Проблемы правовой защиты от нелегального копирования дизайна упаковки товара

Каждая вторая упаковка в России рискует стать жертвой копирования. Почему даже патент на нее не гарантирует защиту? Как доказать, что конкурент украл ваш дизайн? И зачем сохранять эскизы с подписью автора? Ответы в нашем материале.

Алексей РОБИНОВ,
к.ю.н., патентный поверенный РФ, старший партнер ООО «ВАШ ПАТЕНТ»

Евгений КОЛЕСОВ,
патентный поверенный РФ, ведущий юрист ООО «ВАШ ПАТЕНТ»

Упаковка товара играет важную роль для его узнаваемости на рынке и является своего рода «средством индивидуализации» товара конкретного производителя для потребителей. Это та «одежка», по которой товар встречают и узнают на рынке. Оригинальная упаковка товара может быть реальным конкурентным преимуществом, привлекая внимание потребителей и выделяя товар среди множества других ему подобных на полке магазина.

Поэтому неудивительно, что многие производители вкладывают значительные средства в разработку и продвижение дизайна упаковки и внешнего вида товара. Так, согласно оценкам экспертов, текущая емкость российского рынка дизайна превышает 1 трлн руб., а максимальный его потенциал может достичь 6 трлн руб.

Отсюда понятно желание производителей защитить внешний вид товара и его упаковки от подражания и копирования со стороны конкурентов.

ТРИ СПОСОБА ЗАЩИТЫ: ПЛЮСЫ, МИНУСЫ, ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

В соответствии с действующим законодательством дизайн упаковки может охраняться в качестве следующих объектов интеллектуальной собственности:
1) промышленный образец;
2) товарный знак;
3) произведение дизайна (объект авторского права).

При выборе конкретного объекта охраны следует учитывать особенности правовой охраны каждого из них, а также практику привлечения к ответственности нарушителей исключительных прав.

Проанализируем проблемы защиты дизайна упаковки от нелегального использования третьими лицами с помощью каждого из вышеуказанных объектов интеллектуальной собственности на примерах из практики привлечения нарушителей к ответственности.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ

В качестве промышленного образца охраняется решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства (п. 1 ст. 1352 ГК РФ).

Для того, чтобы пресечь нарушение права на промышленный образец и «наказать» нарушителя, необходимо доказать, что спорная упаковка:
- содержит все существенные признаки внешнего вида упаковки, приведенные на изображениях в патенте на промышленный образец, либо
- производит на потребителя такое же общее впечатление, что и запатентованная упаковка, при условии, что сравниваемые изделия имеют сходное назначение[1].

При этом если доказывание первого критерия обычно не вызывает затруднений, то доказывание совпадения общего впечатления затруднено из-за отсутствия в законодательстве четких критериев такого совпадения.

Так, например, компания — производитель упаковки для новогодних наборов обратилась в арбитражный суд с требованиями о защите прав на промышленные образцы, представляющие собой дизайн коробок для новогодних подарочных наборов:

Она посчитала, что указанные промышленные образцы незаконно используются в продукции ее конкурента:

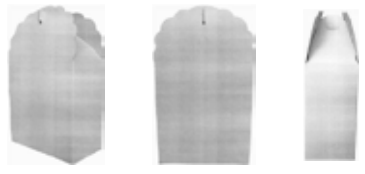
> Чтобы избежать аннулирования патента на промобразец из-за раскрытия сведений о нем есть смысл подать заявку на выдачу патента до того, как товар будет активно продвигаться и реализовываться на рынке. Потому что «авторская льгота» действует только в течение года с момента, когда информация об упаковке товара стала доступна третьим лицам, и ровно год есть у производителя для того, чтобы решить, будет он подавать заявку на патент или нет

Суды первой и апелляционной инстанций в удовлетворении требований отказали, отметив, что в коробках конкурента не использованы все существенные признаки промышленных образцов.

Отменяя их решения, Суд по интеллектуальным правам указал, что суды не учли выводы проведенных по делу судебных экспертиз о том, что в двух из шести спорных коробок ответчика использована совокупность существенных признаков, производящая на информированного потребителя то же общее впечатление, что и промышленные образцы компании-истца.

В ходе последующего рассмотрения дело дважды доходило до суда кассационной инстанции (СИП), но в итоге суды все-таки удовлетворили требования истца (в части коробок, являющихся сходными с его промышленными образцами) и взыскали с ответчика компенсацию за нарушение права на промышленный образец (дело № А41-64966/2014).

Впоследствии Роспатент по возражению ответчика аннулировал один из патентов истца (№ 88938):



из-за его несоответствия требованию патентоспособности «оригинальность» (п. 3 ст. 1352 ГК РФ), так как он является сходным до степени смешения с изделиями ответчика, имеющими сходное назначение, сведения о которых стали общедоступными до даты приоритета патента.

Впоследствии ранее принятые по делу № А41-64966/2014 судебные акты были отменены в части запрета на использование и взыскания компенсации по аннулированному патенту.

Таким образом, если дизайн упаковки, сходный до степени смешения с промышленным образцом, использовался третьим лицом до даты приоритета патента, то оно может оспорить выдачу патента и предоставление правовой охраны соответствующему промышленному образцу с даты подачи заявки на промышленный образец (п. 5 ст. 1398 ГК РФ). Это необходимо учитывать при при-

1 Абзац 4 п. 3 ст. 1358 ГК РФ.
2 Пункт 4 ст. 1352 ГК РФ.

нятии решения об обращении с иском о запрете использовать промышленный образец.

Для того чтобы избежать аннулирования патента на промышленный образец ввиду раскрытия сведений о нем, есть смысл подать заявку на выдачу патента до того, как товар будет активно продвигаться и реализовываться на рынке.

Дело в том, что «авторская льгота», то есть предусмотренное законом послабление для сведений, которые раскрыты автором либо правообладателем промышленного образца[2], действует только в течение года с того момента, когда информация об упаковке товара стала доступна третьим лицам, и ровно таким количеством времени обладает производитель для того, чтобы решить, будет он подавать заявку на патент или нет.

Если производитель «замедлит» с решением, то он уже рискует получить решение об отказе в выдаче патента с указанием на наличие сведений о его же упаковке, ставших известными до даты подачи патентной заявки (п. 2 ст. 1352 ГК РФ).

ТОВАРНЫЙ ЗНАК

Дизайн упаковки товара может также охраняться в качестве товарного знака (в том числе в качестве изобразительного, объемного или комбинированного товарного знака). Для этого дизайн упаковки должен соответствовать ряду условий, указанных в ст. 1477 и 1483 ГК РФ, в частности, он не должен:

- войти во всеобщее употребление для товаров определенного вида[3];
- состоять исключительно из элементов, характеризующих товар, в том числе указывающих на вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность товара, а также на время, место и способ его производства или сбыта[4];
- представлять собой форму товара, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товара[5];
- быть тождественным или сходным до степени смешения с товарными знаками других лиц, имеющими более ранний приоритет и заявленными или зарегистрированными в отношении однородных товаров и/или услуг[6].

Примерами дизайна упаковки товара, зарегистрированного в качестве товарного знака, могут быть:

- этикетки (обертки) товаров;
- объемные обозначения, представляющие собой оригинальную форму упаковки (тары) товара или ее частей.

Защита дизайна упаковки в качестве товарного знака распространяется в отношении товаров и/или услуг, для которых товарный знак был зарегистрирован[7]. Другие лица не вправе использовать дизайн упаковки, зарегистрированный в качестве товарного знака, либо сходное с ним до степени смешения обозначение в отношении товаров и услуг, для которых он зарегистрирован, либо однородных им[8].

Так, компания — крупный производитель продуктов питания обратилась в Федеральную антимонопольную службу с заявлением о признании недобросовестной конкуренцией действий компании-конкурента, выразившихся в использовании упаковки пельменей, сходной с зарегистрированным товарным знаком первой компании:

зарегистрированный товарный знак (№ 485492) | упаковка конкурента

Решением ФАС России действия компании-конкурента по использованию упаковки, сходной до степени смешения с ранее зарегистрированным товарным знаком, были признаны недобросовестной конкуренцией по п. 1 ст. 14.6 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (незаконное использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком).

Компания-конкурент оспорила решение антимонопольного органа в арбитражный суд, но суд встал на сторону ФАС России и правообладателя товарного знака. Принимая решение об отказе в удовлетворении требований об отмене решения ФАС России, суд установил, что сходство зарегистрированного объемного товарного знака и спорной упаковки обусловлено сходством формы упаковки и цветового решения (то есть выполнения преимущественно в черном цвете), при этом согласно представленным в дело доказательствам, форма и черный цвет упаковки товара по зарегистрированному товарному знаку устойчиво связаны в сознании потребителя именно с компанией-правообладателем (дело № А40-294093/2019).

Таким образом, в отличие от промышленных образцов, при нарушении права на товарный знак не нужно доказывать использование всех признаков дизайна упаковки либо совокупности признаков, производящей на информированного потребителя то же общее впечатление, что и охраняемый дизайн. Достаточно доказать наличие между зарегистрированным товарным знаком и спорным дизайном упаковки сходства до степени смешения, причем это сходство подлежит установлению судом с учетом любых особенностей сравниваемых обозначений с позиции рядового потребителя и не требует специальных познаний или назначения экспертизы[9].

ПРОИЗВЕДЕНИЕ ДИЗАЙНА

Внешний вид упаковки охраняется авторским правом в качестве произведения дизайна[10]. При этом, в отличие от промышленных образцов либо товарных знаков, для такой охраны не требуется регистрация дизайна упаковки либо соблюдение каких-либо иных формальностей[11].

Действующее законодательство запрещает:

- копирование (или «воспроизведение») дизайна упаковки, охраняемого авторским правом;
- переработку дизайна (то есть создание нового дизайна на основе уже существующего) без разрешения обладателя авторского права на дизайн.

Первоначально авторское право на дизайн упаковки возникает у автора дизайна[12]. Оно может перейти к другому лицу по договору об отчуждении авторского права[13], по трудовому договору с автором, если дизайн был создан в рамках его трудовых обязанностей[14], в порядке универсального правопреемства (то есть по наследству или в результате реорганизации компании) и по другим основаниям, предусмотренным законом.

Ввиду указанного доказательством наличия авторского права на дизайн упаковки может служить:

- оригинал эскиза или макета упаковки с подписью автора дизайна и датой его создания[15];
- договор об отчуждении права или трудовой договор с автором;
- свидетельство о праве на наследство.

Таким образом, в случае возникновения спорных ситуаций желательно располагать документами, которые подтверждают всю цепочку перехода права на дизайн упаковки от автора до конечного правообладателя.

В практике рассмотрения дел о нарушении авторских прав на дизайн упаковки зачастую встает вопрос о том, как доказать факт нарушения. Дело в том, что, если спорная упаковка не копирует защищенный дизайн точь-в-точь (то есть не воспроизводит его), необходимо доказать, что при ее создании имела место переработка исходного дизайна.

При этом, в отличие от споров о нарушении права на промышленные образцы или товарные знаки, самого по себе факта сходства упаковок до степени смешения недостаточно для того, чтобы доказать нарушение авторского права на дизайн, то есть переработку. Ведь просто похожая упаковка могла быть создана предполагаемым нарушителем самостоятельно. Нужно доказать, что при создании спорной упаковки был использован именно защищенный дизайн, в том числе путем заимствования элементов оригинального произведения дизайна.

Так, муниципальное унитарное предприятие обратилось в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью и индивидуальному предпринимателю о запрете использования дизайна упаковки мороженого «САРОВСКОЕ мороженое!», который является сходным с дизайном упаковки «ЧЕСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ!», авторское право на который принадлежит истцу:

дизайн упаковки истца

дизайн упаковки, используемый ответчиками

В ходе рассмотрения дела суд установил, что на спорной упаковке выпускаемого и реализуемого ответчиками мороженого «„ЭСКИМО“ САРОВСКОЕ мороженое!» и «шоколадный батончик „САРОВСКОЕ мороженое!“» используется дизайн, который воспроизводит большинство элементов дизайна упаковки мороженого «ЧЕСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ!», выпускаемого истцом: общая композиция; цветовая гамма (бело-оранжево-коричневая); шрифт надписей; логотип со словесным элементом «Саров»; повторяющиеся геометрические изобразительные элементы (треугольники, волнистые линии). При этом незначительные различия в изображении отдельных элементов дизайна являются, по сути, переработкой изначального дизайна истца, поскольку указанные различия не влияют на композицию дизайна и общий художественный замысел (дело № А43-16089/2016).

Таким образом, защита права на дизайн упаковки как объект авторского права предполагает более строгий подход к вопросу использования сходного дизайна упаковки, так как, чтобы доказать нарушение, нужно подтвердить, что при создании сходной упаковки использовался именно первоначальный дизайн (если, конечно, нарушитель не копирует упаковку один в один). Вместе с тем, в отличие от промышленных образцов и товарных знаков, запретить использование защищенного авторским правом дизайна можно не только в отношении однородных или имеющих сходное назначение товаров, но и в отношении любых товаров.

Приведенная в статье практика рассмотрения споров о привлечении к ответственности нарушителей исключительных прав на дизайн упаковки показывает, что защита внешнего вида упаковки товара с использованием каждого из рассмотренных объектов интеллектуальной собственности имеет свои особенности, которые необходимо учитывать при решении вопроса о выборе конкретного объекта.

Сравнение способов защиты дизайна упаковки

Критерий	Промышленный образец	Товарный знак	Авторское право
Срок действия	5 лет (можно продлевать до 25)	10 лет (бесконечное продление)	Всю жизнь автора + 70 лет
Защита от копий	Только для однородных товаров	Для зарегистрированных категорий	Любые товары
Риск аннулирования	Высокий (через возражения)	Низкий	Нет
Стоимость	от 50 тыс. руб.	от 30 тыс. руб.	Бесплатно

ИСТОЧНИК: составлено редакцией газеты «ЭЖ-Юрист»

3 Подпункт 1 п. 1 ст. 1483 ГК РФ.
4 Подпункт 3 п. 1 ст. 1483 ГК РФ.
5 Подпункт 4 п. 1 ст. 1483 ГК РФ.
6 Пункт 6 ст. 1483 ГК РФ.
7 Пункт 2 ст. 1482 ГК РФ.
8 Пункт 3 ст. 1484 ГК РФ.
9 Пункт 13 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности».
10 Абзац 7 п. 1 ст. 1259 ГК РФ.
11 Пункт 4 ст. 1259 ГК РФ.
12 Пункт 3 ст. 1228 ГК РФ.
13 Статья 1285 ГК РФ.
14 Статья 1295 ГК РФ.