Деноткина Анна Викторовна. Правовая охрана товарных знаков и объектов авторского права: сравнительно-правовой анализ: диссертация ... кандидата Юридических наук: 12.00.03 / Деноткина Анна Викторовна;[Место защиты: Российская государственная академия интеллектуальной собственности], 2016

**Содержание к диссертации**

Введение

**Глава 1. Анализ российского законодательства в сфере соотношения объектов авторского права и товарных знаков .15**

1.1. Развитие российского законодательства о соотношении объектов авторского права и товарных знаков в период до 1917 г 15

1.2. Соотношение объектов авторского права и товарных знаков по нормам советского законодательства 27

1.3. Характеристика российского законодательства 90-х гг. ХХ в. об объектах авторского права и товарных знаках .33

**Глава 2. Общая характеристика правовой охраны обозначений в качестве товарных знаков и объектов авторского права по законодательству Российской Федерации 48**

2.1. Правовая охрана товарных знаков (обозначений, служащих для индивидуализации) и объектов авторского права .48

2.2. Анализ отдельных нарушений авторских прав при регистрации товарных знаков, содержащих объекты авторского права 64

**Глава 3. Возможность параллельной охраны обозначений в качестве товарных знаков и объектов авторского права по законодательству Российской Федерации 75**

3.1. Возможность параллельной охраны отдельных видов произведений как объектов авторского права и обозначений (товарных знаков) .75

3.2. Правовая природа договора об использовании объектов авторского права в качестве обозначений (товарных знаков) 95

**Глава 4. Анализ зарубежного законодательства в сфере соотношения объектов авторского права и товарных знаков .117**

4.1. Порядок регистрации в США в качестве торговой марки (товарного знака) названия творческой работы или персонажа 117

4.2. Законодательство Евросоюза о регистрации объектов авторского права в качестве товарных знаков .124

Заключение .136

Библиографический список

**Введение к работе**

**Актуальность темы диссертационного исследования**

В настоящее время в Российской Федерации происходят сложные и многогранные процессы, направленные на дальнейшее развитие и стабилизацию рыночных отношений. В этих условиях особое значение приобретает интеллектуальная собственность, в частности, товарный знак, который отнесен к средствам индивидуализации в соответствии со ст. 1477 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).1

В новых условиях развития экономики России товарный знак занимает существенное место в маркетинге и торговле, с его помощью происходит успешное продвижение товаров на рынке. Права на товарный знак, как и иные права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним объекты интеллектуальной собственности, представляют собой один из нематериальных активов хозяйствующих субъектов.

В условиях рыночной конкуренции товарные знаки являются своего рода символами, призванными отличить товары и услуги одних производителей от аналогичных товаров и услуг других, создавать прочные связи между лицами, потребляющими определенные товары (услуги), изготовителями и продавцами таких товаров и услуг. Восприятие потребителем (покупателем) такого символа и, как следствие, товара или услуги в значительной степени определяет место изготовителя или продавца товара на рынке. Поскольку выбор товаров потребителем не всегда является результатом осознанного анализа характеристик непосредственно товара или услуги, а в значительной степени зависит от его ассоциативного восприятия посредством символа, с помощью которого формируется представление о товаре или услуге, правильный выбор товарного знака значительно влияет на доход изготовителя или продавца

1 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая: принят Гос. Думой 24 нояб. 2006 г. // Парламент. газета. – 2006. – 21 дек.; Рос. газета. – 2006. – 22 дек.; Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2006. – № 52 (ч. 1). – Ст. 5496.

товара. Таким образом, конкуренция из сферы товаров и услуг постепенно переместилась в сферу символов, их индивидуализирующих.

Изложенное позволяет сделать вывод о необходимости в современном
обществе товарных знаков изготовителям, торговле, потребителям

и государству в целом. Следовательно, государство заинтересовано в создании в сфере регулирования товарных знаков такой правовой системы, которая будет эффективно обеспечивать их надлежащую охрану, в действенном функционировании таких средств индивидуализации в хозяйственном обороте, во внесении товарным знаком достаточного вклада в развитие экономики государства, и попытка организации такой правовой системы осуществлена в четвертой части ГК РФ.

Однако следует отметить, что существующая система законодательства
недостаточно полно решает поставленную задачу в условиях развития
рыночной конкуренции, которая зачастую приобретает характер

недобросовестной, влекущей возникновение разного рода споров, в том числе связанных с неправомерным использованием товарных знаков, а также иных объектов интеллектуальной собственности.

Таким образом, возникает предполагающий детальное исследование вопрос о возможности получить правовую охрану в качестве товарного знака в отношении объекта, который одновременно является объектом авторского права.

Товарный знак и такие объекты интеллектуальных прав, как фирменное
наименование, промышленный образец, объекты авторского права имеют как
определенное сходство, так и значительные различия, например, в части
условия возникновения исключительного права на данные объекты и его
прекращения, в отношении правомочий их правообладателей, особенностей
правовой охраны и пр. Коллизии, возникающие при реализации прав
на указанные объекты, разрешаются не всегда объективно. Указанное
позволяет сделать вывод о несовершенстве норм, регулирующих

правоотношения в данной сфере.

Проведенный в рамках диссертационного исследования сравнительный анализ соотношения прав на товарный знак и объекты авторского права свидетельствует о существовании потребности в совершенствовании правового механизма, применяемого в целях разрешения споров между обладателями прав в отношении указанных объектов. Учитывая изложенное необходимо внесение ряда изменений и дополнений в нормы действующего гражданского законодательства России.

**Научная разработанность темы**

Степень научной разработанности темы определяется имеющейся теоретической базой, сформированной на основе трудов виднейших отечественных цивилистов, которые изучали такие используемые в различных сферах общественных отношений средства индивидуализации товаров, работ и услуг, как товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров. Вопрос о соотношении правовых режимов объектов авторского права и товарных знаков как средств индивидуализации пока глубоко не исследован отечественными цивилистами. Вместе с тем указанный вопрос представляет значительный исследовательский интерес в связи с имеющимися потребностями совершенствования правоприменительной практики и модернизации соответствующих институтов и норм гражданского законодательства.

**Теоретическая основа исследования**

В процессе проведения диссертационного исследования мы опирались на результаты научных изысканий, которые содержатся в общих положениях о режиме средств индивидуализации как объектов правовой охраны работ таких российских дореволюционных цивилистов, как К.Н. Анненков, Д.И. Мейер, Е.В. Пассек, И.А. Покровский, В.И. Синайский, И.Н. Трепицын, Г.Ф. Шершеневич и др.

Значительный вклад в становление и развитие средств индивидуализации как объектов правовой охраны внесли многие известные советские и современные российские ученые, среди которых М.М. Агарков,

А.Ю. Белоножкин, С.Н. Братусь, О.А. Красавчиков, С.В. Лукашевич, М.Н. Марченко, И.А. Михайлова, В.П. Павлов. В.А. Рясенцев, А.П. Сергеев, Л.Б. Ситдикова, Е.А. Суханов, М.А. Федотов, Е.А. Флейшиц, А.Е. Шерстобитов и др.

При исследовании проблем соотношения правовых режимов авторского права и средств индивидуализации мы учли труды таких известных специалистов в области интеллектуальной собственности, как И.А. Близнец, Л.В. Бутенко, М.В. Волынкина, О.А. Городов, В.Ф. Гумен, И.В. Дойников, И.В. Ершова, А. Залесов, Д. Калинина, В.О. Калятин, М.Н. Кузнецов, В.С. Мельников, И.С. Мухамедшин, Г. Негуляев, А. Осокин, И.В. Понкин, О.А. Рузакова, В.С. Савина, А.Г. Серго, В.Н. Синельникова,1 В.Э. Фридман, М.Я. Эпштейн и др.

Некоторые аспекты этой сложной проблемы были затронуты
в диссертационных работах С.В. Бутенко,2 К.М. Гаврилова,3 Н.Ю. Медведева,4Д.В. Мазаева,5 Е.Д. Орловой,6 А.П. Рабец,7

П.В. Садовского8, О.И. Терещенко9 и других исследователей. Практические результаты исследования были получены под непосредственным влиянием работ таких ученых-цивилистов, как Э.П. Гаврилов,10 В.А. Дозорцев,

1 Синельникова, В.Н. Компенсация – инструмент, когда доказать убытки затруднительно [Электронный ресурс]

/ В.Н. Синельникова // Арбитражная практика. - 2013 г. - № 12. - Режим доступа: e.arbitr-practica.ru.

2Бутенко, С.В. Введение потребителя в заблуждение как абсолютное основание для отказа в предоставлении

правовой охраны товарному знаку: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 / Бутенко Светлана Викторовна. - М.,

2014. - 212 с.

3Гаврилов, К.М. Сроки действия исключительных гражданских прав: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 /

Гаврилов Кирилл Михайлович. - М., 2011. - 144 с.

4Медведев, Н.Ю. Охраноспособность товарных знаков по законодательству Российской Федерации: дис. …

канд. юрид. наук: 12.00.03 / Медведев Николай Юрьевич. - М., 2008. - 138 с.

5Мазаев, Д.В. Гражданско-правовая защита прав на товарные знаки: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 / Мазаев

Дмитрий Владимирович. - М., 2011. - 226 с.

6Орлова, Е.Д. Понятие и осуществление распоряжения исключительными правами на средства

индивидуализации: дис...канд. юрид. наук: 12.00.03 / Орлова Елена Дмитриевна. - М., 2010. - 187 с.

7Рабец, А.П. Гражданско-правовые вопросы охраны товарных знаков в Российской Федерации: дис. … канд.

юрид. наук: 12.00.03 / Рабец Анна Петровна. - Владивосток, 2002. - 258 с.

8Садовский, П.В. Коллизия прав на товарные знаки с правами на другие объекты интеллектуальной

собственности и средства индивидуализации: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 / Садовский Павел Викторович.

- М., 2007. - 145 с.

9Терещенко, О.И. Правовое регулирование экспертизы обозначений, заявленных на регистрацию в качестве

товарных знаков, по законодательству Российской Федерации: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 / Терещенко

Ольга Ивановна. - М., 2014. - 143 с.

10 См., напр.: Гаврилов, Э.П. Однородные товары в праве на товарный знак / Э.П. Гаврилов // Патентный

поверенный. - 2008. - № 1. - С. 17; Гаврилов, Э.П. Что изменится в статье 1483 ГК РФ? / Э.П. Гаврилов //

Патенты и лицензии, 2012. № 11. - С. 12.

И.Э. Мамиофа, В.Я. Мотылева, Ю.И. Свядосц, В.А. Селяков, Г.И. Тыцкая. Весьма важное значение для достижения цели и задач диссертационного исследования имели работы С.А. Горленко о средствах индивидуализации -товарных знаках и знаках обслуживания, объектах авторского права.1

Одними из наиболее значимых исследований средств индивидуализации
как объекта гражданских прав являются работы

В.Г. Алейниченко,2 В.В. Орловой3 и ряда других исследователей. В целях проведения анализа исключительного права автора на название произведения были исследованы работы В.Н. Дементьева.4

Цель исследования – на основе изучения правовых норм, доктрины и правоприменительной практики провести сравнительно-правовой анализ института товарных знаков в российском и зарубежном гражданском праве; выявить причины коллизий прав на объекты авторского права и товарные знаки; предложить теоретический подход к разрешению указанных коллизий и внести предложения по совершенствованию российского гражданского законодательства о средствах индивидуализации.

Задачи исследования определяются указанной целью и состоят в следующем:

– исследовать соотношение правовых режимов товарных знаков и объектов авторского права;

– проанализировать механизм получения права использования объекта авторского права в составе товарного знака;

- разработать правовой механизм, устанавливающий разрешительный порядок регистрации в качестве товарного знака обозначения, тождественного элементу произведения, перешедшего в общественное достояние;

1 Горленко С.А. Управление интеллектуальной собственностью: Учебное пособие. Серия: Управление
качеством. М.: Европейский центр по качеству, 2002.

2 Алейниченко В.Г. Гражданско-правовая индивидуализация физических лиц в Российской Федерации: Дис. ...
канд. юрид. наук: 12.00.03. – Ростов н/Д, 2006. – 191 с.

3 Орлова В.В. Теория и практика индивидуализации в сфере интеллектуальной собственности: Дис. ... д-ра
юрид. наук: 12.00.03. – М., 2005. – 343 с.

4 Дементьев В.Н. Как развести объекты авторского права // Патенты и лицензии. 2000. № 3.

- уточнить порядок урегулирования споров в случае, когда объект
авторского права используется в качестве товарного знака;

- исследовать возможность пресечения случаев недобросовестного
использования произведения науки, литературы и искусства в процессе
переработки, в том числе при создании производных произведений;

- усовершенствовать порядок регистрации в качестве товарных знаков
обозначений, тождественных: названию известного в Российской Федерации
на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака
произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате
из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту,
без согласия правообладателя;

- уточнить правовой порядок использования изображений музейных
предметов в качестве обозначений (товарных знаков);

– по результатам проведенного исследования внести предложения по совершенствованию норм отечественного гражданского законодательства о средствах индивидуализации и объектах авторского права.

Объектом диссертационного исследования явилась совокупность гражданско-правовых отношений, возникающих при коллизиях правовой охраны товарного знака как средства индивидуализации и произведения науки, литературы, искусства.

Предмет исследования – законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации и некоторых зарубежных стран, в частности США и стран континентальной Европы, о товарных знаках и произведениях науки, литературы, искусства, а также доктрина и правоприменительная практика.

Методологическую основу исследования составил системный подход к анализу объекта исследования – общественным отношениям, возникающим в случае возникновения коллизий прав на товарный знак с правами на такие результаты интеллектуальной деятельности, как объекты авторского права. Кроме того, при выполнении диссертационного исследования был

использованы сравнительно-правовой, диалектический, системно-структурный, историко-правовой, а также иные частные методы научного познания.

Эмпирическая база исследования представлена материалами судебной
практики, как Российской Федерации, так и стран Европейского Союза,
Великобритании, США, в том числе судов высших инстанций,

а также документами правоприменительной практики, предусматривающими охрану прав на товарные знаки и объекты авторского права.

**Научная новизна исследования**

Научная новизна работы состоит в том, что в ней найдены новые подходы к сравнительно-правовому анализу соотношения прав на объекты авторского права и товарные знаки, проведен детальный анализ норм, касающихся правовых институтов товарных знаков как средств индивидуализации и произведений науки, литературы, искусства как объектов авторского права, позволяющий выявить причины возможного возникновения коллизий прав на указанные объекты, а также норм, регулирующих разрешение этих коллизий. В целях разработки предложений по совершенствованию норм гражданского законодательства проведен анализ норм Гражданского Кодекса Российской Федерации и иных федеральных законов, определяющих правовой режим товарных знаков и объектов авторского права, а также выявлены тенденции развития указанных норм.

По итогам проведенного исследования сформулирована дефиниция
«существенная переработка», внесены предложения, направленные

на совершенствование доктрины прав на средства индивидуализации и объекты авторского права, а также норм российского гражданского законодательства.

Выводы, отражающие наиболее существенные научные результаты, полученные лично соискателем, а также рекомендации по использованию результатов диссертационного исследования, представлены в положениях, выносимых на защиту:

1. Установлено, что объекты авторского права и товарные знаки имеют различную юридическую природу, тем не менее, их правовые режимы частично

пересекаются. Так, некое обозначение, охраняемое авторским правом, с согласия автора может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

При этом не всегда возможно относить обозначения, служащие
для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных
предпринимателей, к объектам авторского права в силу того, что они
не являются произведениями, не оригинальны и примитивны.

Такая примитивность характерна для товарных знаков, поскольку

она обеспечивает доступность восприятия и легкость запоминания, что весьма важно для целей рекламы товаров, индивидуализируемых с помощью товарных знаков.

Вместе с тем в случае, когда в качестве товарного знака регистрируется объект, охраняемый авторским правом, считаем целесообразным признавать такие товарные знаки производными товарными знаками, поскольку они созданы на основе первоначального объекта, охраняемого авторским правом.

2. При отказе автора в предоставлении согласия лицу, заинтересованному
в регистрации объекта авторского права (его части) в качестве товарного знака,
предлагается ввести институт принудительной лицензии, то есть установить
возможность получения права использования такого объекта авторского права
(его части) в соответствии с решением компетентного государственного
органа, поскольку монополизация ресурсов, в том числе и нематериальных,
является негативным фактором в развитии экономики и культуры,
и необходимо найти баланс между интересом коммерциализации объектов
авторского права (компаниями, которые обеспечивают коммерческий оборот
услуг и товаров) и исключительными правами авторов.

3. Выявлено, что в настоящее время отсутствует правовой механизм,
устанавливающий разрешительный порядок регистрации в качестве товарного
знака обозначения, тождественного элементу произведения, перешедшего
в общественное достояние. Есть лишь общая норма о свободном
и безвозмездном использовании произведения. Однако, учитывая цели
регистрации в качестве товарных знаков объектов авторского права, а именно:

увеличение роста продаж ввиду положительной ассоциативной связи между произведением и товаром, производимым под соответствующим товарным знаком, считаем необходимым упорядочить данные действия и ввести механизм оценки возможности регистрации в качестве товарного знака обозначения, тождественного элементу известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения, перешедшего в общественное достояние.

Такая оценка должна производиться уполномоченным органом исходя из принципов гуманности и морали, а также экономической целесообразности с точки зрения общественных интересов.

4. В целях унификации правоотношений, возникающих при получении согласия автора на регистрацию объекта авторского права (его части) в качестве товарного знака предлагаем дополнить ГК РФ статьей 1286.2 следующего содержания:

«Статья 1286.2. Лицензионный договор о предоставлении права регистрации объекта авторского права (его части) в качестве товарного знака (исключительная лицензия)

1. Договор о предоставлении права регистрации объекта авторского права (его части) в качестве товарного знака – это соглашение двух сторон, в соответствии с которым одна сторона – автор или наследник автора (правообладатель) предоставляет исключительное право использования произведения (его части) в качестве товарного знака, а другая сторона – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (приобретатель) обязуется выплатить за это вознаграждение, предусмотренное договором. Существенным условием такого договора является указание на товары и/или услуги в соответствии с Международной классификацией товаров и услуг, для индивидуализации которых правообладатель предоставляет разрешение на использование произведения (его части).
2. Договор о предоставлении права регистрации объекта авторского права в качестве товарного знака должен быть заключен в письменной форме.

3. Если в течение трех лет с момента заключения договора,
определенного договором, приобретателем не подана заявка

на государственную регистрацию товарного знака в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, исключительное право на использование произведения (его части) в качестве товарного знака возвращается правообладателю. При этом вознаграждение, выплаченное правообладателю по договору, возврату приобретателю не подлежит.

Включение в договор положения о возврате правообладателем приобретателю такого вознаграждения – ничтожно».

5. В целях пресечения случаев недобросовестного использования
произведения науки, литературы и искусства в процессе переработки, в том
числе при создании производных произведений, считаем целесообразным
ввести в законодательство термин «существенная переработка»
и, соответственно, его понятие, дополнив пункт 1 статьи 1260 ГК РФ
следующим абзацем:

«Существенная переработка произведения науки, литературы и искусства может быть произведена лишь при наличии согласия правообладателя исключительного права, а также наследников автора. Существенной является переработка, значительно изменяющая замысел автора и целостность восприятия произведения».

6. Установлено, что автор произведения имеет возможность защитить
свое исключительное право (оспорить предоставление правовой охраны
товарному знаку) только в случае, если товарный знак тождественен (то есть
полностью идентичен) объекту авторского права, либо его части, также
имеющей правовую охрану. Следовательно, в случае внесения
правообладателем товарного знака в охраняемый авторским правом объект
незначительных изменений, например, дополнения его отсутствующими
в оригинале элементами или, наоборот, исключения из него отдельных
элементов, лицо, обладающее авторским правом, не будет иметь возможности
оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку.

Для устранения такой ситуации считаем целесообразным внесение изменений в подпункт 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ и изложение его в следующей редакции:

«9. Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные:

1) названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака (статья 1492) произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту либо результату их несущественной переработки, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака;».

7. Поскольку использование изображения музейного предмета

для регистрации в качестве товарного знака, несомненно, преследует цель извлечения прибыли (коммерческую цель), такое использование следует допускать только при получении соответствующего разрешения автора либо иного правообладателя исключительного права. В связи с этим предлагаем внести изменения в пункт 4 статьи 1483 ГК РФ, изложив его в следующей редакции:

«4. Не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с официальными наименованиями и изображениями особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации либо объектов всемирного культурного или природного наследия, а также с изображениями культурных ценностей, хранящихся в коллекциях, собраниях и фондах, без согласия автора, иных правообладателей исключительного права на регистрацию таких обозначений в качестве товарных знаков.

При невозможности получения согласия автора либо иных

правообладателей исключительного права, если регистрация испрашивается на имя лиц, не являющихся собственниками указанных объектов,

использование таких изображений осуществляется с согласия собственника или лиц, уполномоченных собственниками, на регистрацию обозначений тождественных или сходных до степени смешения с изображениями культурных ценностей, хранящихся в коллекциях, собраниях и фондах, в качестве товарных знаков.».

**Теоретическая и практическая значимость исследования**

Научная и практическая значимость работы определяется теоретическими
и практическими выводами, которые направлены

на совершенствование доктрины средств индивидуализации и объектов
авторского права. Разработанные автором предложения

по совершенствованию гражданского законодательства, в частности, норм,
содержащихся в части четвертой ГК РФ, о средствах индивидуализации,
а также объектах авторского права могут быть использованы

в законотворческом процессе. Выводы, сделанные автором, могут применяться
в процессе преподавания специальных дисциплин

по гражданскому, авторскому, предпринимательскому праву, праву

интеллектуальной собственности.

**Апробация результатов исследования**

Результаты проведенного нами исследования были обсуждены
на международной научно-практической конференции Российской

государственной академии интеллектуальной собственности

«Интеллектуальная собственность: взгляд в будущее», приуроченной к 45-летию ФГБОУ ВПО РГАИС (Москва, 2014 г., тезисы опубликованы) и на конференции молодых ученых Российской государственной академии интеллектуальной собственности (Москва, 2015 г., тезисы опубликованы).

Основные положения и выводы, содержащиеся в диссертации, нашли отражение в семи опубликованных научных статьях, четыре из них – в изданиях, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации для публикации результатов диссертационных исследований.

**Структура** **работы** предопределена целями и задачами

## Соотношение объектов авторского права и товарных знаков по нормам советского законодательства

Кроме того, положением 1830 г. устанавливается уголовная ответственность за подделку товарных клейм.

Итак, 1830 год становится переломным годом к подходу использования товарного знака. В частности, Департаментом торговли и мануфактур начинается формирование реестра производителей, в который вносятся лица, зарегистрировавшие свои клейма (к 1883 году в данном реестре зарегистрировано около 3000 знаков).

Говоря об авторском праве, необходимо заметить, что поскольку развитие достижений промышленной революции носило запоздалый характер, книгоиздательское дело являлось государственной монополией, и к началу XIX века Россия столкнулась с ситуацией отсутствия частных типографий, однако достаточным количеством казенных предприятий, осуществлявших деятельность в сфере книгоиздания.

Учитывая вышеизложенное, при сложившихся обстоятельствах, в государственном регулировании отношений в сфере охраны объектов авторского права не возникало потребности, при этом системы привилегий для авторов произведений или изобретений предполагалось достаточно для поощрения данных лиц.

Однако российской государственной власти было незнакомо представление об авторском праве, как о частной привилегии. Так до 1828 года, в котором произошла первая попытка законодательного регулирования авторских прав, выразившаяся во включении пяти статей в Цензурный устав, предоставляемые авторам на территории России привилегии носили не частный, индивидуально-определенный (как в странах Западной Европы), а общий характер. Выдача привилегий производилась Сенатом и представляла собой обычную процедуру, при этом условие о запрете незаконного переиздания (перепечатки) произведений были одинаковы во всех выдаваемых привилегиях. Более того, важно отметить, что привилегии предоставлялись, как правило, юридическим лицам, деятельность которых носила публичный характер (академиям наук, научным обществам и т.п.), а не физическим лицам – авторам произведений.

Итак, в XIX веке российское государство впервые прибегло к закреплению авторских прав за физическими лицами. Этому шагу способствовал ряд причин, во-первых, не все идеи, излагаемые в художественных произведениях, были полезны российской государственности, некоторые из них могли нанести вред государственному устройству и подорвать авторитет власти, во-вторых, у российского законодателя появилось осознание неразрывной связи автора с созданным им произведением, и, как следствие, понимание того, что авторские права подлежат охране.

Так А.П. Сергеев отмечал, что «важной особенностью авторского права России, свойственной ему почти на всем пути его исторического развития, была тесная связь с цензурным законодательством»1.

Как отмечалось ранее, именно в Цензурном уставе впервые появились положения об авторском праве. В указанном документе было установлено пожизненное предоставление исключительных прав авторам литературных произведений, а также переход данных прав после смерти автора к наследникам на срок 25 лет. По истечении указанного периода времени происходило исчерпание авторского права и произведение становилось собственностью общественности. При этом необходимо отметить, что существование прав автора было возможно исключительно в случае соблюдения правил, установленных Цензурным уставом, и касающихся непосредственно цензуры, несоблюдение этих правил лишало лицо, напечатавшее произведение, каких-либо прав в отношении данного произведения.

Далее в ходе своего развития авторское право в России дополнялось новыми положениями, направленными, в том числе на охрану прав авторов и расширение перечня охраняемых произведений.

В 1830 году, спустя два года после издания Цензурного устава, было утверждено новое Положение о правах сочинителей, переводчиков и издателей, значительно дополнившее ранее существовавшие положения об авторском праве.

Так в 1830 году статьи в журналах, частные письма, хрестоматии и т.д. также получили правовую охрану; появилась возможность продления авторских прав наследников после смерти автора на срок до 35 лет. Кроме того, новшеством законодательства можно считать признание прав авторов правом собственности.

Затем в 1845 и в 1848 годах законодательное закрепление получили права на музыкальные произведения и художественные произведения соответственно.

Также продолжается развитие законодательства о товарных знаках и в 1838 году издается указ, имеющий название «Объявление о фабричных пломбах», который устанавливает запрет на существенное сходство между таможенными и фабричными пломбами. Уголовное наказание за подделку клейм появляется в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных в 1845 году. Позднее в 1866 году издается указ «Об изменении некоторых постановлений касательно товаров, пользующихся правом российского происхождения без приложения клейм», устанавливающий право беспошлинного ввоза российских товаров на территорию России в случае, если лицо, сопровождающее товар, имеет таможенное свидетельство 0 вывозе товара из России.

## Анализ отдельных нарушений авторских прав при регистрации товарных знаков, содержащих объекты авторского права

Для исследования возможности параллельной охраны по законодательству Российской Федерации обозначений в качестве товарных знаков и произведений как объектов авторского права, в первую очередь, необходимо определить особенности правовой охраны указанных объектов.

Авторское право является важным институтом гражданского права Российской Федерации. Возникновение и охрана авторского права не предполагает каких-либо действий по его регистрации, это право возникает независимо от воли правообладателя в силу самого факта создания объекта охраны - произведения науки, литературы и искусства, подпадающего под определение объекта авторского права, приведенное в статье 1259 ГК РФ.

Так, к объектам авторского права в соответствии с указанной нормой относятся литературные произведения, драматические и музыкально-драматические произведения, сценарные произведения, хореографические произведения и пантомимы, музыкальные произведения, аудиовизуальные произведения, произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства, произведения декоративно-прикладного и сценографического искусства, произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства, фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии, географические, геологические и другие карты, планы, эскизы и пластические произведения, а также другие произведения.

Действующее законодательство Российской Федерации не содержит определения понятия произведение, хотя содержит указание на ряд признаков, которыми должно обладать произведение, чтобы пользоваться правовой охраной. В соответствии со ст. 1259 ГК РФ авторское право распространяется на произведения науки, литературы и искусства, являющиеся результатом творческой деятельности независимо от назначения и достоинства произведения, а также способа его выражения. Кроме того, отмечается, что охране подлежат как обнародованные, так и необнародованные произведения, которые нашли свое выражение в какой-либо объективной форме.

Несмотря на то, что понятие и признаки произведения не сформулированы в нормах части четвертой ГК РФ, в науке существует множество подходов к его определению. Так, в частности, исследователи справедливо отмечают, что «произведение как реально существующее явление окружающего нас мира выступает как комплекс идей и образов, получивших свое объективное выражение в готовом труде»,1 оно представляет собой «индивидуальное и неповторимое отражение объективной действительности»,2 «является результатом мыслительной деятельности человека, а человеческий мозг может производить только нематериальные объекты».3

Следовательно, необходимо разграничивать непосредственно произведение, имеющее нематериальную сущность, и форму его выражения, то есть вещественную форму – материальный носитель произведения, например, рисунок, рукопись, нотная запись и т. д. Связь между произведением и его материальным носителем может быть неотъемлемой: так, например, картина, скульптура и другие произведения изобразительного искусства неразрывно связаны с формой, в которой они выполнены, поэтому составляют с ней одно неразделимое целое.

Итак, произведениями выступают «не материальные продукты, а творческая мысль, ставшая в них объективной реальностью».4 Вместе с тем не любой результат мыслительной деятельности человека подлежит охране авторским правом. Объектами авторского права можно признавать лишь произведения, обладающие определенными, установленными законом признаками: творческим характером и объективной формой выражения.

Творческий характер произведения. Произведение – это результат творческой деятельности автора. При этом, такая категория как «творчество» кажется, на первый взгляд, весьма простой и доступной для понимания, однако отразить ее в полной мере в рамках единого понятия очень сложно.

При этом в законодательстве досоветского периода, в законодательстве советского периода, а также в современном законодательстве отсутствует понятие термина «творчество».

Однако в статье 3 Основ законодательства Российской Федерации о культуре содержится понятие творческой деятельности, которая определяется как создание культурных ценностей и их интерпретация.1

Итак, поскольку в законодательстве не содержится определения термина «творчество» в юридической литературе приводится ряд его определений, однако вопрос этого определения в юридической науке является дискуссионным. Некоторые авторы определяют творчество как «сознательный и в большинстве случаев трудоемкий процесс, имеющий своей целью достижение определенного результата».2 Ряд других авторов рассматривают творчество как процесс, в результате которого происходит создание чего-то нового, ранее не известного. Так, профессор Э.П. Гаврилов полагает, что творчество представляет собой человеческую деятельность, «порождающую нечто качественно новое и отличающуюся неповторимостью, оригинальностью и уникальностью».3 О.А. Красавчиков также полагает, что к творческой деятельности относится самостоятельная деятельность, в результате которой создается новое произведение.

Также в число объектов авторского права входят программы для ЭВМ и производные произведения (представляющие собой переработку другого произведения), составные произведения (представляющие собой по подбору или расположению материалов результат творческого труда).

Также авторские права распространяются на часть произведения, в том числе на его название, на персонаж произведения, если по своему характеру они могут быть признаны самостоятельным результатом творческого труда автора и выраженные в какой-либо объективной форме.

По мнению большинства российских ученых, о творческом характере произведения свидетельствует его новизна. Новизна в данном контексте рассматривается в качестве синонима слова оригинальность произведения. Характеристиками любого творческого произведения является оригинальность, новизна, неповторимость и уникальность.

Новизна как необходимое условие охраноспособности объекта применяется исключительно в патентном праве, поскольку в регулируемой им области правоотношений действительно возможно совпадение результатов независимых разработок, проводимых разными лицами. В этой связи весомое значение в патентном праве имеет понятие приоритет, которое не имеет значения и актуальности в авторском праве. К авторскому праву признак новизны как отдельный критерий охраноспособности произведения не применим, поскольку первостепенным является признак творчества, которым, по сути, поглощается новизна.

## Правовая природа договора об использовании объектов авторского права в качестве обозначений (товарных знаков)

Это позволило бы устранить либо, как минимум, сократить возможные противоречия прав на товарные знаки с авторскими правами, а также урегулировать решение вопроса о возможности регистрации в качестве товарных знаков объектов, находящихся в общественном достоянии в связи с прекращением срока исключительного права на произведение, но в прошлом охранявшиеся в качестве объектов авторского права.

Т.А. Вахнина в решении указанной проблемы предлагает идти по пути издания подзаконных нормативных правовых актов, которыми мог бы руководствоваться регистрирующий орган при рассмотрении заявки на регистрацию товарного знака.

Однако при предложенном механизме регулирования остается неясным как регистрирующему органу надлежит поступать с объектами авторского права, которые не перешли в общественное достояние и не подпадают под критерии «известности», однако не перестают от этого быть объектами авторского права, и которым в соответствии с законодательством Российской Федерации предоставлена правовая охрана от незаконного использования.

П.В. Садовский подчеркивает необходимость изменения подпункта 1 п.9 ст.1483 ГК РФ путем включения в него указания на невозможность регистрации в качестве товарных знаков обозначений, повторяющих (воспроизводящих) любые объекты авторского права, без получения на то разрешения правообладателя. При этом он отмечает, что необходимость перечисления в данной норме конкретных объектов отсутствует, поскольку для решения вопроса о том, является ли объект охраняемым авторским правом, возможно обращение к гражданско-правовым нормам авторского законодательства.1

Указанный путь представляется более целесообразным, при этом в данном случае необходимо предусмотреть механизм установления места жительства автора произведения, а затем и наследников автора произведения с тем, чтобы заинтересованное лицо имело возможность направить запрос о разрешении использования объекта авторского права в качестве товарного знака, поскольку персональные данные в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных»2 подлежат защите и их распространение без согласия субъекта персональных не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом. Также необходимо предусмотреть порядок проведения регистрирующим органом проверки того факта, является ли поданный на регистрацию товарный знак объектом авторского права.

ГК РФ установлен запрет на регистрацию в качестве товарного знака обозначения, которое воспроизводит какое-либо произведение, без согласия обладателя авторского права. При этом в настоящее время отсутствует правовой механизм, устанавливающий разрешительный порядок регистрации в качестве товарного знака обозначения, тождественного элементу произведения, перешедшего в общественное достояние. Есть лишь общая норма о свободном и безвозмездном использовании произведения. Однако, учитывая цели регистрации в качестве товарных знаков объектов авторского права, а именно: увеличение роста продаж ввиду положительной ассоциативной связи между произведением и товаром, производимым под соответствующим товарным знаком, считаем необходимым упорядочить данные действия и ввести механизм оценки возможности регистрации в качестве товарного знака обозначения, тождественного элементу известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения, перешедшего в общественное достояние.

Такая оценка должна производиться уполномоченным органом исходя из принципов гуманности и морали, а также экономической целесообразности с точки зрения общественных интересов.

Таким образом, законодательство Российской Федерации в сфере соотношения авторских прав и прав на товарный знак требует существенной доработки, будь то внесение изменений в ГК РФ или издание ряда подзаконных актов, детально регламентирующих порядок регистрации в качестве товарного знака объекта, охраняемого авторским правом, так, например, как это имеет место в США.

В связи с исследуемой тематикой требует рассмотрения вопрос о том, каким образом может быть зарегистрирован товарный знак, содержащий изображение музейного предмета, включенного в состав музейного фонда Российской Федерации, поскольку использование известного произведения изобразительного искусства для индивидуализации какого-либо товара, несомненно, является залогом успешного привлечения к нему внимания и будет способствовать его продвижению на рынке.

На территории Российской Федерации действует Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»,1 устанавливающий, в том числе, порядок передачи прав на использование в целях извлечения прибыли воспроизведений музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав музейного фонда Российской Федерации и находящихся в музеях России. Согласно статье 3 Федерального закона «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации», музейным предметом является культурная ценность, качество либо особые признаки которой делают необходимым для общества ее сохранение, изучение или публичное представление.

## Законодательство Евросоюза о регистрации объектов авторского права в качестве товарных знаков

Совершенно по-иному, нежели в США, обстоят дела с регистрацией товарных знаков в странах Евросоюза. Понятие товарного знака определяется различным образом в отдельных европейских странах.

В соответствии со ст. 16 итальянского закона о товарных знаках от 21 июня 1942 г. в качестве товарных марок рассматриваются любые новые обозначения, которые могут быть представлены графически, в частности, словами, включающими личные имена, рисунки, буквы, цифры, звуки, форму товаров или их упаковки, комбинации цвета или тональности, при условии, что они способствуют различению товаров или услуг одного предприятия от товаров или услуг других предприятий.1

Закон об охране товарных знаков и указаний места происхождения Швейцарии от 28 августа 1992 г. понимает под товарным знаком знак, используемый для различения товаров или услуг одной фирмы от товаров или услуг других фирм. Товарные знаки могут представлять собой слова, буквы, цифры, графические изображения, трехмерные формы либо сочетание перечисленных элементов между собой или с цветом.2

В статье 7 Положения Совета Европейского Сообщества от 20.12.1993 № 40/943 содержатся абсолютные основания для отказа в регистрации торговой марки в случаях если: 1) торговая марка лишена отличительного характера; 2) торговая марка состоит исключительно из знаков или обозначений, которые указывают на продавца, определяют тип (вид), качество, количество, целевое назначение, ценность (стоимость), наименование места происхождения товара, время производства товара или оказания услуги или другие характеристики товаров или услуг; 3) торговая марка состоит исключительно из общепринятых знаков или обозначений; 4) торговая марка состоит исключительно из: - обозначения, указывающего на характер товара; - формы товара, которая необходима для получения технического результата; - обозначения, указывающего на непосредственную стоимость товара; 5) торговая марка противоречит общепринятым нормам морали и нравственности; 6) торговая марка вводит потребителя в заблуждение относительно характера, качества или наименования места происхождения товара или услуги; 7) торговая марка включает знаки, эмблемы или изображение герба, кроме разрешенных статьей 6ter Парижского Соглашения, за исключением случаев, когда получено специальное разрешение компетентного органа на такую регистрацию; 8) торговая марка для вин и иной алкогольной продукции содержит наименование места происхождения товара, в то время как продукт изготавливается в другом месте;

В статье 8 наряду с иными относительными основаниями для отказа в регистрации содержатся положения о том, что торговая марка не может быть зарегистрирована, если: 1) она тождественна торговой марке, зарегистрированной ранее и идентифицирует те же товары или услуги; 2) она сходна до степени смешения с зарегистрированной ранее торговой маркой и идентифицирует те же товары и услуги, и подобная регистрация может ввести потребителя в заблуждение.

Таким образом, видно, что в Евросоюзе, как и в большинстве государств, отсутствует положение о запрете регистрации в качестве торговых марок названий произведений литературы или искусства, цитаты или персонажа из такого произведения, произведения искусства или его фрагмент. Отсутствие законодательно закрепленного запрета не порождает отсутствия судебных споров, инициируемых авторами произведений, права которых, по их мнению, нарушаются владельцами торговых марок, но значительно упрощают работу судебных органов, которым предельно ясно, какие решения выносить и как формировать судебную практику.

Trade Marks Act 1994, то есть Закон о торговых марках Великобритании,1 содержит достаточно обширный перечень оснований для отказа регистрации торговых марок. Под торговой маркой в этом законе понимается какой-либо знак, способный быть представленным графически и способный отличить товары или услуги одного производителя от другого.

Торговая марка может, в частности, состоять из слов, включая имена собственные, изображений, букв, цифр, образца товара или его упаковки.

Зарегистрированная торговая марка принадлежит на праве частной собственности лицу, ее зарегистрировавшему в соответствии с данным законом. Незарегистрированные торговые марки не пользуются правовой защитой. В законе содержатся следующие основания для отказа в регистрации: 1. Не могут быть зарегистрированы: - торговые марки, которые не имеют отличительных признаков; - торговые марки, которые состоят из знаков или обозначений, которые указывают на продавца, определяют тип (вид), качество, количество, целевое назначение, ценность (стоимость), наименование места происхождения товара, время производства товара или оказания услуги или другие характеристики товаров или услуг; - торговые марки, которые состоят исключительно из общепринятых знаков или обозначений. Но не может быть отказано в регистрации торговой марки на основании вышеизложенных пунктов, если к моменту подачи заявки торговая марка использовалась и индивидуализировала какие-либо товары или услуги.