответствия товарного знака требованиям п. 2 ст. 7 Закона противопоставляются права на название известного произведения литературы – стихотворения В.В. Маяковского «Юбилейное», созданного в 1924 г. Сведений о принадлежности авторского права на данный объект лицу, подавшему возражение (ООО «Ливенская кондитерская фабрика») не представлено. В связи с этим ООО «Ливенская кондитерская фабрика» не доказано, что оно является тем лицом, чьи права могут быть затронуты предоставлением правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству № 126030 по указанному выше критерию охраноспособности. Таким образом, у Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для вывода о том, что возражение от 20.05.2011 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 126030 по основаниям п. 3 ст. 7 Закона подано заинтересованным лицом, то есть лицом, обладающим правом на подачу такого возражения по этим основаниям»⁵¹.

В заключение я хотела бы выразить надежду, что, несмотря на значительный объем, ответы на поставленные вопросы даны ясно. В случае необходимости разъяснить какие-то положения настоящего документа такая возможность существует.

⁵¹ Указанное выше Решение Роспатента от 30 сентября 2011 г.

Внеэкономическая деятельность предпринимателя: импорт товаров – как избежать нарушения прав интеллектуальной собственности?



М.В. Мамаева,
*аспирант кафедры интеллектуальных прав
Московского государственного юридического университета
им. О.Е. Кутафина (МГЮА),
юрист филиала компании с неограниченной ответственностью
«Хоган Лавеллз (Си-Ай-Эс)»*

Вступление Российской Федерации во Всемирную торговую организацию (далее – ВТО) в августе 2012 г. обусловило внедрение серьезных изменений в законодательство в целях увеличения роста объемов торговли и создания благоприятного инвестиционного климата для бизнеса. Российская Федерация приняла на себя обязательства по соблюдению требований и положений Соглашения о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности (далее – Соглашение ТРИПС), целью которого является уменьшение бюрократических препятствий бизнесу для упрощения международного торгового процесса и расширения сферы международной торговли, а также содействие в создании эффективной системы охраны прав интеллектуальной собственности и обеспечение, чтобы меры и процедуры, связанные с такой охраной, не становились барьерами для законной торговли.

Как для поддержки бизнеса, так и для успешного осуществления защиты прав на объекты интеллектуальной собственности много изменений произошло в сфере таможенного законодательства: создан Таможенный союз (государства-участники – Россия, Беларусь, Казахстан); разработан план по интегрированию Таможенных реестров объектов интеллектуальной собственности, охраняемых на территориях государств – участников; принимаются различные меры по упрощению требований по расчетам и уплате таможенных пошлин и другие. Законодательство стран Таможенного союза существенно унифицировано в административно-процедурном аспекте и продолжает развиваться с целью унификации таможенных реестров и упрощения мониторинга таможенных операций.

В рамках расширения таможенных границ в 2013–2014 гг. Федеральная таможенная служба

России (далее – ФТС России) постоянно расширяет договорно-правовую базу для развития внешнеэкономических связей. Так, например, по результатам 2013 г. подписан ряд межправительственных соглашений о сотрудничестве и взаимной помощи по таможенным делам почти с 60 странами, подписано более 100 нормативных правовых документов, касающихся вопросов обмена предварительной информацией, статистическими данными, данными о таможенной стоимости товаров, перемещаемых между Российской Федерацией и иностранными государствами. Для создания равных условий ведения внешнеэкономической деятельности ведется работа по унификации не только таможенного законодательства, но и налогового, гражданского законодательства, законодательства о банках и банковской деятельности и т.д.

Однако, несмотря на существенные изменения в законодательной базе и административно-правовом регулировании, краеугольным камнем развития отношений в сфере внешней торговли становятся споры между правообладателями и предпринимателями касательно незаконного использования объектов интеллектуальной собственности или сходных с ними до степени смешения обозначений на перемещаемых через таможенную границу товарах.

Так, согласно ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, признаются контрафактными. Правообладатель, права которого затронуты, вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение.

Согласно ст. 328 Таможенного кодекса Таможенного союза (далее – ТК ТС), таможенные органы принимают меры по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, таможенный реестр которых ведется данными таможенными органами в государстве – участнике Таможенного союза; и на объекты интеллектуальной собственности, включенные в единый таможенный ре-

естр объектов интеллектуальной собственности; а в соответствии с законодательством государств – участников Таможенного союза – также и в отношении объектов интеллектуальной собственности, не включенных в такие таможенные реестры.

Таким образом, инициатором возникающих споров зачастую является таможенный орган, уполномоченный по собственной инициативе открывать административное производство в отношении «предположительно виновного» предпринимателя за незаконное использование последним охраняемых объектов интеллектуальной собственности и, как следствие, нарушение прав интеллектуальной собственности третьих лиц.

Наказанием за незаконное использование объектов интеллектуальной собственности может быть как административный штраф (в размере до 40 тысяч рублей), так и уголовная ответственность (влекущая наказание вплоть до лишения свободы) – в зависимости от значительности правонарушения (четкое разграничение отсутствует).

В качестве действий, направленных на введение товаров с незаконно размещенными товарными знаками в гражданский оборот, можно рассматривать:

- подачу таможенной декларации на такие товары, с заявлением их к таможенным режимам, предполагающим использование товаров в гражданском обороте на таможенной территории;
- заключение внешнеторговой сделки, предметом которой являются товары, маркированные товарным знаком.

В соответствии с Определением Высшего арбитражного суда РФ от 1 июля 2013 г. № ВАС-8142/13, ввоз на территорию Российской Федерации товара с размещенным на нем товарным знаком без согласия правообладателя является формой использования товарного знака, и, следовательно, нарушением исключительных прав правообладателя.

Добросовестный предприниматель обязан принять все зависящие от него меры по соблюдению законодательства в области использования товарных знаков; иными словами, он должен самостоятельно убедиться, что перемещаемые им через таможенную границу товары не нарушают прав третьих лиц на объекты интеллектуальной собственности.

Обязанность лица выполнить то или иное требование закона в сфере правоотношений, связанных с соблюдением прав интеллектуальной собственности, вытекает, прежде всего, из общеправового принципа, закрепленного в ст. 15 Конституции РФ, согласно которому любое лицо должно выполнять установленные законом обязанности. Одновременно, по смыслу ч. 2 ст. 2.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (далее – КоАП РФ), административное правонарушение признается совершенным по неосторожности, если лицо, его совершившее, не предвидело возможности наступления вредных последствий своего действия, хотя должно было и могло их предвидеть.

Следовательно, субъективная сторона такого рода правонарушений зачастую выражается в форме неосторожности.

КАК ЭТОГО МОЖНО ИЗБЕЖАТЬ?

Первое и самое простое правило – не заказывать у иностранных производителей товар заведомо известных брэндов или очень похожий внешне на товар известных брэндов.

В данном случае следует учесть, что сотрудники таможенных органов, осуществляя проверку перемещаемых через таможенную границу товаров, как правило, оценивают сходство обозначений на товарах с известными им брэндами с точки зрения рядового потребителя. Поэтому, решая вопрос о степени сходства обозначений на товаре с охраняемыми объектами интеллектуальной собственности, они руководствуются своим первым впечатлением от сравнения спорных обозначений «по памяти», не принимая во внимание возможные расхождения в деталях.

Поскольку маркировка однородных товаров обозначениями, имеющими высокую степень сходства, но принадлежащими разным брэндам или производителям, обуславливает риск возникновения у потребителя ложного представления о принадлежности этих товаров одному брэнду или производителю, такие действия могут быть расценены как направленные на получение конкурентных преимуществ и извлечение выгоды за счет известности, узнаваемости и репутации продукции известного брэнда и могут повлечь нарушение прав интеллектуальной собственности.

Второе правило – проявлять должную степень осмотрительности, которая необходима для строгого соблюдения требований законодательства, то есть заранее, на этапе оформления заказа на товар и подготовки внешнеэкономической сделки, проверять на предмет нахождения под охраной интересующих обозначений.

Для этого можно использовать открытые базы данных и реестры охраняемых в Российской Федерации объектов интеллектуальной собственности, доступные на таких онлайн-ресурсах, как:

- ресурсы Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента): <http://fips.ru>;

- ресурсы Федеральной таможенной службы России (ФТС России): <http://customs.ru>; <http://ved.customs.ru/>;

- ресурсы Альта-Софт – информационного оператора в системе электронного таможенного декларирования: <http://alta.ru>;

- ресурсы Таможенного информационного сервера TKS.RU: <http://tks.ru>;

- ресурсы Государственного таможенного комитета Республики Беларусь: <http://gtk.gov.by/ru/>;

- ресурсы Комитета таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан: <http://e.customs.kz> и другие.

Если самостоятельно это сделать не представляется возможным, то можно обратиться за разъяснением касательно охраны предполагаемого объекта интеллектуальной собственности в ФТС России или локальный таможенный орган; получить квалифицированную помощь юриста с соответствующей специализацией или зарегистрированного патентного поверенного.

Подобные механизмы помогут заранее снизить риск введения в оборот товаров, нарушающих права интеллектуальной собственности третьих лиц и, как следствие, избежать репутационных рисков и ненужных издержек, а также изъятия и уничтожения товаров.

Третье правило применимо в тех случаях, когда участник внешнеэкономической деятельности знает, что товар, подлежащий перемещению через таможенную границу, является оригинальным и содержит объекты интеллектуальной собственности третьих лиц, зарегистрированные или не

зарегистрированные¹ на территории Российской Федерации и/или Таможенного союза, но, тем не менее, желает заключить внешнеэкономическую сделку, предметом которой будет являться такой товар.

Законодательство как Российской Федерации, так и государств – участников Таможенного союза предусматривает возможность использования письменного согласия от правообладателя (или его уполномоченного представителя), выдаваемого, как правило, в виде авторизационного письма на использование соответствующих объектов интеллектуальной собственности с целью перемещения товаров, их содержащих, через таможенную границу и иного введения в гражданский оборот.

За получением такого письма необходимо обращаться непосредственно к правообладателю или его уполномоченному представителю. Кроме того, многие правообладатели зачастую заинтересованы в расширении каналов поставок своей продукции на территорию Российской Федерации и/или Таможенного союза, что обуславливает поиск новых дистрибьюторов или импортеров для их товаров. В таких случаях возможно заключение дистрибьюторских соглашений, лицензионных договоров на использование объектов интеллектуальной собственности и других видов договоров с правообладателем, исключающих необходимость получения дополнительного письменного согласия на поставки товаров участнику внешнеэкономической деятельности.

Стоит отметить, что пока таможенное законодательство находится в процессе совершенствования; и инструмента, обеспечивающего стопроцентную открытость, точность и доступность информации относительно охраняемых объектов интеллектуальной собственности, пока не существует. В особенности это касается некоторых объектов исключительных авторских прав ввиду отсутствия законной обязанности правообладателя регистрировать такие объекты для обеспече-

ния их правовой охраны. Подобная ситуация, несомненно, обуславливает повышение риска нарушения прав интеллектуальной собственности (в частности, исключительных авторских прав) и возникновения предусмотренной законом ответственности за их нарушение.

Что касается товарных знаков, то проверить их регистрацию и охрану посредством как использования вышеперечисленных онлайн-ресурсов, так и других доступных способов, не представляется сложным. Однако не всегда результат поиска в базе данных или ответ государственного органа является актуальным для взятого отрезка времени в силу несовершенства процесса обновления материально-технической базы и требований к этому процессу. Это, в свою очередь, влияет на регулярность, скорость и сроки внесения обновлений в базы данных.

Таким образом, представляется необходимым упрощение процесса предоставления государственных информационных услуг в этой сфере, создание унифицированных, простых в применении, обновляемых в режиме реального времени баз данных с охраняемыми объектами



¹ Объекты исключительных авторских прав не подлежат обязательной регистрации на территории Российской Федерации и могут быть не внесены в Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности (ТРОИС), однако для таких объектов предусмотрена правовая охрана.

² Источник изображения – Интернет-сайт «РИА Новости»: <http://ria.ru/caricature/20101221/311563284.html>.

интеллектуальной собственности и интегрировании их в единую систему защиты прав интеллектуальной собственности в рамках государств-участников Таможенного союза для обеспечения доступности как специалистам, так и участникам внешнеэкономической деятельности. Создание такой системы должно способствовать оператив-

ному объединению и улучшению координации усилий всех сторон: таможенных органов, антимонопольных, налоговых, законодательных, судебных, правоохранительных служб; участников внешнеэкономической деятельности и обладателей прав на объекты интеллектуальной собственности.

Ключевые слова:

внешнеэкономическая деятельность предпринимателя; предпринимательская деятельность; импорт, экспорт; товарные знаки; авторские права, объекты исключительных авторских прав; таможенный реестр; таможенный союз; защита прав интеллектуальной собственности.

Список литературы:

1. Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Федеральной таможенной службы [Электронный ресурс] // Официальный сайт Федеральной таможенной службы РФ <http://customs.ru> (дата обращения – 24 ноября 2014 г.).

Правовая охрана элементов, составляющих программу для ЭВМ



Е.Ю. Смирнова,

старший юрист по интеллектуальной собственности Digital October, аспирант кафедры авторского права Российской государственной академии интеллектуальной собственности (РГАИС)

В соответствии с законодательством РФ дефиниция программы для ЭВМ как объекта авторского права определена в ст. 1261 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) – это представленная в объективной форме совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения определенного результата, включая подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения (здесь и далее – программа для ЭВМ, программное обеспечение). Некоторые авторы приводят свои определения программы для ЭВМ, например, программа для ЭВМ как «совокупность детальных команд и инструкций, написанная на одном из машинных языков, которая указывает, что делать компьютеру»¹. По мнению С.П. Гришаева, программа для ЭВМ – это текст, объективированный любым образом – на бумаге, в памяти ЭВМ, в виде изображения на экране монитора. При этом автор отмечает, что каждое аудиовизуальное произведение, взятое в отдельности (например, заставка к игровой программе), может рассматриваться и как часть про-

граммы, и как художественное произведение; и, соответственно, должна охраняться как отдельный объект авторского права².

Законодательство РФ обеспечивает правовую охрану программе для ЭВМ при наличии главного критерия охраноспособности – творческой составляющей. Как следует из положений абз. 1 п. 1 ст. 1228 ГК РФ, автором результата интеллектуальной деятельности признается гражданин, творческим трудом которого создан такой результат.

Бернская конвенция «Об охране литературных и художественных произведений» 1886 г. (в ред. 1971 г.) (здесь и далее – Бернская конвенция), являющаяся старейшим международным договором, который образует фундамент международной системы охраны авторских прав, предусматривает для программ для ЭВМ правовую охрану на уровне литературных произведений. Цель Бернской конвенции, как говорится в ее преамбуле, состоит в обеспечении возможно более эффективным и единообразным путем охраны прав авторов на их литературные или художественные произведения. Из принципов, заложенных Бернской конвенцией, программа будет охраняться, если она является

¹ Кристина Дж. Маккланг, Джон А. Герриери, Кенне А. Маккланг. Микрокомпьютеры для юристов. М.: Юридическая литература, 1988. С. 122.

² Гришаев С.П. Интеллектуальная собственность: учебное пособие. – М.: Юристъ, 2004.

оригинальной, в том смысле, что она представляет собой результат мыслительной деятельности самого автора. Никакие другие критерии ее охраноспособности не устанавливаются.

Следует отметить, что критерии творческой составляющей программы для ЭВМ, как и любого другого произведения, определить весьма затруднительно. Презюмируется, что любое произведение, созданное автором (группой авторов), всегда носит творческий характер – в противном случае оно не может относиться к произведению. При этом известно, что наличие творческой составляющей при создании программы для ЭВМ как яркого примера неклассического объекта авторского права будет выражаться не в содержании исходного кода программы, а скорее в заложенных в ее основу идеях и методах, которые не защищаются авторским правом. Представляется, что не всегда программа для ЭВМ будет отличаться принципиальной новизной, уникальностью и (или) оригинальностью ввиду особенностей ее создания, поэтому данное утверждение нельзя строго относить по отношению к рассматриваемому объекту авторского права. Такое же решение было принято на Пленуме Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ в совместном постановлении от 26 марта 2009 г. № 5/29. В пункте 28 указанного постановления подчеркивается, что «само по себе отсутствие новизны, уникальности и (или) оригинальности результата интеллектуальной деятельности не может свидетельствовать о том, что такой результат создан не творческим трудом и, следовательно, не является объектом авторского права». Таким образом, Верховный Суд РФ и Высший Арбитражный Суд РФ отказались от своих ранее высказанных мнений о том, что объект авторского права должен быть оригинальным, в том смысле, что он должен обладать некими неповторимыми качествами по сравнению с другими программами для ЭВМ³. Из сказанного можно сделать вывод, что при определении творческой деятельности как неотъемлемой составляющей для предоставления программе правовой охраны необходимо, чтобы указанная деятельность

включала в себя совокупность независимых и самостоятельных творческих процессов, продуктом которых будет являться новый объект авторского права, а именно программа.

В комплекс важнейших международных соглашений, образующих систему международной охраны авторских прав и регулирующих вопросы, связанные с организацией и осуществлением правового режима для программ для ЭВМ, также входят такие важнейшие соглашения, как Всемирная (Женевская) конвенция об авторских правах (в ред. 1952 г. и 1971 г.) (здесь и далее – Всемирная конвенция об авторском праве); Договор ВОИС об авторском праве 1996 г. (ДАП/ВСТ) (здесь и далее – ДАП); Соглашение о правовых аспектах прав интеллектуальной собственности (здесь и далее – Соглашение TRIPS), входящее в пакет документов о создании Всемирной торговой организации (ВТО). Разумеется, необходимо отметить и директивы Европейского союза (ЕС), которым в последние годы уделялось значительное внимание при совершенствовании законодательства Российской Федерации. Применительно к программам для ЭВМ, среди них особого внимания заслуживают Директива ЕС от 14 мая 1991 г. № 91/250/ЕЕС о правовой охране программ для ЭВМ (здесь и далее – Директива № 91/250/ЕЕС), Директива Европейского Парламента и Совета от 23 апреля 2009 г. № 2009/24/ЕС о правовой охране компьютерных программ (здесь и далее – Директива № 2009/24/ЕС).

Из статьи 1 упомянутой выше Директивы № 2009/24/ЕС следует, что правовая охрана предоставляется выражению компьютерной программы в любой форме. Идеи и принципы, лежащие в основе любой части компьютерной программы, в том числе составляющие ее интерфейсы, не охраняются авторским правом. В число критериев, применяемых для выяснения оригинальности компьютерных программ, не должны включаться никакие проверки качественных или эстетических достоинств программы. Согласно положениям Директивы № 2009/24/ЕС, государства – члены Европейского союза охраняют компьютерные программы ав-

³ Пленум Верховного Суда РФ в п. 21 Постановления от 19 июня 2006 г. № 15 «О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах» указывал, что «к объектам авторского права могут относиться названия произведений, фразы, словосочетания и иные части произведения, которые могут использоваться самостоятельно, являются творческими и оригинальными».

торским правом как литературные произведения по смыслу Бернской конвенции. Согласно ст. 10 Соглашения TRIPS, программы для ЭВМ охраняются как литературные произведения – на уровне Бернской конвенции (кроме положений об охране личных немущественных прав).

Возвращаясь к приведенной в ст. 1261 ГК РФ дефиниции, можно сделать вывод, что программа для ЭВМ включает в себя следующие элементы:

- 1) исходный код;
- 2) объектный код;
- 3) аудиовизуальные отображения;
- 4) подготовительные материалы.

Исходный код программы как основная ее ценность представляет собой текст программы, написанный на одном из языков программирования и доступный для восприятия человеком, знакомым с соответствующим языком программирования. Язык программирования предназначен для передачи компьютеру инструкций по выполнению того или иного вычислительного процесса и организации управления отдельными устройствами. В настоящее время известно более 8500 языков программирования. В числе наиболее популярных языков можно выделить C, Java, PHP, C++, Perl, Visual Basic, JavaScript, Delphi и др.⁴

Объектный код программы, его еще именуют как исполняемый код, – это подлежащая исполнению форма подходящего представления одного или более процессов (текст программы или язык программирования), которая компилируется программирующей системой⁵. Официальное определение объектного кода приведено в приказе Федеральной Таможенной службы «О контроле за экспортом товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный конт-

роль»; в соответствии с которым объектный код – это подлежащая исполнению форма подходящего представления одного или более процессов (текст программы или язык программы), которая компилируется программирующей системой⁶. Объектный код рождается в результате взаимодействия исходного кода и специальной программы – компилятора. Как правило, в гражданском обороте распространяются программы в виде объектного кода. Для наглядности можно разобрать следующий пример установки лицензиатом программы (пользователем) в память ЭВМ: при установке программы у пользователя на экране его ЭВМ появляется сообщение, содержащее предложение установить соответствующий файл программы в память ЭВМ. Имя файла при этом, например, содержит формулировку `myprogram.exe`. При этом часть наименования файла, в виде расширения «`exe`» несет в себе информацию о типе файла, а именно, что указанный файл является `executable` (с англ. «исполняемый»). Это означает, что лицензиат (пользователь) устанавливает программу уже в виде исполняемого файла, то есть объектного кода, который содержит набор инструкций, понятных компьютеру лицензиата (пользователя)⁷. Таким образом, можно сделать вывод о том, что в отличие от исходного кода, то есть текста программы, написанной автором или группой авторов на одном из языков программирования и понятном человеку; форма выражения объектного кода представлена в виде нулей и единиц и понятна только процессору (ЭВМ), который воспроизводит программу при ее запуске и использовании.

В соответствии с законодательствами большинства государств, программа и ее исходный код охраняются авторским правом, что дает автору и/или правообладателю полный контроль над программой, в том числе над любыми изменениями ее ис-

⁴ Лицензирование программного обеспечения в России: законодательство и практика / Савельев А.И. М.: Инфотропик Медиа, 2012. С. 17.

⁵ Пункт. 94 приказа ФТС России от 27 марта 2012 г. № 575 (ред. от 01.11.2013) «О контроле за экспортом товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль».

⁶ Приказ ФТС России от 27 марта 2012 г. № 575 (ред. от 01.11.2013) «О контроле за экспортом товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль» // ЭПС «Система ГАРАНТ».

⁷ Meeker, Heather J. The open source alternative: understanding risks and leveraging opportunities. Published by John Wiley & Sons, Inc, Hoboken, New Jersey. 2008, P. 7.

ходного кода. Интересно отметить, что некоторые авторы не находят единого мнения относительно того, можно ли отнести объектный код к охраняемой авторским правом форме программы. Так, например, А.И. Савельев полагает, что правильной позицией будет считать объектный код программы объектом авторского права. Ведь, как уже упоминалось выше, программа в конечной своей форме представлена пользователю в объектном коде, следовательно, именно в объектном коде программа чаще всего является предметом незаконного воспроизведения, и непризнание авторского права на такой код создало бы значительные трудности в защите от его незаконного использования⁸. При этом необходимо отметить, что объекту авторского права надлежит быть результатом творческого труда автора, а в данном случае преобразование исходного кода, написанного автором или группой авторов в объектный код, является техническим результатом деятельности компьютера и не несет в себе творческой составляющей. Вместе с тем бессмысленно отрицать, что именно посредством запуска объектного кода компьютер может передать лицензиату информацию и команды, заложенные в компьютерной программе, созданной физическим лицом – автором (или группой авторов).

Указанные доводы подтверждаются некоторыми судебными решениями, принятыми в Соединенных Штатах Америки, общий смысл которых сводится к тому, что любые инструкции и команды, передаваемые исходным кодом, программы должны быть переведены в объектный код, прежде чем компьютер сможет их распознать и передать физическому лицу – пользователю программы. Например, в деле *Midway Manufacturing Co. v. Strohon*⁹, по которому одна сторона заявила, что для того, чтобы можно было отнести некий объект к объекту ав-

торского права (в данном случае речь шла о возможности отнесения к таковому объектного кода компьютерной программы), он должен быть понятным для человека. Вместе с тем, в соответствии с § 102 (а) главы 17 Кодекса Соединенных Штатов Америки, авторское право распространяется на произведения, выраженные в любых материальных средствах, из которых они могут быть восприняты, воспроизведены, или иначе сообщены, или непосредственно или при помощи машины или устройства¹⁰. Статья 1261 ГК РФ в дефиниции программы для ЭВМ указывает на выражение программы для ЭВМ в любой форме и на любом языке. Европейское законодательство в это ч. в п. 2 ст. 1 Директивы 2009/24/ЕС Европейского Парламента и Совета от 23 апреля 2009 г. «О правовой охране компьютерных программ» также указывает на возможность выражения компьютерной программы в любой форме¹¹. Из вышесказанного представляется, что объектный код компьютерной программы как одну из форм ее выражения надлежит считать объектом авторского права.

Программа также включает в себя подготовительные материалы полученные в ходе ее разработки, а также порождаемые ею аудиовизуальные отображения. По мнению С.П. Гришаева, под подготовительными материалами к программе ЭВМ имеется в виду прежде всего алгоритм, т.е. та идея или математическая формула, на которой базируется программа. Однако, по нашему мнению, высказывания С.П. Гришаева в данном случае следует поставить под сомнение, поскольку согласно п. 5 ст. 1259 ГК РФ, на идеи авторские права не распространяются. В то же время А.П. Сергеев отмечает, что правовая охрана распространяется на все виды программ для ЭВМ, в том числе на операционные системы и программные комплексы, которые могут быть вы-

⁸ Лицензирование программного обеспечения в России: законодательство и практика / А.И. Савельев. М.: Инфотропик Медиа, 2012. С. 19-20.

⁹ *Midway Manufacturing Co. v. Strohon*, No. 82 C 1305, slip op. at 25-26, 219 USPQ 42, 50 (N.D. Ill. June 1, 1983) из источника «An open source copyright casebook» Brian L. Frye (Assistant Professor of Law, University of Kentucky College of Law) [Электронный ресурс] // Интернет-ресурс «Open Source Copyright Casebook» URL: <http://copyrightlawcasebook.blogspot.ru> (дата обращения – 30 августа 2014г.).

¹⁰ U.S. Copyright Act, 17 U.S.C. §§ 101 et seq. [Электронный ресурс] // Интернет-сайт Всемирной организации интеллектуальной собственности URL:<http://www.wipo.int> (дата обращения – 30 августа 2014 г.)

¹¹ Пункт 2 ст. 1 Директивы 2009/24/ЕС о правовой охране компьютерных программ, заменившая одноименную Директиву 91/250/ЕЭС от 14 мая 1993 года [Электронный ресурс] // Оригинальный текст Directive 2009/24/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the legal protection of computer programs [Электронный ресурс] / URL: <http://eurlex.europa.eu> (дата обращения – 30 августа 2014 г.)

ражены на любом языке и в любой форме, включая исходный текст и объектный код. При этом вне сферы охраны остаются лежащие в основе программ идеи и принципы, в том числе идеи и принципы организации визуального отображения (интерфейс) и алгоритма, а также языки программирования. Представляется, что подготовительные материалы и аудиовизуальные отображения, порождаемые программой, нельзя отделять от объекта программы в целом. Несмотря на то, что подготовительные материалы нельзя рассматривать как совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования компьютера, они не являются непосредственно частью программы; однако они несут в себе ту информацию, материалы и данные, которые были созданы автором или группой авторов для дальнейшего написания на их основе соответствующей компьютерной программы. Иными словами, подготовительные материалы можно рассматривать как некий фундамент, на котором строится дом. Аудиовизуальные отображения, порождаемые программой, следует рассматривать отлично от вводимого ст. 1263 ГК РФ объекта авторского права – аудиовизуального произведения. Аудиовизуальным произведением, в соответствии с вышеуказанной статьей, следует считать произведение, состоящее из зафиксированной серии, связанных между собой изображений (с сопровождением или без сопровождения звуком) и предназначенное для зрительного и слухового (в случае сопровождения звуком) восприятия с помощью соответствующих технических

устройств. Однако далее законодатель уточняет, что аудиовизуальные произведения включают кинематографические произведения, а также все произведения, выраженные средствами, аналогичными кинематографическим, авторами которых являются режиссер-постановщик, автор сценария и композитор. Очевидно, что описываемая норма не имеет отношения к компьютерным программам и входящим в них элементам. Аудиовизуальным отображением, его также иногда называют нелитеральным компонентом программы, можно считать некую последовательность изображений и/или звуков, сопровождающих организационную структуру компьютерной программы, путем их вывода на экран монитора пользователя. Безусловно, в зависимости от творческой составляющей аудиовизуальные отображения, так же как и сопроводительная документация, могут охраняться авторским правом как самостоятельные объекты авторского права. Однако в контексте неправомерного использования, например, аудиовизуального отображения в составе компьютерной программы, такое нарушение все же следует рассматривать как нарушения прав на саму программу, а не отдельную ее составляющую в виде аудиовизуального отображения.

Подводя итог вышесказанному, для всесторонней правовой защиты программы для ЭВМ и ее элементов представляется верным рассматривать в качестве объекта авторского права не только саму программу для ЭВМ, но и ее отдельные составляющие.

Ключевые слова:

программа для ЭВМ; исходный код; объектный код; Бернская конвенция; Директива ЕС

Список литературы:

1. Гришаев С.П. Интеллектуальная собственность: учебное пособие. – М.: Юристъ, 2004.
2. Кристина Дж. Маккланг, Джон А. Герриери, Кенне А. Маккланг. Микрокомпьютеры для юристов. М.: Юридическая литература, 1988.
3. Лицензирование программного обеспечения в России: законодательство и практика / А.И. Савельев. М.: Инфотропик Медиа, 2012.
4. Meeker, Heather J. The open source alternative: understanding risks and leveraging opportunities. Published by John Wiley&Sons, Inc, Hoboken, New Jersey. 2008.

Сотрудничество между информационными посредниками и правообладателями для защиты интеллектуальной собственности в Интернете (обзор международного опыта)



Элио де Тульо,
*DeTullio&Partners (Рим, Италия),
руководитель рабочей группы по вопросам защиты интеллектуальной собственности в цифровой среде Комиссии по интеллектуальной собственности Международной торговой палаты (ИСС)*

Эра передовых технологий ставит все новые задачи для построения эффективной системы защиты интеллектуальной собственности.

Доступность в Интернете абсолютно любого контента, зачастую размещенного нелегально и используемого бесплатно, – это лишь одно из последствий стремительного развития информационных технологий. Легкая передача огромных объемов информации становится все более естественным процессом, причем настолько, что рядовые пользователи редко задумываются о легальности скачиваемого контента.

Еще одним важным аспектом развития информационных технологий является тот факт, что товарные и другие отличительные знаки, частная жизнь и персональные данные через сеть Интернет

становятся доступными широкой аудитории пользователей.

С одной стороны, так происходит, поскольку мониторинг Интернет-пространства требует значительных финансовых вложений, что является препятствием для правообладателей и не крупного бизнеса. С другой стороны, попытки пресечь нарушения прав интеллектуальной собственности в Интернете часто наталкиваются на действие таких принципов, как свобода выражения и защита данных, существенно усложняя сбор доказательств и проведение разбирательств.

Тем не менее, охрана интеллектуальной собственности в Интернете и поддержание баланса интересов в цифровой среде крайне важна. Одной из первоочередных задач в этой связи является укреп-

ление сотрудничества между всеми участниками киберпространства для противодействия контрафакту и «пиратству».

Важная роль в этом вопросе отводится информационным посредникам, то есть субъектам (поисковым системам, социальным сетям, платежным системам, электронной коммерции), которые предлагают операторам и пользователям сервисы по доступу и использованию информационных сетей для продвижения своих товаров и услуг. За последние годы в отношении деятельности информационных посредников были приняты специальные нормы, направленные на снижение количества нарушений прав интеллектуальной собственности в цифровой среде. В целом законодательство многих стран не устанавливает для информационных посредников обязанность проверять правомерность использования контента при его размещении на сайтах; однако они должны удалить «пиратский» контент, как только им стало известно о нарушении.

Заслуживает внимания тот факт, что большинство информационных посредников, особенно из числа поисковых систем и социальных сетей, устанавливают специальные сервисы, позволяющие проводить внутренние расследования нарушений и применяющие упрощенные процедуры проверки и удаления нелегально размещенного контента. Для обращения с заявлением о нарушении достаточно заполнить и отправить специальную форму.

Так, **YouTube** на своем сайте имеет раздел, посвященный авторским правам и системе их защиты. В этом разделе можно проверять легальность контента, направлять заявления, уведомления и возражения относительно нарушений авторского права; а также получать необходимую помощь по удалению контента. **YouTube** предупреждает своих пользователей, что после получения трех уведомлений о нарушении авторских прав аккаунт блокируется без возможности создания нового профиля, и все загруженное видео удаляется.

В этом же разделе содержится информация образовательного характера, дающая определение авторским правам и объясняющая основные принципы их защиты от нарушений, которые не всегда укладываются в принятые концепции защиты то-

варных знаков, патентов или персональных данных.

Наконец, на сайте имеется страничка с часто задаваемыми вопросами относительно авторских прав и способов их защиты с гиперссылками на сайты таких международных институтов, как Всемирная организация интеллектуальной собственности и Еврокомиссия.

Подобным образом действует **Facebook**, принадлежащий ему ресурс **Instagram**, а также **Twitter** и **LinkedIn** – в специальных разделах, доступ к которым предусмотрен со страницы любого пользователя, приводится общая информация об авторском праве с возможностью перехода на сайты институциональных органов для получения более подробной информации. Заполнив прилагаемую форму, пользователь также может сообщить о нарушениях и обнаруженном «пиратском» контенте.

Google использует упрощенную процедуру для уведомлений и удаления незаконного контента через специальный Справочный центр. Стоит отметить, что **Google** тесно сотрудничает с проектом **Chilling Effects**, реализуемым Фондом Электронных Рубежей (**Electronic Frontier Foundation**) в сотрудничестве с Гарвардским университетом, Стэнфордским университетом, Калифорнийским университетом в Беркли, Университетом Сан-Франциско, Университетом Мэна, а также Юридическими школами при Университетах Джорджа Вашингтона и Санта-Клара.

Проект **Chilling Effects** нацелен на оказание помощи тем, кто получил предупреждение или требование об удалении «пиратского» контента, в лучшем понимании установленных процедур и применяемых механизмов для защиты авторских и смежных прав. В рамках проекта также ведется база данных, содержащая все предупреждения и требования об удалении незаконно размещенного контента.

Продолжая обзор международного опыта по защите авторских и смежных прав в Интернете, нельзя не остановиться на некоторых соглашениях, или Меморандумах о взаимопонимании, которые заключаются в добровольном порядке между правообладателями и Интернет-провайдерами.

Итальянское Бюро содействия развитию интерактивной рекламы – ассоциации, объединяющей

наиболее крупных рекламодателей Италии – подписало Меморандум о взаимопонимании с антипиратскими организациями в сфере музыкальной индустрии FPM, FAPAV (итальянские федерации кино- и звукозаписывающих компаний) и Google; в соответствии с которым стороны договорились не получать доход от онлайн рекламы. Меморандум нацелен на совместную разработку эффективных способов противодействия размещению рекламы на «пиратских» сайтах и оперативного удаления подобной рекламы.

Кроме того, 7 мая 2014 г. в Италии был подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве по защите места происхождения (PDO) и географического указания (PGI) для сельскохозяйственной продукции, продаваемой на eBay. Данный Меморандум, участниками которого выступили министерство сельского хозяйства, продовольствия и лесной промышленности Италии, платформа eBay и Итальянская Ассоциация по охране географических указаний, устанавливает упрощенную процедуру для извещения и оперативного удаления контрафактных товаров с Интернет-портала. Благодаря такому соглашению стало возможным серьезно ограничить попадание на рынок продукции, произведенной по технологии Wine kit (онлайн-руководство, позволяющее производить поддельные вина Soave, Prosecco и Montepulciano D'Abruzzo), и такого «шедевра», как технология самостоятельного производства сыров гауда, пармезан и фета.

В числе других важных Меморандумов о взаимопонимании стоит отметить Протокол Евросоюза о продажах контрафактных товаров через сеть Интернет, подписанный в 2011 г. крупнейшими правообладателями и Интернет-платформами.

Меморандум направлен на эффективное взаимодействие представителей правообладателей и информационных посредников для снижения уровня продаж поддельных товаров через электронные коммерческие платформы.

Документ предусматривает обязанность подписавших его сторон выработать определенные меры борьбы с подобными нарушениями, в то время как торговые ассоциации принимают на себя обязательство привлекать своих членов к участию в этом соглашении.

Меморандум устанавливает действие согласованного механизма, в том числе и в целях противодействия предложению контрафактных товаров через поисковые системы. Данный документ был выработан с целью поддержания баланса интересов всех участников сферы электронной коммерции и является первым практическим опытом по совместному противодействию контрафакту и «пиратству» в сети Интернет.

10 декабря 2013 г. Группа по стандартам цифровой торговли (Digital Trading Standards Group - DTSG) разработала Принципы передовой практики по торговле цифровой дисплейной рекламой (UK Good Practice Principles for Trading of Digital Display Advertising) с тем, чтобы минимизировать риск нелегального размещения дисплейной рекламы на цифровых мультимедийных носителях, защитить бренды и целостность цифровой рекламы. Данные принципы содержат обязательства всех заинтересованных лиц, принимающих участие в приобретении, продаже или развитии цифровой рекламы.

Цифровые транзакции должны соответствовать согласованной политике или условиям, следующим из Принципов передовой практики Великобритании. Участвующие стороны должны решить, где разместить рекламу, и определить свои взаимные обязательства, чтобы исключить вероятность нелегального размещения. Наконец, провайдер, одобренный JICWEBS, подтвердит операцию, а компании получают особую печать соответствия, на которую рекламодатели и агентства могут полагаться при покупке цифровой дисплейной рекламы.

Во Франции для борьбы с контрафактом в Интернете и защиты пользователей было подписано три документа:

- 16 декабря 2009 г.: между правообладателями и платформами электронной коммерции;
- 7 февраля 2012 г.: между правообладателями и рекламными Интернет-площадками;
- 7 февраля 2012 г.: между правообладателями и почтовыми операторами.

Данные документы способствуют активному сотрудничеству между экономическими субъектами в Интернет-пространстве и вводят взаимные обязательства между платформами онлайн-продаж и владельцами товарных знаков. Таким обра-

зом был введен механизм контент-анализа тендеров – система уведомлений, доступная правообладателям в случае выявления нарушений их прав, – а также другие меры, обозначенные в документах и нацеленные на защиту прав пользователей, совершающих покупки в сети Интернет.

Целью подобных соглашений является не просто удаление размещенной контрафактной продукции со страниц Интернет-сайтов при получении уведомления, но и предотвращение самого размещения подобного рода продукции.

Предложенный механизм идентификации контрафактной продукции препятствует ее размещению онлайн и пресекает попытки повторного размещения после успешного удаления.

Система предусматривает:

1) период временного (на 6 месяцев) блокирования всех аккаунтов «продавца» (или потенциального «продавца», заподозренного в сбыте контрафакта);

2) удаление на 5 лет всех аккаунтов продавца в случае повторного нарушения.

В США система оповещения о нарушении авторских прав (Copyright Alert System – CAS) возникла в результате добровольного соглашения между правообладателями и Интернет-провайдерами. Соглашение направлено на борьбу с файлообменными сетями и вступило в силу в феврале 2013 г. Система оповещения действует таким образом, что интернет-провайдеры, получив уведомление от специального сервиса мониторинга, действующего от имени зарегистрированных в системе правообладателей, посылают электронные оповещения подписчикам о предполагаемом факте нарушения авторских прав. В случае повторного получения уведомления о нарушении Интернет-провайдеры предпринимают меры по смягчению последствий (например, временно снижают скорость интернет-соединения или создают ссылки на другие страницы). Цель CAS – помочь пользователям определить, когда файлы были выложены нелегально в файлообменные сети через Интернет-аккаунты.

Также в мае 2012 г. Американская ассоциация рекламных агентств (American Association of Advertising Agencies) и Ассоциация национальных рекламодателей (Association of National Advertisers) при поддержке организации Бюро содействия раз-

витию интерактивной рекламы разработали Положения о передовых практиках в области рекламы на сайтах (Statements of Best Practice for the advertising onsites), направленные на защиту авторских прав.

Положения способствуют тому, чтобы владельцы брендов и медиа агентства включали особые условия в контракты с рекламными сетями и другими посредниками на размещение медиа-контента и заказов на рекламу.

Подобные условия могут потребовать от посредников:

а) использовать коммерчески оправданные меры для предотвращения размещения рекламы на сайтах, нарушающих авторские права;

б) разработать и использовать коммерчески оправданные процедуры по удалению или отключению таких сайтов от Интернет-серверов и быстро пресекать неправомерное размещение рекламы на сайте в ответ на обоснованные и аргументированные жалобы или уведомления от правообладателей или рекламодателей;

в) возместить рекламодателю затраты, связанные с платежами, издержками и/или стоимостью, которые возникли вследствие нелегального размещения рекламы, или обеспечить альтернативную компенсацию.

Другим интересным примером является программа Rogue Block. Данная программа является результатом совместных действий Международной Коалиции по борьбе с контрафактом (International Anti Counterfeiting Coalition – IACC) и индустрией платежных карт. Rogue Block представляет определенную систему, где правообладатель может заявить о факте продажи контрафактной продукции. В целях создания такой системы IACC разработала портал с контролируемым доступом, упрощающий движение потока информации между участвующими правообладателями, сетями платежных карт, IACC и Координационным центром по национальным правам интеллектуальной собственности (National Intellectual Property Rights Coordination Centre – the «IPR Centre»). При этом для обмена информацией используется портал IACC. Портал также содержит отчетный механизм, цель которого заключается в уведомлении правообладателя о результатах и статистических

данных расследования по его заявлению о нарушении.

Что касается Италии, 30 апреля 2014 г. администрация США опубликовала годовой отчет о состоянии защиты прав интеллектуальной собственности в мире. Комитет представительства США по внешней торговле – комитет Белого Дома, в чьем ведомстве находятся вопросы, связанные с торговлей, – впервые за 25 лет исключил Италию из списка приоритетного наблюдения, содержащегося в докладе Special 301 об адекватности и эффективности действий, предпринимаемых в сфере интеллектуальной собственности торговыми партнерами США.

В 2013 г. оборот «пиратской» продукции в Италии оценивался в промежутке от 3,5 до 7 млрд евро; и отсутствие активных действий со стороны властей, направленных на снижение данного показателя, расценивалось как препятствие на пути развития торговых отношений между Италией и Северной Америкой. Сейчас, будучи исключенными из списка особого наблюдения, итальянские компании могут получить ряд преимуществ от экономических отношений с американскими партнерами, в частности, доступ на рынок США, которого они были лишены.

Среди факторов, определивших положительную оценку американских властей, можно выделить: принятие итальянским органом по регулированию коммуникаций (AGCOM) Постановления о защите авторских прав в электронных коммуникационных сетях, вступившем в силу 31 марта 2014 г., а также усиление надзора и контроля в сфере защиты прав интеллектуальной собственности в Интернете.

Постановление AGCOM способствует продвижению легального онлайн-контента и обеспечивает соблюдение прав, что очень важно для американского правительства.

В частности, в постановлении говорится о том, что в случае выявления нарушения авторских прав в Интернете правообладатель может обратиться в регулирующий орган AGCOM, который в течение недели с момента подачи заявления должен либо отклонить просьбу заявителя, либо инициировать административное разбирательство. В последнем случае AGCOM уведомляет Интернет-провайдера и начинает расследование по проверке факта нару-

шения прав, используя все имеющиеся в его распоряжении меры. Лицо, незаконно разместившее контент, или владелец сайта, получив уведомление от AGCOM, могут удалить предположительно нелегальный контент или ответить на уведомление в течение 5 дней с момента его получения. В случае если они не дают ответ и не предпринимают действий по устранению нарушения собранные в ходе расследования документы передаются на рассмотрение коллективному органу регулятора с предложением отклонить заявление или наложить соответствующие санкции.

Рассмотрев представленные документы, коллективный орган в течение 35 дней с момента получения заявления должен либо прекратить производство по делу в случае, если он не выявит нарушения; либо привлечь к ответственности нарушителя.

Провайдер должен исполнить требование регулирующего органа в течение 3 дней. Если регулирующий орган предписывает блокировать доступ к контенту или сайту, то он также обязывает Интернет-провайдера перенаправлять поступающие запросы на Интернет-страницу, созданную в соответствии с указаниями регулирующего органа. В случае несоблюдения этого требования с Интернет-провайдера может быть взыскан штраф в размере от 10 тыс. до 250 тыс. евро.

Надо сказать, что сразу несколько ассоциаций цифровых средств массовой информации оспорили законность вводимых правил в Региональном административном суде Лацио (TAR). В сентябре 2014 г. TAR поставил вопрос о конституционной легитимности Постановления в Конституционном Суде.

Тем не менее Постановление вступило в законную силу, и администрация создала специальный веб-сайт www.ddaonline.it, на котором правообладатели могут найти необходимую им информацию и известить о нарушении своих авторских прав.

Что касается практических результатов применения данного акта, то по рекомендации FAPAV (Федеральный орган по защите аудиовизуального и мультимедийного контента) регулирующий орган начал процедуры по рассмотрению заявленных фактов нарушения интеллектуальных прав в Интернете, в частности, тех, которые были замечены на трех сайтах: www.torrentz.pro, www.torrentdownloads.me и www.cineblog-01.me.

Интернет неотвратимо становится той средой, где наиболее распространены нарушения прав интеллектуальной собственности. В настоящее время компании подвергаются беспрецедентной атаке: по оценкам Международной торговой палаты (ИТС), ущерб от незаконного изготовления копий и пиратства для мировой экономики составляет триллион долларов и привел к потере 2,5 млн. рабочих мест в мире.

Таким образом, важно найти и поддерживать баланс интересов всех вовлеченных сторон с тем, чтобы, с одной стороны, усилить борьбу с контрафактом и пиратством; а с другой – укрепить сотрудничество между информационными посредниками, правообладателями и регуляторами в разработке эффективного механизма защиты интеллектуальной собственности в Интернете.

Ключевые слова:

Интернет; интеллектуальная собственность; информационные посредники; авторское право

Список литературы:

1. Copyright on YouTube, YouTube, LLC [Электронный ресурс] // Интернет-ресурс «YouTube» URL:<https://youtube.com> (дата обращения – 11 февраля 2015 г.).
2. About Copyright, Facebook, Inc. [Электронный ресурс] // Интернет-ресурс «Facebook» URL:<https://en-gb.facebook.com> (дата обращения – 11 февраля 2015 г.).
3. Copyright and DMCA policy, Twitter, Inc. [Электронный ресурс] // Интернет-ресурс «Twitter» URL:<https://support.twitter.com> (дата обращения – 11 февраля 2015 г.).
4. Legal removal requests, Google, Inc. [Электронный ресурс] // Интернет-ресурс «Google» URL:<https://support.google.com> (дата обращения – 11 февраля 2015 г.).
5. Copyright policy? LinkedIn Corporation [Электронный ресурс] // Интернет-ресурс «LinkedIn» URL:<http://it.linkedin.com> (дата обращения – 11 февраля 2015 г.).
6. Memorandum of Understanding [Электронный ресурс] // Интернет-ресурс «IlSole24ORE» URL:<http://ilsole24ore.com> (дата обращения – 11 февраля 2015 г.).
7. Memorandum of Understanding aimed at the protection and promotion of PDO and PGI agro-food products on the eBay online platform [Электронный ресурс] // Интернет-сайт Министерства сельского хозяйства, продовольствия и лесного хозяйства URL: <https://politicheagricole.it> (дата обращения – 11 февраля 2015 г.).
8. EU Memorandum of Understanding [Электронный ресурс] // Интернет-сайт Европейской комиссии URL:<http://ec.europa.eu> (дата обращения – 11 февраля 2015 г.).
9. UK Good Practice Principles for the trading of Digital Display Advertising. Principles are available on the JIC (Joint Industry Committee for Web Standards) [Электронный ресурс] // Интернет-ресурс «JIC WEBS» URL: <http://jicwebs.org> (дата обращения – 11 февраля 2015 г.).
10. The Copyright Alert System [Электронный ресурс] // Интернет-сайт Центра информации об авторских правах // URL: <http://copyrightinformation.org> (дата обращения – 11 февраля 2015 г.).
11. Statement of Best Practice addressing online piracy and counterfeiting [Электронный ресурс] // Интернет-ресурс «ANA» URL:<http://ana.net> (дата обращения – 11 февраля 2015 г.).
12. IACC PAYMENT PROCESSOR INITIATIVE (RogueBlock®) [Электронный ресурс] // Интернет-сайт Международной коалиции против контрафакта URL:<http://iacc.org> (дата обращения – 11 февраля 2015 г.).
13. Annual report on the enforcement of Intellectual Property rights in the World [Электронный ресурс] // Интернет-сайт Торгового представителя США URL: <http://ustr.gov> (дата обращения – 11 февраля 2015 г.).
14. Regulation for the protection of copyright on electronic communications networks [Электронный ресурс] // Интернет-ресурс «AGCOM» URL:<http://agcom.it> (дата обращения – 11 февраля 2015 г.).

Приобретенная различительная способность – всегда ли это возможно?



Н.А. Радченко,
кандидат юридических наук,
советник ООО «Юридическая фирма Городисский и Партнеры»

Из года в год растет количество заявок на регистрацию товарных знаков, представляющих собой обозначения, состоящие из неохраноспособных элементов. В связи с этим предлагается рассмотреть несколько проблемных ситуаций, появление которых обусловлено попыткой применения нормы п. 1 ст. 1483 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) в том виде, как она сформулирована, а именно:

«Не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования».

Из данной нормы следует, что различительная способность может быть приобретена обозначениями, перечисленными в подп. 1-4 ст. 1483 ГК РФ, в результате их использования. В связи с этим возникает вопрос о соответствии данной нормы природе таких обозначений.

Под различительной способностью принято понимать свойство обозначения, позволяющее потребителю отличать товары одного производителя от аналогичной продукции других производителей. Норма российского законодательства о приобретенной различительной способности заимствована из Парижской конвенции по охране промышленной собственности (далее – Парижская конвенция). В комментарии Г. Боденхаузена (подп. «н» к ст. 6-quinquies C.1. Парижской конвенции) (далее – Комментарий Боденхаузена)¹ отмечено: «Фактические обстоятельства могут свиде-

¹ Боденхаузен Г. Парижская конвенция по охране промышленной собственности. Комментарий. М.: Прогресс. 1977. С. 137.

тельствовать о том, что какой-либо знак, не имевший первоначально четких отличительных черт, в результате длительного использования приобрел иное, вторичное значение, уже придавшее ему отличие». Таким образом, о возможности приобретения различительной способности в Парижской конвенции говорится в отношении **обозначений, не обладающих характерными отличительными чертами**. Парижская конвенция выделяет такие обозначения в самостоятельную категорию. При этом к двум другим категориям, в отношении которых существует запрет на регистрацию в качестве товарных знаков, отнесены **обозначения, носящие описательный характер** (указания качества, количества, назначения, стоимости, места происхождения продуктов и времени их изготовления) и **обозначения, представляющее собой родовое имя** с учетом постоянной торговой практики конкретной страны.

Безусловно, **обозначения последних двух категорий не способны выполнять функцию товарного знака, но не в связи с отсутствием различительной способности**, а постольку-поскольку такие обозначения в силу своей специфики относятся к области публичного права и должны быть свободны для использования всеми хозяйствующими субъектами.

Как отмечено в Комментарий Боденхаузена (подп. «д» к ст. 6-quinquies B.2.)², под обозначениями, лишенными каких-либо отличительных черт, понимаются обозначения, состоящие из цифр или букв; или знак слишком прост (звезда, корона или одна буква) или слишком сложен (создает впечатление орнамента или украшения данного изделия или является лишь надписью, рекомендующей покупать или пользоваться таким изделием); или данный знак широко используется или же – хотя он и не состоит исключительно из описания или родового имени – он не может помочь отличить изделия одних предприятий от изделий других, даже если включить в него дополнительные элементы.

Анализируя формулировку п. 1 ст. 1483 ГК РФ, можно сделать следующие выводы.

Во-первых, из положения «не обладающих различительной способностью или состоящих толь-

ко из элементов» в силу наличия союза «или», выражающего альтернативу, можно сделать вывод об установлении данной нормой двух групп обозначений, не подлежащих регистрации в качестве товарных знаков. К одной из них относятся обозначения, не обладающие различительной способностью, а к другой – элементы, перечисленные в подп. 1-4 п. 1 ст. 1483 ГК РФ.

Во-вторых, ни в указанной статье, ни в других нормах ГК РФ, так же как и в ранее действовавшем Законе РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон о товарных знаках), не содержится определение или классификация обозначений, не обладающих различительной способностью. Однако толкование данного понятия дано в Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (далее – Правила)³, действующих по настоящее время и применяемых и экспертизой Роспатента при регистрации товарных знаков, и судами при рассмотрении споров по товарным знакам. Так, в соответствии с п. 2.3 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности: «обозначения, представляющие собой отдельные буквы; цифры, не имеющие характерного графического исполнения; сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии; простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов...». В этой части толкование Правил согласуется и с толкованием соответствующей нормы Парижской конвенции, приведенным в Комментарий Боденхаузена, и с международной практикой регистрации знаков.

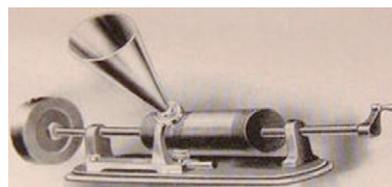
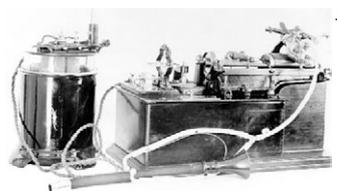
В-третьих, очевидно, что норма о возможности приобретения обозначением различительной способности в результате его использования может быть применима только в отношении обозначений, которые ею не обладали изначально, т.е. к обозначениям, перечисленным выше в предыдущем абзаце. Однако, как уже было отмечено, действующая редакция п. 1 ст. 1483 ГК РФ распространяет

² Там же. С.134.

возможность приобретения различительной способности не только на обозначения первой группы (см. выше), но и на обозначения, перечисленные в подп. 1–4 п. 1. И прежде чем перейти к анализу практики применения рассматриваемой нормы, необходимо остановиться на содержании указанных подпунктов.

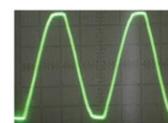
Так, не допускается регистрация в качестве товарных знаков следующих обозначений.

1. «Вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида». В соответствии с п. 2.3.2.1 Правил под такими обозначениями понимаются обозначения, которые в результате длительного применения для одного и того же товара различными производителями стали указанием конкретного вида товара. В качестве примера можно привести обозначение Dictaphone (диктофон), применяемое для обозначения звукозаписывающего устройства, первая модель которого была разработана в Америке. В 1908 г. на имя производителя этого устройства был зарегистрирован словесный товарный знак, охрана которого действует и по настоящее время. Несмотря на данное обстоятельство, множество фирм занимается производством диктофонов, конструкция и размеры которых по сравнению с первым прибором изменились кардинальным образом в силу развития новых технологий, однако их основное назначение остается прежним – устройство для записи речи и последующего ее воспроизведения. Таким образом, обозначение «диктофон» утратило свою различительную способность для потребителей вследствие независимого друг от друга неоднократного применения различными производителями для однотипных товаров и воспринимается и изготовителями продукции, и потребителями не как средство индивидуализации товара конкретного производителя – товарный знак, а как простое наименование това-



ра, понятное и привычное для соответствующего круга лиц.

2. «Являющихся общепринятыми символами и терминами». В соответствии с п. 2.3.2.2 Правил к общепринятым символам относятся, как правило, обозначения, символизирующие отрасль хозяйства или область деятельности, к которым относятся товары, содержащиеся в перечне товаров, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условные обозначения, применяемые в науке и технике.



³ Источник изображения – <http://aes.org>.

⁴ Источник изображения – <http://officemuseum.com>.

⁵ Источник изображения – <http://steampunker.ru>.

⁶ Там же.

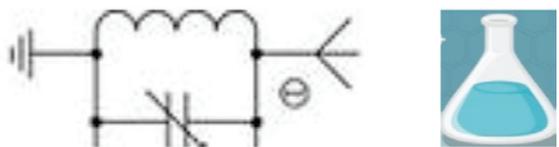
⁷ Источник изображения – <http://russianelectronics.ru>.

⁸ Источник изображения – <http://createdigitalmusic.com>.

⁹ Источник изображения – <http://dictofon.net>.

¹⁰ Источник изображения – <http://m.ua>.

¹¹ Источник изображения – <http://specagent.ru>.



Действительно, согласно Толковому словарю живого русского языка В. Даля под «термином» понимается, в том числе, «принятое условное название, при этом в каждой науке или ремесле свои термины».

Примером такого обозначения является обозначение «СНОЛ», предназначенное для маркировки лабораторных печей, причем за каждой буквой стоит определенная конструктивная характеристика печи¹².

3. «Характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта». В соответствии с п. 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров, обозначения категорий качества товаров, указания свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), указания материала или состава сырья, указания веса, объема, цены товаров, даты производства товаров, данные по истории создания производства, видовые наименования предприятий, адреса изготовителей товаров и посреднических фирм, обозначения, состоящие частично или полностью из наименований географических объектов, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Как отмечено в Комментарие Боденхаузена (подп. «е» к ст. 6-quinquies В.2. ПК, С. 134-135), «такой знак носит чисто описательный характер, т.к. он состоит исключительно из надписей, служащих лишь для перечисления характеристик данного изделия. Даже если описание неизвестно, как такое, потребителю в целом, и если знак не лишен полностью отличительных черт, в его регистрации может быть отказано или она может быть признана недействительной в силу того, что такие описания относятся к области публичного права».

Описательными могут быть не только словесные, но и изобразительные обозначения. Так, про-

стое изображение товара, заявляемое для обозначения этого товара, не в состоянии выполнять отличительную функцию, т.к. одни и те же товары могут изготавливаться различными производителями; при этом каждый из них должен иметь право свободно размещать на упаковке, в рекламе изображение производимых изделий.

4. «Представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров».

В качестве объемных товарных знаков часто регистрируются упаковки товаров, будь то упаковки для кондитерской продукции или емкости для алкогольной продукции, парфюмерии, бытовой химии и т.п. Чтобы выполнять функцию товарного знака, такая форма упаковки должна быть оригинальной, а не традиционной, используемой всеми производителями аналогичной продукции, в отношении которой и установлен запрет на регистрацию в качестве товарных знаков.

Таким образом, обозначения, указанные в подп. 1-4 п. 1 ст. 1483 ГК РФ, относятся к области публичного права, что следует уже из самих формулировок: «вошедшие во всеобщее употребление», «общепринятые символы и термины», «описательные обозначения, являющиеся характеристикой товаров» и т.д.; и используются в хозяйственной деятельности разными производителями однородной продукции. Такие обозначения, в отличие от обозначений, относящихся к категории «не обладающих различительной способностью» – простых букв, цифр, простых геометрических фигур или сложных орнаментов и т.д., несут в себе смысловую нагрузку и обладают определенной информативностью, направленной на потребителя. Однако, будучи отнесенными к области публичного права, они не способны выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака; и поэтому трудно согласиться с тем, что подобные обозначения могут приобрести различительную способность по отношению к продукции конкретного субъекта, как это установлено в рассматриваемой норме ГК РФ. Предположение о том, что общепринятые символы, термины, обозначения, вошедшие во всеобщее употребление и т.п. в связи с их длительным неис-

¹² Справочник «Промышленная теплоэнергетика и теплотехника», М.: МЭИ. 2004.

пользованием, стали «устаревшими символами, терминами и т.д.» и, следовательно, могут получить охрану в качестве товарного знака; также является несостоятельным. Это обусловлено тем, что нормы ГК РФ сформулированы в настоящем времени и, следовательно, речь идет о существующих, «работающих» сегодня символах и терминах, признанных на сегодняшний день «вошедшими во всеобщее употребление», используемых сегодня для указания характеристик товара; а не устаревших и исключенных из обихода, не вошедших в современную справочную литературу.

Как указано в рекомендациях Роспатента¹⁵, для установления того, подпадает ли заявленное обозначение под действие подп. 1-4 п. 1 ст. 1483 ГК РФ, необходимо использовать любую информацию, касающуюся семантики анализируемого элемента: энциклопедии, толковые и другие словари; справочники, специальную, в том числе техническую, литературу; сведения, полученные из сети Интернет.

Переходя к анализу практики применения этой нормы, целесообразно рассмотреть следующие примеры.

А. Классическими примерами регистрации товарных знаков в силу приобретения обозначениями различительной способности являются знаки BMW, XC70, XC90 – для автомобилей, JCB – для экскаваторов, SMF-28e – для оптического волокна и т.п.

Б. Непростая судьба сложилась у труднопроизносимого буквенного обозначения «МКЭШВ».

Так, обозначение «МКЭШВ» является аббревиатурой названия кабеля – «монтажный кабель экранированный, шланг виниловый», которое было зарегистрировано в качестве товарного знака № 243929¹⁴ для товаров 9 класса МКТУ, в перечень которых не входили кабели. При рассмотрении иска о нарушении права на товарный знак № 243929 Арбитражный суд Московской области отказал в иске, т.к. исключительное право, удостоверенное свидетельством товарный знак № 243929, не распространяется на товары 9 класса – кабели, кабельная продукция (дело № А41-К1-17405/2004). Суд также ука-

зал, что предоставление исключительного права на марку кабеля «МКЭШВ» одному лицу препятствует иным производителям выполнять установленные нормативными актами обязанности по использованию соответствующей маркировки на продукции. Десятый апелляционный суд также отметил, что буквенное обозначение МКЭШВ используется ответчиком не в качестве товарного знака истца, а как сокращенное наименование кабельной продукции, являющееся общепринятым наименованием марки кабелей монтажных в соответствии с ГОСТом (постановление от 14.05.2005 № 10АП-616/05-ГК). Впоследствии предоставление правовой охраны этому товарному знаку было признано недействительным полностью в силу того, что обозначение МКЭШВ в отношении товара «кабель» указывает на конкретный монтажный кабель, а в отношении других товаров, входящих в перечень регистрации, является ложным.

В марте 2014 г. состоялось рассмотрение СИП в качестве кассационной инстанции дела в отношении охраноспособности обозначений «КВВЭ» и «КВЭВ», зарегистрированных для товаров 9 класса в МКТУ – кабели электрические и являющихся, так же как и обозначение «МКЭШВ», труднопроизносимыми. В постановлении суда отмечено, что эти обозначения представляют собой марки кабельных изделий – принятые в данной сфере условные обозначения, отражающие назначение и основные конструктивные признаки, т.е. тип кабельного изделия, а также дополнительные конструктивные признаки: материал оболочки, род защитного покрова и др. Данный вывод был основан на материалах дела, подтверждающих, что до даты приоритета спорных товарных знаков № 445351¹⁵ и № 437835¹⁶ обозначения «КВВЭ» и «КВЭВ» вошли во всеобщее употребление среди определенного круга потребителей, а также хозяйствующих субъектов, поскольку являются простым наименованием вида товара и широко применялись именно в указанном качестве рядом производителей в области кабельной промышленности. При этом суд отме-

¹⁵ Рекомендации по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений. М.: ФИПС Роспатента, 2001. С.7.

¹⁴ Товарный знак № 243929, сведения доступны на <http://www1.fips.ru/wps/portal/Registers/>.

¹⁵ Товарный знак № 445351, сведения доступны на <http://www1.fips.ru/wps/portal/Registers/>.

¹⁶ Товарный знак № 437835, сведения доступны на <http://www1.fips.ru/wps/portal/Registers/>.

чает, что доказательств, свидетельствующих о приобретении обозначениями «КВВЭ» и «КВЭВ» различительной способности в результате его использования заявителем в отношении конкретных товаров, не представлено (постановление от 04.03.2014 по делу № А40-22667/2013).

В связи с последним утверждением возникает вопрос, допускает ли суд возможность приобретения определенной маркой кабеля различительной способности в отношении продукции одного из производителей; и как бы повлияли на решение суда по данному делу представленные истцом доказательства использования марки кабеля на кабельной продукции?

Полагаем, что констатация судом отсутствия доказательств является лишь формальной отсылкой к содержанию соответствующей нормы ГК РФ, поскольку признание приобретенной различительной способности спорными обозначениями «КВВЭ» и «КВЭВ» противоречило бы ранее сделанному судом выводу о том, что эти обозначения вошли во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Еще один пример труднопроизносимого обозначения «УГЗБМ», зарегистрированного в качестве товарного знака № 434383¹⁷ для товаров 19 класса МКТУ и являющегося аббревиатурой наименования товара, – «универсальный гибкий защитный бетонный мат». И палата по патентным спорам Роспатента, и суды, признавшие законным решение Роспатента, дали правильную оценку охраноспособности этого обозначения, признав предоставление охраны спорному товарному знаку «УГЗБМ» недействительным.

Приведенные в данном разделе примеры зарегистрированных товарных знаков, охрана которых впоследствии была оспорена заинтересованными лицами и признана недействительной, свидетельствуют об отсутствии единообразия в подходах подразделений Роспатента при оценке охраноспособности товарных знаков.

В. Известны регистрации товарных знаков «W HOTELS», «NH HOTELS», охраняемых на территории России в отношении услуг гостиниц. Оба знака состоят из неохраноспособных элементов, занима-

ющих доминирующее положение в знаках, а именно – простых букв, соответственно, «W» и «NH», не имеющих особой графики и, следовательно, не обладающих изначально различительной способностью, и слова «HOTELS», в переводе означающего «отели, гостиницы» и являющегося названием предприятий, оказывающих услуги, для которых зарегистрированы знаки, и, следовательно, являющегося описательным по отношению к данным услугам, т.е. относящимся к области публичного права.

Принимая, в частности, решение о регистрации знака «W HOTELS», и Палата по патентным спорам Роспатента, и суды (постановления от 18 июня 2010 г. № 09АП-7107/2010-АК и от 21 сентября 2010 г. № КА-А40/10738-10) учитывали фактическое использование этого обозначения. Так, модная гостиничная сеть «W Hotels», состоящая из первоклассных отелей, входит в престижную группу **Starwood Hotels & Resorts и работает в разных странах мира**. Изюминка данной гостиничной сети – необычные интерьеры, отражающие самые современные дизайнерские веяния. Все гостиницы сети сопровождаются символом «W», по которому однозначно идентифицируется именно эта гостиничная сеть престижных отелей.

Суды приняли во внимание известность за рубежом обозначения «W» для гостиничной сети, использование за рубежом обозначения «W Hotels», а также установили факт выхода этой гостиничной сети на российский рынок, что позволило сделать вывод о приобретении данным обозначением различительной способности в отношении услуг гостиничной сети. Следует отметить, что приобретенная различительная способность признана в отношении обозначения «W Hotels» в целом, а не отдельных его элементов, в связи с чем у правообладателя не возникает исключительного права на эти отдельные элементы; и, следовательно, у правообладателя нет правовых оснований для запрета другим лицам использовать букву «W» и слово «Hotels» самостоятельно или в сочетании с другими элементами в своей деятельности.

Г. Еще один пример регистрации серии товарных знаков с применением нормы о приобретенной различительной способности.

¹⁷ Товарный знак № 434383, сведения доступны на <http://www1.fips.ru/wps/portal/Registers/>.

Одним из туроператоров для услуги по организации путешествий зарегистрированы товарные знаки, состоящие только из словесного элемента «горящие», «горящих» – это товарные знаки №№ 206704, 253569 и 469680 соответственно:

ГОРЯЩИХ¹⁸ ГОРЯЩИЕ¹⁹ ГОРЯЩИХ²⁰

а также содержащие элемент «горящих» в составе комбинированных обозначений – это товарные знаки №№ 351200 и 422256:



21



22

В словесных товарных знаках словесный элемент «горящие» или «горящих» является прилагательным и определенным образом характеризует оказываемую услугу «организация путешествий», указывая на условия ее предоставления. Как известно, не одно десятилетие в сфере реализации туристических, экскурсионных путевок, путевок в санатории, дома отдыха и т.д. активно использовалось словосочетание «горящие путевки», несущее вполне определенную смысловую нагрузку: заранее не востребованные путевки, просроченные путевки либо «на грани срока», в связи с этим стоимость путевки могла быть снижена. «Горящие путевки» пользовались и пользуются большой популярностью у путешествующего населения в силу указанных обстоятельств, а также в силу своей доступности, особенно в места отдыха, пользующиеся повышенным спросом.

Впервые словосочетание «горящая путевка» было включено в толковые словари в 1973 г., но остается по настоящее время активно используемым и туроператорами при описании предлагаемого турпродукта, и потребителями. Поэтому удивляет сам факт регистрации этих обозначений, тем более что первая из регистраций была произведена до появления в отечественном законодательстве нормы о приобретенной различительной способ-

ности. Следует отметить, что предоставление правовой охраны товарному знаку № 253569 решением Палаты по патентным спорам Роспатента от 27 октября 2006 г. было признано недействительным в отношении услуг «организация путешествий», в связи с чем появление последующих регистраций с элементом «горящих» или «горящих путевок» свидетельствует о нестабильности практики ведомства в силу, видимо, неосведомленности экспертного состава о принимаемых решениях или слабой методологической подготовки экспертов.

Регистрации комбинированных товарных знаков, в состав которых включен словесный элемент «горящих» или «ГОРЯЩИХ путевок», также противоречат законодательству, т.к. элементы, характеризующие товар или услугу, могут быть включены в товарный знак в качестве неохраняемых элементов, если они не занимают в знаке доминирующего положения (п. 1 ст. 6 Закона о товарных знаках в ред. 1992 и 2003 гг., п. 1 ст. 1483 ГК РФ). Представляется очевидным, что именно элемент «горящих» является доминирующим в товарных знаках №№ 351200 и 422256, и в указанных регистрациях нет отметки, что элемент «горящих» является неохраняемым элементом этих товарных знаков. Данные обстоятельства могут, по-видимому, свидетельствовать о том, что элемент «горящих» признан Роспатентом охраноспособным в связи с приобретением им различительной способности в результате использования правообладателем.

Следует согласиться с узнаваемостью этих обозначений, которая обусловлена оригинальной графикой букв и «масштабным» использованием обозначений на основании лицензионных договоров. Но является ли это основанием для предоставления одному лицу исключительного права на устоявшееся в сфере туристических услуг понятие «горящие путевки», используемое всеми действующими туроператорами? Очевиден ответ – нет. При этом не имеет значение доля рынка этих услуг, занимаемая каждым из хозяйствующих субъектов.

¹⁸ Товарный знак № 206704, сведения доступны на <http://www1.fips.ru/wps/portal/Registers/>.

¹⁹ Товарный знак № 253569, сведения доступны на <http://www1.fips.ru/wps/portal/Registers/>.

²⁰ Товарный знак № 469680, сведения доступны на <http://www1.fips.ru/wps/portal/Registers/>.

²¹ Товарный знак № 351200, сведения доступны на <http://www1.fips.ru/wps/portal/Registers/>.

²² Товарный знак № 422256, сведения доступны на <http://www1.fips.ru/wps/portal/Registers/>.

Каковы же последствия подобных регистраций?

Правообладатель товарных знаков реализовал свое правомочие путем запрета использования другими туроператорами понятия «горящие путевки» в предложениях к продаже таковых, в рекламной и справочной информации о горящих путевках, размещаемой как на сайтах туристических компаний, так и в печатных изданиях.

В связи с таким толкованием объема исключительного права в отношении описательного элемента товарного знака следует отметить, что в международной практике регистрации товарных знаков существует понятие «дискламация по умолчанию», т.е. в публикациях отсутствует указание на неохранные элементы, входящие в состав зарегистрированного знака. И регистрирующие органы, и судебные, и правообладатели товарных знаков понимают и принимают этот принцип. При регистрации российских товарных знаков информация о неохранных элементах отражается, как правило, и в Государственном реестре, и в свидетельстве на товарный знак, и в публикациях хотя временами практика Роспатента в этой части склоняется к международной практике дискламации по умолчанию. Однако, как показывает судебная практика, Россия к этому еще не готова, т.к. при рассмотрении дел объем исключительного права на товарный знак устанавливается на основании свидетельства на товарный знак; и если в нем отсутствует указание на неохранные элементы товарного знака, возможность «молчаливой» дискламации не учитывается.

Таким образом, некорректно сформулированная норма законодательства, с одной стороны, и, с другой стороны, формальное, поверхностное ее применение без учета существа самой нормы и фактической ситуации на рынке товаров и услуг могут привести к негативным последствиям. Огорчает, что подобные решения принимаются в 2013 г., в то время как в 2004-2005 гг., несмотря на некорректность соответствующей нормы Закона о товарных знаках, имело место правильное применение нормы, как, например, в деле по товарному знаку

«МКЭШВ», что свидетельствует о неоднородности практики судов.

Как указано в опубликованной Всемирной Организацией Интеллектуальной Собственности книге «Введение в интеллектуальную собственность»²³, представляющей собой собрание текстов, обобщающих международную практику в области охраны интеллектуальной собственности, «для торговли, а также для потребителей важно, чтобы никому не было дано право монополизировать родовые термины». Так, в п. 9.47 раздела «Условия дистинктивности» отмечено, что родовые термины «полностью лишены дистинктивности и некоторые юрисдикции придерживаются того мнения; что **даже если они широко используются и могли приобрести вторичное значение, их нельзя регистрировать, т.к. принимая во внимание безусловную потребность торговли в их использовании, они не должны монополизироваться**. По этим причинам Верховный суд Дели, Индия, 1972 г., отказал в регистрации товарного знака "JANTA", поскольку на языке хинди слово означает "дешевый" в смысле цены».

В завершение, анализируя произошедшие изменения в законодательстве о товарных знаках, необходимо также отметить, что действующая редакция п. 1 ст. 1483 ГК РФ в сравнении с соответствующей нормой Закона о товарных знаках (в редакции до 2002 г.) делает ущербным применение положения о возможности включения в композицию товарного знака неохранных элементов. Так, нормой Закона о товарных знаках допускалось включение в качестве таковых элементов обозначений, не обладающих различительной способностью, т.е. простых фигур, букв, цифр и т.п., которые сами по себе не являются охраноспособными в силу отсутствия у таких элементов отличительных признаков, что было отмечено ранее. Согласно абзацу шестому п. 1 ст. 1483 ГК РФ в действующей редакции, в качестве неохранных элементов в товарный знак могут быть включены только элементы, перечисленные в подп. 1-4 п. 1 указанной статьи. Вопрос о том, чем обусловлены такие изменения, поднимался неоднократно. Представляется, что ни отечественная, ни зарубежная практика регистрации товар-

²³ Introduction to Intellectual Property, WIPO, 1998, PUBLICATION № 478(R). P. 192.

ных знаков не дают обоснования целесообразности подобного изменения законодательства. Вероятнее всего, что исключение простых фигур, букв, цифр и т.п. из перечня элементов, которые могут быть включены в товарный знак в качестве неохраняемых элементов, является досадной ошибкой, допущенной при внесении редакционных правок в рассматриваемую статью.

Нельзя не отметить, что Федеральным законом РФ от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения в п. 1 ст. 1483, исключающие спорный в применении седьмой абзац и дополняющие статью новым пунктом 1.1 следующего содержания:

«1.1. Положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов, указанных в подп. 1–4 п. 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью».

Ключевые слова:

товарный знак; обозначения, не обладающие различительной способностью; неохраняемый элемент; дискламация; приобретенная различительная способность в результате использования

Список литературы:

1. Боденхаузен Г. Парижская конвенция по охране промышленной собственности. Комментарий. М.: Прогресс, 1977.
2. Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания. М.: ФИПС Роспатента, 2003.
3. Справочник «Промышленная теплоэнергетика и теплотехника». М.: МЭИ, 2004.
4. Рекомендации по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, М.: ФИПС Роспатента, 2001.
5. Introduction to Intellectual Property, WIPO, 1998, PUBLICATION № 478(R).

Полагаем, что принятая формулировка, выделяя две категории обозначений, которым посвящена данная статья, внесет некоторую определенность в практику правоприменения. В то же время введение нового понятия «элементов, указанных в подп. 1–4 п. 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью», потребует дополнительной проработки в части толкования, какие именно комбинации неохраняемых, описательных элементов, относящихся к области публичного права, обладают различительной способностью, и по каким критериям наличие такой различительной способности может быть установлено. Представляется, что только некоторые, особенные комбинации элементов по пп. 1–4 могут обладать различительной способностью, и поэтому им (комбинациям) может быть предоставлена охрана, – но не самим элементам, образующим комбинацию. Таким образом, различительная способность подобных обозначений каждый раз должна исследоваться в ходе экспертизы обозначения, заявленного на регистрацию в качестве товарного знака, а в случае спора с экспертизой должна обосновываться заявителем.

Вопрос факта. Последствия рассмотрения судами сходства до степени смешения с позиции рядового потребителя



С.А. Зуйков,
патентный поверенный РФ,
генеральный директор компании «Зуйков и партнеры»

13 декабря 2007 г. Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации утвердил информационное письмо № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности»¹. В соответствии с правовой позицией, изложенной в п. 13, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Предшествующая данному информационному письму судебная практика по искам о запрете незаконного использования товарного знака сводилась к тому, что по многим делам суды назначали экспертизу о сходстве товарного знака истца с обозначением ответчика, назначение экспертизы затягивало дело на год и более, делая судебный запрет незаконного использования товарного знака

крайне неэффективным методом защиты исключительных прав.

Понимая сложность и длительность судебного процесса, правообладатели до 2008 г. параллельно с оформлением искового заявления регулярно подавали заявления в полицию для создания бóльших проблем нарушителю.

С утверждением информационного письма количество таких заявлений уменьшилось, число судебных дел возросло.

С даты утверждения информационного письма прошло шесть лет и сформировалась определенная судебная практика, результат которой хотелось бы обсудить в данной статье.

Анализируя судебные решения по искам о запрете незаконного использования товарного знака и сравнивая такие решения с судебными решениями об оспаривании решений Роспатента, рассмо-

¹ Информационное письмо № 122, утвержденное Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13 декабря 2007 г. «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» // ЭПС «Система ГАРАНТ».

тревшего возражения против предоставления правовой охраны сходному товарному знаку, можно сделать следующий вывод:

по искам о запрете незаконного использования товарных знаков суды не признают сходными до степени смешения с товарными знаками обозначения, которые Роспатент не зарегистрировал бы в качестве товарного знака в связи с наличием ранних похожих товарных знаков.

Утверждая информационное письмо № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности», ВАС РФ в п. 13 указал на то, что «экспертиза назначается только для разрешения возникших при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний. Вопрос о сходстве до степени смешения двух словесных обозначений, применяемых на товарах истца и ответчика, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует».

Означает ли данная позиция то, что при сравнении товарных знаков не нужно руководствоваться какими-либо нормативными актами, устанавливающими критерии сходства сравниваемых обозначений, например Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (утверждены приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32)²? – Нет, не обозначает.

В том же п. 13 информационного письма ВАС РФ указывает, что согласно абзацу шестому п. 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (утверждены приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32) (далее – Правила), обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Таким образом, после анализа позиции ВАС РФ, изложенной в п. 13 информационного письма № 122, очевидно, что ВАС РФ указал на то, что установление сходства товарного знака со спорным обозначением не требует специальных по-

знаний, т.е. – проведения экспертизы; вместе с тем при установлении сходства необходимо применять Правила.

Данные Правила используются Роспатентом при регистрации товарных знаков и рассмотрении возражений против предоставления охраны товарному знаку.

Данные Правила должны применяться судами при сравнении товарного знака с обозначением, используемым ответчиком.

Однако анализ судебных решений показывает, что суды, руководствуясь п. 13 информационного письма ВАС РФ № 122, приходят к выводу о сходстве / несходстве сравниваемых знаков «с позиции рядового потребителя», т.е. выражают в судебном решении свою субъективную точку зрения с позиции потребителя. Практически во всех анализируемых судебных актах приведена ссылка на сравнение обозначений в соответствии с тремя критериями сходства, установленными Правилами; однако во всех судебных решениях и постановлениях приведенный анализ сходства сравниваемых обозначений проведен не полностью, отсутствуют сравнения по одному или двум признакам сходства: фонетическому, семантическому или графическому.

В подпунктах (а)–(в) п. 14.4.2.2 Правил указаны признаки сходства сравниваемых обозначений: звуковой, графический и смысловой.

В подпункте (г) п. 14.4.2.2 Правил указано: *Признаки, перечисленные в подпунктах (а)–(в) настоящего подпункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.* Это означает, что сходство сравниваемых обозначений может быть по любому из признаков сходства. Отсутствие в судебном акте сравнения по какому-либо из признаков говорит о неполном судебном акте.

За последние 2-3 года очень часто публикуются решения и постановления судов, в которых отсутствует сравнение обозначений по какому-либо из критериев сходства, либо – по двум критериям сходства.

Хотелось бы объяснить такое мнение на примере постановления 9 Арбитражного апелляци-

² Приказ Роспатента от 5 марта 2003 г. № 32 «О правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания» // ЭПС «Система ГАРАНТ».

онного суда по делу А40-187101/2013³ по иску ООО «Александровы погребя» к ООО «ЭЛ-ГРАНД», ООО «ЭЛИТТОРГ», ООО «ЛеоЛит», ООО «ФудПром», ООО «Топ-Сервис».

По данному делу истец обратился к ответчику с иском о запрете незаконного использования товарного знака Challenge № 380611⁴ и взыскании компенсации.

Товарный знак РФ № 380611 Сигара GURKHA Royal Challenge:

CHALLENGE

Решением Арбитражного суда города Москвы от 28.02.2014, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 25.06.2014, и постановлением Суда по интеллектуальным правам от 26.09.2014, в удовлетворении иска отказано.

Ниже приводим текст постановления 9 ААС по данному делу, сразу по тексту из постановления суда, приведены комментарии, текст из судебного акта выведен курсивом:

Исходя из указанных положений Правил, решая вопрос о сходстве до степени смешения словесного обозначения GURKHA либо GURKHA Royal Challenge с товарным знаком CHALLENGE по свидетельству № 380611, суд апелляционной инстанции приходит к выводу об отсутствии сходства до степени смешения указанных обозначений и товарного знака истца по всем критериям.

Вывод «отсутствие или наличие сходства по всем критериям» приводится практически во всех решениях и / или постановлениях, установивших сходство или несходство сравниваемых обозначений. Анализа по всем критериям сходства нет.

Из материалов дела следует, что оформление сигар GURKHA представляет собой комбинированное обозначение, в состав комбинированного обозначения сигар GURKHA входят словесные элементы GURKHA и royal challenge. Суд апелляционной ин-

станции полагает, что сравниваемые обозначения GURKHA либо GURKHA Royal Challenge и CHALLENGE не совпадают во всех элементах и поэтому тождественными считаться не могут.

Анализа на сходство сравниваемых обозначений по трем критериям, установленным Правилами, в постановлении не приводится.

При этом словесный элемент GURKHA занимает доминирующее положение по отношению к словесному элементу royal challenge, поскольку он расположен в центре и выполнен шрифтом большего размера.

На товаре может быть несколько товарных знаков / обозначений. В соответствии с п. 14.4.2.2 Правил «Словесные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы».

Правилами не предусмотрено отсутствие сходства из-за доминирования одного из элементов, который даже не должен учитываться при сравнении словесных обозначений Royal Challenge и Challenge. Суд должен сравнивать и анализировать сходство обозначений Royal Challenge и Challenge. Почему должен? Потому что это делал бы Роспатент в случае, если бы комбинированное обозначение GURKHA Royal Challenge было бы подано на регистрацию в качестве товарного знака. Потому что суды проверяют правильность решений Роспатента, при оспаривании решений Роспатента в которых приводятся такие доводы.

Правильность именно такого подхода отражена постановлением ВАС РФ по делу № А40-2569/2011⁵ (ООО «Лина» к ООО «Макдоналдс») «Между тем суды необоснованно подвергали оценке размер шрифта обозначения, место его размещения на упаковке, наличие на упаковке обозначений и товарных знаков других правообладателей, поскольку перечисленное не имеет правового значения при установлении тождественности противопоставляемых обозначений и не влияет на вывод о наличии в действиях ответчика правонарушения в виде использования чужого товарного знака, а под-

³ См. Постановление 9 ААС по делу № А40-187101/2013 // ЭПС «Система ГАРАНТ».

⁴ См.: Реестр товарных знаков Роспатента, товарный знак Challenge № 380611 [Электронный ресурс] // Интернет-сайт ФГБУ Федеральный институт промышленной собственности // <http://www1.fips.ru> (дата обращения – 19 декабря 2014 г.).

⁵ См. Постановление ФАС РФ по делу № А40-2569/2011 (ООО «Лина» к ООО «Макдоналдс») // ЭПС «Система ГАРАНТ».

лежит исследованию в случае сходства обозначений для определения возможности их смешения».

Таким образом, именно словесный элемент GURKHA выполняет основную функцию индивидуализации товара (сигар) юридического лица.

Какое это имеет отношение к сходству обозначений Royal Challenge и Challenge?

Словесный элемент royal challenge и по положению в комбинированном обозначении, и по смысловому значению является описательной характеристикой товара, следовательно, в силу подп. 3 п. 1 ст. 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации не обладает различительной способностью.

Имеет ли право суд делать выводы об отсутствии различительной способности товарного знака в иске о запрете использования такого знака? В том же постановлении ВАС РФ по делу № А40-2569/2011 (ООО «Лина» к ООО «Макдоналдс») указано:

«Суды неправоммерно отказали в иске по мотиву отсутствия различительной способности товарного знака "С ПЫЛУ С ЖАРУ", а также в связи с тем, что обозначение состоит из элементов, характеризующих качество и свойства товара, поскольку предоставление правовой охраны товарному знаку не оспорено в установленном законом порядке.

В пункте 62 постановления от 26.03.2009 № 5/29⁶ также указано, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправоммерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном ст. 1512 Кодекса, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном ст. 1514 Кодекса.»

Таким образом, суд не может делать вывод об отсутствии различительной способности товарного знака по иску о запрете незаконного использования такого знака.

Суд апелляционной инстанции также полагает необходимым отметить, что угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат од-

ному и тому же предприятию. Такая угроза зависит от нескольких обстоятельств: во-первых, от различительной способности знака с более ранним приоритетом; во-вторых, от сходства противопоставляемых знаков; в-третьих, от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг.

Такая позиция соответствует правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении Президиума от 18.07.2006 № 2979/06 по делу № А40-63533/04-67-642, Определении от 30.05.2011 № ВАС-5661/11 по делу № А40-39536/10-12-240.

Однако истцом не приведено доказательств того, что вследствие использования ответчиками спорного обозначения Challenge потребители полагают или могли полагать, что спорное обозначение индивидуализирует деятельность истца, как правообладателя товарного знака CHALLENGE по свидетельству № 380611.

В материалах дела отсутствуют доказательства, свидетельствующие о том, что продукция – сигариллы марки CHALLENGE, о которой речь идет в исковом заявлении, имеется в реальном обороте.

Отсутствие доказательств использования истцом товарного знака CHALLENGE по свидетельству № 380611 оценивается судом апелляционной инстанции как обстоятельство, обуславливающее фактическую невозможность смешения товарного знака истца CHALLENGE по свидетельству № 380611 в глазах потребителя со спорным обозначением Challenge, используемым ответчиками.

В последнее время суды очень часто отказывают в иске в связи с недоказанностью смешения товарного знака с используемым ответчиком обозначением. Однако на основании какой нормы права суды отказывают в иске из-за недоказанности использования? Статья 1515 ГК РФ устанавливает два критерия для установления нарушения исключительного права на зарегистрированный товарный знак и запрета использования сходного обозначения:

- сходство до степени смешения;
- однородность товаров и/или услуг.

При регистрации товарных знаков Роспатент отказывает в регистрации заявленного обозначения, даже установив вероятность смешения на основании сходства сравниваемых обозначений. Суды, рассма-

⁶ Совместное постановление пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 26 марта 2009 г. № 5/29 // ЭПС «Система ГАРАНТ».

тривая иски о запрете незаконного использования и требуя доказывания факта смешения, по всей видимости исходя из требований ст. 65 АПК РФ об обязанности стороны доказать те обстоятельства, на которые сторона ссылается выходят за пределы требований ст. 1515 ГК РФ. Доказывание именно фактического смешения ст. 1515 ГК РФ не требует.

Более того, исключительное право на товарный знак возникает из государственной регистрации товарного знака, у правообладателя нет обязанности использовать свой товарный знак как минимум 3 года с даты его регистрации. Если с иском обращается правообладатель, который не начал использование своего товарного знака и который не может представить доказательств использования и соответственно фактического смешения, суд откажет в иске из-за отсутствия доказательств фактического смешения? Или же правообладатель обращается с иском о запрете использования товарного знака, после регистрации которого прошло 3 года, суд откажет в иске из-за отсутствия доказательств фактического смешения, по факту приняв решение о досрочном прекращении товарного знака в связи с неиспользованием?

Исходя из изложенного, суды при рассмотрении исков о незаконном использовании сходного с товарным знаком обозначения должны приводить анализ сравнения товарного знака и обозначения в соответствии с критериями Правил. Подобные споры во всех арбитражных судах рассматривают специализированные составы, и судьи обладают специальными познаниями для проведения такого анализа.

Если суд, рассматривающий такое дело, не обладает познаниями для самостоятельного проведения анализа сравниваемых обозначений в соответствии с Правилами, или в исковом заявлении и/или отзывах отсутствует подобный анализ, произведенный сторонами, который суд может оценить и положить в основу судебного акта, – суд должен назначить судебную экспертизу для оценки сходства, т.к. не обладает соответствующими специальными познаниями. Нынешняя судебная практика приводит к тому, что суды отказывают в

иске о запрете незаконного использования товарного знака, признавая несходными обозначения, которые никогда не могли бы быть зарегистрированными в качестве товарного знака.

Просмотрев судебные решения за последние полгода, можно привести следующие примеры:

– Дело № А40-55565/2013⁷, товарный знак «УСПЕХ», № 386090 и обозначение «Ваш успех – салон красоты»;

– Дело № А41-65696/2013⁸, товарный знак «ТРЭЛ-ДЕТАЛЬ», № 458996 и обозначение «ТРЭЛ»;

– Дело № А41-57871/2013⁹, товарный знак «ГУРМАН», № 213841 и обозначение «Рублевский гурман»;

– Дело № А40-135039/2013¹⁰, товарный знак «САМСОН», № 260887 и обозначение SAMSONAS;

– Дело № А40-77233/2013¹¹, товарный знак «Автоэксперт», №№ 326231, 341719 и обозначения experttyres.ru и «ЭКСПЕРТ ШИН».

При этом нужно обратить особое внимание, что в ряде случаев правообладатели, сталкиваясь с подобными мотивировками судебных решений, не идут оспаривать судебные решения либо в апелляцию, либо в кассацию. Несмотря на то, что подача жалобы на решение – это право стороны, стороны – правообладатели не видят возможность изменить существующую практику, не желают нести расходы на представителей; даже несмотря на то, что могут взыскать судебные расходы в случае выигрыша. Такая мотивировка судебных решений подрывает у правообладателей уважение к судебной системе.

Принятие подобных решений приводит к тому, что лица, использующие сходные обозначения, не идут регистрировать используемые ими обозначения в качестве товарных знаков, а просто пользуются ими. Получив иск о запрете незаконного использования, нарушители убеждают суд в отсутствии доказательств факта смешения и, выиграв суд, продолжают использование сходного обозначения без регистрации товарного знака.

В этой связи следует отдельно обсудить еще одно последствие применения судами п. 13 информационного письма № 122 Президиума ВАС РФ, согласно кото-

⁷ Дело № А40-55565/2013 // ЭПС «Система ГАРАНТ».

⁸ Дело № А41-65696/2013 // ЭПС «Система ГАРАНТ».

⁹ Дело № А41-57871/2013 // ЭПС «Система ГАРАНТ».

¹⁰ Дело № А40-135039/2013 // ЭПС «Система ГАРАНТ».

¹¹ Дело № А40-77233/2013 // ЭПС «Система ГАРАНТ».

рому вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Анализ сегодняшней судебной практики по искам о запрете незаконного использования товарного знака показывает, что суды, запрещая незаконное использование товарного знака или отказывая в таком иске, отделяют сходство товарного знака с оспариваемым обозначением от недобросовестности и/или недобросовестной конкуренции со стороны ответчика.

Однако исходя из системного анализа положений ГК РФ в части товарных знаков, а также многочисленной судебной практики, понятно, что целью использования сходного до степени смешения обозначения является использование чужой репутации, репутации, которая создана правообладателем, и получение необоснованных преимуществ за счет правообладателя. Использование чужой репутации для продвижения своего товара является элементом недобросовестной конкуренции.

Суды, вероятно полагая, что недобросовестная конкуренция – это отдельное нарушение ст. 14 Закона РФ «О защите конкуренции», не исследуют сходство до степени смешения с точки зрения недобросовестности.

Такой подход приводит к тому, что ответчик (нарушитель) может не нарушать права на товар-

ный знак, но будет нарушать антимонопольное законодательство, когда ФАС РФ признает действия ответчика недобросовестной конкуренцией.

Резюмируя, можно сказать следующее.

Скорее всего кто-то, прочитав данную статью, решит, что предлагаемый подход о необходимости наличия в судебных актах по искам о запрете незаконного использования товарных знаков анализа сравниваемых обозначений в соответствии с критериями Правил не нужен и не обоснован.

В этом случае целью данной статьи является необходимость применения одинакового подхода как по искам о запрете незаконного использования товарного знака, так и при регистрации обозначений в качестве товарных знаков.

Если сходство до степени смешения является вопросом факта, которое должно оцениваться судом с позиции рядового потребителя и не требует полного анализа в соответствии с Правилами, – тогда и при регистрации заявленных на регистрацию обозначений должен быть такой же подход: эксперты Роспатента должны сравнивать заявленное на регистрацию обозначение с точки зрения рядового потребителя. А суд, рассматривая заявления об оспаривании решений Роспатента о сходстве знаков, не должен требовать полного анализа критериев сходства, регламентированных Правилами.

Ключевые слова:

товарный знак; вопрос факта; сходство; Роспатент; Суд по интеллектуальным правам

Список литературы:

1. Информационное письмо № 122, утвержденное Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13 декабря 2007 г. «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» // ЭПС «Система ГАРАНТ».
2. Приказ Роспатента от 5 марта 2003 г. № 32 «О правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания» // ЭПС «Система ГАРАНТ».
3. Постановление 9 ААС по делу № А40-187101/2013 // ЭПС «Система ГАРАНТ».
4. Реестр товарных знаков Роспатента, товарный знак Challenge № 380611 [Электронный ресурс] // Интернет-сайт ФГБУ Федеральный институт промышленной собственности // <http://www1.fips.ru> (дата обращения – 19 декабря 2014 г.).
5. Постановление ФАС РФ по делу № А40-2569/2011 (ООО «Лина» к ООО «Макдоналдс») // ЭПС «Система ГАРАНТ».
6. Совместное постановление пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 26 марта 2009 г. № 5/29 // ЭПС «Система ГАРАНТ».
7. Дело № А40-55565/2013 // ЭПС «Система ГАРАНТ».
8. Дело № А41-65696/2013 // ЭПС «Система ГАРАНТ».
9. Дело № А41-57871/2013 // ЭПС «Система ГАРАНТ».
10. Дело № А40-135039/2013 // ЭПС «Система ГАРАНТ».
11. Дело № А40-77233/2013 // ЭПС «Система ГАРАНТ».

Судебная защита при использовании товарных знаков в мета-тегах



Э.А. Блюков,
студент 5 курса Московского государственного
юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

*Статья подготовлена под научным руководством
С.В. Михайлова, кандидата юридических наук,
преподавателя кафедры интеллектуальных прав
Московского государственного юридического университета
им. О.Е. Кутафина (МГЮА),
советника председателя Суда по интеллектуальным правам*

Сегодня товарные знаки в сети Интернет представляют собой обычное средство ведения предпринимательской деятельности в виртуальной среде. Однако, к сожалению, как и в несетевом пространстве, использование товарных знаков в Интернете связано с правонарушениями.

В этом смысле можно констатировать возникновение новых возможностей для нарушений в сфере товарных знаков. Одной из таких площадок в сети Интернет является неправомерное использование товарных знаков в мета-тегах.

Мета-тег – это необязательный технический атрибут, размещенный в заголовке Интернет-страницы, который может содержать ее описание, ключевые слова к ней, информацию об авторе, управляющие команды для браузера (прикладное программное обеспечение для просмотра Интернет-страниц, на-

пример: Internet Explorer, Mozilla Firefox) и поисковых роботов, а также другую техническую информацию, непосредственно не предназначенную для Интернет-пользователей.

Мета-теги формируются в пределах заголовка Интернет-страницы. При этом вся информация об Интернет-странице, размещенная в ее заголовке, создается с помощью словесных обозначений. С их помощью мета-теги выполняют свою основную функцию, аналогичную главной функции товарных знаков, а именно: идентификация авторства Интернет-страницы и ее адресация.

При этом использование товарного знака в мета-теге не всегда трактуется судами как нарушение. Объясняется это тем, что мета-теги делятся на несколько видов. В отношении товарных знаков используются три основных типа: мета-тег keywords

(мета-тег, содержащий ключевые слова для данной страницы); мета-тег description (этот мета-тег содержит описание страницы, в котором кратко описано то, что на данной странице находится); а также мета-тег title (используется в заголовке страницы при использовании поисковой системы).

Мета-теги типа keywords не визуальны – пользователь их не видит, так как они находятся в исходном коде Интернет-страницы.

Вторые два мета-тега используются для названия и описания Интернет-страницы в поисковой системе (см. рисунок ниже). В этих мета-тегах могут быть использованы словесные товарные знаки, которые также являются своеобразной площадкой для размещения рекламы (см. рис. 1).

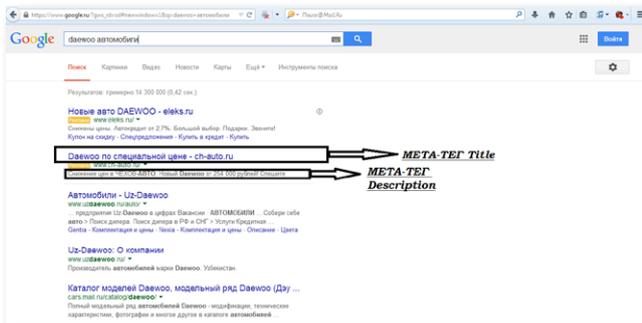


Рис. 1

Что касается нарушения интересов обладателей прав на товарные знаки в мета-тегах типа description и title, зарубежные правообладатели используют следующие способы защиты: 1) доктрина сбоя первоначального намерения (initial interest confusion) и 2) доктрина свободного использования товарного знака (trademark fair use).

Механизм действия доктрины сбоя первоначального намерения вполне аналогичен ситуации неправомерного использования товарных знаков в несетевом пространстве. Так, например, Апелляционный суд Девятого округа США приводит следующую точку зрения относительно товарных знаков в мета-тегах: «Использование чужого товарного знака

в мета-теге аналогично использованию чужого товарного знака на вывеске магазина или рекламном баннере на дороге»¹.

В доктрине свободного использования товарного знака (fair trademark use) закреплено, что допускается в некоторых случаях использование чужого товарного знака, если в его качестве выступает общеупотребимое слово (например apple); а также в целях критики, анализа и в сравнительной рекламе (nominative fair use of trademark).

Аналогичная доктрина есть в авторском праве. И если в авторском праве России такая доктрина нашла отражение (см. например, ст.ст. 1273, 1274, а также ст. 1277-1279 ГК РФ), доктрина свободного использования товарного знака в отечественном законодательстве не закреплена.

Вместе с тем отметим, что данная доктрина не всегда может защитить лицо, использующее чужой товарный знак, содержащий общеупотребимое слово.

Например, американским судом было рассмотрено дело Playboy Enterprises, Inc. vs. Netscape Communications Corporation, в котором компания Playboy Enterprises обратилась с иском о неправомерной продаже рекламных мест. При их продаже ответчик использовал в мета-тегах title и description товарные знаки истца по ключевым словам playboy и playmate (зарегистрированные товарные знаки истца).

Суд первой инстанции удовлетворил требования, сославшись на доктрину свободного использования товарного знака, так как слово playboy в английском языке общеупотребимо, что не позволяет делать выводы о неправомерном использовании ответчиком товарного знака истца.

Однако суд второй инстанции удовлетворил иск, указав, что конкуренты могли бесплатно пользоваться товарным знаком и репутацией Playboy даже в тех случаях, когда пользователь понимал, что в результатах поиска отображается не только сайт Playboy, и осознанно переходил на сайт конкурента².

¹ См. Brookfield Communications v. West Coast Entm't Corp., 174 F.3d 1036 (9th Cir. 1999) из источника «FindLaw» [Электронный ресурс] // Интернет-ресурс «FindLaw» <http://caselaw.findlaw.com> (дата обращения 25 ноября 2014 г.).

² См.: Playboy Enterprises, Inc. v. Netscape Communications Corp. 354 F.3d 1020 (9th Cir., Jan. 14, 2004) из источника «Internet Library of Law and Court Decisions» Martin Sampson (partner in the New York law firm of Davidoff Malito & Hutcher LLP) [Электронный ресурс] // Интернет ресурс «Internet Library of Law and Court Decisions» URL: <http://internetlibrary.com> (дата обращения 24 ноября 2014 г.).

Доктрина сбой первоначального намерения – не единственный механизм защиты правообладателей товарных знаков в мета-тегах, которые видны пользователям (потенциальным потребителям).

В судебной практике Европейского Союза (далее – ЕС), в частности, применяется Директива Совета 89/104/ЕЭС, с помощью которой было выработано 6 критериев, свидетельствующих о нарушении исключительного права на товарный знак пользователем идентичного обозначения (ст. 5(1) (а) Директивы 89/104/ЕЕС):

- спорное обозначение используется третьим лицом в пределах соответствующей территории;
- использование осуществляется в ходе коммерческой деятельности;
- отсутствует согласие владельца прав на товарный знак;
- обозначение идентично или сходно с товарным знаком;
- товары или услуги, в отношении которых используется обозначение, тождественны товарам или услугам, применительно к которым зарегистрирован товарный знак;
- такое использование обозначения причиняет вред или способно причинить вред функциям товарного знака (функциям удостоверения происхождения, рекламной, инвестиционной или коммуникативной)⁵.

Суд ЕС сделал пояснение, важное с точки зрения свободной конкуренции: третье лицо, использующее чужой товарный знак в мета-теге и привлекающее к себе тем самым потенциальных потребителей чужой продукции без какой-либо компенсации владельцу прав на товарный знак, получает несправедливое преимущество, если действует без достаточного основания. Такой вывод был сделан в деле *Interflora vs Marks and Spencer*.

Указанное достаточное основание для подобных действий присутствует, если:

- а) третье лицо предлагает потребителям не простую имитацию чужой продукции, а реальную альтернативу,

- б) не создается риска размывания индивидуальности товарного знака или причинения вреда репутации его правообладателя и

- в) не наносит ущерб функциям товарного знака.

При соблюдении таких условий (достаточных оснований) третье лицо ведет справедливую конкуренцию.

Это пояснение можно применять и в российском законодательстве посредством введения категории «достаточное основание» в п. 4 ст. 14 Закона о защите конкуренции. В Законе о защите конкуренции перечислены следующие случаи недобросовестной конкуренции, под которые могут подпадать конфликты, связанные с использованием мета-тега:

- 1) распространение ложных, неточных или искаженных сведений, которые могут причинить убытки хозяйствующему субъекту либо нанести ущерб его деловой репутации;

- 2) продажа, обмен или иное введение в оборот товара, если при этом незаконно использовались результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ, услуг.

Однако для того, чтобы на практике не возникало таких парадоксов, как при спорах, связанных с контекстной рекламой, относительно того, является ли использование ключевых слов в мета-тегах нарушением или нет; следует более конкретно указывать на то, при каких обстоятельствах такое использование нарушением не является. На наш взгляд, дополнение (на основании выводов судебной практики Суда ЕС) Закона о защите конкуренции в форме введения категории «достаточное основание» могло бы способствовать решению этой проблемы. В этом смысле рассматриваемые варианты разрешений конфликтов, связанных с мета-тегами; могут быть применены к таким видам мета-тегов; как *keywords* и *description*.

Мета-теги типа *keywords*, несмотря на их невидимость, также становятся предметом судебных разбирательств.

⁵ См.: *Interflora Inc & Anor v Marks and Spencer Plc & Anor* [2013] EWHC 1291 (Ch) (21 May 2013) из источника «British and Irish Legal Information Institute» [Электронный ресурс] // Интернет ресурс «British and Irish Legal Information Institute» URL: <http://bailii.org> (Дата обращения 26 ноября 2014 г.)

Как свидетельствует судебная практика, мета-теги keywords признаются рекламой, несмотря на то; что они не видны пользователям.

Согласно Директиве 2006/114/ЕС, реклама – это публичное представление в любой форме, связанное с торговлей, бизнесом или ручным производством; с целью продвижения товаров и услуг, включая недвижимость, имущественные права и обязанности.

Суд ЕС исходит из того, что размещение чужих товарных знаков в качестве ключевых слов в метаданных Интернет-страниц влияет на работу поисковых систем при обработке страниц – часто можно видеть, что сайт с контрафактными мета-тегами располагается сразу же после сайта с оригинальным контентом.

У потребителя появляется представление о том, что сайт с контрафактными мета-тегами демонстрирует такие же товары или же аналогичные им по потребительским свойствам.

Таким образом, Суд ЕС пришел к выводу, что такое использование мета-тегов является одной из форм представления продукции с целью ее продвижения, что формирует у потребителей неадекватное, искаженное представление о продукции сайта с контрафактными тегами.

По мнению Суда ЕС, концепция рекламирования охватывает разные формы сообщения сведений для формирования представления, в том числе и косвенные формы, когда они способны воздействовать на экономическое поведение потребителей и таким образом наносить вред конкуренту, чье фирменное наименование или товарный знак используются (размещены) в мета-теге.

Следовательно, необходимо констатировать, что даже невизуальность мета-тегов не отменяет их фактического функционирования в качестве весьма своеобразного (прежде всего, в силу скрытости) способа индивидуализации товаров и услуг.

Вместе с тем противоположная правовая позиция сформирована по делу Reed Executive plc vs Reed Business Information. Здесь отмечено, что стороны спора являются производителями разных по своему характеру услуг, то есть не конкурируют друг с другом. Согласно Директиве 89/104/ЕЭС, правообладатель правомочен запретить любому третьему лицу пользоваться: а) обозначением, идентичным с товарным знаком на продукцию или услуги, иден-

тичные тем, на которые зарегистрирован товарный знак; б) обозначением, в отношении которого в силу его идентичности или его сходства с товарным знаком, а также в связи с идентичностью или сходством продукции или услуг, на которые распространяются товарный знак и обозначение, существует для потребителя определенный риск смешения, включающий риск ассоциации демонстрируемого обозначения с товарным знаком.

При этом если товарный знак в мета-теге как средство индивидуализации не виден пользователю, такие действия нельзя рассматривать как правонарушение, так как в названной Директиве отмечено условие – должен быть риск смешения товарного знака и обозначения.

Если чужой товарный знак используется, но никто этого не видит и при этом не существует никакой вероятности возникновения путаницы у потребителей; то нарушения не существует, поскольку пользователи руководствуются содержанием сайта, а не мета-тегами и результатами поиска, и понимают, что RBI и Reed executive plc – это разные компании.

Таким образом, складывающаяся судебная практика позволяет прийти к следующим выводам:

1) невизуальные мета-теги keywords могут использоваться в качестве своеобразного способа индивидуализации Интернет-страниц, содержащих указание на определенные товары и (или) услуги, и в этом смысле они могут расцениваться в качестве рекламы, поскольку влияют на работу поисковых систем и на экономическое поведение потребителей; поэтому использование товарных знаков без согласия правообладателей в таких мета-тегах является правонарушением;

2) вместе с тем, если использование в невизуальном мета-теге словесного обозначения (идентичного или сходного до степени смешения с чужим товарным знаком или его частью) не создает определенного риска смешения контента Интернет-страницы с товарным знаком и (или) товарами и услугами, в отношении которых он зарегистрирован, такое использование допускается.

В частности, такие выводы подтверждаются и судебной практикой США. Так, в 2008 г. возник спор Standard Process Inc. v. Dr. Scott J. Banks: ответчик без согласия использовал в мета-теге keywords товар-

ный знак истца, при этом он не был его аффилированным лицом, а лишь скупал товары истца у третьих лиц и перепродавал их.

На сайте ответчика была оговорка, по которой покупатели имели возможность понять, у кого они покупают продукцию. Соответственно, они могли выбрать между компанией истца и ответчика, то есть никакого давления под влиянием обмана на потребителей не возникало⁴.

Окружной суд штата Висконсин пояснил мотивы судебного акта следующим образом.

Во-первых, ответчик действовал в соответствии с доктриной первой продажи, согласно которой разрешено покупать товары у третьих лиц, скупивших этот товар у правообладателя и перепродающих его без разрешения последнего. При этом не должно создаваться впечатление о том, что правообладатель и продавец как-то связаны.

Во-вторых, когда потребители заходят на сайт ответчика, у них не создается впечатление, что ответчик и истец как-то связаны, поскольку они могут увидеть оговорку (*prominent disclaimer*), позволяющую убедиться, что истец (обладатель прав на товарный знак) и ответчик (продавец) являются разными компаниями.

Таким образом, нарушения первоначального намерения и риска смешения у потребителя не возникает, и у него есть выбор, в какой компании приобрести товар.

Кроме того, суд также отметил, что мета-теги типа *keywords* являются несущественными для потребителей; и, к примеру, поисковая система Google не использует эти *keywords* вообще; а значит, поисковые результаты, выданные в ней, не зависят от *keywords*.

Таким образом, в заключении можно отметить – приведенные примеры показывают, что мета-теги всех типов могут влиять на экономическое поведение потребителей. Следовательно, незаконное использование товарных знаков в мета-тегах за редким исключением должно пресекаться.

Такой подход находит отражение в зарубежном законодательстве и судебной практике. К сожалению, отечественное правовое регулирование пока не предоставляет участникам гражданского оборота эффективных правовых средств для защиты своих законных интересов.

Дело в том, что возникает правовая неопределенность в случаях, когда речь идет о таком способе адресации, как мета-тег.

В пункте 5 части 2 статьи 1484 ГК РФ присутствует формулировка «в том числе в доменном имени и при других способах адресации». Возникает вопрос, идентичен ли мета-тег доменному имени с точки зрения способа адресации и обязательно ли мета-тег должен быть способом адресации, чтобы зафиксировать правонарушение при использовании в нем чужого товарного знака?

В отечественной судебной практике сложилось две точки зрения. С одной стороны, «нарушение прав владельца товарного знака может иметь место не только при использовании сходного до степени смешения обозначения в доменном имени и других способах адресации, но и иным способом в сети Интернет, если в результате такого использования у потребителей возникнет вероятность смешения производителей этих товаров и услуг»⁵.

Но в споре, по которому было вынесено это постановление, ключевое слово, вводившее в заблуждение потребителей, было расположено не в сервисе поисковой системы, а в *html*-коде страницы, что влияло на поиск в системе Rambler при вводе ключевого слова в строку поиска. Здесь можно увидеть зачатки подхода к применению доктрины «нарушения первоначального намерения», что является предпосылкой к эффективному регулированию ведения рекламных кампаний в сети Интернет⁶.

Но если товарный знак используется не в самом коде страницы, а именно в мета-теге, то позиция судов совершенно противоположна вышеуказанной. Так, например, при рассмотрении споров, возника-

⁴ См.: *Standard Process Inc. v. Dr. Scott J. Banks* Case No. 06-C-843 (E.D. Wis., April 18, 2008) из источника «Internet Library of Law and Court Decisions» Martin Sampson (partner in the New York law firm of Davidoff Malito & Hutcher LLP) [Электронный ресурс] // Интернет ресурс «Internet Library of Law and Court Decisions» URL: <http://internetlibrary.com> (дата обращения 24 ноября 2014 г.)

⁵ Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 22.03.2010 по делу № А56-1580/2008 // ЭПС «Система ГАРАНТ».

⁶ Попов Р. Использование товарных знаков в контекстной рекламе // *Хозяйство и право*. 2013. № 10. С. 61-69.

ющих в связи с размещением товарных знаков в мета-тегах, которые используются в контекстной рекламе, в судебной практике закреплена следующая позиция: указание чужого товарного знака в качестве ключевого слова в сервисе контекстной рекламы не является использованием товарного знака по смыслу ст. 1484 ГК РФ, а также не является частным случаем такого использования – иным способом адресации в сети Интернет⁷.

Таким образом, невозможно определить, как именно защищаться правообладателю, в случае если его товарный знак будет использован в контекстной рекламе в качестве ключевого слова. У правообладателя просто нет возможности защититься ни от рекламодателя, ни от провайдера, которые размещают в сети Интернет соответствующую рекламу с ключевыми словами, идентичными или схожими с товарным знаком правообладателя. В зарубежных судах позиция судов относительно этой проблемы была

рассмотрена в деле *Louis Vuitton против Google*⁸. Суд пришел к выводу о том, что правообладатель уполномочен запрещать рекламодателю использование рекламы в любом случае, когда ключевые слова идентичны товарному знаку правообладателя и осуществляют отсылку к товарам рекламодателя, если эта реклама не дает возможности потребителю определить, какие товары связаны с правообладателем, а какие – относятся к его конкурентам.

Сложившаяся ситуация требует дальнейшего изучения. В силу своей новизны мета-теги должны исследоваться и с технической стороны, имеющей гражданско-правовое значение; а также необходимо изучать зарубежный опыт с целью выработки предложений, адресованных отечественному законодателю, правоприменителю и органам правосудия, позволяющих эффективно защищать интересы обладателей прав на товарные знаки и, конечно, потребителей товаров и услуг.

Ключевые слова:

товарный знак; мета-тег; способ адресации; средство индивидуализации; незаконность; сбой первоначального намерения; сходство до степени смешения; Интернет

Список литературы:

1. Попов Р. Использование товарных знаков в контекстной рекламе // *Хозяйство и право*. 2013. № 10. С. 61-69.
2. Решение Арбитражного суда города Москвы от 13 декабря 2012 г. по делу № А40-36511/11 // ЭПС «Система ГАРАНТ».
3. *Interflora Inc & Anor v Marks and Spencer Plc & Anor* [2013] EWHC 1291 (Ch) (21 May 2013) из источника «British and Irish Legal Information Institute» [Электронный ресурс] // Интернет ресурс «British and Irish Legal Information Institute» // URL: <http://bailii.org/ew/cases/EWHC/Ch/2013/1291.html>. (Дата обращения 26 ноября 2014г.).
4. *Standard Process Inc. v. Dr. Scott J. Banks* Case No. 06-C-843 (E.D. Wis., April 18, 2008) из источника «Internet Library of Law and Court Decisions» Martin Sampson (partner in the New York law firm of Davidoff Malito & Hutcher LLP) [Электронный ресурс] // Интернет ресурс «Internet Library of Law and Court Decisions» // URL: http://internetlibrary.com/cases/lib_case601.cfm. (дата обращения 24 ноября 2014г.).
5. *Brookfield Communications v. West Coast Entm't Corp.*, 174 F.3d 1036 (9th Cir. 1999) из источника «FindLaw» [Электронный ресурс] // Интернет-ресурс «FindLaw» // <http://caselaw.findlaw.com/us-9th-circuit/1068417.html> (дата обращения 25 ноября 2014г.).
6. *Playboy Enterprises, Inc. v. Netscape Communications Corp.* 354 F.3d 1020 (9th Cir., Jan. 14, 2004) из источника «Internet Library of Law and Court Decisions» Martin Sampson (partner in the New York law firm of Davidoff Malito & Hutcher LLP) [Электронный ресурс] // Интернет ресурс «Internet Library of Law and Court Decisions» // URL: http://internetlibrary.com/cases/lib_case336.cfm. (дата обращения 24 ноября 2014 г.).

⁷ Решение Арбитражного суда города Москвы от 13.12.2012 по делу № А40-36511/11 // ЭПС «Система ГАРАНТ».

⁸ Интернет-ресурс Lawmark // URL <http://lawmark.ru/articles/?n=10149>.

Mamaeva, Maria Viktorovna

Graduate student of Intellectual Property Chair
Moscow State Law University. OE Kutafin (MSLA),
Lawyer of a branch office of the General Partnership «Hogan
Lovells»
maria.mamaeva@bk.ru

Foreign – economic activity of an entrepreneur: import of goods – how to avoid infringement of intellectual property rights?

Keywords: foreign – economic activity of an entrepreneur; entrepreneurial activity; import, export; trademarks; author's rights, objects of exclusive author's rights; customs register; the Customs Union; protection of intellectual property rights.

The article is devoted to legal regulation of foreign - economic activity of the relevant entities engaged in the import of goods into the territory of the Customs Union (the Russian Federation, Belarus and Kazakhstan) and contains a number of recommendations to help to avoid violation of the intellectual property rights of third parties and, as a result, the statutory responsibility that entails reputational risks as well as risks of charges associated with the imposition of administrative fines and destruction of goods that are the subject of the offense.

Smirnova, Eugenia Jurievna

Senior jurist of intellectual property rights, «Digital October»
Graduate student of the Copyright Chair, Russian State Academy of intellectual property
evgeniyae.ermolenko@gmail.com

Legal protection of the computer program elements

Keywords: computer program; the source code; object code; the Berne Convention; Directive EU.

In this article author examines the considers the possibility of legal protection of the elements making the computer program, as a separate objects of intellectual property

Elio De Tullio

De Tullio & Partners (Rome, Italy)
Chair of IP issues on Digital Media and Network Task Force of ICC IP Commission
edt@detulliopartners.com

Best practices of cooperation between Internet intermediaries and right holders to reduce online intellectual property infringements

Keywords: Internet; intellectual property; intermediaries; copyright

The article concerns the best international practices of IP protection in digital environment as well as analyze the role that information intermediaries play in copyright and neighboring rights enforcement on the Internet. International practice serves as an example for possible enhancement of legislative framework and self-regulatory mechanisms in the

sphere of IP protection on the web so that to strengthen the fight against counterfeiting and piracy, on the one hand, and ensure an effective dialogue between stakeholders – regulators, right holders and intermediaries, on the other.

Radchenko, Natalia Aleksandrovna

Candidate of legal sciences
Council of the LLC «Law firm Gorodissky and Partners»
RadchenkoN@Gorodissky.ru

The acquired distinctiveness of a sign – Is it always possible to acquire?

Keywords: trademark; indications not having the capability of distinguishing; unprotectable elements; disclaimer; acquired distinctiveness as the result of use.

The article seeks to examine a theoretical possibility of acquiring distinctive capability by the designations in the field of public law as a result of use by the manufacturer and also examination and judicial practice of the patent office and the courts.

Zuykov, Sergey Anatolievich

Patent and trademark attorney
General director of Zuykov and partners LLC
sergey@zuykov.ru

Issue of fact. Consequence of court prosecution as an average consumer of trademarks similarity.

Keywords: trademark, issue of fact, similarity, Rospatent, Intellectual Property Court

The author attempts to make a comparative analysis of the case law pertaining to the comparison of a trademark and an early designation from an average consumer's point of view, in accordance with the provisions of Clause 13 of Information Letter No. 122 ratified by the Presidium of the Supreme Arbitration Court dated December 13 2007. The article provides the assessment of the necessity to apply the Rules of drawing up, filing and examination of a trademark (service mark) registration application in case of examining claims on inhibit of the illegal use of a similar trademark.

Biyukov, Eldar Aslanovich

Student of the 5th course of the Kutafin Moscow State Law University (MSAL)
biyukov_eldar@mail.ru

Judicial protection of trade mark use in meta-tags

Keywords: trademark; meta-tag; address method; brand identity; illegality; initial interest confusion doctrine; confusing similarity; Internet

The article considers issues of legal regulation of trademark use in the Internet. Author makes comparison of judicial decisions of Russian and foreign courts on the disputes over illegal trademark use in meta-tags. The conclusions made in the article might be used in law-application practice.