

ПОРУШЕННЯ АВТОРСЬКИХ ПРАВ НА ПЕРСОНАЖІ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ ПРИ РЕЄСТРАЦІЇ ПРАВ НА ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ: ВИРІШЕННЯ СПОРІВ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

Кулініч О. О. – к.ю.н., доцент, доцент кафедри права інтелектуальної власності та корпоративного права Національного університету «Одеська юридична академія»

Романадзе Л. Д. – к.ю.н., доцент, доцент кафедри права інтелектуальної власності та корпоративного права Національного університету «Одеська юридична академія»

Вже протягом багатьох століть засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів та послуг відіграють важливу роль для відрізнення виробників товарів, осіб, що виконують роботи, надають послуги серед інших. Торговельні марки (або по-іншому: товарні знаки та знаки обслуговування, торгові марки, знаки для товарів та послуг, торгові знаки, комерційні позначення) слугують візитною карточкою учасників цивільного обороту та надають можливість зорієнтуватися споживачу товарів, робіт, послуг завдяки обраної системи символів (графічних, художніх, комбінованих, тощо) серед однорідних товарів, робіт та послуг. Зображувальні торговельні марки (художні, графічні) є другими за значенням, після словесних торговельних марок, хоча історично вони появились раніше письма. У більшості випадків вони втілені в малюнку, рисунку, кресленні. Часто це буває результат образотворчої діяльності, і в такому разі таке позначення одночасно є об'єктом авторського права. У такому випадку для запобігання зіткненню інтересів авторів художнього твору та правоволодільця торговельної марки необхідно отримати згоду на використання об'єкта авторського права у якості торговельної марки. Разом з цим, на практиці, незважаючи на закріплення у законодавстві положення про необхідність отримання згоди суб'єктів авторського права для реєстрації створених ними об'єктів як торговельних марок, все одно відбуваються чисельні порушення.

У зв'язку з цим у науковій літературі приділялося багато уваги окремо дослідженню

правовідносин, пов'язаних з оборотом торговельних марок, правовідносин у сфері авторського права, співвідношенню прав на торговельні марки з правами на об'єкти авторського права у роботах таких вітчизняних та зарубіжних романістів, цивілістів, фахівців інших галузей правової науки, як: Ю. Л. Бошицький, О. О. Козлова, О. В. Кохановська, В. М. Коссака, В. А. Васильєвої, В. В. Луця, Г. О. Андроська, О. О. Городова, В. А. Дозорцева, Ю. Т. Гульбіна, О. П. Сергєєва, В. О. Калятина, Р. Б. Шишки, О. О. Підпригори, О. А. Підпригори, О. І. Харитонові, Є. О. Харитонова та інш. Незважаючи на чисельні дослідження, майже не розглядається питання про порушення авторських прав внаслідок неправомірного використання персонажів художніх творів як складової знаку для товарів та послуг.

Метою даного дослідження є огляд та аналіз судової практики щодо вирішення спорів, пов'язаних із порушенням авторських прав на персонажі художніх творів при неправомірній реєстрації їх самостійно або складової частини торговельних марок. Однак на практиці розповсюджені таку згоду на реєстрацію, що призводить до вирішення таких спорів у судовому порядку.

В Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» закріплюється положення про охорону прав на персонажі художніх творів при реєстрації їх в якості торговельних марок [1]. Частина 4 стаття 6 цього закону містить як підставу для відмови у реєстрації позначення в якості знаку для товарів та послуг – назви відомих в Україні

творів науки, літератури і мистецтва або цитати і персонажі з них, твори мистецтва та їх фрагменти без згоди володільців авторського права або їх правонаступників.

Відповідно до статті 9 Закону України «Про авторське право і суміжні права» [2] частина твору, яка може використовуватися самостійно, у тому числі й оригінальна назва твору, розглядається як твір і охороняється відповідно до зазначеного Закону. Відповідно до п. 18 Постанови Верховного Суду України «Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав» назва твору, фрази, словосполучення та інші частини твору, які можуть використовуватися самостійно, підлягають охороні як об'єкт авторського права тільки у тому випадку, коли вони є результатом творчої діяльності автора і є оригінальними [3].

Зазначені положення й застосовуються судами при вирішенні спорів між авторами художніх творів та право володільцями знаків для товарів та послуг. Нажаль, відсутність ефективної системи контролю на етапі реєстрації знаків для товарів та послуг чи інших об'єктів права інтелектуальної власності призводить до чисельних порушень авторських прав. На практиці існує відбувається багато порушень з даної категорії, але не всі зі спорів вирішуються у судовому порядку. Протягом останніх років з'явилася практика розгляду спорів про порушення авторських прав на персонажі художніх творів при неправомірній їх реєстрації самостійно або як складових знаку для товарів та послуг.

Аналізуючи судову практику, пов'язану з порушенням прав на персонажі художніх творів, слід визначити факти, що потребують встановленню під час розгляду справ: факт авторства, дата оприлюднення твору, складовою частиною якого є персонаж, дата подання заявки про реєстрацію знак для товарів та послуг та інших фактів, що мають значення для визначення розміру завданих збитків та компенсації.

Одним з найбільш яскравіших прикладів є матеріали справи за позовом компанії Ді. Сі. Комікс (DC Comics) про визнання недійсним свідоцтва України на комбінований знак для товарів і послуг «SUPERBOY». В обґрунтування заявлених позовних вимог позивач зазначає, що торговельна марка «SUPERBOY» за оспорюваним свідоцтвом України була видана внаслідок подання заявки з порушенням належних позивачу виключних майнових авторських прав на твори.

В судовому засіданні встановлено, що Позивач є єдиним власником виключних майнових авторських прав на дизайн та образ: м'язистого чоловіка-супергероя, вдягненого в костюм з плащем

та в якого на грудях зображено літеру «S» на логотипі у формі щита. Це підтверджується наданими судом належним чином засвідченими копіями свідоцтв про реєстрацію авторських прав на відповідні твори, які були вадані Бюро реєстрації авторських прав Сполучених штатів Америки 28.03.2002 р., 06.08.1992 р. 01.09.2004 р. Персонаж Супермена був створений Джеррі Сігелом (Jerry Siegel) та Джо Шустером (Joe Shuster) в 1938 році як герой з якостями надлюдини. Цього героя вперше було представлено в 1938 році в коміксах серії Action Comics. З 1938 року персонаж Супермен надихає та часто з'являється в кінофільмах, телефільмах, телесеріалах, мультфільмах та коміксах. Крім того, образ Супермена є темою різного роду товарів, рекламних акцій та рекламних роликів за участю відомих «зірок» по всьому світі.

Відповідно до висновку спеціаліста, позначення, зареєстроване в якості знака для товарів і послуг за свідоцтвом України, є переробкою графічних елементів – частин зазначених творів, права на які належать позивачу, які можуть використовуватись самостійно. При цьому, частини творів Позивача, переробку яких було здійснено у позначенні за свідоцтвом України, включають в себе: персонаж у вигляді м'язистого чоловіка атлетичної фігури; персонаж одягнений у костюм, що облягає тіло чоловіка, з накидкою; на нагрудній частині костюму міститься емблема (логотип) у вигляді п'ятикутника з вміщеною до нього стилізованою літерою «S»; персонаж одягнений у гетри; персонаж одягнений у шорти, підперезані поясом; персонаж зображений у вигляді стоячого на одній нозі, інша нога зігнута у коліні; персонаж зображений з витягнутою догори однією рукою та підтягнутою до поясу іншою рукою; голова персонажу відкину вгору; стилізовано виконаний словесний елемент «SUPERMAN», виконаний літерами латиниці; лінія рядка логотипу вигнута: знизу, починаючи з початкової літери, і догори у напрямку написання логотипу; літери у логотипі виконані об'ємними з обрамленням; перша літера «S» у складі логотипу виконана більшим розміром шрифту, ніж інші літери; на зовнішньому та внутрішньому перегибах літери «S» у складі логотипу містяться декілька смужок, паралельних зовнішньому контуру літери «S».

Таким чином, з урахуванням зібраних у справі та досліджених у судовому засіданні доказів судом встановлено, що зображення м'язистого чоловіка-супергероя, вдягненого в костюм з плащем, з зображенням літери «S» на логотипі у формі щита на грудях та зображення «SUPERBOY» в торговельній марці відповідача є відтворенням та переробкою зазначених вище 13 графічних елементів – частин

зазначених творів, які можуть використовуватись самостійно і належать Позивачу.

Також встановлено, що позивач не надав відповідачу дозвіл (згоду) на вищевказану переробку самостійних частин творів, тобто, відповідачем було допущено порушення авторських прав Позивача на переробку твору, які захищаються п.п. 1, 6 ч. 3 ст. 15 Закону України «Про авторське право і суміжні права». З огляду на викладене вище, суд прийшов до висновку, що свідоцтво України на комбінований знак для товарів і послуг «SUPERMAN» підлягає визнанню недійсним на підставі п.п. «в» п. 1 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» як таке, що було видано внаслідок подання заявки з порушенням авторських прав Позивача.[4]

Таким чином, позов було задоволено. Слід звернути увагу, що при розгляді цієї справи, зверталась увага на зазначення дати оприлюднення творів (шляхом зазначення дати реєстрації авторських прав на твори).

Іншим з прикладів порушення прав інтелектуальної власності на персонаж художнього твору – «Капітошка» є незаконне відтворення його зображення у знаках для товарів та послуг. При розгляді цих справ ще у першій інстанції було встановлено факт порушення авторських прав та ідентичність знаків для товарів та послуг, що містять зображення «Капітошки» з зображенням, що створено авторами цього персонажу.

За матеріалами однієї з судових справ було подано позов про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг «Капітошка» для товарів 30 класу МКТП. Спірний знак представляв собою хвилясте обрамлення, в центрі якого розміщена усміхнена кругла дитяча голівка, прикрита зверху шапочкою і обгорнута по шиї шарфиком, а рядом зображено три дощові краплі. Між тим, малюнок – зображення знаку співпадає із зображенням образу персонажу «Капітошки» - усміхнена велика кругла крапелька з капелюшком зверху та навколо маленькі крапельки дощу, який за загальним зоровим враженням є подібним зображенню за знаком, і до того ж словесний напис на знаку - «Капітошка» не залишає сумнівів в цьому. Отже, була здійснена реєстрація знаку, у порушення вимог ст. 5 та ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», тому такий знак підлягає визнанню недійсним на підставі п. п. «а», «в» ч. 1 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг». Позивачі у справі є співавторами таких аудіовізуальних творів – мультиплікаційні фільми «Капітошка» та «Повертайся, Капітошка», в яких був вперше оприлюднений літературно-художній персонаж «Капітошка»

(створені на кіностудії «Київнаукфільм», відповідно в 1980 та 1989 р., що підтверджується листом Української кіностудії анімаційних фільмів № 256 від 30.09.2003 р.), а також мають авторські права на графічний образ і зображення згаданого персонажу (у співавторстві). Також при розгляді справи було звернуто увагу, що на дату подання заявки на реєстрацію знака для товарів та послуг, літературний твір та персонаж «Капітошка» вже були добре відомими в Україні. Таким чином позовні вимоги було задоволено, а спірне свідоцтво визнано недійсним [5].

Отже, у даному випадку суддя не вважав за потрібне проведення судової експертизи та незважаючи на більш пізнішу за часом реєстрацію авторських прав на графічне зображення «Капітошки» ніж аналогічного зображення як знаку для товарів та послуг, звернув увагу саме на час появи твору з зображенням «Капітошки» та на відомість цього твору в країні на час проведення реєстрації відповідного знаку для товарів та послуг.

У іншій справі персонаж «Капітошка» було зареєстровано як знак для товарів та послуг 20, 25, 35 класів МКТП без згоди суб'єктів авторського права. Аналізуючи матеріали заявки за свідоцтвом № 73014 суд вважав очевидною ту обставину, що відповідачем в порушення авторських прав позивачів було використано твір – зображення літературно-художнього персонажу шляхом відтворення персонажу твору в якості знаку для товарів та послуг із словесним написом «Капітошка». За описом комбінований знак складається зі словесної і зображувальної частини та представляє собою на фоні блакитної хмарки слово - «Капітошка» та сім різнокольорових кульок, одна з яких, найбільша, зображена з елементами гумору у вигляді усміхненої круглої дитячої голівки з ручками, ніжками та в капелюшку. Малюнок за знаком співпадає за зображенням з образом персонажу «Капітошка» - усміхнена велика кругла крапелька з капелюшком зверху та навколо маленькі крапельки дощу, авторами якого є позивачі та який за загальним зоровим враженням є подібним зображенню за знаком, і до того ж словесний напис на знаку - «Капітошка» не залишає сумнівів в цьому і не потребує для такого висновку спеціальних знань та досліджень у галузі об'єктів інтелектуальної власності. Позовні вимоги було задоволено та прийнято рішення про скасування реєстрації [6]. Тобто, у даному випадку, як і у попередній справі суддя не вважав за потрібне призначення проведення експертизи на ідентичність зображення персонажу «Капітошка».

У іншій справі відповідач, який є власником мережі магазинів у м. Дніпропетровськ без

узгодження з позивачами використовував зображення та назву літературно-художнього персонажу «Капітошка» шляхом розміщення його зображення та використання його імені на упаковці своєї продукції, що підтверджується наданими відповідачами фотокартками пакетів мережі магазинів дитячого одягу, іграшок та дитячого харчування, при цьому дозвіл авторів на використання твору не отримував та авторського договору з ним не укладав.

Чинним законодавством України передбачено, що розмір компенсації у випадку порушення авторських прав може складати від 10 до 50000 мінімальних заробітних плат. З урахуванням викладених обставин, суті та мети порушення відповідачем авторських прав позивачів, необхідності судового захисту, суд приходиться до висновку, що авторські права позивачів підлягають захисту шляхом стягнення з відповідачів на користь кожного позивача по 100000 грн. компенсації. Позовні вимоги було задоволено частково. Стягнуто з кожного з відповідачів на користь кожного з позивачів по 100000 (сто тисяч) грн. компенсації за порушення авторських прав та штраф в дохід Державного бюджету України у розмірі по 20000 (двадцять тисяч) грн. з кожного з відповідачів [7].

Викладене дає підстави стверджувати про чисельні порушення авторських прав на персонажі літературних творів при реєстрації торговельних марок.

Таким чином, при розгляді спорів про порушення прав на персонаж твору необхідним є:

1) підтвердження позивачами належності їм майнових прав інтелектуальної власності на персонаж твору (як правило, майнові права засвідчуються доказами про авторство, зокрема, пред'явленням свідоцтва Державної служби інтелектуальної власності про реєстрацію авторських прав на твір чи інших документів, які засвідчують про факт опублікування книжок у видавництві, екранізації сценаріїв у аудіовізуальних творах, або договори про передавання майнових прав інтелекту-

альної власності, на підставі яких вони набули відповідні права);

2) визначення дати оприлюднення твору, складовою частиною якого є персонаж, з приводу якого виник спір, що має метою встановити більш ранній час поширення відомостей про персонаж у порівнянні з реєстрацією прав на знак для товарів та послуг;

3) встановлення факту добре відомості персонажу літературного твору, що має метою доведення можливості отримання додаткового доходу завдяки добрій репутації персонажу;

4) проведення додаткових досліджень для підтвердження ідентичності персонажів твору та зображення, що використовується як елемент у знаку для товарів та послуг;

5) визначення зв'язку між цільовою аудиторією, на яку розраховано літературний, художній чи інший твір, а також потенційними споживачами товарів та послуг, що містять незаконне відтворення персонажу твору.

Безсумнівно, персонажі художніх творів, відомі споживачам з дитинства, чи сучасні відомі персонажі є дієвим механізмом для привертання уваги споживача до різноманітних товарів, робіт, послуг. На жаль, несумлінні учасники цивільного обороту, товарів та послуг бажають скористатися чужою популярністю та отримати прибутки навіть завдяки порушенню інтелектуальних прав інших осіб на створені ними об'єкти інтелектуальної власності. Більшість частина порушень відбувається також без реєстрації об'єкта авторського права як знаку для товарів та послуг, шляхом самовільного використання плакатів з кадрами аудіовізуальних творів чи відтвореними зображеннями персонажів приміщеннях магазинів, кафе, барів, ресторанів. Недопущення незаконного використання персонажів, а отже й запобігання порушенню правам авторів, можливо тільки завдяки встановленню жорсткого контролю за товарами, що випускаються, а також на етапі реєстрації знаків для товарів та послуг зображувальною частиною яких є елементи художні творів.

ЛІТЕРАТУРА

1. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від 15.12.1993 р. № 3689-XII // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — №7 від 15.02.94 р.
2. Про авторське право і суміжні права: Закон України № 3792-XII від 23.12.1993 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 13 від 29.03.94 р.
3. Постанова Верховного Суду України «Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав» № 5 від 04.06.2010 р. // Вісник Верховного Суду України. — 2010. — № 6 від 18.06.2010 р.
4. Заочне рішення Солом'янського районного суду м. Києва від 24.11.2010 р. по справі № 2-3729/10 // Електронний ресурс [режим доступу] : <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/12494628>
5. Рішення Солом'янського районного суду м. Києва від 17.03.2010 р. по справі № 2-213/2010 // Електронний ресурс [режим доступу] : <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/8636643>
6. Рішення Солом'янського районного суду від 01.11.2010 р. по справі № 2-1803/2010 // Електронний ресурс [режим доступу] : <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/12363473>
7. Рішення Самарського районного суду міста Дніпропетровська від 25.05.2010 р. по справі № 2-8/20 // Електронний ресурс [режим доступу] : <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/11237282>