

>>> за вывод средств за рубеж через выдачу займов тчк В пояснительной записке к проекту >>>

СУД РЕШИЛ

МАКЕТ ИЗДЕЛИЯ: КАК

Отечественный производитель мебелиной фурнитуры компания «Валмакс» в 2004 году разработала и наладила выпуск уникальных элементов. Через некоторое время обнаружилось, что две другие фабрики (ООО «Алди» и ООО «Контакт») начали производить и реализовывать аналогичные изделия. Правообладатель обратился в суд за защитой, единодушие среди судей не нашел. Главная загвоздка была такой: объектом авторского или патентного права является данный объект интеллектуальной собственности? Мы не только решили подробно рассказать об этом деле, но и попросили экспертное сообщество прокомментировать его.

Сергей ГАВРЮШКИН,
управляющий партнер,
юридическая компания
«Гаврюшкин и Партнеры»,
г. Миасс

Макет = дизайн?

К двум производителям, которые скопировали изделия и выпустили их в производство, компания «Валмакс» предъявила иски. Но понимания в суде не нашла. Доказательства, которые представил истец, не убедили судей.

Подтверждением авторских прав на изделия ООО «Валмакс» служили приказ руководителя на их разработку, чертежи и эскизы изделий, созданные дизайнером компании. Права перехода исключительных прав от дизайнера к предприятию подтверждены трудовым договором с работником компании и должностной инструкцией, в которой прописан переход прав на объекты интеллектуальной собственности в пользу предприятия-работодателя. Тот факт, что компания «Валмакс» вывела на рынок соответствующие изделия в 2004 году, бесспорно подтверждают каталоги с размещенными в них фотографиями изделий.

Несмотря на представленные доказательства, суды первой и второй инстанций в удовлетворении исковых требований ООО «Валмакс» отказали, указывая на то, что данные изделия не являются объектами авторского права и защищать их следует как объекты патентного права, ссылаясь на интернет-сайт Роспатента. А приказ, на основании которого разрабатывались изделия и на который ссылается компания «Валмакс», не подтверждает возникновения авторского права. Кроме того, в приказе существует формулировка «создать макет изделия», а макет не может являться объектом авторского права. Объектом авторского права является дизайн изделия.

При этом суд не говорит, что понятия «макет» в авторском праве нет в принципе. По сути, макет со-

держит внешний вид изделия, а значит, подпадает под определение «дизайн» изделия и является объектом авторского права.

Были поданы кассационные жалобы в Суд по интеллектуальным правам. Первым было рассмотрено дело № А76-12136/2014 по иску к ООО «Алди» (Смоленская область).

Судья высказал мнение, что в ГК РФ предусмотрено такое понятие, как презумпция авторства. Это означает, что автором является тот, кто первым обратился в суд за защитой своих прав, до тех пор, пока не будет доказано обратное. Ответчик обратного не доказал. Кроме этого, Суд по интеллектуальным правам указал на то, что суды первой и второй инстанций сделали неверные выводы относительно того, что данные объекты могут защищаться лишь нормами патентного права и не являются объектами авторского права, и направило дело на новое рассмотрение.

Авторское право против патентного

Когда рассматривался иск против второго производителя, скопировавшего изделие (дело № А76-12233/2014), истец привел абсолютно те же доказательства, что и в первом деле. Но если в первом деле судья вел речь об авторском праве, то во втором суд руководствовался нормами не авторского, а патентного права, как и суды первой и апелляционной инстанций. По мнению истца, суд совершил несколько ошибок. Во-первых, не учитывался принцип «презумпции авторства».

Во-вторых, не учитывалась вся совокупность доказательств, представленная истцом. К рассмотрению дела не была привлечена автор изделия Андреева О.М., хотя в соответствии со ст. 51 АПК РФ третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, могут вступить в дело на стороне истца или ответчика до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в первой

инстанции, если этот судебный акт может повлиять на их права или обязанности по отношению к одной из сторон.

Таким образом, суд пришел к мнению, что приказ на создание этих изделий не может являться доказательством возникновения исключительных прав.

Все верно, один приказ не может, а совокупность доказательств в виде приказа (служебного задания), трудового договора, эскиза, содержащего внешний вид изделий, фотографий, чертежей и каталога, представленных в материалы дела, может доказывать возникновение исключительных прав на изделие.

В-третьих, оппонент не оспаривал ни авторство истца, ни момент возникновения прав на объекты, ни принадлежность исключительных прав компании ООО «Валмакс». Ответчик лишь утверждал, что дело должно рассматриваться в разрезе патентного права. А раз так, то согласно ч. 3.1 ст. 70 АПК РФ все, что прямо не оспорено, считается стороной признано...

Вместо состязательности процесса получилась следующая картина разбирательства. Одна сторона – истец – представила доказательств, другая сторона – ответчик, ничего не опровергая, настаивала лишь на том, что предмет спора является объектом патентного права. Суд, не разобравшись в том, к чему все-таки относится объект спора, не задавая вопросов, выносит решение: в иске отказать!

Получается, что две кассационные жалобы по одинаковым обстоятельствам с одинаковой доказательственной базой были восприняты СИП по-разному: в одном случае суд согласился с доводами истца и направил дело на новое рассмотрение. По второму делу суд оставил требования истца без удовлетворения.

Новое рассмотрение

При новом рассмотрении дела № А76-12136/2014 Арбитражный суд Челябинской области отклонил доводы истца и отказал в иске, ру-

ководствуясь решением Суда по интеллектуальным правам по делу № А76-12233/2014. Таким образом, ошибочно принятое решение СИП стало прецедентом для принятия решений по аналогичным вопросам.

По нашему мнению, решение вынесено неверное, применены не те нормы, которые следовало бы применить, было отклонено ходатайство о привлечении в процесс в качестве третьего лица автора изделия. Было отклонено ходатайство о подготовке доказательств относительно сроков, методов производства и выпуска изделий, что должно было обосновать не только авторство сотрудника компании ООО «Валмакс», но и переход прав собственности на изделие от сотрудника компании к его работодателю.

Удивляет и тот факт, что, хотя дело было направлено на новое рассмотрение высшей судебной инстанцией по защите прав на объекты интеллектуальной собственности для устранения нарушений и сбора дополнительных доказательств по делу, суд первой инстанции не счел нужным разобраться и вынес решение на основании представленных ранее данных.

Отправная точка для нового рассмотрения, суд указал: «Суд по интеллектуальным правам как суд кассационной инстанции считает, что судами нижестоящих инстанций не учтено следующее.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации произведение дизайна являются самостоятельным объектом авторских прав.

В силу статьи 1257 названного кодекса автором произведения признается гражданин, творческим трудом которого оно создано. Лицо, указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения, считается его автором, если не доказано иное.

Согласно пункту 1 статьи 1250 Кодекса авторское право на произведение подлежит защите независимо от того, зарегистрирован ли объект дизайна. Кроме того, авторские права на объект дизайна не подлежат какой-либо обязательной регистрации.

Между тем, как следует из материалов дела, истец считает, что ответчики незаконно использовали произведение истца посредством изготовления и распространения мебельных опор, сходных до степени смешения с мебельными опорами, авторские права на которые принадлежат обществу «Валмакс».

При этом авторскому праву неизвестны понятия «сходство» или «сходство до степени смешения», оно оперирует понятиями «воспроизведение произведения» и «производное произведение»; последнее в силу подпункта 1 пункта 2 статьи 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации представляет собой переработку произведения.

Следовательно, в рассматриваемом случае в соответствии с частью 3 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судам необходимо было установить и способ предполагаемого нарушения исключительных авторских прав, предложив истцу уточнить фактические основания иска.

Эти обстоятельства, относящиеся к предмету и основаниям иска, имеют существенное значение для правильного рассмотрения спора, и оставление их без внимания могло привести к принятию неверных судебных актов. При новом рассмотрении дела суду первой инстанции предлагается установить все существенные обстоятельства по делу, в том числе выяснить, имеет ли место в рассматриваемом случае объект дизайна как объект авторских прав, установить, кто является обладателем исключительных авторских прав на объект дизайна, предложить истцу установить фактические основания иска в части способа предполагаемого нарушения прав, и правильно применив подлежащие применению нормы материального и процессуального права, вынести законный и обоснованный судебный акт».

Но этого сделано не было. При повторном рассмотрении суд вновь увел дело в русло патентного права. Обосновал он свою позицию следующим.

В соответствии с п. 1 ст. 1225 ГК РФ результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются:

- 1) произведения науки, литературы и искусства;
- 2) программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ);
- 3) базы данных;
- 4) исполнения;
- 5) фонограммы;
- 6) сообщения в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания);

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

ОБЪЕКТ АВТОРСКОГО ПРАВА



Анна ЧЕРКАРЕВА,
старший юрисконсульт,
ООО «Центр правового обслуживания»,
г. Москва

Для предметов мебели, помимо привлекательного внешнего вида, существенным условием является удобство и комфорт эксплуатации (эргономические свойства). Решая вопрос о выборе формы правовой охраны разработанного новшества, следует отдать

предпочтение патентной охране, поскольку авторское право охраняет только внешний вид, не учитывая конструкторские характеристики.

Перечень объектов авторских прав, отраженный в ГК РФ, является открытым. В частности, в качестве одного из вариантов охраняемого объекта указаны «произведения дизайна». Таким образом, объекты дизайна, отвечающие признакам произведений, охраняются авторским правом.

Помимо этого, внешний вид изделия может получить охрану как промышленный образец по нормам патентного права. При этом охрана объекта дизайна, возникающая на основе патента на промышленный образец, не исключает охраняемости этого объекта авторским правом (п. 24 Постановления президиумов ВС РФ и ВАС РФ от 26.03.2009 № 5/29).

Слово «дизайн» происходит от англ. design и имеет несколько определений, в том числе «конструкция, проект, разработка, рисунок, план, проектировать». Понятие дизайна может охватывать как наброски, проектирование промышленных изделий, так и уже завершённый результат творческой деятельности.

Отличие охраны внешнего вида авторским правом от патентного сводится к тому, что

авторское право охраняет форму (в данном случае – макет элементов мебелиной фурнитуры), а патентное право охраняет само художественно-конструкторское решение, то есть содержание.

Охрана художественно-конструкторского решения в качестве промышленного образца предоставляет охрану совокупности существенных признаков изделия. Ранее в ГК РФ применялась формулировка, в соответствии с которой охрана предоставлялась совокупности существенных признаков, нашедших свое отражение на изображении. Теперь же охрана изделий дизайна связана напрямую с содержанием решения, а изображения являются как бы дополнительным, иллюстрирующим элементом.

Нормы п. 3, 7 ст. 1259 ГК РФ позволяют сделать вывод, что способ выражения произведения, его достоинства и целевое назначение не влияют на охраноспособность. Кроме того, охраняемыми являются и незавершённые объекты (наброски, проекты, макеты).

Подобная позиция неоднократно высказывалась ведущими экспертами в области права. В частности, отмечено, что «авторское право распространяется на утилитарные дизайнерские решения, обеспечивая им защиту в тех

случаях, когда они не зарегистрированы в качестве промышленных образцов или полезных моделей»¹.

Дизайнерское решение выражается в макете, имеющем определенное материальное выражение, а отсутствие у дизайна правовой охраны как объекта патентного права не исключает возможности использования способов, предусмотренных для защиты авторских прав. (Постановление ФАС УО от 01.09.2011 № Ф09-5444/11 по делу № А60-45012/2010).

Необходимо отметить, что многие производители мебелиной промышленности используют именно патентную охрану своих решений. В качестве примера приведем существенные признаки из описания промышленного образца «Кресло детское» (патент № 78902, пр. 03.03.2010, правообладатель Тайни Лав Лтд. (IL)):

- наличие конструктивных элементов (посадочное место, дуга, установочная рама);
- выполнение посадочного места (из спинки и сиденья, сопряженных под тупым углом и выполненных в виде стеганых подушек);
- выполнение дуг установленными на верхнем и нижнем торцах посадочного места и обернутыми материалом;

>>> авторы отмечают зпт что сейчас валютное законодательство не предусматривает >>>

СУД РЕШИЛ

ДОКАЗАТЬ ПРАВООБЛАДАНИЕ?

- 7) изобретения;
8) полезные модели;
9) промышленные образцы;
10) селекционные достижения;
11) топологии интегральных микросхем;
12) секреты производства (ноу-хау);
13) фирменные наименования;
14) товарные знаки и знаки обслуживания;
15) наименования мест происхождения товаров;
16) коммерческие обозначения.

В соответствии со ст. 1255 ГК РФ авторскими правами являются интеллектуальные права на произведения науки, литературы и искусства. Объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения:

- литературные произведения;
- драматические и музыкально-драматические произведения, сценарные произведения;
- хореографические произведения и пантомимы;
- музыкальные произведения с текстом или без текста;
- 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, в том числе в виде проектов, чертежей, изображений и макетов;
- фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии;
- географические, геологические и другие карты, планы, эскизы и пластические произведения, относящиеся к географии, топографии и к другим наукам;
- другие произведения.

В соответствии с ч. 1 ст. 1345 ГК РФ интеллектуальные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы являются патентными правами.

Объектами патентных прав являются результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, отвечающие требованиям к изобретениям и полезным моделям, и результаты интеллектуальной деятельности в сфере дизайна, отвечающие требованиям к промышленным образцам (ч. 1 ст. 1349 ГК РФ).

При этом дизайн – художественное проектирование промышленных изделий, учитывающее форму, материал и назначение предмета. Деятельность дизайнера направлена на создание органичной человеку предметно-пространственной среды. Современный дизайн является областью, где объединяются новейшие достижения науки, техники, гуманитарных знаний и художественно-эстетическая сфера; используются данные эргономики (науки, изучающей психофизиологические и функциональные особенности человека), экономики, экологии. Дизайнер руководствуется принципом функциональности форм, использует современные материалы и технологии, учитывает тенденции моды.

Область применения дизайна охватывает все виды человеческой жизни и деятельности: орудия труда и механизмы, предметы быта (посуда, бытовые приборы, аудио- и видеоаппаратура, мебель), одежду, книги рекламную продукцию, оформление жизненного пространства человека – жилых интерьеров и садово-парковых зон (ландшафтный дизайн). Современные технологии вызвали к жизни компьютерный дизайн.

При определении, к какому виду права относятся «опоры мебельные регулируемые» (ножки для мебели), с учетом информации сайта ФГБУ Федеральный институт промышленной собственности («Роспатент») (<http://www.fips.ru>), судом учтена размещенная на данном сайте следующая информация: «в разделе «Промышленные образцы» —> «Международная классификация промышленных образцов (10-я редакция)» —> «Класс 06: Предметы мебелировки» —> «06-06 Прочие предметы мебели, убранства жилищ и их детали» —> «ножки для мебели»; - в разделе «Изобретения и полезные модели» —> «Международная патентная классификация 2014» -> «Раздел А – Удовлетворение жизненных потребностей человека» -> «А47 Мебель» ->• «А47 В» -> «Конструкторские элементы мебели» —> «А47 В 91/00 Ножки для мебели» -> «А47 В 91/02 – регулируемые».

Статьей 1352 ГК РФ предусмотрено, что в качестве промышленного образца охраняется художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид. Промышленному об-

разцу предоставляется правовая охрана, если по своим существенным признакам он является новым и оригинальным. К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент и сочетание цветов.

Промышленный образец является новым, если совокупность его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца. При установлении новизны промышленного образца также учитываются при условии их более раннего приоритета все поданные в РФ другими лицами заявки на промышленные образцы, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо, и запатентованные в РФ промышленные образцы. Промышленный образец является оригинальным, если его существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей изделия. На основании изложенного можно сделать вывод, что дизайн мебельных опор с учетом восприятия итогового результата и физического объекта – предмета возможно отнести к промышленным образцам, но не к произведениям науки, литературы или искусства. Целостное восприятие спорных предметов – мебельных опор нельзя отделить от их дизайна для квалификации в качестве самостоятельного объекта защиты исключительных прав.

В соответствии со ст. 1353, 1354 ГК РФ исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец признается и охраняется при условии государственной регистрации соответствующих изобретения, полезной модели, или промышленного образца, на основании которой федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности выдает патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец удостоверяет приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца, авторство и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Охрана интеллектуальных прав на промышленный образец представляется на основании патента в объеме, определяемом совокупностью его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца. В соответствии с п. 1 ст. 1259 ГК РФ объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения. В соответствии с разъяснениями, данными в п. 28 Постановления Пленума ВС РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума № 5/29), при анализе вопроса о том, является ли конкретный результат объектом авторского права, судам следует учитывать, что по смыслу ст. 1228, 1257, 1259 ГК РФ в их взаимосвязи таковым является только тот результат, который создан творческим трудом.

При этом надлежит иметь в виду, что, пока не доказано иное, результаты интеллектуальной деятельности предполагаются созданными творческим трудом. Необходимо также иметь в виду, что само по себе отсутствие новизны, уникальности и (или) оригинальности результата интеллектуальной деятельности не может свидетельствовать о том, что такой результат создан не творческим трудом и, следовательно, не является объектом авторского права. Статьей 2 Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений от 09.09.1886 (редакция от 28.09.1979), вступившей в силу для России с 13.03.1995, установлено, что термин «литературные и художественные произведения» охватывает в том числе любую продукцию в области литературы, науки и искусства, вне зависимости от способа и формы ее выражения, включая: книги, брошюры и другие письменные произведения; лекции, обращения, проповеди и другие подобного рода произведения; рисунки, произведения живописи, архитектуры, скульптуры, гравирования и литографии; произведения прикладного искусства; иллюстрации, карты, планы, эскизы и пластические

произведения, относящиеся к географии, топографии, архитектуре или наукам.

Истец заявил иск не о защите исключительного права на промышленный образец, а о защите исключительного права на дизайн мебельных опор.

Проанализировав представленный истцом в материалы дела приказ директора ООО «Валмакс» о разработке макета изделия, суд принял возражения ответчика о том, что данный приказ не является безусловным доказательством, подтверждающим возникновение у истца исключительных прав на спорное произведение дизайна, поскольку из содержания приказа следует, что было дано служебное задание дизайнеру Андреевой О.М. на разработку макета изделий, начальнику конструкторского отдела Брееву А.П. – на изготовление пресс-формы, техническому директору Аллилуеву В.И. – на осуществление общего руководства.

Макет – это модель объекта в уменьшенном масштабе или в натуральную величину, лишенная, как правило, функциональности представляемого объекта и предназначенная для представления объекта. При этом невозможно установить, какое произведение явилось результатом такого приказа. В доказательство исполнения указанного приказа к нему приложены графические изображения мебельных опор, выполненные на компьютере, которые не могут быть оценены судом как результат создания дизайна опор, так как задание приказа было иным.

Из материалов дела, представленных ответчиком, следует, что подобного рода мебельные опоры достаточно часто встречаются в различного рода каталогах и предложениях к продаже у иных организаций.

Суд отметил, что существенным для рассмотрения спора является доказанность возникновения и наличие именно у истца исключительного права на дизайн мебельных опор, однако истцом не доказано, что разработка дизайна спорных опор является результатом творческой деятельности именно сотрудников ООО «Валмакс», так как дизайн и макет – разные объекты авторского права, спорный дизайн, исходя из вышеуказанных каталогов, применяется иными участниками рынка в течение длительного времени, что ставит под сомнение факт использования ответчиком результатов авторского права истца. ➡

➡ – установление посадочного места с возможностью поворота, дуг с возможностью открывания.

Отдельные элементы изделия также могут охраняться патентным правом. Например, «Ручка для переноски детского сиденья» (патент № 78900, конв. пр. 26.08.2009 ЕМ 001161046, правообладатель Бритакс Ремер Киндерзихерхайт ГМБХ).

Признание прав на макет служебным произведением имеет свои особенности. При своевременном и верном оформлении всех необходимых промежуточных документов в отношении служебного объекта процесс доказывания и признания результатов работ интеллектуальной собственностью компании упрощается.

Судебная практика и анализ ситуации позволяют сделать вывод, что макет элементов мебельной фурнитуры компании «Валмакс» как произведение дизайнера и составная часть дизайн-проекта является объектом авторского права и может защищаться вне зависимости от оформления на него патентных прав. ➡

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА



Павел КАТКОВ,
старший партнер,
юридическая компания
«Катков и Партнеры»,
г. Москва

СУД УЗКО ПОДОШЕЛ К ВОПРОСУ

Данное дело является ярким примером того, насколько важно надлежащим образом осуществлять оформление прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные работниками. Как мы видим из материалов дела, ответчику удалось убедить суд в том, что содержание приказа не охватывает в полном объеме той предметной области, к которой относятся объекты защиты.

Одновременно следует отметить, что суд достаточно узко подошел к вопросу. Дизайн и промышленный образец – это два разных объекта, первый из которых лежит в основе второго. Правообладатель вправе зарегистрировать промышленный образец, однако это является его правом, а не обязанностью. Учитывая, что иск заявлен не о нарушении прав на промышленный образец, оснований для отказа в праве на защиту объекта авторских прав не усматривается.

Еще раз подчеркнем, что данное дело наглядно иллюстрирует целесообразность защиты особо ценных объектов правовой

охраны всеми доступными правообладателю способами. Если речь идет о бренде, логотипе – необходимо корректно и полно и оформлять авторские права, и регистрировать его в качестве товарного знака. Если правообладатель обладает правом на программу на ЭВМ и базу данных, ему также стоит воспользоваться правом на получение соответствующего свидетельства в Роспатенте.

Этот же вопрос стоит проанализировать и правообладателям изобретений и полезных моделей – разумно ли оставлять свои разработки (НИОКР, R&D) в режиме ноу-хау, или все же стоит провести работу по получению охраняемых документов (патентов). Излишне говорить и о промышленных образцах – о них уже и так достаточно сказано в комментируемом деле. В заключение отметим, что правообладателю стоит защищать объект на всех уровнях – от создания (в режиме служебного произведения или гражданско-правового договора) до регистрации в Роспатенте и ее поддержания в течение всего срока коммерциализации РИД. ➡

¹ Научно-практический комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. В 2 т. Т. 2. Части III, IV ГК РФ (под ред. Т.Е. Абовой, М.М. Богуславского, А.Г. Светланаова). – Ин-т государства и права РАН. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2011.

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

ЗАЩИТА НЕ ЗАВИСИТ
ОТ РЕГИСТРАЦИИ ОБЪЕКТА

Кирилл НИКИТИН,
юрист, юридическая фирма
VEGAS LEX, г. Москва

Как видится из анализа судебных актов, принятых по делу, суд первой инстанции при повторном рассмотрении искового заявления, не в полном объеме учел Постановление Суда по интеллектуальным правам. В частности, судом первой инстанции необоснованно, на наш взгляд, не приняты во внимание доказательства возникновения авторских прав.

В соответствии с п. 1 ст. 1259 ГК РФ произведения дизайна являются самостоятельным объектом авторских прав.

В силу ст. 1257 названного Кодекса автором произведения науки, литературы или искусства признается гражданин, творческим трудом которого оно создано.

Лицо, указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения, считается его автором, если не доказано иное.

Исходя из п. 1 ст. 1270 ГК РФ, автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение в соответствии со ст. 1229 этого Кодекса в любой форме и любым не противоречащим закону способом (исключительное право на произведение), в том числе способами, указанными в п. 2 последней статьи.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на произведение. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением) (п. 1 ст. 1229 ГК РФ).

Согласно ст. 1301 ГК РФ в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других при-

менимых способов защиты и мер ответственности, установленных данным Кодексом (ст. 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с п. 3 ст. 1252 ГК РФ требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от 10 тыс. руб. до 5 млн. руб., определяемом по усмотрению суда; в двукратном размере стоимости экземпляров произведения или в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения.

Исходя из правовой позиции, изложенной в п. 24 совместного Постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 26.03.2009 № 5/29, если в качестве промышленного образца с согласия правообладателя зарегистрирован объект авторских прав (или их совокупность), способ защиты исключительного права от совершаемых нарушений определяется характером такого нарушения. Если нарушитель совершает действия по использованию промышленного образца (ст. 1358 ГК РФ), патентообладатель вправе осуществлять защиту способами, предусмотренными для защи-

ты патентных прав (параграф 8 главы 72, ст. 1252 ГК РФ).

Если же нарушено исключительное право на использование произведения (ст. 1270 ГК РФ) способами, не связанными с использованием промышленного образца, защиту вправе осуществлять обладатель авторского права способами, предусмотренными для защиты авторских прав (ст. 1301, 1252 ГК РФ).

По смыслу п. 2 ст. 1225, п. 1 ст. 1255 ГК РФ авторские права охраняются законом и в соответствии с п. 1 ст. 1250 ГК РФ подлежат защите способами, предусмотренными этим Кодексом.

Следовательно, авторские права на произведение подлежат защите независимо от того, зарегистрирован ли объект дизайна. Кроме того, авторские права на объект дизайна не подлежат какой-либо обязательной регистрации.

Истец предоставил многочисленные доказательства возникновения авторских прав, ссылаясь на принадлежность обществу «Валмакс» авторского права на произведение дизайна, что с учетом неоспаривания данного факта ответчиками, а также «презумпции авторства» свидетельствует о принадлежности ему таких прав.

Применительно к настоящему спору в предмет доказыва-

ния входит факт принадлежности истцу исключительных прав на произведение, а также факт нарушения его исключительных прав ответчиком одним из способов, перечисленных в п. 2 ст. 1270 ГК РФ.

Как следует из разъяснений, содержащихся в п. 14 Постановления Пленума ВС РФ от 19.06.2006 № 15, при разрешении вопроса о том, какой стороне надлежит доказывать обстоятельства, имеющие значение для дела о защите авторского права и смежных прав, суду необходимо учитывать, что истец должен подтвердить факт принадлежности ему авторского права и (или) смежных прав или права на их защиту, а также факт использования данных прав ответчиком.

Исследуя вопрос о принадлежности истцу авторского права на произведение дизайна, суд первой инстанции повторно, в нарушение п. 12 ч. 2 ст. 271 АПК РФ, не указал, по каким причинам им не приняты во внимание иные доказательства, представленные истцом в обоснование довода о принадлежности ему исключительных авторских прав.

Вместе с тем на данное обстоятельство было указано Судом по интеллектуальным правам при отмене ранее принятого решения. ➔

СУД-ФОРМАЛИСТ



Антон ТОЛМАЧЕВ,
генеральный директор,
юридическая компания
«ЮрПартнерЪ», г. Москва

На мой взгляд, юристы, которые говорят, что Суд по интеллектуальным правам вынес два противоположных решения по аналогичным делам, лукавят. Обстоятельства дел, инициированных ООО «Валмакс», действительно одинаковые. Доказательственная база тоже одна и та же. Однако решения Суда по интеллектуальным правам не такие уж и противоречивые.

При рассмотрении первой кассационной жалобы Суд по интеллектуальным правам не разрешил дело по существу, а лишь указал на недостатки, допущенные судами первой и второй инстанций. Так, апелляционный суд не указал, по каким причинам им не приняты во внимание иные, кроме приказа, доказательства, представленные истцом в обоснование довода о принадлежности ему исключительных авторских прав. Кроме этого, нижестоящие суды не установили способ предполагаемого нарушения исключительных авторских прав.

Во время рассмотрения второй кассационной жалобы Суд по интеллектуальным правам объяснил, почему графические изображения мебельных опор, выполненные на компьютере, не могут быть оценены как результат создания дизайна опор – это вызвано тем, что задание приказа было иное. Помимо этого, кассационный суд установил, что дизайн и макет – разные объекты авторского

права, а спорный дизайн применяется иными участниками рынка в течение длительного времени. Из этого последовал вывод о недоказанности истцом того, что ответчики использовали результаты именно его авторского права.

Я считаю, что при вынесении решения об отказе в удовлетворении кассационной жалобы Суд по интеллектуальным правам показал себя формалистом. На мой взгляд, при решении вопроса о разработке дизайна спорных опор сотрудниками общества «Валмакс» Суд не дал оценку всем представленным доказательствам (например, трудовому договору, чертежам и эскизам) и не попытался принять и оценить дополнительные доказательства (мнение свидетелей и заинтересованных сторон, заключение эксперта).

Но по-настоящему меня удивляет решение Арбитражного суда Челябинской области. Во-первых, Суд по интеллектуальным правам дал ему четкие указания по рассмотрению дела: «При новом рассмотрении суду первой инстанции предлагается учесть вышеизложенное, установить все существенные обстоятельства по делу, в том числе выяснить, имеет ли место в рассматриваемом случае объект дизайна как объект авторских прав, установить, кто является обладателем исключительных авторских прав на объект дизайна, предложить истцу установить фактические основания иска в части способа предполагаемого нарушения прав, и, правильно применив подлежащие применению нормы материального и процессуального права, вынести законный и обоснованный судебный акт». При этом способ предполагаемого нарушения исключительных авторских прав установлен не был, а ходатайства истца о вызове свидетеля и привлечении третьего лица – отклонены. Выходит, Арбитражный суд Челябинской области не выполнил всех указаний, которые ему дал Суд по интеллектуальным правам.

Во-вторых, в своем решении Арбитражный суд Челябинской области прямо ссылается на наличие су-

дебной практики по аналогичному спору со сходными обстоятельствами и с тем же истцом, а именно на Постановление Суда по интеллектуальным правам РФ от 25.05.2015 по делу № А76-12233/2014.

При этом в указанном Постановлении написано: «Суд кассационной инстанции полагает обоснованным довод кассационной жалобы о неправомерности вывода суда апелляционной инстанции о том, что мебельные опоры должны относиться к промышленным образцам и не являются объектом авторского права, по мотивам, изложенным выше».

Арбитражный суд Челябинской области, напротив, установил: «На основании изложенного, можно сделать вывод, что дизайн мебельных опор с учетом восприятия итогового результата и физического объекта – предмета возможно отнести к промышленным образцам, но не к произведениям науки, литературы или искусства. Целостное восприятие спорных предметов – мебельных опор нельзя отделить от их дизайна для квалификации в качестве самостоятельного объекта защиты исключительных прав».

Выходит, в Арбитражном суде Челябинской области действуют двойные стандарты. Указанный суд с довольствием ссылается на решение Суда по интеллектуальным правам для подтверждения законности судебных актов первой и апелляционной инстанций об отсутствии оснований для удовлетворении требований истца по защите дизайна опор и не хочет замечать в его тексте указания на то, что вывод об отнесении мебельных опор к промышленным образцам является ошибочным.

Я полностью поддерживаю желание ООО «Валмакс» обжаловать решение Арбитражного суда Челябинской области. К сожалению, учитывая вступившее в силу решение Суда по интеллектуальным правам РФ от 25.05.2015 № С01-356/2015 по делу № А76-12233/2014, вынесенное не в пользу вышеуказанного общества, добиться удовлетворения требований истца по делу будет не просто. ➔

СХОДСТВО
НЕ ИГРАЕТ РОЛИ

Марина НИКОЛАЕВА,
юрист, юридическая фирма
«Интеллектуальный капитал»,
г. Москва

В целом решения* представляются обоснованными в силу того, что принадлежность авторского права истцу не доказана. Истцом сделана попытка продемонстрировать, что дизайн мебельной опоры является служебным произведением. Представленных документов явно недостаточно, чтобы проследить возникновение авторского права сначала у автора-работника, а затем его передачу работодателю-правообладателю. Отсутствие права у истца позволило суду принять решение об отказе в иске.

Стоит обратить внимание на следующий момент. Суд кассационной инстанции соглашается с выводом суда первой инстанции о том, что дизайн и макет – разные объекты авторского права. Это вызывает сомнение. Дизайн является результатом интеллектуальной деятельности, нематериальным объектом. Чтобы получить правовую охрану в качестве произведения, он должен быть воплощен в объективной форме. Макет в данном случае – это разновидность объективной формы. Поэтому указание

в документах, представленных истцом, на макет опоры не препятствует охране дизайна мебельной опоры в качестве произведения дизайна.

Вызывает сомнение правильность вывода эксперта о сходстве до степени смешения дизайна мебельной опоры истца и ответчика. Данный вывод мог быть сделан при решении экспертизой вопроса об использовании промышленного образца в изделии. Для авторского права следовало бы установить, какие именно охраняемые элементы формы произведения истца были использованы ответчиком в его дизайне. Сходство до степени смешения не играет роли для установления нарушения в рамках авторского права, что неоднократно подчеркивалось в судебных актах (постановления СИП от 06.03.2014 № С01-41/2014 по делу № А40-35691/2013; СИП 01.07.2015 № С01-468/2015 по делу № А76-2656/2014; СИП от 11.03.2015 № С01-89/2015 по делу № А50-3660/2014).

Суд кассационной инстанции совершенно справедливо указал на неправомерность вывода суда апелляционной инстанции о том, что дизайн мебельной опоры должен охраняться как промышленный образец и не является объектом авторского права. Суд апелляционной инстанции не учел разъяснение п. 24 Постановления пленумов № 5/29, согласно которому правообладатель может подать иск о нарушении авторского права, если посчитает, что имеет место нарушение исключительного права на использование произведения. Однако такой вывод, по замечаниям кассационной инстанции, не привел к принятию неверного постановления, поскольку выявлены более существенные обстоятельства, препятствующие удовлетворению иска, указанные выше.

Теперь рассмотрим дело № А76-12136/2014. ООО «Валмакс» обратилось с иском к ООО «Легал-Сервис» и ООО «Алди» об обязанности ➔

>>> в порядке займов тчк Документом предлагается обязать российских физических >>>

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

НЕ ВСЕ ДОВОДЫ БЕЗУПРЕЧНЫ



Максим АПИ,
юрист практики
по интеллектуальной собственности /
информационным технологиям,
адвокатское бюро «Начкин и
партнеры»,
г. Санкт-Петербург

В обоих делах (№ А76-12136/2014 и А76-12233/2014) истец ссылался на нарушение исключительных прав на примерно одни и те же объекты – мебельные опоры*.

В деле № А76-12136/2014 при его первоначальном рассмотрении суды первой и апелляционной инстанций сослались на то, что спорные объекты могут быть исключительно предметом патентной охраны, в то время как мебельные опоры не были зарегистрированы

в таком качестве. По всей видимости, суды не учли то, что один и тот же объект может быть предметом интеллектуально-правовой охраны разного рода (например, охраняться и авторским, и патентным правом). Поэтому нижестоящие суды вместо определения охраноспособности мебельных опор с позиций авторского права лишь сослались на то, что объекты не прошли регистрацию в качестве промышленных образцов, и, как следствие, исключительное право на них у истца не возникло.

С нижестоящими инстанциями не согласился Суд по интеллектуальным правам в Постановлении от 18.05.2015 по делу № А76-12136/2014, указав, что права на произведение подлежат защите независимо от того, зарегистрирован ли объект дизайна в качестве промышленного образца, так как такая регистрация не является обязательной. Данный вывод суда представляется обоснованным и справедливым, так как для возникновения, осуществления и защиты авторских прав не требуется регистрация произведения или соблюдение каких-либо иных формальностей¹. Кроме того, о возможности существования объектов, которые одновременно могут иметь разные виды охраны, говорит п. 24 Постановления Пленума ВС РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009, на который ссылается Суд по интеллектуаль-

ным правам в тексте своего Постановления.

При новом рассмотрении дела, состоявшемся в суде первой инстанции после отмены судебных актов, Арбитражный суд Челябинской области повторно отказал в иске, но по иному основанию, которое, по сути, аналогично выводам судов по делу № А76-12233/2014: в обоих случаях суды сочли, что истец не доказал принадлежность ему исключительного права на спорные объекты, так как, по их мнению, представленный истцом приказ (служебное задание) не подтверждает данное обстоятельство – его невозможно соотносить с результатом интеллектуальной деятельности, права на который заявлены истцом. Оценить правильность таких выводов суда крайне сложно без изучения всех имеющихся в деле доказательств, но возникает ряд вопросов к их обоснованности. Во-первых, Суд по интеллектуальным правам, отменяя акты нижестоящих судов по делу № А76-12136/2014, указал, что в деле были «иные» доказательства в обоснование довода о принадлежности исключительных прав, которые не были приняты судами во внимание, однако при повторном рассмотрении дела суд первой инстанции не дает им оценки. Во-вторых, суды первой и апелляционной инстанций в деле № А76-12136/2014, а также

суды, рассматривавшие дело № А76-12233/2014, сделали сомнительный вывод о том, что «дизайн и макет опор – разные объекты авторского права», поэтому представленные истцом графические изображения опор, по мнению судов, не могут быть оценены как результат создания дизайна опор. Представляется, что макет – это лишь одна из форм объективации дизайна опор, а не самостоятельный объект авторского права. К примеру, о множественности форм объективации одного и того же объекта авторского права говорил Президиум ВАС РФ² применительно к произведениям архитектуры: такие объекты могут быть объективированы как в форме проектов, чертежей, изображений и макетов, так и в форме уже реализованного (возведенного) произведения архитектуры.

Кроме того, при новом рассмотрении дела № А76-12233/2014 суд первой инстанции указал, что спорные объекты не охраняются авторским правом, опять же лишь сославшись на возможность их регистрации в качестве промышленных образцов. При этом из текста решения не усматривается, каким образом при формулировании такого вывода суд первой инстанции применил критерий творческой составляющей для определения охраноспособности объектов в соответствии с нормами об авторском праве.

Справедливости ради можно отметить, что доводы истца также безупречны. В деле № А76-12136/2014 экспертизой установлено сходство объектов истца и ответчика до степени смешения, однако категория «сходства» (в том числе до степени смешения), как указал Суд по интеллектуальным правам в Постановлении по тому же делу, неизвестна авторскому праву. Нарушением ответчиком прав истца было бы осуществление переработки произведения истца, а не самостоятельное создание сходного до степени смешения произведения. Обратим внимание также на то, что суды в делах № А76-12136/2014 и А76-12233/2014 сослались на доказательства длительного существования на рынке мебельных опор, аналогичных тем, права на которые пытается защитить истец. В связи с этим действительно сложно установить (по крайней мере, из текста судебных актов), действительно ли действия ответчика были переработкой произведений именно истца, даже если допустить охраноспособность дизайна мебельных опор. ➤

¹ Пункт 2 ст. 5 Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений от 09.09.1886, п. 4 ст. 1259 ГК РФ.

² Постановление Президиума ВАС РФ от 06.11.2012 № 7697/12 по делу № А60-10618/2011.

➔ ответчиков прекратить нарушение исключительных прав на дизайн мебельных опор, заключающееся в изготовлении, предложении к продаже, ином введении в гражданский оборот или хранении для этих целей.

Суд первой инстанции, сделал вывод о том, что дизайн мебельной опоры должен подлежать охране в качестве промышленного образца. В качестве обоснования суд сослался на положения ГК РФ о промышленном образце и статьи справочной литературы о дизайне, где дизайн определяется как внешний вид изделия с утилитарной направленностью.

Суд указал, что, поскольку истец не обратился за регистрацией исключительного права на промышленный образец в установленном законом порядке, охраняемое право и сам объект правовой охраны отсутствуют.

С таким выводом суда нельзя согласиться. СИП как суд кассационной инстанции по вполне понятным причинам указал, что при рассмотрении дела ни суд первой инстанции, ни суд апелляционной инстанции не приняли во внимание п. 24 Постановления пленумов №5/29, и сделал вывод, что «авторские права на произведение подлежат защите независимо от того, зарегистрирован ли объект дизайна. Кроме того, авторские права на объект дизайна не подлежат какой-либо обязательной регистрации». СИП также указал, что судам необходимо было установить и способ предполагаемого нарушения исключительных авторских прав, предложив истцу уточнить фактические основания иска, что является вполне обоснованным.

Таким образом, дизайн может одновременно охраняться как авторским, так и патентным правом. Выбор способа защиты – прерогатива правообладателя и зависит от характера нарушения, использования промышленного образца или произведения. Патентно-правовая охрана избавит правообладателя от сложностей доказывания возникновения права. В случае авторско-правовой охраны следует представить документы, подтверждающие возникновение исключительного права, особенно важно предусмотреть в них идентификацию охраняемого дизайна. ➤



Александр ШУГАЕВ,
к. ю. н., адвокат,
юридическая фирма «ЮСТ»,
г. Москва

В результате анализа изложенной ситуации* и судебных актов можно прийти к выводу о том, что тенденция, связанная с отсутствием должной правовой защиты объектов интеллектуальной деятельности, планируемых к коммерциализации, все еще не изжита в России.

Говоря о правовой позиции истца по делам, очевидно, что в отсутствии патентной защиты его «дизайна» мебельной фурнитуры избранная им тактика защиты своих прав посредством распространения на его объект норм авторского права являлась единственным правовым способом защиты прав, который, однако, был заведомо бесперспективен в силу правовой природы и назначения конкретных объектов интеллектуальной деятельности, а также документального оформления прав.

Вместе с тем, по нашему мнению, решения суда по делу, мотивированные именно патентным

правом, являются в полной мере обоснованными и законными и исходят из норм действующего законодательства.

В силу своей правовой природы и назначения дизайн может относиться как к объектам авторских прав – произведению, так и к объектам патентно-правовой охраны – промышленным образцам. Разница между произведением дизайна и промышленным образцом очевидна даже из названий данных объектов. Так, произведение дизайна является произведением изобразительного искусства, отражающим настроение, творческий замысел или художественное видение его автора, и не предполагает его промышленное использование, то есть, по сути, является единичным и спонтанным творческим объектом, тогда как промышленный образец создается целенаправленно – для художественного оформления конкретных промышленных изделий.

Вышеуказанное подтверждается п. 1 ст. 1352 ГК РФ, согласно которому в качестве промышленного образца охраняется решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства. К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент, сочетание цветов, линий, контуры изделия, текстура или фактура материала изделия.

Таким образом, правовая защита дизайна мебельной фурнитуры, предназначенного для промышленного производства, должна была осуществляться истцом посредством получения патента на промышленный образец, что им сделано не было.

Также очевидно, что помимо того, что, по нашему мнению, ди-

зайн мебельной фурнитуры должен был охраняться посредством получения патента, истцом не был доказан факт возникновения исключительных прав на дизайн фурнитуры именно у него.

Согласно п. 14 Постановления Пленума ВС РФ от 19.06.2006 № 15 «О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах» истец должен подтвердить факт принадлежности ему авторского права и (или) смежных прав или права на их защиту, а также факт использования данных прав ответчиком.

Нельзя не согласиться с выводом судов о том, что в соответствии с дословным цитированием приказа директора дизайнеру было дано служебное задание на разработку макета, а не дизайна изделий. Необходимо отметить, что синонимичность слов «макет» и «дизайн» является дискуссионной, однако согласно большинству толковых словарей макет – это предварительный образец, обычно в уменьшенном виде по сравнению с оригиналом, то есть уменьшенное изделие в материальной форме, а дизайн – художественное конструирование предметов, оформление интерьеров, проектирование эстетического облика промышленных изделий, то есть набор специфических художественных и творческих признаков, отраженных в графической или материальной форме.

Кроме того, из материалов дела и представленных истцом доказательств невозможно установить, какое произведение явилось результатом приказа директора, так как графические изображения мебельных опор, выполненные на компьютере, напрямую не связаны с приказом директора.

По общему правилу служебное произведение (произведение,

созданное в пределах установленных для работника (автора) трудовых обязанностей) оформляется документами со ссылкой на конкретное служебное задание и/или приказ. Очевидно, что такие документы в материалах судебного дела отсутствуют, так как на них отсутствуют ссылки в тексте судебных актов.

Следовательно, по нашему мнению, сходство дизайна мебельных опор истца с дизайном опор ответчиков не означает нарушение исключительных прав именно истца, поскольку у истца не возникло охраняемое право интеллектуальной собственности в силу отсутствия патентной защиты и/или истцом не был доказан факт его авторства на дизайн.

Более того, из решения следует, что суды, оценивая представленные в материалах дела документы, пришли к выводу о том, что спорные объекты длительное время находятся на рынке и были введены ранее иными лицами, что также косвенно опровергает доводы истца об исключительном авторстве.

Таким образом, даже с учетом разности правовых подходов судов к отнесению дизайна мебельных опор к объектам авторского права или патентного права истцом не был доказан ключевой факт, а именно принадлежность объекта интеллектуальной собственности именно ему.

Как было указано ранее, по нашему мнению, спор должен был рассматриваться с точки зрения именно патентного права, в силу того, что назначение дизайна мебельных опор было направлено именно на промышленное производство, а, следовательно, в отсутствие патентной защиты у истца не возникло исключительных прав на дизайн. ➤