

УДК 346.545

Проблемы применения законодательства о недобросовестной конкуренции в сфере интеллектуальной собственности

**Барышев С.А.**

Кандидат юридических наук,
доцент кафедры гражданского права Казанского филиала
Российского государственного университета правосудия

Статья посвящена анализу проблем, возникающих при рассмотрении дел о нарушениях законодательства о недобросовестной конкуренции, связанных с незаконным использованием объектов интеллектуальной собственности. В статье анализируются особенности доказывания признаков недобросовестной конкуренции и предлагаются направления совершенствования в сфере правоприменения.

Ключевые слова: недобросовестная конкуренция, интеллектуальная собственность, судебная практика, антимонопольный орган, товарный знак, средства индивидуализации.

Правовые институты интеллектуальной собственности и недобросовестной конкуренции находятся в самой тесной взаимосвязи. Законодательство о недобросовестной конкуренции в настоящее время является одним из наиболее эффективных средств правовой защиты исключительных прав в сфере интеллектуальной собственности, особенно исключительных прав на средства индивидуализации [1, с. 71]. Анализ судебной и правоприменительной практики свидетельствует о том, что правообладатели в сфере интеллектуальной собственности все чаще прибегают к средствам правовой защиты, предусмотренным российским законодательством в сфере недобросовестной конкуренции. Данные обстоятельства, в свою очередь, обуславливают актуальность изучения проблем взаимодействия правовых институтов интеллектуальной собственности и недобросовестной конкуренции.

Современное российское законодательство содержит в ст. 14 Федерального Закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее Закон) открытый перечень актов недобросовестной конкуренции [2]. Одним из них является продажа, обмен или иное введение в оборот товара, если при этом незаконно использовались результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ, услуг.

Анализ правовых норм, запрещающих недобросовестную конкуренцию в сфере интеллектуальной собственности, а также практики их применения позволяет выделить ряд проблем.

Прежде всего, определенную проблему представляет собой отграничение, собственно, нарушений интеллектуальных прав на результаты и средства индивидуализации, от незаконного введения в оборот товара, если при этом незаконно использовались результаты и средства индивидуализации.

Очевидно, что нарушение интеллектуальных прав значительно шире по своему объему, чем незаконное введение в оборот товара с незаконным использованием объектов интеллектуальной собственности, тем более что, согласно ст. 1227 ГК РФ, в понятие интеллектуальных прав на результаты интеллектуальной деятельности включаются как исключительное имущественное право, так и ряд личных неимущественных прав. Как справедливо отмечают зарубежные авторы: «Объектом законодательства об авторском праве является защита прав авторов и их произведений. Законодательство в сфере недобросовестной конкуренции, с этой точки зрения, не направлено на защиту авторского права, как права абсолютного и субъективного, но в то же время обеспечивает нормальный процесс конкуренции» [3, р. 157]. Соответственно, защита личных неимущественных прав должна осуществляться преимущественно средствами права интеллектуальной собственности.

Более того, для признания использования результатов или средств при введении товара в оборот незаконным действием необходимо установить не просто факт нарушения исключительного права, но и определить наличие всех необходимых признаков, позволяющих квалифицировать подобное незаконное использование, как акт недобросовестной конкуренции [4, с. 60].

Среди обязательных признаков недобросовестной конкуренции необходимо выделить такой признак, как наличие хозяйствующих субъектов, являющихся конкурентами на определенном товарном рынке. Указанный признак имеет основополагающее значение. Только в том случае, если хозяйствующий субъект, незаконно использующий результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, и субъект, чьи права в данном случае нарушены незаконным использованием, конкурируют на одном товарном рынке, действия первого из этих субъектов могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции. Таким образом, если субъекты не являются хозяйствующими субъектами в смысле Закона либо не конкурируют между собой, то нарушения правил конкуренции не будет. Основопологающим здесь является определение тех товаров, которые вводятся в оборот конкурирующими субъектами. Данные товары должны быть аналогичными или как минимум взаимозаменяемыми. Они должны быть сравнимы по их функциональному назначению, применению, качественным и техническим характеристикам, цене и другим параметрам таким образом, что приобретатель готов заменить один товар другим при потреблении.

С этой точки зрения показательным является решение Комиссии Федеральной антимонопольной службы (Далее ФАС) по делу в отношении ООО «Бествей» (№ 1 14/194-10) [5]. В данном деле Заявитель обратился в ФАС с заявлением относительно признания действий Ответчика (ООО «Бествей») незаконной конкуренцией по основанию незаконной регистрации товарного знака «Маленькая принцесса» с использованием средств индивидуализации, используемых заявителем. Факты сходства средств индивидуализации сторонами не оспаривались. Однако комиссия ФАС вынесла решение о прекращении дела в связи с отсутствием в действиях Ответчика нарушений антимонопольного законодательства. По мнению Комиссии ФАС, материалы дела свидетельствовали о том, что программные продукты, разработанные и введенные в гражданский оборот Заявителем с использованием словесного обозначения «Маленькая принцесса», и программные продукты, введенные в гражданский оборот Ответчиком с использованием словесного товарного знака по свидетельству № 401381, не могут быть признаны взаимозаменяемыми товарами.

Один из программных продуктов, введенных в гражданский оборот Заявителем под общим наименованием «Маленькая принцесса» был предназначен для детей, уже умеющих читать, и направлен на совершение самостоятельных действий с использованием инструкций, содержащихся на диске. В то же время программные продукты, введенные в гражданский оборот Ответчиком под вышеуказанным наименованием, представляют собой анимационные игры, предназначенные для детей от 4 лет, и не предполагают у детей умение читать. Следовательно, программные продукты, вводимые в гражданский оборот Заявителем и Ответчиком, предназначены для разной целевой аудитории и обладают различными качественными характеристиками. Соответственно, указанные программные продукты не являются взаимозаменяемыми.

При этом открытым остается вопрос о том, возможно ли в данном случае нарушение исключительного права, даже при отсутствии недобросовестной конкуренции? На наш взгляд, в ситуациях подобных вышеизложенной, где речь идет об использовании средства индивидуализации, например, товарного знака, непризнание действий в качестве недобросовестной конкуренции по мотиву отсутствия взаимозаменяемости товара не всегда свидетельствует об отсутствии нарушения исключительного права. В соответствии с ч. 3 ст. 1484 Гражданского Кодекса РФ (далее ГК РФ), данные действия могут быть признаны нарушением исключительного права, если данные товары будут признаны не взаимозаменяемыми, но однородными и будет доказана вероятность возникновения смешения. Современное российское законодательство не содержит четкого отграничения понятий «однородности», используемого в ГК РФ, и «взаимозаменяемости», используемого в Законе. Однако с учетом практики разрешения данной категории дел понятие однородности трактуется более широко. Так, к категории однородных могут быть отнесены программные продукты сходного назначения. Поэтому вопрос наличия или отсутствия однородности товаров решается с учетом Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков и конкретных обстоятельств дела [6].

По нашему мнению, обстоятельства вышеизложенного дела не исключали для Заявителя возможности оспаривать действия Ответчика по основанию нарушения исключительных прав при условии доказывания факта причинения убытков по причине смешения используемых сторонами обозначений.

С точки зрения практики применения Закона, на соответствующем конкурентном рынке должен присутствовать товар либо результаты выполненных работ, либо должны оказываться услуги. Вторым аспектом является то, что данный товар дол-

жен быть тем или иным образом введен в оборот, например, с помощью продажи либо на основании договора подряда, либо возмездного оказания услуг и др. Наличие товара с нарушениями само по себе не свидетельствует о наличии нарушения правил конкуренции, в силу необходимости доказывания именно факта вывода данного товара на соответствующий товарный рынок, то есть в сферу обращения, как нами указано выше, взаимозаменяемого товара.

В соответствии с вышеизложенным, еще одной проблемой, возникающей при применении норм законодательства о защите конкуренции при доказывании акта недобросовестной конкуренции в рассматриваемой нами сфере, является установление факта наличия такого условия признания незаконного использования результата или средства индивидуализации актом недобросовестной конкуренции, как направленность действия одного из хозяйствующих субъектов на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности. Целью любой предпринимательской деятельности является систематическое получение прибыли от продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. В условиях конкуренции это возможно лишь при наличии качеств, дающих предпринимателю перевес над своими конкурентами, – это лучшая организация предпринимательской деятельности, предвидение спроса на те или иные товары, меньшие издержки и цены, лучшее качество продукции, что является законными средствами получения обоснованных преимуществ. Действия же, направленные на получение необоснованных (незаконных) преимуществ, могут быть признаны недобросовестной конкуренцией [7, с. 77].

В случае введения в оборот товара с нарушением исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности чаще всего выражается в продаже контрафактного товара, изготовитель и распространитель которого не несут расходов, связанных с приобретением исключительных прав. Кроме того, преимущества могут выражаться в привлечении потребителей товара, сокращении расходов на рекламу и маркетинговое продвижение продукции путем незаконного размещения чужого, зарекомендовавшего себя с положительной стороны товарного знака непосредственно на товаре либо на документации к нему.

Вместе с тем на практике встречаются ситуации, когда действия хозяйствующих субъектов не признаются актом недобросовестной конкуренции в силу отсутствия направленности действия одного из хозяйствующих субъектов на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности даже при наличии нарушения исключительного права.

В рамках анализируемой ситуации показательным является дело № 05 04/12, рассмотренное Кировским УФАС РФ [8]. Согласно материалам дела, Заявитель приобрел в 2010 г. исключительное право на товарный знак «Чепецкий бройлер». По мнению Заявителя, поддержанному антимонопольным органом, товарный знак «Чепецкий бройлер» является сходным до степени смешения с обозначением «ЧЕПЕЦКИЙ БРОЙЛЕР» используемым Ответчиком для индивидуализации своей продукции. Поэтому использование Ответчиком словосочетания «ЧЕПЕЦКИЙ БРОЙЛЕР» для обозначения своей продукции без согласия правообладателя – Заявителя может быть признано нарушением исключительного права правообладателя на товарный знак «Чепецкий бройлер». Соответственно, лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.

В то же время, как было установлено комиссией УФАС, продукция с обозначением «ЧЕПЕЦКИЙ БРОЙЛЕР» была введена в гражданский оборот в 2001 г., задолго до регистрации товарного знака «Чепецкий бройлер» и приобретения исключительного права на него Заявителем. Данная продукция получила широкую известность среди покупателей и ассоциировалась ими с географическим названием территории места производства товара, а именно с территорией Кирово-Чепецкого района Кировской области. Ответчик продолжительное время выпускал продукцию с обозначением «ЧЕПЕЦКИЙ БРОЙЛЕР», задолго до приобретения Заявителем исключительного права на товарный знак «Чепецкий бройлер». Поэтому ответчик, используя спорное обозначение для своей продукции, не мог получить каких-либо преимуществ в предпринимательской деятельности. Доказательства о получении необоснованных преимуществ ответчиком, связанные с незаконным использованием товарного знака «Чепецкий бройлер», не представлены в ходе рассмотрения дела и заявителем.

Поэтому, по мнению антимонопольного органа, в действиях Ответчика, связанных с использованием спорного обозначения, сходного до степени смешения со спорным товарным знаком, отсутствует основной признак – получение необоснованных преимуществ в предпринимательской деятельности, характеризующий их в качестве акта недобросовестной конкуренции. Поэтому данные действия нельзя считать актом недобросовестной конкуренции.

Таким образом, антимонопольный орган счел, что действия Ответчика, связанные с использованием для маркировки выпускаемой продукции спор-

ного обозначения, не соответствуют всем признакам, указанным в п. 9 ст. 4 Федерального Закона и не могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции.

На наш взгляд, указанная выше позиция антимонопольного органа справедлива, но лишь применительно к обстоятельствам рассматриваемого дела. Однако данную практику нельзя трактовать расширительно в отношении всех случаев нарушения исключительного права на средства индивидуализации хозяйствующими субъектами-конкурентами. Решающее значение по данному делу имел тот факт, что Ответчик начал добросовестное использование своего обозначения задолго до регистрации сходного с ним до степени смешения обозначения Заявителя. Соответственно, до момента регистрации соответствующего обозначения в виде товарного знака Ответчиком у Заявителя и не могло появиться никаких необоснованных конкурентных преимуществ. Что же касается возможного нарушения конкуренции со стороны Ответчика путем использования сходного обозначения после даты приобретения Заявителем прав на товарный знак, то, на наш взгляд, ситуация не так однозначна. Если бы Заявителю удалось доказать получение Ответчиком каких-либо конкурентных преимуществ в период после регистрации Заявителем товарного знака и до момента обращения в Комиссию УФАС, то Ответчик мог быть признан виновным в совершении акта недобросовестной конкуренции.

В то же время, с учетом специфики самого обозначения, которое фактически совпадает с наименованием населенного пункта Кировской области Российской Федерации, а также с учетом длительного добросовестного использования данного обозначения, Ответчиком, не были приняты все меры по защите своих прав на использование данного обозначения. По нашему мнению, у ответчика имелась возможность оспорить государственную регистрацию товарного знака Заявителя, как не совпадающую с известным наименованием географического объекта и не обладающую различительными признаками. В качестве второго варианта у Ответчика имелась, в свою очередь, возможность направить в УФАС соответствующее заявление о признании Заявителем совершившим действия, подпадающие под ч. 2 ст. 14 Закона, то есть недобросовестную конкуренцию, связанную с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг.

В свою очередь, анализ практики рассмотрения дел, связанных с нарушением правил конкуренции в сфере интеллектуальной собственности свидетельствует о том, что неотъемлемым условием признания действий хозяйствующего субъекта актом недобросовестной конкуренции является наруше-

ние хозяйствующим субъектом законодательства в сфере интеллектуальной собственности. В качестве примера можно указать постановление Суда по интеллектуальным правам по делу № А 40-48390/2013, в котором суд согласился с выводами судов первой и апелляционной инстанций и отказал ОАО «Детский мир – Центр» в удовлетворении кассационной жалобы на решения нижестоящих судов [9]. ОАО «Детский мир – Центр» пыталось оспорить решение комиссии УФАС по г. Москве, которым оно было признано в совершении акта недобросовестной конкуренции, подпадающего под действие п. 4 ч. 1 ст. 14 Закона. Суд по интеллектуальным правам, в частности, указал, что ОАО «Детский мир – Центр» осуществляло продажу детских колясок с обозначением ABC Design, сходным до степени смешения с товарным знаком «ABC DESIGN», принадлежащим Международной коммерческой компании «Бентон маркетинг лимитед». Следовательно, ОАО «Детский мир – Центр» нарушило законодательство, а именно ч. 3 ст. 1484 ГК РФ, что и было подтверждено материалами дела.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что, с одной стороны, акты недобросовестной конкуренции, выражающиеся в нарушении права интеллектуальной собственности, должны обладать общими признаками недобросовестной конкуренции. С другой стороны, определение данных признаков применительно к введению в оборот товаров с незаконным использованием интеллектуальных прав обладает существенными особенностями в части определения конкурентного рынка товара, способов совершения действий, нарушающих конкуренцию, определения факта получения конкурентных преимуществ.

Указанные особенности определения признаков недобросовестной конкуренции свидетельствуют о том, что не каждое нарушение интеллектуальных прав может быть признано актом недобросовестной конкуренции.

С учетом специфики отдельных объектов интеллектуальной собственности правообладателям при защите своих прав средствами законодательства о защите конкуренции необходимо уделять особое внимание доказыванию факта «взаимозаменяемости» товаров, для индивидуализации которых используются спорные обозначения, а также факта направленности действий нарушителя исключительного права именно на получение преимуществ в сфере предпринимательской деятельности.

В то же время акт конкуренции, связанный с введением в оборот товаров с незаконным использованием интеллектуальных прав, всегда связан с нарушением норм законодательства, регламентирующего гражданско-правовой режим тех или иных результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации.

Соответственно, невозможность применения средств правовой защиты, предусмотренных законодательством о недобросовестной конкуренции, не лишает правообладателя возможности применения средств защиты исключительного права, предусмотренных правом интеллектуальной собственности.

Таким образом, при выборе средств защиты исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации правообладателю необходимо оценить возможность доказывания им актов недобросовестной конкуренции со стороны субъекта-нарушителя и в случае невозможности доказывания данных обстоятельств изучить вопрос на предмет возможности оспаривания действий субъекта-нарушителя с помощью специальных средств защиты исключительных прав, предусмотренных гражданским законодательством.

В соответствии с вышеизложенным, по нашему мнению, Верховным Судом Российской Федерации должны быть также даны разъяснения относительно соотношения понятий «взаимозаменяемости» и «однородности» товаров, применительно к практике рассмотрения судами дел о недобросовестной конкуренции с незаконным использованием объектов интеллектуальной собственности.

Литература:

1. Гаврилов Д.А. Правовая защита от недобросовестной конкуренции в сфере исключительных прав на средства индивидуализации и иные объекты промышленной собственности. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2014. – 192 с.
2. Федеральный Закон от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» // Собрание Законодательства РФ. – 2006. – № 31 (1 ч.). – Ст. 3434.
3. Braun M. Le droit morale de l'artiste interprète // Thèse de license et de doctorat présentée à la Faculté de droit et des sciences criminelles de l'Université de Lausanne. – Berne, 2010.
4. Интеллектуальная собственность: некоторые аспекты правового регулирования / Л.А. Новоселова, М.А. Рожкова. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2014. – 128 с.
5. Решение Комиссии Федеральной антимонопольной службы по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства № АК/14364 от 03.05.2011 г. – URL: <http://solutions.fas.gov.ru/documents/5047> (дата обращения 20.10.2014).
6. Соглашение о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (заключено в Ницце 15.06.1957) // СПС «Консультант-Плюс».
7. Комментарий к Федеральному закону «О защите конкуренции» / В.Ф. Попондопуло, А.М. Баринов, О.А. Городов, Д.А. Жмулина; Под ред. В.Ф. Попондопуло, Д.А. Петрова. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2013. – 304 с.
8. Решение Комиссии Управления Федеральной антимонопольной службы по Кировской области по рассмотрению дела по признакам нарушения антимонопольного законодательства № 05/04-12 от 28.06.2011 г. – URL: <http://solutions.fas.gov.ru/documents/63878> (дата обращения 20.10.2014).
9. Постановление Суда по интеллектуальным правам по делу № А 40-48390/2013 от 8 мая 2014 г. – URL: http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/f609fd52-0bcb-4ead-ab85-9e994ba598/%D0%9040-48390-2013__20140508.pdf (дата обращения 20.10.2014).

Unfair Competition Law in the Sphere of Intellectual Property and Problems of Its Application

S.A. Baryshev

The Kazan branch of the Russian state university of justice

The paper deals with the problems that appear in the trial of cases of unfair competition law, connected with unlawful use of intellectual property. The author analyzes proof of unfair competition and suggests the ways to improve law enforcement.

Key words: unfair competition, intellectual property, judicial practice, anti-monopoly authority, trademark, means of personalization.