

Проблемы охраны интеллектуальной собственности в торговых сетях на примере отдельных объектов

ООО «Патентное бюро «АйПи Сервисес»»
по заказу Центра исследований в сфере экономики и права

В настоящем исследовании содержится правовой анализ ситуаций, смоделированных на основе реальных фактов. Моделирование ситуаций произведено в форме постановки вопроса из практики деятельности торговых компаний.

1. Определение возможности совместного использования одного товарного знака несколькими юридическими лицами при осуществлении торговой деятельности

ВОПРОС. В соответствии с п. 2 ст. 1229 ГК РФ исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (кроме исключительного права на фирменное наименование) может принадлежать одному лицу или нескольким лицам совместно. Возможна ли регистрация права на товарный знак (знак обслуживания) двумя лицами совместно при наличии между ними соответствующего соглашения об использовании товарного знака? При этом не имеется в виду регистрация коллективного товарного знака объединением юридических лиц.

Для понимания ситуации: Торговая компания и третье лицо являются сособственниками торгового комплекса, наименование которого необходимо зарегистрировать в качестве товарного знака.

При этом каждая организация должна иметь право на использование этого товарного знака:

- а) без получения согласия другой стороны на каждый случай использования;
- б) без платы за использование товарного знака.

Наилучшим выходом была бы регистрация совместного права на товарный знак.

РАЗЪЯСНЕНИЕ: Разработчики закона трактуют п. 2 ст. 1229 ГК РФ совместно с п. 1 ст. 1484 ГК РФ так, что правовой режим относится либо к совместному товарному знаку, либо к наименованию места происхождения товара. Единственное исключение будет сделано для заявок иностранных заявителей из тех стран, где национальное законодательство допускает подачу заявки двумя и более лицами.

Варианты решения предложенной ситуации следующие:

1. Подача коллективной заявки с предварительным образованием какого-то коллектива (простого товарищества).
2. Подача заявки одним заявителем. При этом предварительно между юридическими лицами заключается лицензионный договор, на основании которого второй компаньон будет пользоваться товарным знаком таким же образом. Затем через год первый заявитель переуступит товарный знак второму и так они могут переуступать друг другу товарный знак на протяжении всего срока его действия.
3. Подача заявки иностранными заявителями из страны, где законодательство предусматривает подобный режим. Для этого необходимо, чтобы каждое из отечественных юридических лиц представляло интересы иностранных юр. лиц.

Целесообразно еще раз сравнить правовой режим товарного знака, зарегистрированного на одно лицо, которое по лицензионному договору дало разрешение второму лицу на его использование (вариант № 2) и режим коллективного товарного знака (вариант № 1), поскольку в соответствии с комментарием Э.П. Гаврилова к ГК РФ «Право на коллективный знак, если оно (право) будет признано, будет принадлежать не заявителю – указанному объединению, а отдельным лицам, входящим в данное объединение. Сам заявитель – объединение не получает никаких исключительных прав на пользование коллективным знаком, хотя оно и именуется «правообладатель» в абз. 2 п. 2 ст. 1511 ГК.» При этом порядок его использования определяется уставом коллективного знака.

КОММЕНТАРИИ

к статьям Гражданского кодекса РФ

К статье 1229

1. В п. 2 коммент. ст. рассматривается вопрос о числе лиц, которые могут владеть исключительным правом на охраняемый объект. Указывается, что это может быть либо одно лицо, либо большее число лиц (слово «несколько» в данном случае включает «два»). При этом устанавливается, что если владельцы исключительного права несколько, то все они владеют этим правом «совместно». Исключение из такого «совместного» владения указаны в п. 4 (см. также коммент. к этому пункту).

Понятие «совместного владения» раскрывается в п. 3.

2. Пункт 3 раскрывает содержание исключительного права на охраняемый объект, принадлежащего нескольким лицам совместно. Исключительное право включает право использования и право распоряжения.

Первая фраза абз. 1 и абз. 2 п. 3 относятся к праву использования, а третий абзац - к праву распоряжения.

Вторая фраза абз. 1 относится и к праву использования, и к праву распоряжения. Поэтому анализ п. 3 следует начинать именно с этой фразы.

3. Во второй фразе абз. 1 п. 3 указывается, что взаимоотношения лиц, совместно владеющих исключительным правом, должны определяться соглашением между ними. Такое соглашение является двусторонней или многосторонней сделкой, т.е. договором. Форма такого соглашения определяется общими требованиями, предъявляемыми к форме сделок, а последствия несоблюдения требуемой формы - общими требованиями о несоблюдении формы сделок. Должны применяться также правила, касающиеся государственной регистрации сделок с товарными знаками.

Указанное соглашение может регулировать различные вопросы, касающиеся использования исключительного права и распоряжения им. Разумеется, оно не может противоречить императивным нормам закона. Кроме того, при заключении такого соглашения следует учитывать диспозитивные нормы, содержащиеся в первых двух абзацах п. 3.

4. В первой фразе абз. 3 устанавливается общее правило, касающееся использования охраняемого объекта при совместном владении: каждый правообладатель имеет право использовать охраняемый объект «по своему усмотрению», отдельно, без согласования такого использования с остальными правообладателями. В этом случае такое использование не должно считаться «совместным использованием», а потому доходы от него принадлежат каждому правообладателю индивидуально: нормы, содержащиеся в абз. 2 п. 3, на эти случаи не распространяются.

Если правообладатели желают, чтобы доходы от такого индивидуального использования охраняемого объекта распределялись между всеми правообладателями, они должны прямо оговорить это в соглашении. В этом соглашении могут быть предусмотрены и доли распределения этих доходов. Если эти доли не будут определены в соглашении (хотя само соглашение будет заключено), то доли правообладателей будут считаться равными - путем применения по аналогии абз. 2 п. 3 ст. 1229 и ст. 245 ГК РФ.

5. Правообладатели вправе заключить соглашение, в соответствии с которым использование охраняемого объекта всегда является совместным. В этом случае при любом использовании должны применяться нормы, содержащиеся в абз. 2 п. 3.

6. В абз. 3 п. 3 содержится общая императивная норма, относящаяся к распоряжению совместно принадлежащим нескольким лицам исключительным правом.

Эта общая норма устанавливает, что распоряжение осуществляется по совместному решению правообладателей.

По сути, эта норма является аналогом нормы, содержащейся в п. 1 ст. 246 коммент. Кодекса.

Несмотря на то, что определяя взаимоотношения правообладателей, сообща владеющих охраняемым объектом, ГК РФ употребляет термин «совместный» («совместное использование», «распоряжение... осуществляется... совместно»), такое общее владение нельзя считать аналогом «общей совместной собственности»; по существу, это аналог «общей долевой собственности».

В этой связи к распоряжению исключительными правами на совместно принадлежащей охраняемый объект не могут применяться (по аналогии) нормы, содержащиеся в п. 2 и 3 ст. 253 ГК РФ.

7. В п. 3 коммент. ст. не установлено никаких особых правил, относящихся к распоряжению не исключительным правом в целом, а той долей этого права, которая принадлежит отдельному правообладателю.

Следует считать, что к этим случаям применимы - по аналогии - нормы ст. 250 («Преимущественное право покупки»).

8. Договоры, заключаемые между совместными владельцами исключительных прав, по своей сути являются договорами простого товарищества (гл. 55 ГК РФ).

9. В п. 4 указывается, что на некоторые охраняемые объекты - топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау), коллективные товарные знаки и наименования места происхождения товаров - исключительные права могут одновременно принадлежать нескольким лицам, которые являются самостоятельными владельцами.

Между такими самостоятельными владельцами правоотношений в силу закона не возникает, на них нормы пп. 2 и 3 не распространяются.

Это, однако, не означает, что такие самостоятельные правообладатели не могут добровольно заключать соглашения о порядке использования своих охраняемых объектов.

Отнесение коллективных товарных знаков к числу объектов, перечисленных в п. 4, следует признать ошибочным: между лицами, владеющими коллективным товарным знаком, всегда возникают определенные гражданские правоотношения.

К статье 1510

1. Право на коллективный знак введено в российское законодательство в соответствии со ст. 7 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, но это право сформулировано как российская национальная норма, которая подлежит применению независимо от Парижской конвенции.

2. Хотя в ст. 1510 и 1511 ГК говорится о «коллективном знаке», более точное его название - «коллективный товарный знак».

3. В абз. 1 п. 1 коммент. ст. определяется, кто может выступать в качестве заявителя коллективного знака. Им может быть «объединение лиц, создание и деятельность которого не противоречат законодательству государства, в котором оно создано».

Следует считать, что создание и деятельность этого объединения не должны противоречить и российскому законодательству.

Как следует из п. 1 ст. 1511 ГК, указанное объединение лиц должно иметь документ, именуемый «устав коллективного знака». Это обстоятельство, однако, не означает, что данное объединение должно быть признано юридическим лицом. Следовательно, заявителем коллективного товарного знака может быть как юридическое лицо, так и объединение, не являющееся юридическим лицом.

4. В соответствии с абз. 2 п. 1 коммент. ст. коллективный знак - это товарный знак, предназначенный для обозначения товаров, которые производятся или реализуются лицами, входящими в данное объединение.

Таким образом, *право на коллективный знак, если оно будет признано, будет принадлежать не заявителю – указанному объединению, а отдельным лицам, входящим в данное объединение. Сам заявитель – объединение не получает никаких исключительных прав на пользование коллективным знаком, хотя оно и именуется «правообладатель» в абз. 2 п. 2 ст. 1511 ГК.*

Являются ли лица, входящие в указанное объединение, самостоятельными, независимыми друг от друга владельцами исключительного права на коллективный знак или они должны согласовывать друг с другом порядок использования коллективного знака (например, объемы использования) – этот вопрос может решаться в уставе коллективного знака, указанном в п. 1 ст. 1511 ГК.

К взаимоотношениям между лицами, входящими в указанное объединение, применимы нормы п. 3 и 4 ст. 1229 ГК. См. коммент. к ст. 1229 ГК.

5. В абз. 2 п. 1 коммент. ст. указывается, что товары, для обозначения которых должен применяться коллективный знак, должны обладать «едиными характеристиками качества или иными общими характеристиками». Слова «единые» и «общие» здесь являются синонимами.

Под «иными характеристиками» имеются в виду размеры, цвет и т.п.

В абз. 2 п. 1 указывается, что коллективным знаком может пользоваться каждое из входящих в объединение лиц.

6. Пункт 2 коммент. ст. предусматривает, что право на коллективный знак не может быть ни отчуждено, ни предоставлено по лицензии. Следует считать, что данная норма не исключает возможности распорядиться исключительным правом на коллективный знак иным способом (см. ст. 1233 ГК).

Следует полагать, что указанное объединение лиц после подачи заявки на коллективный знак может расширить перечень лиц, входящих в объединение, что даст право вновь включенным лицам пользоваться коллективным знаком (см. абз. 2 п. 2 ст. 1511 ГК).

7. Пункт 3 коммент. ст. устанавливает, что лицо, входящее в объединение, имеет право, наряду с коллективным знаком, пользоваться «своим товарным знаком». Следует считать, что понятие «свой товарный знак» включает и знак, полученный по лицензии.

К статье 1511

1. Коммент. ст. указывает лишь особенности государственной регистрации коллективного знака. Все остальные нормы, относящиеся к регистрации товарного знака (ст. 1492-1507 ГК), применяются и к коллективным знакам.

2. В соответствии с п. 1 коммент. ст. к заявке на коллективный знак прилагается устав коллективного знака, который должен содержать, как минимум, все указанные в данном пункте сведения. В основном, все эти сведения понятны и в особых комментариях не нуждаются.

Следует полагать, что устав коллективного знака должен иметь подписи всех лиц, входящих в объединение, а также указывать на то, что объединение имеет право подать заявку на коллективный знак.

По своей правовой природе устав коллективного знака является либо договором простого товарищества (глава 55 ГК), либо учредительным документом о создании юридического лица.

3. В соответствии с абз. 1 п. 2 коммент. ст., в случае регистрации коллективного знака, в Государственный реестр товарных знаков и в свидетельство дополнительно вносятся сведения о лицах, имеющих право пользования коллективным знаком.

Эти сведения, равно как и выписка из устава коллективного знака об общих характеристиках товаров, маркируемых коллективным знаком (конечно, обычно эти характеристики относятся к качеству товаров), публикуются в официальном бюллетене Роспатента.

4. Абз. 2 п. 2 коммент. ст. предусматривает, что правообладатель (то есть лицо, на имя которого зарегистрирован коллективный знак) уведомляет Роспатент об изменениях в уставе коллективного знака.

Следует полагать, что эти изменения могут касаться, в частности, выхода (исключения) отдельных лиц из объединения и вступления в объединение новых лиц.

Очевидно, что ко всем таким уведомлениям применяются нормы, указанные в ст. 1505 ГК.

5. Пункт 3 коммент. ст. относится к одному случаю досрочного прекращения охраны коллективного знака. Эта норма – явно «не на месте».

Поскольку все случаи досрочного прекращения правовой охраны товарных знаков, в том числе – и этот случай, рассматриваются в ст. 1514 ГК, комментарий к п. 3 ст. 1511 ГК дан в ч. 3 коммент. к ст. 1514 ГК.

6. Пункт 4 коммент. ст. предусматривает возможность преобразования заявки на коллективный знак в заявку на «обычный» товарный знак, а зарегистрированный коллективный знак – в «обычный» товарный знак. Допустимы и противоположные преобразования.

Порядок такого преобразования устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности. До принятия этого акта – в отношении преобразования заявок – сохраняют силу утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003 г. «Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания» (см. п. 6.7 Правил).

2. Определение возможности использования при осуществлении торговой деятельности этикетки с охраняемыми элементами, права на которые принадлежат третьим лицам

Предлагаемая торговой компанией этикетка к регистрации в качестве товарного знака относится к комбинированным товарным знакам, включающим в себя рисунок и словесное выражение «XXX».

При известности словесного товарного знака «XXX», упомянутая этикетка не может быть зарегистрирована в качестве товарного знака в классах МКТУ № 29 и 35, на которые распространяется действие данного товарного знака.

Основания для отказа в регистрации этикетки торговой компании в качестве товарного знака, включающего в себя рисунок и словесное выражение «XXX»:

Статья 1483. Основания для отказа в государственной регистрации товарного знака

«... б. Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (статья 1492) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной».

Сравнение этикетки торговой компании с зарегистрированным товарным знаком показывает, что словосочетание «XXX» занимает в этикетке доминирующее положение. Даже если указать в материалах заявки о том, что само словосочетание «XXX» торговая компания, как заявитель, готова считать неохраняемым элементом товарного знака, то и в этой ситуации действует правило:

Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (утверждены приказом Роспатента от 5 марта 2003 г. № 32) дают следующее определение доминирующего положения: Пункт (14.4.1) При определении, занимает ли такое неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение. Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. Дополнительным препятствием к регистрации является совпадение цветовых сочетаний слов в действующем товарном знаке и этикетке.

В сложившейся ситуации существует несколько вариантов регистрации и использования этикетки торговой компании «XXX» в качестве товарного знака. Все они основаны на содержании последнего абзаца статьи 1483 ГК РФ: «Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя».

Возможные варианты:

1. Приобретение торговой компанией товарного знака у правообладателя с последующей регистрацией своей этикетки в качестве товарного знака.

Правовой основой для приобретения товарного знака являются:

п. 1 статьи 1484 ГК РФ: Исключительное право на товарный знак, согласно которому правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак;

п. 1 статьи 1488 ГК РФ: Договор об отчуждении исключительного права на товарный знак; По договору об отчуждении исключительного права на товарный знак одна сторона (правообладатель) передает или обязуется

передать в полном объеме принадлежащее ей исключительное право на соответствующий товарный знак в отношении всех товаров или в отношении части товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, другой стороне - приобретателю исключительного права.

2. Заключение лицензионного договора с правообладателем, например, на условиях взаимного предоставления услуг: торговая компания предоставляет для продукции правообладателя торговые площади взамен на использование их товарного знака, включая разрешение на использование словосочетания «XXX» при регистрации своей этикетки в качестве товарного знака.

Правовым основанием для лицензионного соглашения является статья 1489 ГК РФ: Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака. Согласно пункту 1 названной статьи по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на товарный знак (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования товарного знака в определенных договором пределах с указанием или без указания территории, на которой допускается использование, применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности. В соответствии с пунктом 2 этой же статьи лицензиат обязан обеспечить соответствие качества производимых или реализуемых им товаров, на которых он помещает лицензионный товарный знак, требованиям к качеству, устанавливаемым лицензиаром. Лицензиар вправе осуществлять контроль за соблюдением этого условия. По требованиям, предъявляемым к лицензиату как изготовителю товаров, лицензиат и лицензиар несут солидарную ответственность.

3. Правовая защита продукции торговой компании, запланированной к выпуску под собственным брендом (печенье). Сопоставление с продукцией конкурентов

ВОПРОС: Каким образом может охраняться форма печенья: как товарный знак, как полезная модель, как промышленный образец (один или несколько из этих вариантов).

РАЗЪЯСНЕНИЕ:

Форма печенья может охраняться как объемный товарный знак и как промышленный образец одновременно, если оба эти объекта принадлежат одному лицу. При этом охрана в качестве промышленного образца предпочтительнее, поскольку для такой охраны используется критерий мировой новизны, а для товарного знака достаточно локальной новизны, т.е. неизвестности товарного знака в стране заявки. Это означает, что получив охрану объекта в качестве промышленного образца, организация закрывает дорогу конкурентам для регистрации сходного объекта в своей стране в качестве товарного знака и в качестве промышленного образца во всех других странах. А зарегистрировав только товарный знак в своей стране, организация может столкнуться со сходным товарным знаком, или промышленным образцом в другой стране, куда намерены экспортировать свою продукцию.

Как полезная модель форма печенья зарегистрирована быть не может по той причине, что в качестве полезной модели регистрируются исключительно устройства, т.е. конструкции изделий имеющие функциональное назначение. Форма печенья не определяется целями повышения прочности фигурки на излом, сжатие и пр., а продиктована исключительно эстетическими соображениями, т.е. направлена исключительно на привлечение внимания потребителя именно к форме. Это означает, что конструкция фигурки, соотношение размеров ее отдельных частей не влияют на технические (прочностные) характеристики фигурки. При желании можно такие соотношения установить, определить оптимальные геометрические пропорции фигурки. В этом случае предметом заявки на полезную модель будет соотношение размеров самой фигурки для обеспечения ее повышенной прочности.

Выявить все охраняемые элементы в печенье «ZZZ»: упаковка, фасовка, само печенье, состав печенья, технологический процесс, шрифты, цветовая гамма и т.п.

Охраняемым элементом в качестве товарного знака является та часть рисунка на общей упаковке и фасовке, где имеется надпись «ZZZ» и рисунок. В заявке на товарный знак неохраняемых элементов не указано. Это означает, что все названные элементы, включая конфигурацию, размер и цвет шрифтов охраняются в качестве составных частей товарного знака. Однако слова «с шоколадной начинкой» в товарном знаке отсутствуют. Поэтому торговая компания их может использовать.

Еще одно ограничение обусловлено авторским правом на рисунок на упаковке. Дело в том, что живописное оформление коробки и фасовки для «ZZZ» делал художник по договору с заказчиком, которому он передал права на использование своих рисунков. Следовательно, точное композиционное повторение сюжета рисунков по взаимному положению отдельных фигурок на упаковках (верхняя открывающаяся часть и дно коробки), может быть квалифицировано в качестве плагиата и подлежит запрету на использование. Однако цветовая гамма рисунка, отсутствует в товарном знаке и при замене одного изображенного объекта на другого не будет нарушением авторских прав художника. Следовательно, текст необходимо композиционно расположить иначе.

На упаковке приведен лишь состав продукта, но не дана его рецептура. Все это неохраняемые элементы и могут свободно использоваться в произвольном порядке записи ингредиентов. Среди перечисленных, на упаковке

«ZZZ» есть не бесспорные для детского питания, например, эмульгатор, выполненный из сои, которая сегодня практически вся генномодифицированная, ароматизатор не натуральный, есть вопросы и по разрыхлителям

ВОПРОС: Насколько допустимо скопировать размер, форму коробки, индивидуальную упаковку каждого печенья, цветовую гамму оформления, цвета самого печенья.

РАЗЪЯСНЕНИЕ: Размер и форма коробки и индивидуальной упаковки не охраноспособны. Поэтому их можно копировать. Общая цветовая гамма рисунков упаковки охраняется авторским правом в том смысле, что не должна совпадать при простом наложении рисунка «ZZZ» на рисунок товара торговой компании по расположению фигур. Если композиционно фигуры будут расположены иначе, то сама по себе цветовая гамма может быть сохранена (за исключением изображения, зарегистрированного в качестве товарного знака). Цвет самого печенья не является охраняемым элементом.

Для выработки стратегии по возможности запуска производства печенья торговой компании и его максимальной защите необходимо:

- 1) осуществить разработку эскизов продукции и упаковки;
- 2) провести анализ их охраноспособности и корректировку;
- 3) подать заявки на охраноспособные объекты;
- 4) разработать технологию производства;
- 5) запустить производственную линию.

Изменение последовательности чревато потерями, связанными с запуском в производство не только неохраняемых объектов, но и объектов, нарушающих права конкурентов.

*Ноябрь, 2010
В.П. Павлов,
д.ю.н., проф.*