Оценка доказательств и преюдиция в споре об авторстве логотипа

11.02.2023 СТАТЬИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

Постановление Президиума СИП от 16.11.2022 № С01-2109/2022 по делу № СИП 413/2022

Истец обратился в СИП [1] с требованием признать недействительным решение Роспатента о предоставлении правовой охраны комбинированному товарному знаку, принадлежащему ООО «Инжект». Его позиция сводилась к тому, что графическое изображение, включенное в состав спорного товарного знака, было разработано по его заказу по договору, заключенному с исполнителем, исключительное право было передано заказчику по результату исполнения этого договора.

Ключевыми доказательствами заявителя являлись: свидетельские показания исполнителя, судебные акты по делу No А40-173248/2016, которые могли быть рассмотрены как преюдициальные, договор о создании логотипа, восстановленный его сторонами в 2016 г., якобы был заключен в 2007 г.

Позиция ООО «Инжект» была основана на том, что спорный логотип был создан в 2011 г. по договору с дизайнерской студией при участии исполнителя, который был одним из авторов логотипа. Оригинал договора, который подтверждал создание логотипа и передачу ООО «Инжект» исключительного права, отсутствовал, поэтому правообладатель был вынужден строить свою позицию на иных доказательствах.

Позиция истца была опровергнута следующими аргументами:

1. тактика ведения опроса свидетеля привела к получению от исполнителя нужных сведений;
2. удалось доказать отсутствие преюдициального характера судебных актов по делу No A40-173248/2016.
3. удалось доказать, что восстановленный договор может подтверждать факт создания логотипа только на дату восстановления (2016 г.), но не на дату, когда договор якобы был заключен (2007 г.).

Также Президиум СИП отклонил довод о том, что именно истец предлагал исполнителю идеи для создания спорного изображения, так как в силу п. 5 ст. 1259 ГК РФ авторские права не распространяются на идеи, концепции, принципы, методы, процессы, системы, способы, решения технических, организационных или иных задач. Таким образом, тот факт, что истец являлся автором идеи при создании спорного изображения, не свидетельствовал о возникновении у него прав на этот объект.

> **Ирина Резникова —**
>
> *Действительно впечатляющая работа юристов по доказыванию прав на обозначение. Особенно значимо наличие негативных прецедентов, которые удалось преодолеть.*
>
> **Екатерина Макеева —**
>
> *Основным козырем в данном кейсе послужила выработанная юристами стратегия, в частности, опрос свидетеля.*

СИП отказал заявителю в иске.

Располагая ограниченным количеством документов, юристы «Клифф» выстроили доказательственную цепочку, убедившую суд принять позицию правообладателя. Так, было принято решение доказывать факт разработки логотипа на основании договора, представленного оппонентами по делу No A40-173248/2016 (компаниями, дружественными истцу; в рамках указанного дела позиция ООО «Инжект» строилась на том, что по договору было передано исключительное право на логотип, но подписанный сторонами оригинал договора у ООО «Инжект» отсутствовал — в свою очередь оппоненты представили договор в иной редакции) — это сохранило для ООО «Инжект» возможность доказать, что из системного толкования договора следует предоставление исключительной лицензии на логотип, дающей право на регистрацию товарного знака. Исполь- зование данного договора позволило усилить значение других доказательств, в частности, деловой переписки (в договоре содержалось соглашение об электронном взаимодействии), платежных документов, благодарственных писем и т. д.

Вероятность признания судебных актов по делу No A40-173248/2016 преюдициальными являлась одной из главных проблем данного дела. Юристам «Клифф» удалось доказать, что фактические обстоятельства необходимо отличать от правовой оценки этих обстоятельств и от правовых выводов: если ранее установленные фактические обстоятельства имеют преюдициальное значение, то правовая оценка и правовые выводы не могут иметь преюдициального значения. Не может иметь преюдициального значения указание суда в судебном акте, что те или иные обстоятельства не доказаны ввиду непредставления стороной доказательств (договор, предъявленный в качестве основания возникновения права в данном деле, не был представлен правообладателем в предыдущем).

В результате продуманной стратегии юристов «Клифф» позиция правообладателя об обстоятельствах и периоде разработки логотипа была принята Судом по интеллектуальным правам — дело было выиграно. Решение устояло в кассации.

[1] Постановление Президиума СИП от 16.11.2022 No С01-2109/2022 по делу No СИП-413/2022.

Ирина Ахмедова — руководитель практики интеллектуальной собственности и персональных данных «Клифф»

СТАТЬИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ