

ВЗАИМОСВЯЗИ И КОЛЛИЗИИ ПРАВА НА ТОРГОВУЮ МАРКУ И АВТОРСКОГО ПРАВА В КОНТЕКСТЕ БОЛГАРСКОЙ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

М.П. Димитрова-Гализова¹

¹Великотырновский университет им. Святых Кирилла и Мефодия, г. Велико-Тырново, Болгария

Данная публикация представляет в обобщенном виде взаимосвязи и коллизии права на торговую марку и авторские права в болгарском правоприменении, выделяя две группы проблем. Они сформулированы на базе анализа казусов в болгарской судебной практике по гражданским и административным делам в связи с соответствующим нормативном регулировании - Законом о марках и географических обозначениях и Законом об авторском праве и смежных правах. Цель предлагаемого юридического анализа - сформулировать выводы, которые могли бы на практике помочь топ-менеджерам и бренд-менеджерам в процессе принятия информированных решений в связи с управлением института торговой марки.

Ключевые слова: *право на торговую марку, торговая марка, авторское право, взаимосвязи, коллизии, судебная практика.*

Право на торговую марку и авторские права относятся к объектам двух основных категорий интеллектуальной собственности. Соответственно, право на торговую марку представляет собой элемент торговой марки, один из основных объектов индустриальной собственности, а авторское право является функцией художественной собственности. Частотность коллизий между правами на торговую марку и авторскими правами в болгарской судебной практике является высокой, а результат указанных отношений оказывает влияние на управление торговой маркой в бизнес-среде.

Официальная дефиниция торговой марки содержится в ст. 9 (1) Закона о марках и географических обозначениях (Обнародован в Державном вестнике (ДВ - официальный орган Народного Собрания, законодательного органа Республики Болгарии) №81 от 14 сентября 1999 г., последнее изм. №54 от 15 июля 2011 г.). Болгарский законодатель определяет ее как знак, который может быть представлен в графическом виде и способен отличать товары или услуги данного лица от товаров, или услуг других лиц. Знаки, описанные в Законе о марках и географических обозначениях и представляющие собой в содержательном отношении торговую марку, перечислены неполно, и в качестве таких указаны: слова, в том числе имена лиц, буквы, цифры, рисунки, фигуры, формат товара или его упаковки, комбинация цветов, звуковых знаков или любые комбинации таких знаков.

Авторское право не имеет официальной дефиниции в болгарской нормативной базе, но характеризуется на основании своих юридических особенностей. Георги Саракинов, мнение которого автор разделяет, определяет его как «признанная и гарантированная правовыми нормами возможность его обладателя пользоваться в определенных пределах созданным произведением литературы, искусства или науки» [2, с.19]. Права принадлежат автору произведения, его наследникам или лицам, упрощающим их на договорных основаниях.

Проблема № 1 в практике: Точкой пересечения между правом на торговую марку и авторским правом является то обстоятельство, что часть знаков, содержащихся в дефиниции торговой марки, попадает в охват авторского права.

Проблема № 2 в практике: Злоупотребление правами со стороны недобросовестных заявителей торговых марок, и процессуальная защита авторских прав.

Проблема № 1. Коллизия, являющаяся объектом анализа в настоящей публикации, состоит в следующем: использование марки можно запретить на основании более раннего права третьего лица, право которого пользуется защитой по-другому закону (право на имя и портрет; авторское право), а зарегистрированная марка аннулируется.

Ст. 26 (3) п. 5 „б” Закона о марках и географических обозначениях специально предусматривает гипотезу о возможной коллизии между торговой маркой и авторскими правами. Торговая марка подлежит аннулированию, если она включает в свой состав ранее зарегистрированное авторское право или же состоит из такого, обладателем которого является третье лицо, отличающееся от носителя права на марку. Процедура по аннулированию административная, и она рассматривается компетентным в данной проблематике органом - Патентным ведомством. Она бессрочная, как возможность использовать свои права, а активная легитимация инициировать ее начало принадлежит обладателю более раннего коллизионного права, т. е. автору или его наследнику (наследникам).

Судебная практика свидетельствует, что существуют коллизии между торговой маркой и авторскими правами. В большинстве казусов обладатели авторских прав из зарубежных стран обратились за защитой по процедуре аннулирования. Доказано, что существует тенденция заявлять о регистрации и, соответственно, регистрировать торговые марки, ущемляющие права на художественную собственность, а это придает негативный облик болгарскому бизнесу. Во всех казуальных толкованиях суд защитил бесспорно установленные более ранние авторские права [3-7, 10, 14]. Константная практика воспринимает как особое производство по аннулированию в связи со ст. 26, п.3, пп.5, "б" Закона о марках и географических обозначениях. На этом основании обладатель авторского права должен обращаться за защитой в тех случаях, когда неправомерное использование объекта художественной

собственности совершается путем его инкорпорирования в объект индустриальной собственности.

В болгарской судебной практике можно выделить несколько групп казусов, связанных с проявлением указанной выше коллизии.

Группа 1. В заявленную и зарегистрированную торговую марку включены в качестве образного или словесного элемента права, принадлежащие третьему лицу [9, 11-13]. Производится оценка внешнего сходства или идентичности. В случаях комбинированных марок анализ и заключения основываются на воздействии марки в ее целостном восприятии, а в случаях фигуративных марок определяется визуальным воздействием, сюжетным значением изображения и цветовой гаммы с учетом степени сходства на базе общего впечатления от марки. Марка оценивается в ее целостности, но ее анализ предполагает исследование ее основных элементов в соответствии с практикой экспертиз по существу заявок на торговые марки Патентного ведомства, синхронизированной с европейской практикой по маркам.

Группа 2. Казусы, касающиеся регистрации двух торговых марок со словесным элементом - названием музыкальной группы [8].

С учетом того, что заявителями являются часть из соавторов, как и иных обстоятельств дела, вывод суда направлен на репутацию, популярность и первую по времени зарегистрированную марку. В связи с вышеуказанным казусом ставится вопрос о том, кто обладает правом зарегистрировать название музыкальной группы как торговую марку. Правообладателями являются авторы названия или лица, которым они в письменном виде предоставили соответствующие права.

Группа 3. Использование произведений в качестве знака марки, зарегистрированной работодателем, а автором знака является его работник.

В данном случае применяется ст. 41 (2) Закона об авторском праве и смежных правах (Обн. ДВ. №56 от 29 июня 1993 г., последнее доп. ДВ. №14 от 20 февраля 2015г.), согласно которой, если в трудовом договоре не оговорено иное, работодатель обладает исключительным правом без разрешения автора и без выплаты вознаграждения, использовать произведение для своих целей, а закон ограничивает пользование в рамках обычной деятельности работодателя. Вывод состоит в том, что, если знак создан в рамках трудового правоотношения и в трудовом договоре нет дополнительных статей, указывающих на распределение авторских прав, то работодатель может использовать знак и регистрировать его в качестве торговой марки, не опасаясь возможной процедуры по аннулированию, инициированной автором [7]. Имущественные правомочия работодателя порождены силой закона. Для того, чтобы установить, работник или работодатель обладают авторскими правами, важен момент создания произведения. Когда художественный результат наличествует при действующем трудовом правоотношении, то работодатель является

держателем прав. На более позднем этапе он может прекратить трудовое правоотношение с работником, но права на художественную собственность сохраняются в пользу работодателя, а не работника. Судом признаются авторские права на дизайн и логотип, как на объекты художественной собственности, на которые держатель не обладает правами - персональными или уступленными, из чего следует, что, когда менеджеры заказывают разработку фигуративной специфики, необходимо заключить договор с автором об уступке прав на заказанное. При отсутствии подобных доказательств существует риск иска о процедуре по аннулированию марки, который будет удовлетворен [4, 10].

Согласно ст. 2 Закона об авторском праве и смежных правах авторское право на произведения литературы, искусства и науки возникает для автора с момента создания произведения. В соответствии со ст. 42 (2) того же закона для произведения, созданного по заказу, момент возникновения права заказчика на защищенный объект является тем же, поскольку с момента его создания заказчик приобретает право пользоваться им без разрешения автора в целях, для которых оно было заказано, соответственно, запретить его использование третьими лицами с той же целью. Представленный анализ приводит к выводу о том, что менеджеры должны относиться внимательно и в случаях использования фотографий, стилизованных изображений, специального графического начертания, цитат из произведений. Указанные объекты художественной собственности обладают отличительностью, но заявитель должен иметь право на их использование. Обратное, т.е. отсутствие права на использование, приводит к коллизии между правом на объекты художественной и индустриальной собственности в пользу первой [5, 14].

Использование художественных образов в торговой марке представляет собой возможность трансферирования репутации от популярности образа к марке. Маркетологи часто применяют подобную тактику, чтобы быстрее утвердить новопоявившуюся торговую марку. С другой стороны, обладатели авторских прав также применяют регистрацию своей художественной собственности в качестве торговой марки, поскольку используют объект индустриальной собственности для получения субсидиарной защиты своего произведения. Оставаясь в рамках художественной собственности, носители авторского права располагают более ограниченной аудиторией и юридическим инструментарием. Торговая марка расширяет и то, и другое, предоставляя новые возможности и генерируя новое бытие художественной собственности, превращая ее в бренд. В такой роли в отношении ее применяются маркетинговые приемы, и результат проявляется в финансовой сфере. В связи со всеми этими положительными воздействиями возникает возможность недобросовестного и неправомерного использования подобного объекта третьими лицами не только умышленно, в виде нелояльной конкуренции, а также по незнанию. Вне зависимости от побуждений, эффект представляет собой паразитирование на чужом объекте интеллектуальной собственности. В связи с этим, чтобы обеспечить себе двойную защиту прав

на художественную собственность, авторы могут воспользоваться механизмами торговой марки. Закон о марках и географических обозначениях предусматривает защиту авторских прав при недобросовестной регистрации торговой марки, включающей такой объект. Защита является субсидиарной, но доказывает возможность того, чтобы оба объекта находились в коллизионных отношениях.

Возможности положительной трансформации коллизии в взаимосвязь с практическим бизнес-значением: Основываясь на вышеприведенных анализах, автор считает, что трансформация коллизии в взаимосвязь возможна в следующих гипотезах:

- Обладатель права на художественную собственность является также заявителем торговой марки.

- Заявитель торговой марки, включающей элементы художественной собственности или полностью состоящей из таких, оплатил автору соответствующие права. На базе договорных отношений заявитель игнорирует возможность последующей процедуры по аннулированию торговой марки.

Практические решения проблемы № 1: Художественные элементы данной марки приводят к ее отличительности - например, шрифт, логотип, слоган, трехмерность, поэтому логично, что заявители отдают им предпочтение. В связи с этим менеджеры, принимающие окончательное решение о визии знака, должны быть уверены, что ни один из элементов марки или весь знак не являются объектом более раннего авторского права, зарегистрированного третьим лицом. Это единственный способ предотвратить практическое проявление коллизии.

Проблема № 2: Злоупотребление правами и процессуальные возможности защиты

Практики в области художественной собственности говорят о случаях злоупотребления правами со стороны недобросовестных заявителей торговых марок и, соответственно, пробелах в болгарском законодательстве в этой области [1, с. 187-197]. Их анализ проводится с точки зрения защиты ущемленных авторских прав, в результате чего они предлагают ввести новые процессуальные возможности для авторов. На данный момент исследователи также рассматривают эту проблематику лишь в контексте художественной собственности. Автор считает, что необходимы защита и превенция, т. е. уже при заявлении не допускать возможности регистрации торговой марки, нарушающей художественную собственность. В этих целях следует внести изменения в нормативную регуляцию авторского права, которые оказали бы влияние и на Закон о марках и географических обозначениях. Что касается недобросовестного обладателя права на торговую марку, предусмотрена санкционная возможность аннулирования торговой марки - обозначения, в которое он вложил время и средства с тем, чтобы позиционировать его, а также собственную репутацию. Административное производство, доказывающее его недобросовестность, нелояльные торговые практики,

повлияло бы негативным образом на весь его бизнес. Такого рода необдуманные действия являются «бомбой замедленного действия», так как они обесмысливают все его начинание. По этой причине менеджеры должны заранее очень внимательно разобраться с указанными вопросами, поскольку такая коллизия предполагает лавинообразный поток проблем, связанных с репутацией, приводящих к ненужным отклонениям от бизнес-ритма. Мы считаем, что превенция подобного типа коллизии с авторским правом является также защитным механизмом организации.

Практические решения проблемы № 2: Налицо необходимость в дальнейшем развитии юридических механизмов, препятствующих возможности злоупотребления правами в области взаимосвязей между правом на торговую марку и авторским правом. Этого можно добиться путем изменений в нормативном регулировании авторского права с прямым воздействием на регуляцию торговой марки.

В результате проведенного анализа болгарской судебной практики по гражданским и административным делам с предметом, касающимся прав на торговую марку и авторских прав, рассматриваемых в их коллизионных отношениях, были констатированы две проблемные зоны. Автор предлагает соответствующие юридически возможные решения, имеющие свое воздействие нормативно на юриспруденцию, но и на бизнес-практику. Законодательство представляет собой нормативную рамку, в которой функционирует бизнес-сектор, а судопроизводство имеет целью разрешить возникшие правовые споры. В современном динамичном мире для того, чтобы создать конечный продукт, необходима адекватная среда, и именно по этой причине нужна, с одной стороны, нормотворческая функция государства, а с другой - знание возможностей, созданных правом. Менеджеры компаний, управляющих объектами индустриальной собственности, в частности, торговыми марками, чтобы создавать добавленную стоимость своих продуктов, должны знать и юридическую среду своего бизнеса. Таким знанием они избежали бы возможных потерь, судебных и административных проблем, а также обеспечили бы жизнеспособность своей деятельности.

Список литературы

1. Костов Ат. Хипотези в авторското право. Теория и практика. С., 2010.
2. Саракинов Г. Многоезичен справочник на основите термини, свързани със закрилата на интелектуалната собственост. ИК „Труд и право“, С., 2011.
3. Решение № 1057 от 20.12.2008 г. АССГ по адм. д. № 2462/2008 г.
4. Решение от 26.05.2009 г. АССГ по адм. делу № 2126/2009 г.
5. Решение № 637 от 24.07.2009 г. СГС по т.д. № 2194/2008 г.
6. Решение № 15 от 4.01.2010 г. ВАС по адм. д. № 3454/2009 г.
7. Решение № 63 от 24.03.2010 г. ВКС по т. д. № 648/2009 г.
8. Решение № Т-194 от 16.04.2010 г. САС по гр. д. № 3213/2009 г.
9. Решение № Т-216 от 28.04.2010 г. САС по гр. д. № 2339/2009 г.
10. Решение № 10033 от 20.07.2010 г. ВАС по адм. д. № 11037/2009 г.

11. Решение № 529 от 31.05.2011 г. СГС по т.д. № 2106/2008 г.
12. Решение № 5540 от 05.12.2011 г. АССГ по адм. делу № 7988/2011.
13. Решение № 975 от 08.06.2012 г. САС по т.д. № 3863/2011 г.
14. Решение № 998 от 26.04.2013 г. САС по в. т. д. № 3320/2012 г.

RELATIONS AND COLLISIONS BETWEEN THE TRADEMARK AND COPYRIGHT LAWS, UNDER THE BULGARIAN CASE LAW CONTEXT

Mrs. M. P. Dimitrova-Galizova¹

¹St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo, Veliko Tarnovo, Bulgaria

The current publication presents in conclusion the relations and collisions between the Trademark and Copyright in the Bulgarian law enforcement, by differentiating / formulating two groups with problems. They are formulated as result from the case study analysis of the Bulgarian case law for Civil and Administrative deeds related to the relevant legal regulations - “Marks and geographical Indications act” and “Copyright and Neighbouring Rights Act”. The aim of the presented legal analysis is to formulate conclusions, which could be of help to the High-ranking managers and brand managers in taking informed decisions regarding the management of so-called Trademark.

Key words: *law for trademark, trademark, copyright, relations, collisions, case law.*

Об авторе:

ДИМИТРОВА-ГАЛИЗОВА Мариела Петрова – адвокат, ассистент экономического факультета, Великотырновский университет им. Святых Кирилла и Мефодия, Болгария (5000, Велико-Тырново, ул. Т. Тырновски № 2), e-mail: m.galizova@uni-vt.bg, m.galizova@abv.bg

About the author:

DIMITROVA-GALIZOVA Mariela Petrova - lawyer, assistant, Faculty of Economics, St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo (5000, Veliko Turnovo, 2 T. Turnovski Str.), email m.galizova@uni-vt.bg, m.galizova@abv.bg

Перевод С. Польшиковой