

**Э.П. Гаврилов**

Профессор кафедры  
гражданского права  
факультета права  
Государственного  
университета —  
Высшей школы  
экономики,  
доктор юридических  
наук

## Правовая охрана товарных знаков и авторское право: проблемы разграничения\*

*Как правило, зарегистрированные товарные знаки авторским правом не охраняются. Но в некоторых случаях они охраняются — если товарный знак является оригинальным. В этих случаях возникает проблема их разграничения. Чтобы избежать неприятностей, лицо, подающее заявку на товарный знак, должно получить письменное согласие владельца авторских прав относительно использования его охраняемого авторским правом произведения в качестве товарного знака. Этот документ должен также предусматривать отказ от личных прав в отношении охраняемого авторским правом произведения. Статья 1483 (п. 9) ГК РФ предусматривает, что товарный знак, который включает охраняемое авторским правом произведение, широко известное в России, может быть использован лишь с согласия владельца авторских прав.*

**Ключевые слова:** товарные знаки; авторское право; оригинальность; согласие автора; письменное соглашение; запрет использования охраняемого авторским правом произведения в качестве товарного знака без согласия автора

Как известно, с 1 января 2008 г. вступила в действие часть четвертая Гражданского кодекса Российской Федерации. Ее принятие завершило процесс кодификации гражданского законодательства, занявший около 15 лет. Часть четвертая ГК РФ предусматривает правовую охрану 15 видов объектов так называемых «интеллектуальных прав» (новый термин, означающий гражданские права на эти специфические объекты).

По своей значимости такие охраняемые объекты неодинаковы: одни из них имеют огромное хозяйственное (а следовательно, и правовое) значение, другие — малозначительны. Это как в астрономии: одни — «звезды первой величины», другие — «звезды-карлики». И товарные знаки, а тем более, авторские произведения — это, несомненно, «звезды первой величины».

Ежегодно в России возникает правовая охрана 50 000 новых товарных знаков. Из них 40 000 получают охрану по национальной системе регистрации, а 10 000 — по международной системе регистрации.

Что касается авторских произведений — песен, стихов, литературных произведений больших и малых форм, произведений изобразительных искусств, кино- и

---

\* Статья подготовлена при финансовой поддержке факультета права ГУ ВШЭ.

телефильмов — то их число огромно, авторские права на них возникают без какой-либо регистрации, автоматически. К тому же надо добавить, что в России также автоматически, на основе международных договоров, возникают и действуют авторские права на произведения, созданные и опубликованные гражданами свыше 160 иностранных государств.

При этом довольно часто возникают вопросы, касающиеся разграничения товарных знаков и произведений, охраняемых авторским правом, о возможности возникновения «двойной» правовой охраны, а также иные «пограничные» и «приграничные» вопросы.

Как известно, в качестве товарного знака может быть зарегистрировано обозначение, служащее для индивидуализации товаров или услуг. Такое обозначение может быть словесным (слово или сочетание слов) или изобразительным (рисунок, эмблема), плоским или объемным. Право на такое обозначение возникает на основе государственной (или международной) регистрации. Заявка на регистрацию может быть подана юридическим лицом или гражданином-предпринимателем. Право товарных знаков не знает фигуры автора.

Что касается охраняемых авторским правом объектов, то ими считаются произведения науки, литературы и искусства, независимо от их достоинства и назначения, а также от способа их выражения. К ним относятся (перечень открытый) литературные, драматические, музыкальные произведения, рисунки, живопись, скульптура, произведения декоративно-прикладного искусства, архитектуры, фотографии. Охраняемые авторским правом произведения — это результаты интеллектуального творчества, они всегда являются оригинальными, уникальными. Их создателем и первоначальным обладателем авторских прав всегда является автор — физическое лицо.

Следует напомнить, кем и как создаются товарные знаки и охраняемые авторским правом произведения. Приведем некоторые примеры.

Чтобы придумать свой товарный знак, который будет привлекать внимание клиентов, руководитель кредитного учреждения может созвать совещание, пригласить на него своих опытных сотрудников, выставить на стол напитки (кока-колу и кофе) и призвать их придумать «наш» товарный знак. Вполне вероятно, что через 2–3 часа такого «мозгового штурма» кто-нибудь придумает для этого кредитного учреждения название «Самовар», запоминающуюся, выразительную эмблему или лозунг «Идите к нам, мы Вас всех здесь обуем!».

Директор молочного комбината может объявить конкурс на лучшее название продукции молочного комбината, в результате чего будет предложено название молочной продукции «Прасковья Молочкова». Товарный знак (слово, лозунг, эмблему) можно поручить создать специализированной организации, например, дизайн-студии, что, конечно, обойдется немного дороже.

Что касается произведений, охраняемых авторским правом, то они всегда создаются в результате творческого процесса: из-под пера поэта появляются строки: «Я помню чудное мгновенье», из-под кисти художника — картина «Царь Иван Грозный и сын его Иван» и т.п.

Творческий процесс можно стимулировать, ускорить, направить на достижение определенной цели. И тогда появляется служебное произведение (например, перевод стихотворения Гейне «На севере диком / Стоит одиноко») или научное произведение на тему, заданную научно-исследовательским институтом или вузом.

Обычно обозначение, регистрируемое в качестве товарного знака, не является произведением, охраняемым авторским правом, поскольку оно не оригинально, не уникально. Такое обозначение («Самовар» для услуг кредитного учреждения, «Прасковья Молочкова» — для продукции молочного комбината) может быть легко придумано другими лицами, перед которыми будет поставлена аналогичная задача. Это как раз и означает, что такие объекты не охраняются авторским правом. Данные объекты могут охраняться как товарные знаки, но при условии их регистрации с закреплением приоритета (первенства) по дате поступления соответствующей заявки. Принцип регистрационной системы охраны товарных знаков состоит в том, что право признается за лицом, первым подавшим заявку на регистрацию.

Среди обозначений, регистрируемых как товарные знаки, могут встречаться и фактически встречаются произведения, которые охраняются авторским правом. Прежде всего это изобразительные, художественные элементы, часто включаемые в товарные знаки (рисунки, этикетки). Кроме того, охраняются авторским правом и оригинальные, уникальные словосочетания. В этих случаях возникают сложные правовые вопросы «двойной» правовой охраны и «столкновения» прав. При их решении следует учитывать несколько общих принципов авторско-правовой охраны произведений.

Во-первых, авторское право охраняет только оригинальные, творческие произведения; в силу своей оригинальности они не могут быть повторно созданы другим лицом в результате параллельного творчества. Иными словами, двух «Евгениев Онегиных» быть не может. Авторское право охраняет только уникальные, единственные в своем роде произведения.

Во-вторых, авторское право охраняет не только произведение целиком; охрану получает любая часть произведения (отрывок, фрагмент), если эта часть также является оригинальной, уникальной. Причем такая часть произведения охраняется авторским правом не как часть целого произведения, а сама по себе, как самостоятельное, отдельное произведение.

В-третьих, авторские права распространяются лишь на форму произведения, но не касаются его содержания: авторское право не охраняет идеи, концепции, принципы, системы, решения задач, факты, составляющие содержание произведения, если эти идеи и т.п. выражены в иной форме. Фраза — «Пиво “Красный Восток” восторженно встречено всеми потребителями» — и рифмованное словосочетание «“Красный Восток” — пиво-восторг!» — являются разными произведениями (если рассматривать их как произведения, охраняемые авторским правом). Впрочем, есть серьезные основания полагать, что первая фраза вообще не охраняется авторским правом. Что касается рифмованного словосочетания, то его оригинальность сомнительна; его ценность как объекта авторского права минимальна. В немецкой литературе такие объекты именуются «Kleine Münze» («денежка», «грош-цена»). Такие объекты лучше всего регистрировать как товарные знаки.

В-четвертых, на произведение с момента его создания возникает исключительное право, составной частью которого является адресованный любым третьим лицам запрет использовать произведение любым способом и в любой форме. Для такого использования произведения необходимо получить согласие автора (или иного владельца авторского права, если право будет уступлено автором или перейдет к другому лицу в силу закона). Указанное согласие выражается в виде договора, обычно заключаемого в письменной форме.

Такого согласия не требуется, если использование подпадает под какой-либо случай «свободного» использования. (Все случаи «свободного» использования произведений являются узкими и ограниченными и перечислены в ГК РФ.)

Кроме того, согласия владельца авторских прав на использование произведения не требуется, если произведение либо вообще не охраняется в России авторским правом (создано гражданином страны, не связанной с Россией международным договором по авторскому праву, и впервые опубликовано в этой стране; это очень редкие случаи), либо хотя и охранялось, но срок действия исключительного авторского права уже истек (по общему правилу, исключительное авторское право прекращается через 70 лет после смерти автора).

Опираясь на эти основополагающие принципы авторского права, следует рассматривать ситуации, касающиеся использования в товарных знаках объектов авторского права.

Прежде всего следует рекомендовать заявителю (администрации юридического лица, гражданину-предпринимателю, их работникам и представителям, патентным поверенным) при подготовке заявки на регистрацию товарного знака учитывать вероятность, что обозначение, подаваемое на регистрацию в качестве товарного знака, может охраняться авторским правом. Такой анализ надо проводить *всегда*: вспомним знаменитые строчки:

«Утром мажешь бутерброд,  
Сразу мысль —  
А как народ?»

В большинстве случаев заявитель сразу же придет к выводу, что заявляемое обозначение авторским правом не охраняется и охраняться не может. В частности, авторским правом не охраняются отдельные слова, которые часто заявляются как товарные знаки. Это правило касается не только известных слов русского языка или иностранных языков, но и придуманных слов. Последние часто именуются «фантазийными». Не охраняются авторским правом и сочетания, состоящие из двух слов («Петербургские тайны», «Дядя Федор»).

Что касается сочетаний, состоящих из большего числа слов, то некоторые из них могут претендовать на оригинальность. К таким словосочетаниям можно отнести название известного романа и фильма «Другая сторона полуночи» («**The Other Side of the Midnight**»), а также рекламу фирмы «Нескафе», которой в канун ноября 2010 года были обклеены все вагоны московского метро — «С добрым годом, с новым утром!».

Аналогичные вопросы возникают и относительно изобразительных, объемных и комбинированных обозначений, заявляемых как товарные знаки. Конечно, три звездочки для коньяка — это не оригинально, а вот тринадцать звездочек?

Ответить на вопрос об охраняемости авторским правом заявляемого на регистрацию в качестве товарного знака обозначения бывает очень трудно еще и потому, что неоригинальные (тривиальные) и оригинальные (уникальные) объекты не отделены друг от друга «китайской стеной». Часто границы между этими категориями объектов неясны, «размыты». В связи с этим у разработчика товарного знака полезно спросить, придумал ли он сам предлагаемое обозначение, либо позаимствовал его идею из общедоступных источников, например, из газеты «Московский комсомолец» или Интернета?

Все это может оказаться полезным и рассеять сомнения лица, оформляющего заявку на регистрацию товарного знака. Следует, однако, помнить, что и сам разработчик, даже если он торжественно поклялся на Уголовном кодексе РФ, что создал этот товарный знак сам, не заимствуя ничего от других, и что считает этот товарный знак неоригинальным и не охраняемым авторским правом, может ошибаться и заблуждаться.

Что в этом случае должен делать заявитель товарного знака? Неужели ему следует отказаться от подачи такой заявки или самому изучать эти сложные теоретические вопросы, т.е. самому анализировать всю эту «муть»? Ответ: не нужно делать ни того, ни другого. Необходимо лишь заключить с разработчиком товарного знака письменное соглашение об урегулировании вопросов, касающихся авторских прав.

Это соглашение может начинаться с указания, что разработчик товарного знака передает (отчуждает) заявителю любые принадлежащие ему исключительные права на объект договора в полном объеме. Далее в соглашение может быть включено общее мнение сторон, что объект договора не охраняется авторским правом. После этого следует указать, что если все же объект договора охраняется авторским правом, то разработчик отчуждает своему договорному партнеру исключительные авторские права в полном объеме.

Далее в данном соглашении обязательно должно быть указано, что указанные исключительные авторские права отчуждаются безвозмездно или что они отчуждаются за вознаграждение, размер которого должен быть прямо и точно указан в соглашении. В соглашении полезно либо прямо указать, что вознаграждение уже получено разработчиком знака, либо что платеж вознаграждения будет оформлен отдельным документом в определенный срок. В последнем случае платежный документ составляет часть договора.

Особого внимания требует оформление таких соглашений, если разработчиком товарного знака является не физическое, а юридическое лицо (например, дизайнерская фирма). В такой ситуации имеется договор между заказчиком (заказавшим разработку товарного знака или «фирменного стиля», в состав которого входит товарный знак) и исполнителем — юридическим лицом (обычно — специализированная фирма). Фактически исполнителем этого договора являются физические лица — работники дизайнерской фирмы, создающие товарные знаки в рамках своих служебных (трудовых) обязанностей, либо выполняющие эти работы по гражданско-правовым договорам с фирмой.

Если созданный товарный знак не включает объекты авторского права, то заказчик, оплативший дизайнерской фирме его создание, может более ни о чем не волноваться. Но если созданный товарный знак является (или, по крайней мере, может считаться) объектом авторского права, то заказчик должен либо сам получить (приобрести) авторские права у авторов — физических лиц, либо убедиться в том, что дизайнерская фирма приобрела авторские права у авторов, и после этого приобрести эти права у дизайнерской фирмы.

При этом с физическим лицом — разработчиком товарного знака надо заключить особое соглашение даже в том случае, если создание (разработка) товарного знака входило в его трудовую функцию. В этом случае, конечно, все исключительные авторские права по закону переходят к работодателю. Однако особое соглашение с таким работником все же необходимо заключать для урегулирования вопро-

сов, касающихся личных неимущественных прав. Дело в том, что создание любого произведения влечет возникновение у его автора не только исключительного имущественного права, но и личных неимущественных прав — права авторства, права на указание имени, права на первое обнародование произведения и права на неприкосновенность. Действующее законодательство торжественно провозглашает все эти личные неимущественные права неотчуждаемыми и непередаваемыми, а отказ от этих прав — ничтожным.

Даже если по договору разработчик оригинального товарного знака передал (уступил) все исключительные авторские права лицу, регистрирующему товарный знак на свое имя (или — что одно и то же — если все исключительные права на это служебное произведение считаются перешедшими по закону к работодателю), то при отсутствии особого соглашения, касающегося личных неимущественных авторских прав, автор может потребовать, чтобы при любом использовании товарного знака указывалось его имя (например, «автор — доктор юридических наук Э.П. Гаврилов») и чтобы в товарный знак не вносились никакие изменения, в том числе и незначительные. Но поскольку эти требования для владельца товарного знака, очевидно, окажутся обременительными и неприемлемыми, автор может пойти ему навстречу и разрешить использование измененного товарного знака или знака без указания имени автора за символическую плату (например, в один российский рубль за каждый случай использования знака).

Для того чтобы таких конфликтов в будущем не возникало, представляется целесообразным в особом соглашении, касающемся разработки (создания) товарного знака, указывать, что если созданный товарный знак будет являться объектом авторского права, то разработчик заранее дает согласие на его обнародование и использование с необходимыми изменениями (в переработанном виде) и без каких-либо упоминаний имени автора.

Рассматривая различные вопросы, касающиеся «столкновения» прав на товарный знак и авторских прав, нельзя не коснуться одной специальной нормы, содержащейся в пп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ. Эта норма гласит: *«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 (ст. 1492) произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака».*

Ранее аналогичная норма содержалась в ст. 7 Закона от 23 сентября 1992 г. № 3521-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров». С изменениями, внесенными федеральным законом от 11 декабря 2002 г. № 166-ФЗ, эта норма устанавливала: *«Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные... названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту без согласия обладателя авторского права или его правопреемника, если права на эти произведения возникли ранее даты приоритета регистрируемого знака».*

Именно в такой редакции данная норма применялась с 27 декабря 2002 г. по 31 декабря 2007 г.

В предшествующий период — с 17 октября 1992 г. по 26 декабря 2002 г. применялась несколько иная норма, содержащаяся в первоначальной редакции указанного Закона 1992 г.: *«Не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие: ...названия известных в Российской Федерации произведений науки, литературы и искусства, персонажей из них или цитаты, произведения искусства или их фрагменты без согласия обладателя авторского права или его правопреемника».*

Это может показаться странным и невероятным, но приходится признать, что в 2002 г. смысл данной нормы был выражен хуже, чем ранее. При принятии части четвертой ГК РФ в эту норму были внесены хотя и незначительные, но негативные изменения, еще более затуманившие ее смысл.

Анализ действующего законодательства приводит нас к следующим выводам.

Эта норма устанавливает недопустимость регистрации в качестве товарных знаков определенных обозначений. Данный запрет касается как случаев государственной регистрации, осуществляемой Роспатентом, так и случаев международной регистрации, которая осуществляется в соответствии с международными договорами России по товарным знакам (Мадридским соглашением 1891 г. о международной регистрации знаков и Протоколом 1989 г. к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков).

Указанный запрет касается как ситуации, когда производится регистрация товарного знака, так и ситуации, когда регистрация товарного знака уже произведена. В первом случае регистрация не должна производиться, а во втором случае произведенная регистрация должна быть аннулирована, как произведенная не в соответствии с законом. Запрет относится к тем случаям, когда товарный знак (регистрируемый или уже зарегистрированный) «сталкивается» с каким-то другим объектом. Виды таких объектов перечислены в ГК:

- название произведения науки, литературы или искусства;
- персонаж такого произведения;
- цитата из такого произведения;
- произведение искусства;
- фрагмент произведения искусства.

На первый взгляд может показаться, что речь идет о совершенно разнородных объектах. На самом деле это не так. У перечисленных объектов есть общая черта: все они легко могут использоваться для индивидуализации товаров и услуг, иными словами, они могут выполнять функции товарных знаков. Действительно, научное или литературное произведение целиком вряд ли могут быть использованы для индивидуализации товаров или услуг, а потому они в этом перечне не указаны. Напротив, название произведения, запоминающаяся цитата, не очень сложная картина или ее фрагмент очень подходят для выполнения функции товарного знака, потому они включены в этот перечень.

Вышеприведенный вывод позволяет прийти еще к одному умозаключению: рассматриваемый перечень объектов является примерным, поскольку индивидуализировать товары и услуги могут и другие подобные объекты, другие части (элементы) произведений.

В содержащейся в ГК РФ норме указывается на то, что запрет регистрации в качестве товарных знаков относится лишь к таким перечисленным объектам, которые «известны в Российской Федерации». Это, безусловно, означает, что если объект не получил известности в России, то он под рассматриваемую норму не подпадает. Конечно, не следует делать вывод, что если какой-либо из перечисленных объектов неизвестен на территории России, то он может быть зарегистрирован как товарный знак. Возможно, что имеется иное основание, препятствующее его регистрации. При этом норма, содержащаяся в п. 9 ст. 1483 ГК РФ, уже не будет препятствием для его регистрации.

Выражение «известность в Российской Федерации» может пониматься по-разному: считается ли объект «известным», если о нем знают 10–20 граждан, находящихся на территории России, или здесь имеется в виду широкая известность? Следует предположить, что в данном контексте речь идет о широкой известности.

Есть и еще один неясный аспект, касающийся понятия «известность». Дело в том, что названия произведений и цитаты из научных и литературных произведений могут иметь разные формы выражения: они могут быть выражены либо на языке оригинала, либо в переводе на какой-либо иной язык. В связи с этим возникает вопрос: название произведения или цитата из произведения на языке оригинала и в переводе — это один и тот же объект либо это разные объекты?

Предположим, что в России широко известно название переводного романа «Секс в большом городе». На языке оригинала название этого романа звучит как «Sex and the City», причем, очевидно, это название в России не является широко известным. Если считать, что английское и русское название — это один и тот же объект, то тогда английское название следует признать широко известным в России, и наоборот.

Полагаю, что это два разных объекта. При этом следует учитывать, что названия иностранных произведений обычно переводятся на русский язык не буквально, а образно. Это видно в приведенном примере: его буквальный перевод — «Секс и Большой город». Другие возможные примеры еще более выразительны. Например, идущий по каналу ТВЦ английский телесериал «Midsomer Murders» известен в России под названием «Чисто английское убийство». Это название вообще не является переводом английского названия (точный перевод — «Убийства в Мидсоммер»; последнее слово — типичное название поселка в Англии), хотя оно полно и верно передает его суть, а также само содержание телесериала.

Итак, анализируемая норма указывает на «известность» определенного объекта в Российской Федерации. Следует учитывать, что «известность» привязана к фактору времени — то, что совсем неизвестно сегодня, завтра может стать широко известным. Есть и другие сочетания: широко известное десять-двадцать лет тому назад может быть совершенно неизвестным новому поколению. Важно указать, на какой именно момент должна устанавливаться «известность».

Казалось бы, что анализируемая норма дает прямой ответ на этот вопрос, поскольку в ней говорится о названиях произведений и о других перечисленных здесь объектах, *известных на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака*. При этом дается ссылка на ст. 1492 ГК РФ. В пункте 8 этой статьи указывается, что датой подачи заявки на товарный знак считается день поступления в Роспатент всех документов заявки, а если документы заявки поступили не одновременно — день поступления последнего из этих документов.

Итак, день подачи заявки — день поступления в Роспатент документов заявки. Именно на этот день проверяется «известность» противопоставляемого заявленному обозначению объекта.

Но оказывается, что во многих случаях день подачи заявки правовой роли не играет: он заменяется днем приоритета (первенства) заявки (ст. 1494–1495 ГК РФ). Именно на дату приоритета заявки (а не на дату ее подачи!) определяются новизна товарного знака (п. 6 ст. 1483 ГК), вопросы «столкновения» товарного знака с фирменным наименованием, коммерческим обозначением, наименованием селекционного достижения (п. 8 ст. 1483 ГК) и промышленным образцом (пп. 3 п. 9 ст. 1483 ГК).

Логика подсказывает, что в данном случае в ГК имеется в виду не дата подачи заявки, а дата ее приоритета.

Кроме того, именно с датой приоритета (а не с датой подачи) заявки в норме пп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК связан один признак, которым должен обладать объект, препятствующий регистрации товарного знака: на этот объект должны существовать права, которые возникли «ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака». На данном положении, содержащемся в конце анализируемой нормы, следует остановиться особо.

После перечисления объектов, которые могут препятствовать регистрации товарного знака, указывается — «...если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака». Слово «соответствующее», очевидно, означает «то произведение, которое противопоставляется регистрируемому товарному знаку».

Более сложно понять термин «произведение». Из анализируемой нормы следует, что регистрируемому товарному знаку могут противопоставляться пять различных объектов. Один из объектов прямо назван «произведение» («произведение искусства»). Другие объекты этого ряда (название произведения, персонаж произведения, цитата из произведения, фрагмент произведения) произведениями не именуется. Что касается произведения искусства, то оно, как прямо вытекает из данной нормы, должно охраняться авторским правом. При этом имеется в виду именно авторское право, поскольку произведение получает охрану непосредственно по авторскому праву. (Строго говоря, на произведение могут возникать и права публикатора (§ 6 гл. 71 ГК), но эти права возникают редко и здесь не рассматриваются.)

Что касается других частей (элементов) произведений, перечисленных в норме, то они могут не охраняться авторским правом, даже если произведение, к которому относится эта часть (элемент), охраняется авторским правом. В связи с этим необходимо ответить на вопрос, могут ли регистрируемому товарному знаку на основе рассматриваемой нормы противопоставляться такие названия, персонажи, цитаты и фрагменты, которые сами по себе авторским правом не охраняются?

Грамматическое толкование рассматриваемой нормы позволяет считать, что она применима и в тех случаях, когда название, персонаж, цитата или фрагмент сами по себе авторским правом не охраняются; достаточно, если авторским правом охраняется произведение в целом.

Поскольку число не охраняемых авторским правом объектов очень велико, такое толкование значительно расширяет сферу применения данной нормы. Действительно, достаточно вспомнить огромное число песен с тривиальными, неори-

гинальными названиями — «Надежда», «Натали», «Моя мечта», «Зайка моя». Если, далее, мы возьмем охраняемую авторским правом цитату из какого-либо произведения (например, «Не нужен нам берег турецкий / И Африка нам не нужна»), то при «широком» толковании регистрации товарного знака может быть противопоставлена и часть этой цитаты, не являющаяся оригинальной и потому не охраняемая авторским правом (например, «Не нужен нам берег турецкий»).

Такое («широкое») толкование данной нормы является нелогичным, поскольку становится неясным:

- как может владелец авторских прав давать согласие на использование той части своего произведения, которая сама по себе авторским правом не охраняется;
- почему один объект, который может противопоставляться товарному знаку («произведение искусства»), должен охраняться авторским правом, а остальные четыре перечисленных в данном перечне объекта могут авторским правом не охраняться.

Вообще такое («широкое») толкование этой нормы переводит ее в сферу борьбы с недобросовестной конкуренцией. Но борьба с недобросовестной конкуренцией возможна только при столкновении товаров на одном хозяйственном рынке, в то время как данная норма упоминает лишь «известность в Российской Федерации», без ссылок на хозяйственный рынок.

В связи с вышеизложенным «широкое» толкование данной нормы должно быть отвергнуто. Поэтому следует полагать, что анализируемая норма предусматривает возможность противопоставления регистрируемому товарному знаку только таких объектов, которые *сами по себе* охраняются авторским правом, т.е. охраняемых: названий произведений науки, литературы и искусства, персонажей и цитат из таких произведений, произведений искусства, фрагментов из них.

Поскольку все эти объекты охраняются авторским правом, существуют обладатели авторских прав на эти объекты. Если обладатели авторских прав дали согласие на регистрацию соответствующего объекта в качестве товарного знака, то положения анализируемой нами нормы не применяются. Поскольку такое согласие правообладателя представляет собой договор о распоряжении исключительным **авторским правом**, этот договор не подлежит государственной регистрации, к нему не применяются нормы ст. 1232, 1488–1490 ГК РФ. Форма такого договора обязательно должна быть письменной.

Что касается содержания договора, то это может быть как договор об отчуждении исключительного авторского права (ст. 1234), так и лицензионный договор о предоставлении права использования соответствующего объекта (ст. 1235). Если лицензиаром по указанному лицензионному договору выступает не сам автор произведения, а его правопреемник, то указанный договор будет сублицензионным (ст. 1238). Сфера применения договоров об отчуждении исключительного авторского права, очевидно, будет ограничиваться только такими объектами, как произведения искусства (рисунки, эмблемы, этикетки и т.п.).

Если владелец авторских прав и лицо, желающее зарегистрировать товарный знак, заключают договор об отчуждении исключительного авторского права на такой объект, как название произведения, персонаж или цитата из произведения, фрагмент произведения искусства, то такой договор возможен и допустим. Однако следует учитывать, что в результате такого договора владелец авторских прав на

целое произведение лишится права использовать название, персонаж, цитату из своего произведения или фрагмент своего произведения искусства. Поэтому владелец авторских прав на целое произведение, очевидно, приобретет встречную лицензию на использование в своем произведении соответствующей части (элемента) названия, персонажа, цитаты, фрагмента.

Рассмотрим возможные действия владельца авторского права, который обнаружит, что охраняемое принадлежащим ему авторским правом произведение (целиком или частично) регистрируется или уже зарегистрировано в качестве товарного знака или в составе товарного знака.

Если регистрация товарного знака производится или уже произведена без согласия владельца авторских прав, то такие действия заявителя подпадают под нормы пп. 1 п. 9 ст. 1483, и владелец авторских прав может оспорить регистрацию товарного знака (пп. 1 п. 2 ст. 1512) путем подачи возражения в Палату по патентным спорам (п. 2 ст. 1513). Если действия лица, которое производит или уже произвело регистрацию товарного знака, не подпадают под положения пп. 1 п. 9 ст. 1483, но сам товарный знак включает охраняемый объект авторского права (это может иметь место, если на дату приоритета товарного знака объект, охраняемый авторским правом, не был широко известен в России), то владелец этого авторского права может ставить вопрос о нарушении его авторских прав, опираясь на нормы ст. 1270, которая определяет сферу действия исключительного авторского права на произведение, а также на ст. 1255, 1265–1269, в которых определены сферы действия личных неимущественных авторских прав.

В этих случаях владелец авторских прав может требовать, в частности, пресечения действий, составляющих нарушение его авторских прав, возмещения убытков (или выплаты компенсации), возмещения морального вреда (ст. 1250–1254). Если владелец авторских прав является физическим лицом — не предпринимателем, то иск предъявляется в суд общей юрисдикции, а если владелец авторских прав — это юридическое лицо либо гражданин-предприниматель, то иск подается в арбитражный суд. Возражение в Палату по патентным спорам в этих случаях (если нет нарушений положений пп. 1 п. 9 ст. 1483) не может быть подано.

Однако если будет удовлетворен иск о нарушении использованием такого товарного знака авторских прав истца, то, хотя такой товарный знак не будет аннулирован, он уже не может быть использован — право на товарный знак оказывается «парализованным». Владелец товарного знака в этом случае либо добровольно прекратит его действие, либо изменит товарный знак, исключив из него охраняемые авторским правом элементы, либо получит разрешение на его использование от владельца авторских прав путем заключения с ним договора об уступке авторских прав или лицензионного договора об использовании авторских прав. Как уже упоминалось, такие договоры заключаются в письменной форме. Они не проходят государственную регистрацию в Роспатенте.

Таковы некоторые вопросы, возникающие при разграничении авторских прав и прав на товарные знаки.

Контактные данные автора: [sirill@mail.ru](mailto:sirill@mail.ru)