

**Обзор судебной практики по вопросу  
столкновения авторских прав и прав на товарные знаки,  
в том числе новые виды знаков**

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (абзац третий пункта 3 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон о товарных знаках) не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации 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.

При этом в соответствии с положениями статьи 12 Закона о товарных знаках при проведении экспертизы заявленного обозначения для целей его регистрации не должна проводиться проверка на соответствие его требованиям, содержащимся в пункте 3 статьи 7 Закона, т.е. на отсутствие столкновения с авторскими правами. Однако Законом о товарных знаках установлена возможность оспаривания третьими лицами правомерности такой регистрации в административном порядке в Палате по патентным спорам, предусмотренном законодательством.

Анализ судебных дел, рассмотрение которых завершилось в арбитражных судах разных инстанций, где обжаловались решения, принятые в досудебном порядке Палатой по патентным спорам - административным органом по рассмотрению споров, позволяет отметить следующее.

В выявленных случаях, суды признавали правомерными решения, принятые Палатой по патентным спорам, по возражениям третьих лиц – обладателей авторского права или его правопреемника, которым принадлежат исключительные права на объект авторского права.

При этом судами осуществлялась, во-первых, проверка или в необходимых случаях установление (выяснение вопроса о наличии) авторских прав на соответствующие объекты авторского права. Во-вторых,

суды рассматривали вопрос о законности регистрации спорного товарного знака.

Как следует из практики, суды исходят из того, что нарушением авторских прав является использование в составе товарного знака охраняемого объекта без согласия обладателя (обладателей) права на этот объект, при этом такое использование может быть творческим (переработка) и нетворческим (прямое заимствование).

Суды при рассмотрении споров, связанных с использованием в составе зарегистрированного товарного знака объекта авторского права третьих лиц, применяют совместно нормы законодательства по товарным знакам и законодательства в области авторского права.

В соответствии с пунктом 2 статьи 16 Закона Российской Федерации от 09.07.1993 г. № 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах» (Закон об авторском праве) исключительное право автора на использование произведения означает право осуществлять или разрешать воспроизведение произведения авторского права (право на воспроизведение);

Согласно пункту 1 статьи 12 Закона об авторском праве, авторам других производных произведений принадлежит авторское право на осуществленные ими переделку, другую переработку.

Автор производного произведения пользуется авторским правом на созданное им произведение при условии соблюдения им прав автора произведения, подвергнувшегося переделке, или другой переработке.

Применяя вышеуказанные нормы законодательства в области авторского права, суды признают недействительным предоставление правовой охраны товарным знакам, представляющим собой обозначения, тождественные (или включающие) объект авторского права.

Для иллюстрации судебной практики приведены следующие примеры.

1. Изображение птицы под названием «Птица Гжели» было создано художниками Хазовой Т.В. и Хазовым В.Н. во исполнение служебных обязанностей на ПО «Гжель» и опубликовано в каталоге художественных изделий в 1988 г. В дальнейшем ПО «Гжель» уступило Обществу с ограниченной ответственностью «Гжель» авторские имущественные права на использование изображения «Птица Гжели» по договору от 29.11.1991 г.

ООО «Гжель», являющийся правообладателем исключительных авторских имущественных прав на произведение изобразительного

искусства, посчитало, что его права нарушены при регистрации товарного знака в 1993 г. на имя иного лица.

В качестве изобразительного элемента в составе зарегистрированного товарного знака было использовано изображения птиц, воспроизводящие непосредственно в зеркальном отображении фрагмент вышеуказанных произведений искусств без согласия обладателя авторского права.

Суд признал неправомерным предоставление правовой охраны товарному знаку.

2. Аналогичный подход был применен и при разрешении спора, возникшего в связи с регистрацией товарного знака «ВИННИ». Предметом обсуждения в суде стал вопрос об авторстве Б.Заходера на имя персонажа «Винни» из произведения «Винни-Пух и все-все-все», который стал известен российскому читателю благодаря сделанному Б.Заходером переводу произведения автора А.А.Милна «Winnie-the-Pooh and The House at Pooh Corner». Суд, в первую очередь, установил, что слово «Винни» введено в лексикон русского языка Б.Заходером после издания его книги «Винни-Пух и все-все-все», и литературный перевод является продуктом творческой деятельности, и не может быть полностью идентичен оригиналу. В связи с чем суд пришел к выводу о том, что Б.Заходер при жизни обладал авторским правом на персонаж Винни (Винни-Пуха, Пуха) как часть созданного им производного произведения. Регистрация на имя иного лица товарного знака, включающего или представляющего собой, в частности, словесный элемент «Винни» без разрешения наследницы автора – Г.Заходер является неправомерной..

3. В практике российских судов рассматривались также дела о нарушении авторских прав иностранных лиц.

В 1994 году Российская Федерация присоединилась к Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений в редакции 1971 года и к Всемирной конвенции об авторском праве в редакции 1971 года.

Исходя из пункта 1 статьи II Всемирной конвенции, «произведения, выпущенные в свет гражданами любого Договаривающегося Государства, и произведения, впервые выпущенные в свет в таком Государстве, пользуются в любом другом Договаривающемся Государстве такой же охраной, как и

охрана, предоставляемая этим Государством произведениям его граждан, впервые выпущенным в свет на его территории, а также охраной, специально предоставляемой настоящей Конвенцией».

На основании указанной нормы был разрешен спор, возникший между немецкой фирмой «Карл Бехем ГмбХ» и правообладателем товарного знака со словесным элементом «HESSOL» (свидетельство № 166934) – российской компанией ООО «Рекламно-информационный центр «Прогноз-Холдинг».

Вынося решение, суд принял во внимание документальное подтверждение – affidavit г-на Рональда Ноймайстера, гражданина Германии, согласно которому воспроизведенное в оспариваемом товарном знаке изображение льва создано его творческим трудом. При этом обладателем исключительных авторских прав на данное произведение в силу трудовых правоотношений является работодатель автора – рекламное агентство Ноймастер ГмбХ, который впоследствии передал исключительные авторские права на названное произведение согласно авторскому договору, 3-ему лицу – Фирме «ХЕССОЛ Хессисше Оелверке А.Фишер и сын». В соответствии с решением суда регистрация товарного знака, воспроизводящего имя персонажа литературно произведения, признана недействительной.

Что касается нетрадиционных видов знаков, то при подготовке данного материала случаи рассмотрения судами споров, касающихся столкновения авторских прав и прав на нетрадиционные товарные знаки, не выявлены.