УДК 621.855

Судебные споры и современные технологии недобросовестной конкурентной борьбы

А.Е. Колосов, д.т.н., Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт», г. Киев

**Продолжение серии статей «Упаковка как объект права интеллектуальной собственности (эффективные методы получения государственной охраны и защиты)». Начало в № 3–2011 (с. 14–18).*

Введение

Рост количества нарушений прав интеллектуальной собственности (ИС) является общемировой проблемой, и с каждым годом все больше стран уделяют внимание превентивным мерам в решении данной проблемы для того, чтобы компании, которые инвестируют в качество своего продукта, были определенным образом защищены. В связи с этим в последнее время возникает все больше судебных споров касательно прав на ИС, в том числе относящихся к объектам упаковки. В основном в качестве этих объектов выступают промышленные образцы (ПО), знаки для товаров и услуг (торговая марка — ТМ), а также изобретения (полезные модели) [1].

Возможности защиты прав в украинском законодательстве

Законодательством Украины за нарушение прав ИС предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность, которая определяется размером нанесенного ущерба.

В том случае, если размер нанесенного ущерба составляет до 10–20 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, украинским законодательством предусмотрена административная ответственность в соответствии со ст. 51 «Нарушение прав на объект права интеллектуальной собственности» Кодекса Украины об административных правонарушениях [1]. Ответственность за незаконное использование объекта права ИС заключается в оплате вышеуказанного штрафа с конфискацией незаконно изготовленной продукции, оборудования и материалов, предназначенных для ее изготовления.

Если же размер ущерба больше, закон предполагает уголовную ответственность (ст. 177 «Нарушение прав на изобретение, полезную модель, промышленный образец, топографию интегральной микросхемы, сорта растений, рационализаторское предложение» Уголовного кодекса Украины) [2].

При этом незаконное использование изобретения, полезной модели, ПО, топографии интегральной микросхемы, сорта растений, рационализаторского предложения, присвоения авторства на них либо другое преднамеренное нарушение права на эти объекты, если это нанесло материальный ущерб в значительном размере, наказывается штрафом от 200 до 1 000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, либо исправительными работами сроком до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок с конфискацией и уничтожением соответствующей продукции, оборудования и материалов, которые использовались для ее изготовления.

Также могут иметься отягчающие обстоятельства: например, если данное преступление было совершено повторно, или группой лиц по предварительному сговору, или при условии нанесения материального ущерба в особо крупных размерах. В таких случаях уголовная ответственность предусмотрена в виде штрафа в размере 1–2 тыс. необлагаемых налогом минимумов, или исправительных работ сроком на 2 года, или же лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.

Как видно, административная ответственность за нарушение прав промышленной собственности и уголовная ответственность за подобные правонарушения различаются размером взысканий и масштабом наказаний. При этом следует отметить, что защита прав на изобретение, полезную модель, ПО, ТМ осуществляется в судебном или другом, установленном законом, порядке.

Судебные споры по упаковке

Как показывает существующая практика, наиболее эффективным способом защиты прав ИС является все же судебная защита.

В Украине создана достаточно обширная законодательная база, то есть разветвленная система законов [1–5] и подзаконных актов, определяющих ответственность за нарушение права ИС, а также совокупность органов исполнительной и судебной власти, которые призваны обеспечить восстановление прав субъектов, чьи права нарушены, и применение определенных законодательством санкций за нарушение таких прав.

Сегодня пока еще очень немногие из отечественных и зарубежных (российских) производителей осуществляют комплексную патентную защиту своих брендов. То есть помимо собственно названия продукта необходимо регистрировать все другие отличительные элементы его фирменного стиля, включая, применительно к упаковке, бутылку или другую тару, которая, несомненно, является одним из важных идентификаторов ТМ.

Все реже «пираты», размещая не принадлежащий им знак ТМ на своей упаковке с целью использовать чужой, уже раскрученный имидж, не имеют при этом подтверждающих охранных документов в свою защиту. Гораздо чаще судебные споры возникают в тех случаях, когда одной стороне в конфликте принадлежит *словесное обозначение* или комбинированный знак ТМ с охраняемым словесным элементом, а у другой стороны — юридического лица — *фирменное наименование* совпадает с этим словесным обозначением. При этом сфера их деятельности также совпадает. Примером могут быть две компании,

которые выпускают однородные товары. При этом у одной ТМ обуви называется «Монарх», а другая сама называется ООО «Монарх». Споры по упаковке также возникают, когда одна сторона имеет патент на промышленный образец с включенной в нее ТМ, права на которую принадлежат другому правообладателю [6].

Анализируя отечественную и зарубежную (в основном в Российской Федерации — РФ и в Республике Беларусь — РБ) судебные практики по защите бренда, можно убедиться, что часто рассматриваются иски о нарушении прав на товарные знаки и ПО. Последние, как правило, охраняют дизайн, графическое и/или колористическое оформление бутылок и других видов упаковки для молочных и других пищевых продуктов, винные или водочные этикетки и т. п.

Так, по информационным сообщениям, компания Church & Dwight обвинила корпорацию Colgate-Palmolive в нарушении права собственности на патент на упаковку для электрических зубных щеток. Упаковка, ставшая предметом спора, дает покупателю возможность включить щетку до покупки, сообщает The Wall Street Journal. На упаковке находится кнопка try me, которая позволяет покупателю не откладывая проверить, как работает прибор. Компания Church & Dwight добивается выдачи судебного запрета на использование Colgate запатентованной технологии. Также истцы добиваются компенсации ущерба. Сумма компенсации пока неизвестна.

Также встречаются конфликты, когда каждая из сторон имеет свидетельства на оригинальные словесные обозначения и логотип, но спор ведется по поводу общего дизайна упаковки, на котором размещаются разные логотипы. Такие типы споров характерны для рынка масложировой продукции, напитков, кетчупов.

Следует напомнить, что ТМ является средством индивидуализации товаров, работ и услуг [5], а фирменное наименование — это средство индивидуализации фирмы в целом как субъекта прав и в обязательном порядке включает указание организационно-правовой формы (ООО, ЗАО, ПАО и т. д.).

Если одна из сторон конфликта, не имеющая свидетельства на ТМ, использует не свое фирменное наименование, а лишь его элемент в виде словесного обозначения, то приоритет в решении конфликта, как правило, отдается правообладателю, имеющему свидетельство на ТМ [7].

Если будет доказано, что владелец фирменного наименования пытался индивидуализировать свою продукцию с помощью оригинальной части наименования (например, поместил фирменное наименование в центр этикетки с явным выделением оригинальной части), то налицо нарушение прав на ТМ третьего лица, даже если фирма была зарегистрирована раньше, чем получена дата приоритета ТМ.

В законе [5] предусмотрена норма, в соответствии с которой в качестве ТМ не могут быть зарегистрированы обозначения, тождественные охраняемому в государстве фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, если право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета регистрируемого знака ТМ.

Судебные споры по упаковке могут также возникнуть и тогда, когда лицо, использующее на упаковке чужую ТМ, имеет патент на упаковку в качестве ПО. Возникают вопросы: является ли патентообладатель (или его лицензиат) нарушителем прав на ТМ и каким образом владелец ТМ может защищать свои права?

В таких случаях суды часто считают необходимым для истца в целях защиты своих прав обращаться сначала в Палату по патентным спорам (в РФ) с возражением против выдачи патента на ПО, поскольку суд не может запретить использование запатентованного объекта.

Все споры по всем объектам промышленной собственности выносятся с учетом даты приоритета. Говоря иначе, все законные права принадлежат тому, кто первым их правильно оформил.

Современные технологии недобросовестной конкурентной борьбы в сфере ИС

Неразвитость и двусмысленность некоторых правовых норм существующего патентного законодательства (как в Украине, так и в РФ и РБ) позволяют зарегистрировать на свое имя изобретение (полезную модель) почти любого предмета: стула, колеса, банки, пакета, вилки, ложки и т. д., а затем требовать в законном порядке с их производителей соответствующие авторские отчисления (роялти).

Подобные действия служат основой для современных технологий недобросовестной конкурентной борьбы в сфере ИС. И такие казусы возникают потому, что российское патентное право почти без изменений было заимствовано из советского законодательства, которое развивалось в изоляции от мировых тенденций. Некоторые его пункты сейчас звучат настолько парадоксально, что их самих впору патентовать.

В РФ, например, можно подать патентную заявку с описанием внешнего вида и неотъемлемых свойств товара, который

многие годы поставляется на российский рынок западными производителями. И если последние не позаботились о своевременной регистрации своих прав в Роспатенте, то заявка, скорее всего, будет удовлетворена. Это в полной мере относится также к Украине и РБ.

Перед «изобретателем» в этом случае открываются безграничные возможности для шантажа как производителей, так и продавцов. Вышеуказанный правовой парадокс активно используют и сами предприниматели. Он может служить эффективным оружием в конкурентной борьбе, а также инструментом оптимизации налогообложения.

Неудивительно, что очереди в Роспатент с каждым годом становятся все длиннее [8]. Так, 20.03.2003 г. стало знаковой датой для российской мясоперерабатывающей индустрии. В этот день Роспатент выдал изобретателю М.М. патент на «Колбасное изделие» [9] со следующими характерными признаками: оно должно быть на срезе круглой формы, иметь защитную полимерную оболочку и содержать мясной фарш с включениями специй и пряностей. Сам фарш следует готовить из говядины, свинины, баранины или мяса птицы. Последним пунктом в патенте на полезную модель продукта значился следующий «отличительный» признак: частицы мясного фарша могут быть размером либо меньше, либо больше, чем 0,5 мм. Третьего не дано, то есть эта «пионерская» полезная модель сделала «прорыв» в российской колбасной индустрии.

Несколькими годами ранее РФ «открыла» для себя полимерные ложку, вилку, нож, стакан, палочку для коктейля, тарелку и миску. По крайней мере, в 1999 г. их «изобретатели» получили признание в виде патентов на ПО этих изделий. Описанные в патентной заявке характеристики не несли никакой принципиальной новизны: полимерные вилка и ложка, например, состояли из таких «оригинальных композиционных элементов», как рабочая часть и ручка [8]. Единственной отличительной особенностью запатентованных изделий был размещенный на них логотип компании «Интеко», владелица которой и являлась автором этих патентов.

Изобретать не только велосипед, но и ложки, вилки, а также колбасу российских предпринимателей толкает вовсе не тщеславие и даже не стремление ограничить возможности конкурентов производить аналогичные товары. В Роспатент их часто приводят соображения, связанные с оптимизацией финансовых потоков предприятия.

Так, согласно ст. 221 Налогового кодекса РФ [10], авторские отчисления владельцу патента не включаются в налогооблагаемую базу предприятия. Их собственникам это позволяет выводить часть прибыли до уплаты налогов, не связываясь с обналичкой и другими незаконными схемами. Владелец прав показывает официальные доходы, полученные от реализации авторских прав на использование того или иного патента, и 30 % из них не будут облагаться налогом, а остальные 70 % подлежат налогообложению по обычной ставке для физических лиц. Причем никаких ограничений касательно размера авторского гонорара законодательно не предусмотрено, то есть он определяется только соглашением между правообладателем и компанией, которая использует его патент.

Еще одной проблемой является фактическое отсутствие новизны в значительном числе патентов на ПО, которые регистрируются в патентных ведомствах, что уже стало притчей во языцех. В патентном законе говорится, что ПО признается «новым и оригинальным» (последний критерий — для РФ и РБ), если совокупность его существенных признаков не стала ранее «достоянием мировой общественности». Там же сказано, что к существенным признакам ПО относят «эстетические и эргономические особенности внешнего вида изделия: его форму, конфигурацию, орнамент и сочетание цветов». Кроме того, заявка на получение патента на ПО должна содержать перечисление этих самых оригинальных особенностей (существенных признаков).

Вот где кроются неограниченные возможности для полета фантазии и развития технологий недобросовестной конкуренции. Как можно описать, например, обычный хлеб? Нестандартное видение поможет специалисту по патентному праву описать его в заявке, например, как «изделие с определенным числом отверстий на срезе». Если прежде идея пересчитать воздушные пузырьки на срезе батона никому не приходила в голову, подобный «новатор» станет автором полезной модели и сможет требовать от любого хлебозавода прекратить ее незаконное использование.

Согласно одному из ключевых положений патентного закона РФ, правовая охрана не распространяется на «внешний вид недемонтируемых частей изделия». Столь сложная формулировка на деле означает, что в РФ изделие патентуется только целиком и невозможно закрепить за собой права на его часть, в том числе и несущую принципиальную новизну.

В Европе, например, при всем желании нельзя зарегистрировать на себя форму ванны, пришедшую из Древнего Рима, зато оригинальный подголовник или

новое расположение отверстия для слива запатентовать несложно. Законодательство Евросоюза поддерживает авторов, придумавших оригинальную ручку пивной кружки, прежде невиданный носик чайника или новый рисунок на майке, но никому не позволяет закреплять за собой право на традиционный внешний вид кружки, чайника и майки. При подаче заявки на ПО в РФ (или РБ) автор обязан исключить из нее притязания на общеизвестные признаки. Именно поэтому в Европе немыслимо патентование привычной для всех пивной бутылки, что произошло несколько лет назад в РФ и поставило в двусмысленное положение производителей напитка. В конечном счете им все же удалось оспорить этот патент, то есть справедливость восторжествовала, но ценой существенных материальных и моральных издержек.

Вот почему часто получают правовую охрану идеи, которые не могут быть защищены в принципе, а так как соответствующий охранный документ существует де-юре, то по закону его владелец честен, хотя на деле злоупотребляет своими правами.

Специалистам по патентному праву известна еще одна «домашняя заготовка» при реализации недобросовестных технологий. Речь идет о так называемых авторах-подкидышах, имена которых часто появляются в списках изобретателей. Обычно это чиновники регулирующих ведомств, менеджеры предприятий, принимающие «важное» решение о промышленном внедрении изобретения, и другие «нужные люди», которые наряду с настоящими авторами регулярно получают авторские отчисления. Причем подобная практика существует еще с советских времен.

Следует заметить, что патентный закон предусматривает две формы патентования дизайна: получение патента на ПО и на изобретение (полезную модель). Принципиальное отличие в том, что изобретения (полезные модели) должны демонстрировать сущность новых устройств, а ПО — их оригинальный внешний вид, а также эстетический и эргономический эффект (для РФ и РБ). Именно этими критериями должны руководствоваться разработчики при выборе первой или второй формы правовой охраны. Но зачастую сделать выбор непросто даже специалистам. Зато недобросовестные заявители всегда делают ставку именно на полезную модель. Ведь ее легче запатентовать, и для этого не требуется проводить квалификационную экспертизу, а также проверку на мировую новизну. Если же им нужен патент на ПО, они все равно находят лазейки.

Кроме того, известно, что любая экспертиза в некоторой степени является субъективной. И, принимая решение, эксперт исходит прежде всего из своих ощущений, своего зрительного восприятия. Поэтому, не найдя в зарегистрированных патентах ничего похожего, на его взгляд, на новую заявку, он принимает положительное решение о выдаче патента. Вот тут и кроется еще один рычаг влияния на «ощущения» эксперта, которыми могут воспользоваться недобросовестные заявители [8].

Между тем в странах СНГ понемногу накапливается судебная практика, связанная со спорами о патентах. Так, в центре одного из наиболее ярких патентных скандалов, связанных с ПО, оказалась крупнейшая табачная корпорация — Philip Morris [6, 7]. Существующая всего несколько лет российская фирма ООО «Инвест-Траст» выпустила в продажу собственные сигареты «Союз-Планета» и «Евро Стрит», сходные до степени смешения с выпускаемыми американцами сигаретами «Союз-Аполлон» и «Бонд Стрит».

Philip Morris пришлось судиться с ООО «Инвест-Траст». Перед первым разбирательством в арбитражном суде позиции американцев выглядели предпочтительнее — слишком явное было сходство. Однако предварительный результат оказался неожиданным: суд взял сторону «Инвест-Траста». Дело в том, что раздел классификатора для данной области озаглавлен как «Табак, курительные принадлежности и спички». А под заголовком перечислены десятки разных товаров.

Как прецедент, с подачи юристов российской фирмы судьи открыли новую страницу в российской патентной практике: американцы вообще не могут ни на что претендовать, поскольку их знаки (упаковки) зарегистрированы по всему классу, но в свидетельстве не указаны конкретные товары, к которым эта регистрация относится (не упомянуты, в частности, сигареты). И до того времени, пока суд не разрешил все-таки дело в пользу американцев, «Инвест-Траст» успел воспользоваться популярностью знаменитой ТМ [6, 7].

Еще одно патентное дело вошло в российскую историю защиты прав ИС под названием «конфликт полов» [8]. Ответчиками на уголовном процессе, возбужденном Пресненской прокуратурой г. Москвы в 2004 г., выступали Майкл Уиллер, торговый представитель в РФ британской компании Officescape, которая занимается дизайном и отделкой офисных помещений, и его российский партнер Валерий Зверев. Истцами являлись председатель совета директоров компании ДНТ Сергей Кардашев и его

партнер Всеволод Глуховцев. Предметом их спора стали так называемые фальшполы, поставляемые для Officescape из Германии и Великобритании.

Особенностью фальшполов является быстрый монтаж и легкий доступ к коммуникациям. По словам представителей Officescape, эта технология более сорока лет применяется на Западе. Российские предприниматели утверждают, что прототип таких полов монтировался еще в 1950-х годах на военных объектах СССР, позднее они использовались при отделке внутренних помещений Останкинской телебашни. Немецкие и английские производители лишь модернизировали идею.

Как бы то ни было, современную разработку устройства и внешнего вида деталей фальшполов в РФ запатентовали С. Кардашев и В. Глуховцев, после чего обратились в прокуратуру с требованием расследовать факты нарушения их прав.

По словам Максима Смаля, представляющего интересы Officescape, до визита в правоохранительные органы российские предприниматели потребовали от Майкла Уиллера и его российских партнеров отступные за право пользоваться патентом в размере € 400 тыс. Кроме того, они настаивали на заключении лицензионного соглашения, по которому Officescape обязуется перечислять им 15 % прибыли от работы на российских объектах. «То есть фактически они попросили отдать шестую часть их российского бизнеса. Это огромная сумма, если учесть, что Officescape работает на строительстве офисов класса А для крупнейших корпораций, таких как ТНК-ВР и Shell, — возмущается М. Смаль. — А если учесть, что в планах компании работа в комплексе «Москва Сити» в центре Москвы, где сотни тысяч квадратных метров помещений, разговор уже будет идти о миллионах евро» [8].

Тем не менее инициатива «изобретателей» фальшполов сперва произвела впечатление на Пресненский суд г. Москвы, и М. Уиллер был приговорен к выплате штрафа в 400 тыс. рублей, а В. Зверев получил два года условно. Правда, впоследствии Мосгорсуд этот приговор отменил, так как кассационная инстанция не усмотрела в действиях обвиняемых состава преступления.

Вышеописанная история с фальшполами — классический пример использования пробелов патентного закона. Еще один казусный пример — патентование в РФ дизайна всем знакомого изделия в виде ручки BIC французского производителя, знакомой каждому со школы. Как бы то ни было, но в результате подачи этой заявки в Роспатент заявитель получил искомый патент. И теперь он вправе не только обратиться на территории РФ в суд общей юрисдикции или Арбитражный суд с требованием взыскать определенные суммы с производителей этих ручек, но и может потребовать от прокуратуры возбуждения уголовных дел в отношении производителей и распространителей этих товаров [8].

Вышеуказанные истории демонстрируют еще два недостатка российского закона. Во-первых, в РФ, в отличие, скажем, от Европы или США, вопросы действительности патента не подведомственны судам. И если в РФ вам предъявили претензии относительно нарушения патентных прав, то в рамках этого производства вы не можете опротестовать действительность патента. Вследствие этого суд не примет вашу защиту и встречный иск, а направит вас в Палату по патентным спорам. Во всем мире иначе: там в суде можно проверить действительность выданных прав. Например, в США основная форма защиты — встречный иск о признании патента недействительным [8].

Во-вторых, главное отличие законов США и Европы от российских в том, что последние не предусматривают наказания за получение «недобросовестного» патента. Во всем мире человек, затеявший и проигравший судебную тяжбу, возмещает истцу колоссальные судебные расходы, доходящие до нескольких миллионов, то есть в развитых странах люди отвечают за свои действия. А в странах СНГ безнаказанность только подстегивает недобросовестных патентообладателей.

Литература

1. Кодекс України про адміністративні правопорушення // Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 1999. — Додаток до № 51. — С. 112.

2. Кримінальний Кодекс України // Відомості Верховної Ради України (ВВР) (із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 12 січня 2006 р. № 3316-IV, ОВУ, 2006 р., № 6, с. 281). — 2001. — № 25–26. — С. 131.

3. Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» // Відомості Верховної Ради України (ВВР) (№ 850-IV, із змінами, внесеними згідно із Законом від 22.05.2003, ВВР, 2003, № 35, с. 271). — 1994. — № 7. — С. 34.

4. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» // Відомості Верховної Ради України (ВВР) (із змінами, внесеними згідно із Законом № 1256-VI від 14.04.2009, ВВР, 2009, № 36–37, с. 513). — 1994. — № 7. — С. 32.

5. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» // Відомості Верховної Ради України (ВВР) (із змінами, внесеними згідно із Законом № 254-VI від 10.04.2008, ВВР, 2008, № 23, с.217).– 1994. — № 7. — С. 36.

6. www.pakkograff.ru

7. Деловой еженедельник «Компания». — 10.11.06. — Режим доступа: www.ko.ru

8. www.innovbusiness.ru

9. Патент № 28316 RU, МПК A22C11/00, A22C13/00; заявка № 12002124941/20 от 23.09.2002, опубл. 20.03.2003.

10. Налоговый кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 №146-ФЗ (принят ГД ФС РФ 16.07.1998).

Судові суперечки і сучасні технології недобросовісної конкурентної боротьби

О.Є. Колосов, д.т.н.

У статті наведені приклади типових судових суперечок щодо прав на інтелектуальну власність, яка в тому числі стосується об'єктів упаковки, і їхніх наслідків для учасників ринку інтелектуальної власності. Автором проаналізовані деякі сучасні технології недобросовісної конкурентної боротьби, спрямовані проти добросовісного виробника.

Ключові слова: упаковка; інтелектуальна власність; охорона; захист; суд; технологія; недобросовісна конкуренція.

Judicial spores and modern technologies of unconscientious competitive activity

A.Y. Kolosov, Dr.

Are made examples of typical judicial spores in relation to rights on the intellectual property including related to the objects of packing, and their consequences for the participants of market of intellectual property. Are analysed some modern technologies of unconscientious competitive activity, directed against a conscientious producer.

Key words: packing; intellectual property; guard; defence; court; technology; unfair competition.