

КУМУЛЯТИВНАЯ ОХРАНА СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ: ВЕЛИКАН БЛЕНДЕРБОР, ПОЛЕЗНАЯ СМЕСЬ ИЛИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ?

Афанасьева Е. Г.¹

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, исключительные права, товарные знаки, географические указания, наименования мест происхождения товаров, фирменные наименования, коммерческие обозначения, объекты авторских прав, промышленные образцы, злоупотребление правом, компенсация за нарушение исключительных прав.

Аннотация.

Цель работы: исследование допустимости и эффективности охраны товарных знаков и иных средств индивидуализации одновременно и как других объектов интеллектуальной собственности — кумулятивной охраны, выявление ее достоинств и недостатков, рисков, которые она несет.

Метод исследования. Автором выдвинуты и проверены с помощью анализа нормативных правовых актов, деловой и правоприменительной практики гипотезы о допустимости нескольких вариантов кумулятивной охраны товарных знаков и иных средств индивидуализации, ее плюсах, минусах и рисках.

Результаты исследования. Охарактеризованы преимущества кумулятивной охраны товарных знаков и иных средств индивидуализации в разных правовых режимах в рамках права интеллектуальной собственности и риски, которые несет такая охрана для правообладателей, их контрагентов и иных лиц; показано, в каких случаях кумулятивная охрана недопустима и поведение правообладателей, претендующих на получение преимуществ от нее, может и должно квалифицироваться как злоупотребление правом.

DOI: 10.21681/2226-0692-2022-1-61-68

Введение

Для современного права интеллектуальной собственности нередким явлением стала охрана одного объекта сразу в двух или более правовых режимах (если такие режимы не являются несовместимыми)². По остроумному замечанию В.Ю. Джермакяна, таким образом правообладатель дважды снимает шкуру с одного барана [1]. В доктринальных источниках это явление называют наслоением правовых режимов или пересечением режимов интеллектуальных прав [2, 3]. По терминологии, используемой Роспатентом, это «параллельная охрана смежных объектов»³. Термин «параллельная охрана» кажется вполне удачным, чего нельзя сказать о «смежных объектах», поскольку это словосочетание вызывает ассоциации с объектами смежных прав. В п. 63 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее — «Постановление Пленума № 10») говорится в том числе об этом явлении как о «связанности» объектов интеллектуальных

прав: «Если имеется несколько принадлежащих одному лицу результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, связанных между собой: произведение и товарный знак, в котором использовано это произведение, товарный знак и наименование места происхождения товара, товарный знак и промышленный образец, компенсация за нарушение прав на каждый объект определяется самостоятельно».

Что же толкает правообладателей на получение кумулятивной охраны, какие задачи они решают с ее помощью, какие выгоды из этого извлекают? Всегда ли использование кумулятивной охраны следует считать допустимым и несет ли она наряду с преимуществами для правообладателей какие-то риски? Чтобы ответить на эти вопросы, рассмотрим наиболее распространенные варианты таких сцепок правовых режимов.

1. Товарный знак и произведение

Распространенный вариант такого наложения правовых режимов — охрана одного и того же объекта в режиме авторского права как произведения или его части и как товарного знака — словесного, изобразительного, комбинированного, объемного.

² Т. н. кумулятивная охрана.

³ См., напр., п. 3 Рекомендаций по соотношению правовой охраны промышленных образцов с правовой охраной товарных знаков, утв. Приказом Роспатента от 19.08.1999 № 141 (далее — «Рекомендации Роспатента 1999 г.»).

¹ Афанасьева Екатерина Геннадиевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры предпринимательского права юридического факультета Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова, г. Москва, Российская Федерация. E-mail: afanasieva@predprim.ru

Вот один из характерных примеров. Правообладатель (ЗАО «Аэроплан») покупает в магазине за 265 Р. контрафактный товар (зонтик) и по итогам этой «контрольной покупки» предъявляет владельцу магазина (индивидуальному предпринимателю) иск о выплате компенсации в размере 100 000 Р.: за нарушение исключительных прав на пять товарных знаков и исключительных авторских прав на пять произведений изобразительного искусства — рисунки (изображения персонажей) «Симка», «Нолик», «Мася», «Папус», «Дим Димыч». При этом товарные знаки как раз и представляют собой изображения и наименования этих персонажей (зарегистрированные для ряда товаров, в числе которых и «зонты от дождя и солнца»)⁴. Дело необычно тем, что ответчик его выиграл, поскольку истцу не удалось доказать, что спорный товар был приобретен именно у него, однако в остальном оно достаточно типично: правообладатель совершает «контрольную покупку» товара (детский рюкзачок, полотенце, линейку), на котором изображены любимые детьми мультипликационные персонажи, одновременно зарегистрированные как товарные знаки: Смешарики, Фиксики, Маша и Медведь, Богатыри и конь Юлий, Барбоскины и пр. Ситуации могут различаться в деталях (полное или неполное совпадение товарных знаков и персонажей, наличие или отсутствие оснований для снижения размера компенсации «ниже низшего предела»), сходство же их заключается в том, что истцу принадлежат одновременно авторские права на персонажей и исключительные права на них же как на изобразительные или комбинированные (реже — словесные) товарные знаки.

Любой ли персонаж может сам по себе считаться объектом исключительных авторских прав? Ст. 1259 Гражданского кодекса России (в дальнейшем — ГК РФ) устанавливает два условия для такой самостоятельной охраны: персонаж должен являться самостоятельным результатом творческого труда автора и быть выражен в объективной форме. Применительно к таким произведениям, как мультфильмы, Верховный Суд РФ добавляет, что персонаж должен быть оригинальным, узнаваемым среди остальных персонажей мультфильма в силу его «внешнего вида, движений, голоса, мимики и иных признаков, предназначенных для зрительного и слухового (в случае сопровождения звуком) восприятия». При этом от истца, который обращается за защитой права на персонажа как на часть произведения, требуется «обосновать, что такой персонаж существует как самостоятельный результат интеллектуальной деятельности»⁵.

Из этого следует, что регистрация персонажей как товарных знаков как минимум позволяет обеспечить правовую определенность в ответе на вопрос о том, являются ли они самостоятельными по отношению к целому произведению (комиксу, мультфильму, видеоигре) объектами исключительных прав: правообладателю уже не надо доказывать, что каждый из них — самостоятельный результат творческой деятельности, имеет свою

индивидуальность и стал узнаваемым в отрыве от мультфильма (комикса, игры). Возникает впечатление, что это своего рода подстраховка на случай, если суд не согласится с узнаваемостью персонажа, чтобы, например, можно было квалифицировать картинку из мультфильма, на которой изображены одновременно два персонажа, не как одно нарушение одного права на одно аудиовизуальное произведение, а как два нарушения прав на двоих персонажей (правда, как видно по последним делам, вместо такого рода доказательств истцы теперь нередко просто заявляют о том, что являются правообладателями рисунков, изображающих Машу, Медведя, Папуса, Дедуса, Симки и др.)⁶.

Примером эффективности регистрации в качестве товарного знака имени персонажа может служить долгая борьба фермеров братьев Чебурашкиных за регистрацию товарного знака, который включал бы их симпатичную фамилию. После того, как потерпели неудачу их попытки зарегистрировать для своей продукции обозначения «Чебурашкин продукт», «Ферма братьев Чебурашкиных», «Чебурашкина сельхозпродукция», «Продукт Чебурашкина», «Сельхозпродукция Чебурашкина» и «Продукция Чебурашкина», братья решили доказать, что писатель Эдуард Успенский не является автором слова «Чебурашка», и даже обзавелись лингвистическим заключением о том, что еще задолго до написания книги «Крокодил Гена и его друзья» в Поволжье чебурашками называли поплавки для сетей и бурлацкие приспособления. Однако эти усилия были тщетны, поскольку заявкам братьев Чебурашкиных противопоставлялись не авторские права Эдуарда Успенского, а товарный знак, зарегистрированный на имя учрежденного писателем ООО «Чебурашка». Если насчет того, является ли само имя Чебурашка объектом авторских прав, еще возможны были сомнения, то регистрация имени персонажа в качестве товарного знака с более ранним приоритетом безусловно могла быть противопоставлена заявке братьев Чебурашкиных⁷.

Вместе с тем правообладатели, которым одновременно принадлежат и авторские права на персонажей, и исключительные права на товарные знаки, содержащие их имена или изображения, вовсе не ограничиваются решением задачи достижения большей правовой определенности и предсказуемости и не пренебрегают возможностью, к примеру, за Машу и Медведя, изображенных на одном контрафактном рюкзаке, запросить компенсацию как за 4 нарушения. Одна Маша одновременно является произведением (объектом авторских прав) и товарным знаком, такое же удвоение происходит и с Медведем, каждый из них становится таким двухголовым великаном Блендербором из английских народных сказок, каждая из голов которого готова нанести противнику укус.

⁴ Постановление Суда по интеллектуальным правам от 15.05.2020 № С01-257/2020 по делу № А56-147182/2018.

⁵ Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015. П. 9.

⁶ См., напр.: Определение Верховного Суда РФ от 17.12.2019 № 307-ЭС19-23390 по делу № А13-19368/2018; Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 17.05.2019 № 305-ЭС19-36 по делу № А41-39965/2018.

⁷ См., напр.: Пузырев Д. Чебурашка даст молока // Ежедневная деловая газета РБК. 10.06.2013. Впоследствии братьям Чебурашкиным все-таки удалось осуществить свое давнее намерение, добившись частичного прекращения правовой охраны противопоставляемого товарного знака по причине его длительного неиспользования.

Такой подход может показаться довольно странным с точки зрения здравого смысла, однако не нарушает букву закона. А.С. Ворожевич объясняет его тем, что изображение в подобных случаях способно выполнять одновременно две функции: эстетическую (как объект авторского права) и индивидуализирующую (как товарный знак) [2]. Это напоминает такое известное в уголовном праве явление, как «идеальная совокупность». В доктринальных источниках можно встретить и предложение рассматривать такую двойную защиту исключительных прав на персонажей как злоупотребление правом [4]. Вместе с тем формально допустимость такого удвоения может быть обоснована ссылкой на п. 63 постановления Пленума № 10, а довод о том, что предъявление требования о взыскании компенсации за нарушение прав и на объект авторского права, и на средство индивидуализации, которые представляют собой одно изображение, является злоупотреблением правом, не встретил поддержки у Суда по интеллектуальным правам⁸. Правда, в 2014 г. законодатель несколько ограничил аппетиты правообладателей, претендующих на кумулятивную компенсацию, хотя бы дав судам возможность с учетом характера и последствий нарушения снижать ее размер (абз. 3 п. 3 ст. 1252 ГК РФ) до половины суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения (а с учетом позиции Конституционного Суда по вопросу соразмерности и справедливости компенсации, суды, принимая во внимание обстоятельства конкретного дела, теперь вправе снизить размер компенсации еще сильнее).

Кумулятивная охрана в режиме произведения и товарного знака, помимо мультипликации компенсации, позволяет правообладателям соединить привлекательные свойства разных правовых режимов в рамках права интеллектуальной собственности, компенсировать слабые стороны одного правового режима сильными сторонами другого [5, с. 623]. Авторско-правовая охрана исключительных прав, хотя и действует в течение очень продолжительного срока, но все-таки не бесконечна, а товарный знак может охраняться бессрочно, если своевременно продлевать его охрану или если он признан общеизвестным. С другой стороны, исключительное право на товарный знак может прекратиться из-за длительного его неиспользования, а для авторского права такие последствия его неосуществления не предусмотрены. Авторское право, в отличие от товарного знака, не привязано к определенным товарам и услугам, зато в отношении товарных знаков, в отличие от объектов авторских прав, законом не предусмотрены случаи свободного использования.

Как видно, для правообладателя в такой кумулятивной охране одни сплошные плюсы. Риски же и минусы скорее существуют для третьих лиц, в том числе для добросовестных контрагентов. Как справедливо отме-

чают В.И. Елисеев и А.С. Ворожевич, лицензиат может получить право на использование изобразительного товарного знака, но столкнуться с ответственностью за несанкционированное использование того же изображения как объекта авторских прав [2], или, наоборот, по лицензионному договору приобрести, например, право на воспроизведение в трехмерной форме персонажа как объекта авторских прав, но не быть вправе использовать зарегистрированный для игрушек товарный знак, изображающий этого персонажа; если же авторские права на персонажа и права на его изображение как на товарный знак принадлежат разным правообладателям, ситуация для лиц, стремящихся к правомерному использованию таких объектов, может еще сильнее осложниться [6]. В качестве примера можно привести злключения некоторых компаний, желавших использовать образы героев мультфильмов, снятых по книгам Эдуарда Успенского, и пострадавших из-за неясности, с кем им заключать лицензионные договоры — с писателем или с киностудией. А.С. Ворожевич и В.И. Елисеев предлагают варианты, которые могли бы способствовать большей правовой определенности в подобных ситуациях: например, при регистрации товарного знака, включающего в себя объект авторских прав, отражать в реестре информацию о принадлежности авторских прав правообладателю товарного знака либо о том, что обладатель авторских прав дал на регистрацию товарного знака согласие [2]; сформулировать в ГК РФ диспозитивное правило о том, что если лицо, обладающее одновременно исключительным правом на произведение и товарный знак, включающий это произведение или его охраняемые части, предоставляет по договору право использования товарного знака, то и право на использование объектов авторских прав считается предоставленным в том объеме, который необходим для использования товарного знака [6]. Вполне обоснованно предложение квалифицировать как злоупотребление правом поведение правообладателя, который, передавая по лицензионному договору право использовать товарный знак, сохраняет исключительное авторское право на его изобразительный компонент и затем предъявляет лицензиату иск о его нарушении [2].

2. Товарный знак и промышленный образец

По поводу возможности совмещения этих двух правовых режимов в доктрине можно встретить разные точки зрения. Разногласия отчасти вызваны разным пониманием пп. 3 п. 9 ст. 1483 ГК РФ, запрещающего регистрацию в качестве товарного знака обозначения, которое тождественно старшему промышленному образцу или схоже с ним до степени смешения.

А.В. Генис считает, что такая кумулятивная охрана невозможна [7]. Э.П. Гаврилов предлагает установить в законодательстве, что «если правообладатель желает охранять принадлежащий ему объект как промышленный образец, то все авторские права на этот объект прекращаются, а патентные права и права на товарные знаки не могут возникнуть» [8]. А.С. Ворожевич полагает, что одновременная охрана в двух режимах допустима (в том случае, когда правообладателем товарного знака и про-

⁸ См.: Информационная справка, подготовленная по результатам обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве суда кассационной инстанции с учетом практики Конституционного Суда Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации по некоторым вопросам, возникающим при взыскании компенсации за нарушение авторских и смежных прав (утв. постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2017 № СП-23/10). П. 6.

мышленного образца является одно и то же лицо) [2]. С этой точкой зрения стоит согласиться.

В Рекомендациях Роспатента 1999 г. говорится о допустимости «параллельной правовой охраны» в режиме товарного знака и промышленного образца таких объектов, как бутылки, тубики, канистры, ярлыки, этикетки, обертки, обложки для книг и даже лотерейные билеты (п. 3.1, 3.2). Справедливости ради надо сказать, что эти рекомендации были составлены еще в период действия Закона РФ от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», в ч. 2 ст. 7 которого ограничение было сформулировано иначе, нежели сейчас: «Не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие ... промышленные образцы, права на которые в Российской Федерации принадлежат другим лицам» (курсив мой — Е.А.).

Казалось бы, законодатель неслучайно изменил формулировку и в пп. 3 п. 9 ст. 1483 ГК РФ не включил уточнение о других лицах. Однако в первоначальной редакции этого подпункта упоминались и доменные имена. Невозможно предположить, что законодатель хотел запретить лицу, имеющему право на использование доменного имени, зарегистрировать включающий его товарный знак. Так что логичным кажется вывод о правильности ограничительного толкования пп. 3 п. 9 ст. 1483 ГК РФ: нельзя регистрировать товарный знак, тождественный или схожий до степени смешения с промышленным образцом другого лица, имеющим более ранний приоритет. Такое толкование соответствует и пп. 2 п. 5 ст. 1352 ГК РФ.

Смысл совмещения этих двух правовых режимов заключается как в мультипликации компенсации, так и в том, чтобы соединить их привлекательные стороны. Патент на промышленный образец действует пять лет и может несколько раз продлеваться, но в пределах 25 лет. Товарный же знак может охраняться бесконечно долго. В отличие от промышленного образца, в отношении товарного знака не предусмотрены законом случаи использования без согласия правообладателя, а также не признается право преждепользования. Преимуществом правового режима промышленного образца является предоставление ему временной правовой охраны со дня публикации сведений о поданной заявке до дня публикации сведений о выдаче патента (ст. 1392 ГК РФ).

Недостатком такой кумулятивной охраны является риск снижения оборотоспособности прав на товарный знак и промышленный образец: не исключен отказ Роспатента в регистрации их отчуждения порознь или признание договора о таком отчуждении недействительным в силу п. 2 ст. 1365 и п. 2 ст. 1488 ГК РФ (со ссылкой на возможность введения потребителей в заблуждение относительно товара или его изготовителя). Как раз такой пример приведен в п. 3.3.7.2 Рекомендаций по вопросам проверки договоров о распоряжении исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации⁹. В качестве примера из судебной практики можно привести дело по поводу отчуждения исключительных прав

на товарные знаки со словесным элементом «Раптика», одной из причин признания которого недействительным явилось сохранение у правообладателя права на использование этого обозначения в составе промышленных образцов — этикеток для рыбных консервов¹⁰.

Еще одним минусом такой кумулятивной охраны является уплата двойных пошлин — и за регистрацию товарного знака (и продление его правовой охраны), и патентных пошлин за промышленный образец.

Рассмотренный вариант «два в одном» может за счет объекта авторского права (произведения дизайна) превратиться и в «три в одном».

3. Товарный знак и фирменное наименование

Распространенной практикой является регистрация товарного знака, в который в качестве словесной части входит такой элемент фирменного наименования, как «добавление». Совмещение этих двух правовых режимов доступно только коммерческим организациям, поскольку только их наименования могут охраняться как объекты интеллектуальной собственности. В качестве примера можно привести хотя бы инициатора уже упоминавшихся судебных разбирательств ООО «Маша и Медведь». В результате этого правовой режим фирменного наименования усиливается такими привлекательными чертами товарного знака, как возможность защиты путем взыскания компенсации (и привлечения нарушителя при определенных обстоятельствах не только к административной, но даже и к уголовной ответственности) и возможность коммерциализации объекта интеллектуальных прав через заключение лицензионных договоров. Кроме того, если товарный знак будет признан общеизвестным, его правовая охрана впоследствии может быть распространена и на иные товары, нежели те, в отношении которых он был признан общеизвестным, в то время как право на фирменное наименование охраняется лишь от использования тождественного или схожего до степени смешения наименования в аналогичной сфере деятельности.

Но и у фирменного наименования есть свои плюсы по сравнению с товарным знаком — невозможность прекращения права из-за длительного неиспользования, а также возможность без соблюдения формальностей заняться новыми видами деятельности и распространить на них действие исключительного права.

Однако такая кумулятивная охрана связана и с некоторыми рисками для правообладателя. В результате оборотоспособность исключительного права на товарный знак может быть снижена в силу уже упоминавшегося п. 2 ст. 1488 ГК РФ (и такой пример отчуждения исключительного права на товарный знак, грозящего введением потребителей в заблуждение, также был приведен в упоминавшихся Рекомендациях Роспатента 2009 г.). Суд по интеллектуальным правам пояснил, что под введением в заблуждение надо понимать перенесение информации о товаре, содержащейся в товарном знаке, на нового правообладателя, что «может создать искаженное представление о товаре или его произво-

⁹ Утв. приказом Роспатента от 29.12.2009 № 186 (далее — «Рекомендации Роспатента 2009 г.»).

¹⁰ См.: Определение ВАС РФ от 15.09.2011 № ВАС-11412/11 по делу № А41-27786/2010.

дите, способное повлиять на решение потребителя»¹¹. Хрестоматийным уже стал пример, как ООО «Жанетт» смогло по этому основанию добиться признания недействительным заключенного прежним директором договора и вернуть себе товарные знаки со словесным элементом «жанетт»¹². Есть и более свежий случай, когда Роспатент по этому мотиву отказал в регистрации отчуждения ООО «Торговый Дом «Европа» исключительных прав на товарный знак со словесным элементом «Торговый Дом «Европа»»¹³.

В доктринальных источниках можно встретить утверждение о том, что совпадающий с фирменным наименованием товарный знак вовсе не оборотоспособен и не может быть предметом даже лицензионного договора [9]. Это, конечно, явное преувеличение: во-первых, это ограничение установлено в отношении договора об отчуждении исключительного права; во-вторых, в определенных обстоятельствах отчуждение исключительного права на словесный товарный знак, включающий элементы фирменных наименований обеих сторон сделки, не будет создавать риск введения потребителей в заблуждение (например, если он еще не использовался и потребители не ассоциируют его с первоначальным правообладателем) [10].

В этом плане любопытен пример спора о признании недействительным договора об отчуждении исключительных прав на товарные знаки (в том числе со словесными элементами «ИНМОР» и «INMOR»), сторонами которого выступали две Санкт-петербургские компании с одинаковыми фирменными наименованиями: ЗАО «Инмор» с Казанской улицы и ЗАО «Инмор» с Бумажной улицы¹⁴. Суд согласился с доводом ответчика об истечении срока исковой давности, и истцу не удалось вернуть себе право на товарный знак, однако и риск введения потребителей в заблуждение в результате исполнения этого договора был неочевиден, хотя истец и пытался доказать его существование с помощью данных социологического опроса.

Другой примечательный спор возник из-за отказа Роспатента зарегистрировать переход права на знак обслуживания «АВРОРА» от прежнего правообладателя ООО «АВРОРА ИНТУР» к приобретателю, который специально ради этого переименовался из ООО «Такси Мегаполис» в ООО «Такси Аврора»¹⁵. Судя по данным открытых реестров, приобретателю в конце концов удалось исправить недостатки в оформлении документов и убедить Роспатент в том, что риск введения потребителей в заблуждение отсутствует: передача ему исключительных прав на товарный знак по свидетельству РФ № 437256 была зарегистрирована; более того, впоследствии была зарегистрирована передача прав на этот товарный знак по договору новому правообладателю —

ООО «Холдинговой компании «Бизнесинвестгрупп», в фирменном наименовании которого слово «Аврора» вообще отсутствует.

С.В. Зыков, основываясь на изучении материалов правоприменительной практики, отмечает тенденцию смягчения подхода в отношении такого рода договоров и делает вывод, что «Суд по интеллектуальным правам признает недействительными договоры по указанному основанию лишь в исключительных и достаточно очевидных для любого лица обстоятельствах» [11].

Таким образом, риск уменьшения оборотоспособности товарного знака при кумулятивной охране в варианте «товарный знак плюс фирменное наименование» существует, но все-таки о полной потере товарным знаком оборотоспособности в таком случае говорить было бы неверно.

В качестве третьего элемента к этой паре может быть добавлена авторско-правовая охрана (например, ООО «Чебурашка», товарный знак «Чебурашка» и имя персонажа, если согласиться с тем, что оно само по себе охраноспособно как объект авторских прав).

4. Товарный знак и коммерческое обозначение

Бывают случаи, когда коммерческое обозначение просто опережает товарный знак. Право на него возникает в силу фактического использования и приобретения известности на определенной территории, а затем правообладатель регистрирует товарный знак, совпадающий с коммерческим обозначением. Как и в случае со сцепкой «авторское право плюс товарный знак», регистрация коммерческого обозначения в качестве товарного знака способствует большей правовой определенности: для защиты права на коммерческое обозначение правообладателю надо доказать, что оно возникло в силу фактического использования для индивидуализации предприятия и приобретения известности на определенной территории и когда это произошло, а право на товарный знак и приоритет подтверждаются свидетельством.

Казалось бы, после регистрации одноименного товарного знака смысл в коммерческом обозначении теряется. Это средство индивидуализации во всем слабее — оно имеет локальный характер (действует на территории, в границах которой можно доказать его известность, например, города, региона), его невозможно защищать, используя взыскание компенсации, за его несанкционированное использование не грозит привлечение к уголовной ответственности, его оборотоспособность снижена (право на него может передаваться лишь в составе предприятия или комплекса исключительных прав по договорам продажи, аренды предприятия или коммерческой концессии), исключительное право на него по причине «заброшенности» должно прекратиться быстрее, чем на товарный знак, автоматически и без учета уважительных причин неиспользования. Однако в силу того, что объекты индивидуализации не совпадают (товар или услуга и предприятие), на практике эти средства индивидуализации сосуществуют и могут удачно дополнять друг друга как при использовании самим правообладателем, так и в составе комплекса исключительных прав, являющихся предметом договора

¹¹ Постановление Суда по интеллектуальным правам от 16.12.2019 № С01-924/2019 по делу № А56-114236/2017.

¹² Постановление Суда по интеллектуальным правам от 06.08.2015 № С01-570/2015 по делу № А41-28961/2014.

¹³ Постановление Суда по интеллектуальным правам от 05.02.2021 № С01-1228/2020 по делу № А40-318234/2019.

¹⁴ Постановление Суда по интеллектуальным правам от 16.12.2019 № С01-924/2019 по делу № А56-114236/2017.

¹⁵ Постановление Суда по интеллектуальным правам от 23.09.2020 № С01-1085/2020 по делу № А40-301039/2019.

коммерческой концессии (франчайзинга). Кроме того, если, например, правообладателю по какой-то причине не удастся продлить охрану товарного знака, у него по крайней мере останется коммерческое обозначение.

Эта пара правовых режимов может быть дополнена как авторско-правовой охраной, так и фирменным наименованием.

5. Фирменное наименование и коммерческое обозначение

Такой набор подходит для небольших коммерческих организаций как «эконом-вариант». Правовые режимы фирменного наименования и коммерческого обозначения менее привлекательны в сравнении с товарным знаком, промышленным образцом и объектом авторских прав (невозможность взыскания компенсации вместо убытков, привлечения нарушителя к уголовной ответственности, необоротоспособность права на фирменное наименование и малая оборотоспособность права на коммерческое обозначение), но зато не требуют соблюдения отдельных формальностей и уплаты пошлин за предоставление, поддержание в силе и продление правовой охраны.

6. Географическое указание и товарный знак

Совместимы ли эти правовые режимы? На этот вопрос следует ответить отрицательно. Охрана одного и того же обозначения в качестве географического указания (НМПТ) и товарного знака для одних и тех же товаров противоречит сути и назначению этих средств индивидуализации [12]. Если обозначение охраняется как товарный знак, то оно ассоциируется с определенным товаропроизводителем (услугодателем) безотносительно к месту, в котором товары производятся (оказываются услуги); если как географическое указание (НМПТ) — с любым товаропроизводителем, который доказал, что его товар обладает особыми свойствами, качеством, репутацией, другими характеристиками, которые исключительно или в значительной степени обусловлены географическим происхождением товара.

П. 7 ст. 1483 ГК РФ допускает включение в товарный знак географического указания (НМПТ) лицом, имеющим право на их использование, лишь в отношении тех же товаров и, что очень важно, — в виде неохраняемого элемента. Иначе монополизация географического указания (НМПТ) одним лицом заблокировала бы иным лицам, способным производить в данной местности товары, обладающие особыми свойствами (качеством, репутацией, другими характеристиками), возможность заявлять о месте происхождения своих товаров и предоставила бы правообладателю необоснованные конкурентные преимущества.

Этой логике явно противоречит пример с водкой «Русская». Истцу, ФКП «Союзплодоимпорт», удалось добиться от ответчика, ЗАО «Типография автограф», двойной компенсации за изготовление партии этикеток с рисунком и надписью «Водка Народная Русская» — как за нарушение одновременно исключительного права на товарный знак со словесным элементом «Русская» (по свидетельству № 38389) и на использование НМПТ «Рус-

ская водка» (по свидетельству № 65/1). Размер компенсации за нарушение права на товарный знак при этом истец подсчитал исходя из двукратной стоимости права, а за НМПТ — из двукратной стоимости контрафактных этикеток. Среди возражений ответчика был довод о том, что «у истца отсутствуют основания заявлять одновременно о нарушении прав на товарный знак и НМПТ, поскольку НМПТ включено в товарный знак в качестве неохраняемого элемента», однако суд этот довод отклонил, сославшись на то, что «спорный товарный знак зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 10.10.1969, тогда как НМПТ зарегистрировано в Государственном реестре наименований мест происхождения товаров Российской Федерации значительно позже — 05.06.2003», а «лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной ... или прекращения правовой охраны товарного знака...»¹⁶. Однако представляется, что суд мог и должен был отказать истцу в требовании о двойной компенсации со ссылкой на злоупотребление правом. Именно злоупотреблением правом является использование наименования места происхождения товара в качестве охраняемого элемента товарного знака и двух несовместимых правовых режимов — в данном случае для необоснованного взыскания двойной компенсации.

Заключение

Кумулятивная охрана средств индивидуализации, как правило, является осознанной стратегией правообладателя для решения нескольких задач: достижения большей правовой определенности (для вариантов «авторское право плюс товарный знак» и «коммерческое обозначение плюс товарный знак»), мультипликации компенсации за нарушение исключительных прав (для вариантов «авторское право плюс товарный знак» и «промышленный образец плюс товарный знак») и соединения привлекательных черт разных правовых режимов. Вместе с тем такая практика связана с некоторыми неудобствами и рисками как для третьих лиц, так и для самих правообладателей. Для третьих лиц это риски неопределенности при заключении лицензионных договоров (в особенности для варианта «авторское право плюс товарный знак»), а для самого правообладателя — риск снижения оборотоспособности товарного знака (для вариантов «товарный знак плюс промышленный образец» и «товарный знак плюс фирменное наименование»). Совершенно несовместимыми в рамках кумулятивной охраны являются правовые режимы географического указания (НМПТ) и товарного знака. Поведение правообладателей, которым все-таки удастся добиться такой кумулятивной охраны и претендовать на ее преимущества, следует квалифицировать как злоупотребление правом.

¹⁶ Постановление Суда по интеллектуальным правам от 20.11.2014 № С01-236/2013 по делу № А76-9871/2012.

Литература

1. Джермакян В.Ю. Комментарий к гл. 72 «Патентное право» Гражданского кодекса РФ (постатейный). 2-е изд., испр. и доп. М., 2010. СПС «КонсультантПлюс».
2. Ворожевич А.С. Пересечение прав на товарные знаки, произведения и промышленные образцы // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2017. № 18. С. 45—57.
3. Королева А.Г. Соотношение авторской и патентной форм охраны промышленного дизайна // Актуальные проблемы российского права. 2021. № 8. С. 80—88.
4. Смирнова Е.А., Шишанова А.А. О сложной юридической судьбе персонажей мультипликационных фильмов // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2018. № 6. С. 19—30.
5. Афанасьева Е.Г., Харитоновна Ю.С. Глава 13. Интеллектуальная собственность в современной экономике: правовые вопросы // Предпринимательское право России: итоги, тенденции и пути развития : монография / отв. ред. Е.П. Губин. М. : Юстицинформ, 2019. С. 616—648.
6. Елисеев В.И. Проблемы кумулятивной охраны результатов интеллектуальной деятельности // Законодательство. 2017. № 2. С. 22—28.
7. Генис А.В. Правовая охрана внешнего вида изделий в иностранных государствах // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2018. № 1. С. 39—48.
8. Гаврилов Э.П. Как усовершенствовать право на промышленные образцы и товарные знаки? // Патенты и лицензии. 2021. № 6. С. 26—29.
9. Трахтенгерц Л.А. Товарный знак, содержащий фирменное наименование правообладателя, не может быть уступлен другим лицам // Комментарий судебно-арбитражной практики / Под ред. В.Ф. Яковлева. М. : Юридическая литература, 2012. Вып. 18. С. 118—124.
10. Афанасьева Е.Г., Долгих М.Г., Гвимрадзе Т.А. Товарный знак как товар: способы распоряжения // Предпринимательское право. 2016. № 4. С. 27—35.
11. Зыков С.В. Введение потребителя в заблуждение при отчуждении исключительного права на товарный знак // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2021. № 7. С. 43—50.
12. Афанасьева Е.Г., Долгих М.Г. «Откуда дровишки?», или Риски монополизации топонимов // Предпринимательское право. 2019. № 2. С. 37—41.

Автор выражает благодарность за использование материалов, предоставленных СПС «Консультант» и «Гарант

CUMULATIVE PROTECTION OF MEANS OF IDENTIFICATION: GIANT BLUNDERBORE, A USEFUL MIX OR ABUSE OF LAW?

Ekaterina Afanas'eva¹⁷

Keywords: *intellectual property, exclusive rights, trademarks, geographical indications, names of places of origin of goods, business legal names, trade names, copyright objects, registered designs, abuse of law, compensation for violations of exclusive rights.*

Abstract.

Purpose of the work: studying the acceptability and efficiency of protection of trademarks and other means of identification as being at the same time other intellectual property objects, i. e. cumulative protection, identifying its advantages, drawbacks and risks related to it.

Method of study. The author puts forward and tests, using the analysis of legal regulations, business and law enforcement practice, a hypothesis that multiple variants of cumulative protection of trademarks and other means of identification are acceptable, as well as its advantages, drawbacks and risks.

Results of the study. The benefits of cumulative protection of trademarks and other means of identification in different legal regimes within the framework of intellectual property law are described, as well as the risks of such protection to which right holders, their contractees and other persons are exposed. Cases are shown when cumulative protection is unacceptable, and the conduct of right holders claiming benefits from this protection can and should be considered as an abuse of law.

References

1. Dzhermakian V.Iu. Kommentarii k gl. 72 "Patentnoe pravo" Grazhdanskogo kodeksa RF (postateinyi). 2-e izd., ispr. i dop. M., 2010. SPS "Konsul'tantPlus".
2. Vorozhevich A.S. Peresechenie prav na tovarnye znaki, proizvedeniia i promyshlennye obraztsy. Zhurnal Suda po intellektual'nym pravam, 2017, No. 18, pp. 45-57.
3. Koroleva A.G. Sootnoshenie avtorskoj i patentnoi form okhrany promyshlennogo dizaina. Aktual'nye problemy rossiiskogo prava, 2021, No. 8, pp. 80-88.

¹⁷ Ekaterina Afanas'eva, Ph.D. (Law), Associate Professor at the Business Law Department of the Faculty of Law of Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russian Federation. E-mail: afanasieva@predprim.ru

4. Smirnova E.A., Shishanova A.A. O slozhnoi iuridicheskoi sud'be personazhei mul'tiplikatsionnykh fil'mov. *Intellektual'naiia sobstvennost'. Avtorskoe pravo i smezhnye prava*, 2018, No. 6, pp. 19–30.
5. Afanas'eva E.G., Kharitonova Iu.S. Glava 13. *Intellektual'naiia sobstvennost' v sovremennoi ekonomike: pravovye voprosy. Predprinimatel'skoe pravo Rossii: itogi, tendentsii i puti razvitiia : monografiia. Otv. red. E.P. Gubin. M. : Iustitsinform, 2019, pp. 616–648.*
6. Eliseev V.I. Problemy kumuliativnoi okhrany rezul'tatov intellektual'noi deiatel'nosti. *Zakonodatel'stvo*, 2017, No. 2, pp. 22–28.
7. Genis A.V. Pravovaia okhrana vneshnego vida izdelii v inostrannykh gosudarstvakh. *Intellektual'naiia sobstvennost'. Avtorskoe pravo i smezhnye prava*, 2018, No. 1, pp. 39–48.
8. Gavrilov E.P. Kak usovershenstvovat' pravo na promyshlennye obraztsy i tovarnye znaki? *Patenty i litsenzii*, 2021, No. 6, pp. 26–29.
9. Trakhtengerts L.A. Tovarnyi znak, sodержashchii firmennoe naimenovanie pravoobladatelia, ne mozhet byt' ustuplen drugim litsam. *Kommentarii sudebno-arbitrazhnoi praktiki. Pod red. V.F. Iakovleva. M. : Iuridicheskaiia literatura, 2012. Vyp. 18, pp. 118–124.*
10. Afanas'eva E.G., Dolgikh M.G., Gvimradze T.A. Tovarnyi znak kak tovar: sposoby rasporiiazheniia. *Predprinimatel'skoe pravo*, 2016, No. 4, pp. 27–35.
11. Zikov S.V. Vvedenie potrebitelia v zabluzhdenie pri otchuzhdenii iskluchitel'nogo prava na tovarnyi znak. *Intellektual'naiia sobstvennost'. Promyshlennaia sobstvennost'*, 2021, No. 7, pp. 43–50.
12. Afanas'eva E.G., Dolgikh M.G. "Otkuda drovishki?", ili Riski monopolizatsii toponimov. *Predprinimatel'skoe pravo*, 2019, No. 2, pp. 37–41.

