

УДК 347.77.02 + 347.772

СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ ЗАЩИТЫ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК

Е.А. Останина

В статье рассмотрены вопросы защиты и компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки, представляющие собой персонажи мультфильмов. Сделан вывод о необходимости разграничения институтов авторского права и товарных знаков в системе внедоговорных обязательств.

Ключевые слова: авторские права, товарный знак, исключительные права.

Исключительное право на товарный знак в последнее время становится одним из самых привлекательных в коммерческом отношении. Увеличиваются как суммы, взыскиваемые за нарушение права на товарный знак компенсации, так и количество вопросов, связанных с толкованием норм ГК о товарном знаке.

Ранее, мне уже доводилось обращаться к вопросам толкования ст. 1515 ГК, устанавливающей особенности взыскания компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак; и в ходе прошлого исследования обратил на себя вопрос защиты исключительных прав на товарные знаки [1]. Такие известные персонажи мультфильмов, как Смешарики, Маша и медведь, защищаются не только средствами авторского права, но и как товарные знаки. Компания Smeshariki GmbH (далее – компания «Смешарики») каждого из своих «Смешариков» в качестве товарного знака и соответственно осуществляет защиту. Само по себе, такое действие нельзя признать недобросовестным; так как такая регистрация в значительной части направлена на то, чтобы восполнить расходы, связанные с созданием произведения. Тем не менее, налицо удвоение объектов защиты. Персонаж является объектом авторского права, а зарегистрированная картинка или узнаваемое имя являются с момента регистрации защищаемым товарным знаком. Как быть с таким удвоением?

Рассмотрим некоторые вопросы, возникающие в судебной практике.

1. Первый вопрос касается использования нескольких объектов, которые составляют персонажи одного мультфильма. Следует ли считать это одним правонарушением или несколькими? От ответа зависит размер компенсации.

В отношении авторских прав вопрос о размере компенсации в случае использования нескольких персонажей тоже вызывает дискуссии.

В настоящее время передано на рассмотрение коллегии по экономическим спорам Верховного суда РФ дело, в котором заявитель жалобы счи-

тает, что использование двух разных персонажей одного и того же произведения составляет два правонарушения. Речь идет о персонажах мультфильма «Маша и медведь».

В постановлении суда кассационной инстанции по этому делу использование двух персонажей было квалифицировано как одно правонарушение.

«Незаконное использование части произведения (персонажа), даже являющейся самостоятельным объектом гражданского оборота, означает нарушение исключительного права на само аудиовизуальное произведение, поскольку использование части произведения – это фактически способ использования этого произведения. Поэтому незаконное использование нескольких частей (персонажей) одного произведения составляет одно нарушение исключительного права на само произведение» (Постановление от 8 октября 2014 года по делу № А50–21004/2013).

В отношении персонажей, зарегистрированных в качестве товарного знака, практика сложилась предсказуемо: использование каждого товарного знака представляет собой отдельное правонарушение.

Вместе с тем, суды не проявляют склонности к взысканию грандиозных компенсаций в ситуации, когда на одной паре детских носочков расположены (без согласия правообладателя) четыре персонажа-смешарика.

Так, по делу № А50-10783/2013 (Постановление СИП от 27 марта 2014 г.) правообладатель товарного знака «Смешарики» обратился в суд с требованием о взыскании компенсации за нарушение товарных знаков «Крош» и «Нюша». Нарушение состояло в реализации 26 пар контрафактных детских носков с изображением указанных мультипликационных персонажей.

Суд по интеллектуальным правам квалифицировал правонарушение как единый деликт. «Действия производителя по изготовлению и выпуску в коммерческий оборот товара серийного производства, на который либо его упаковку нанесены обозначения с нарушением исключительных прав истца, применительно к спорному случаю составляют единое правонарушение. О том, что спорные действия производителя представляют собой один деликт, свидетельствует то, что во всех 26 случаях продажи чулочно-носочных изделий фигурирует одна и та же упаковка, на которой и были размещены изображения персонажей мультсериала, являющиеся товарными знаками истца».

2. Второй вопрос заключается в следующем. В ситуации выпуска контрафактной продукции с использованием персонажей, защищенных как товарные знаки, как следует определять момент начала и окончания правонарушения?

Эта проблема стала центральной в Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 12 декабря 2014 г. по делу № А50-10781/2013. Компания Смешарики ГмбХ обратилась в суд с иском к Чулочной фабрике о взыска-

нии 50 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки «Крош» и «Нюша». Решением суда в удовлетворении исковых требований было отказано. Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции исходил из того, что при производстве контрафактного товара нарушение совершается в момент начала выпуска определенной продукции, маркированной товарным знаком, в производство (серию), в связи с чем, такое действие следует рассматривать как одно (единое) правонарушение независимо от количества произведенного товара. Поскольку ответчик уже привлекался к имущественной ответственности в виде взыскания компенсации по другим делам в сумме 176 200 рублей за незаконное использование товарных знаков «Крош» и «Нюша» за произведенную продукцию, в иске следует отказать.

Истец, заявляя кассационную жалобу, полагал, что производство ответчиком контрафактного товара не может рассматриваться как одно нарушение.

Суд по интеллектуальным правам с доводами жалобы не согласился и указал, что, если ответчиком выступает производитель товара, нарушение в виде незаконного использования товарных знаков совершается в момент начала выпуска определенной продукции, маркированной товарным знаком, в производство (серию). Такое действие следует рассматривать как одно (единое) правонарушение независимо от количества произведенного товара. При этом количество произведенного товара может учитываться при определении размера компенсации, подлежащей взысканию с производителя.

3. Третья проблема касается разграничения институтов авторского права и товарных знаков.

Не секрет, что использование в изделии, предназначенном для детей, персонажа детского мультфильма, существенно увеличивает привлекательность такого издания для потребителя. Однако изделие становится привлекательным потому, что оно больше понравится ребенку, а не потому, что у взрослого потребителя возникает неправильное представление о том, кто является производителем данного товара. Как известно, целью товарного знака является индивидуализация товаров определенного производителя; это способ связать добрую репутацию производителя с определенным, исходящим от этого производителя товаром. Если на детской одежде расположены персонажи мультфильма Смешарики, ни у одного производителя все же не возникнет убеждения, что эта одежда произведена тем же юридическим лицом, которые выпускает серии мультсериала о Смешариках. Так уместна ли в данной ситуации защита именно товарного знака, или, может быть, судам следует последовательно отказывать в защите товарного знака и объяснять, что истец не лишен права требовать компенсации за нарушение права на произведение?

Весьма известно на территории г. Челябинска дело, по которому обстоятельства предполагаемого нарушения исключительного права на товарный знак состояло в следующем.

Женщина пришла в кондитерскую и просила по заказу приготовить торт с изображением персонажа мультфильма Смешарики, предложив даже картинку. С ней был заключен договор подряда, изготовлен 1 экз. торта. Далее от компании «Смешарики» последовал иск о взыскании компенсации с кондитерской. Отказывая в этом иске, суд отметил, что Суд апелляционной инстанции, исследуя представленные в материалы дела доказательства, установил, что торт, на котором, как утверждает истец, были размещены объемные изображения персонажей сериала «Смешарики», изготовлен ответчиком в единственном экземпляре по заказу представителя истца [2]. Доказательств изготовления и реализации ответчиком тортов с изображениями персонажей сериала «Смешарики» для неопределенного круга лиц в материалы дела не представлено. При таких обстоятельствах использование ответчиком при производстве торта по индивидуальному заказу истца изображений персонажей сериала «Смешарики» не является их распространением применительно к п. 1 ст. 1270 Гражданского кодекса Российской Федерации и не нарушает исключительные права компании на данные изображения.

Кроме того, размещая на торте названные изображения, являющиеся частью комбинированных товарных знаков истца, ответчик не использовал их для целей индивидуализации своего товара и повышения спроса на него. Спорный торт изготовлен ответчиком в единственном экземпляре, по индивидуальному заказу и реализован заказчику.

Как видим, в этом судебном акте уже проведено разграничение сфер действия авторского права и права на товарные знаки; но здесь дело упрощалось тем, что в оборот был введен только 1 экземпляр, к тому же изготовленный по заданию заказчицы.

Позже, в 2014 г., Суд по интеллектуальным правам удовлетворил иск о взыскании компенсации за использование на торте персонажей мультфильма «Смешарики» (зарегистрированных товарных знаков), обратив внимание на то, что по этому делу изготовлен уже был не единственный торт, а партия, которые находились на витрине и были предложены к продаже [3].

Будет ли проведено в судебной практике дальнейшее разграничение? Этот вопрос является, на самом деле, весьма важным, поскольку если правообладатель утратит возможность преследовать изготовителей контрафактных носочков средствами ст. 1515 ГК (норма об ответственности за нарушение права на товарный знак), производство мультфильмов станет менее выгодным. Проблему составляет также и ограниченность защиты объектов авторского права; поскольку если в области защиты исключительных прав на товарные знаки есть понятие «сходство до степени сме-

шения», то от иска о нарушении права на произведение можно защищаться, доказывая отличие твоей картинки от картинки, принадлежащей истцу. Тем не менее, полагаю, что практика будет постепенно ограничивать защиту товарного знака как способа индивидуализации товаров определенного производителя, от защиты произведения как результата творческой деятельности. Полагаю также, что такая дифференциация не приведет к невозможности использовать и тот, и другой способ защиты. Надо лишь определять предмет доказывания в соответствии с особенностями защищаемого права.

Библиографический список

1. Останина, Е.А. Компенсация за нарушение исключительного права на товарный знак в системе внедоговорных обязательств // Обязательства, возникающие не из договора: Сборник статей / Е.А. Останина, Р.А. Тараданов; Рук. авт. кол. и отв. ред. д-р юрид. наук М.А. Рожкова. – М.: Статут, 2015. – С. 410–430.
2. Постановление ФАС Уральского округа от 16.11.2012 № Ф09-10735/12 по делу № А76-9161/2012.
3. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 29.05.2014 № С01-258/2014 по делу № А76-24514/2012.