



DOI: <https://doi.org/10.15688/lc.jvolsu.2022.2.21>

UDC 347.44; 347.78
LBC 67.404.3



Submitted: 17.03.2022
Accepted: 04.04.2022

CIVIL LEGAL PROBLEMS OF REGULATING THE TURNOVER OF MERCH PRODUCTS

Pavel L. Lichter

Penza State University, Penza, Russian Federation

Introduction: today, such objects of civil legal relations as merch products (stylized clothing, paraphernalia) and merchandising activity (visiting theme parks, quests, and other activities that allow you to immerse yourself in the world of your favorite movies or books) are becoming increasingly important. It is no longer enough for consumers to receive standardized goods; they need impressions that meet their unique aesthetic and cultural preferences. The **relevance** of studying these objects of civil law lies in the need to improve the regulation of their turnover, which in turn will contribute to the development of economic legal relations in society. The **purpose** of the study is to evaluate various aspects of the legal institutions under consideration to develop doctrinal and law enforcement proposals for their improvement. **Methods:** the tasks are solved using axiological-normative, system, logical, dialectical, structural-functional, comparative, formal-legal, theoretical-prognostic methods. **Results:** the paper examines the legal aspects of the phenomenon of fan activity and related issues of intellectual property rights protection; analyzes the duality of the legal nature of derivative works created by fans of certain audiovisual or literary works. **Conclusions:** based on the results of the research, it is concluded that it is necessary to legally determine the criteria for processing a work which allow establishing in which cases merchandising activity does not require permission from the copyright holders, as well as taking into account legal, economic and cultural aspects when processing works.

Key words: merch products, merchandising activity, objects of civil rights, intellectual property rights, processing of works, derivative works.

Citation. Lichter P.L. Civil Legal Problems of Regulating the Turnover of Merch Products. *Legal Concept = Pravovaya paradigma*, 2022, vol. 21, no. 2, pp. 163-167. (in Russian). DOI: <https://doi.org/10.15688/lc.jvolsu.2022.2.21>

УДК 347.44; 347.78
ББК 67.404.3

Дата поступления статьи: 17.03.2022
Дата принятия статьи: 04.04.2022

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБОРОТА МЕРЧ-ПРОДУКЦИИ

Павел Леонидович Лихтер

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Российская Федерация

Введение: сегодня все большее значение приобретают такие объекты гражданских правоотношений, как мерч-продукция (стилизованная одежда, атрибутика) и мерчандайз-активность (посещение тематических парков, квестов, другая деятельность, позволяющая погрузиться в мир любимых фильмов или книг). Потребителям уже недостаточно получать стандартизированные товары, им нужны впечатления, отвечающие их уникальным эстетическим и культурным предпочтениям. **Актуальность** изучения указанных объектов гражданского права заключается в необходимости совершенствования регулирования их оборота, что в свою очередь будет способствовать развитию экономических правоотношений в обществе. **Целью** исследования является оценка различных аспектов рассматриваемых правовых институтов в целях разработки доктринальных и правоприменительных предложений по их совершенствованию. **Методы:** поставленные задачи разрешаются с помощью нормативно-ценностного, системного, логического, диалектического, структурно-функционального, сравнительного, формально-юридического и теоретико-прогностического методов. **Результаты:** в статье рассматриваются правовые аспекты феномена фанатской активности и связанные с

ней вопросы защиты интеллектуальных прав; анализируется двойственность правовой природы производных произведений, созданных поклонниками определенных аудиовизуальных или литературных произведений. **Выводы:** по результатам статьи делается вывод о необходимости легального определения критериев переработки произведения, позволяющих установить, в каких случаях мерчандайз-активность не требует разрешения со стороны правообладателей, а также учета правовых, экономических и культурных аспектов при переработке произведений.

Ключевые слова: мерч-продукция, мерчандайз-активность, объекты гражданских прав, интеллектуальные права, переработка произведения, производные произведения.

Цитирование. Лихтер П. Л. Гражданско-правовые проблемы регулирования оборота мерч-продукции // Legal Concept = Правовая парадигма. – 2022. – Т. 21, № 2. – С. 163–167. – DOI: <https://doi.org/10.15688/lc.jvolsu.2022.2.21>

Введение

Лицензионная продукция по таким популярным фильмам, как «Гарри Поттер», «Звездные войны» и другим приносит ежегодно миллиарды долларов выручки [10] за счет продажи одежды, атрибутики, предметов интерьера с героями. Совокупность этих товаров получила наименование «мерч» или «мерчандайз» (от англ. merchandise – «продавать, продвигать»).

Однако мерч может быть связан не только с товарами, но и с услугами и нематериальными ценностями. Например, детский праздник по мотивам мультфильма или тематический квест по литературному произведению требуют урегулирования ряда гражданско-правовых вопросов, прежде всего связанных с авторским правом. В настоящем исследовании для разделения материальных и нематериальных объектов гражданских прав будут использоваться термины «мерч-товаров» в первом случае и «мерчандайз-активность» во втором.

Сегодня можно констатировать недостаточную доктринальную проработку вопросов, посвященных правовым аспектам оборота мерч-продукции и мерчандайз-активности, что в свою очередь обуславливает пробелы нормативного регулирования оборота рассматриваемых объектов гражданских прав.

Задачами настоящей работы является поиск существенных признаков мерч-продукции для отграничения от других объектов гражданских правоотношений; исследование феномена мерчандайз-активности, а также ее элементов, защищенных авторским правом; обзор основных источников регулирования рассматриваемой сферы; выработка предложений по совершенствованию действующего законодательства.

Правовые споры

по поводу мерчандайз-активности

Еще не так давно авторы лояльно относились к попыткам фанатов воссоздать вокруг себя окружающую среду любимого литературного или художественного произведения. В том числе это объяснялось возможным негативным отношением со стороны поклонников. Однако такая позиция не соотносится со стремлением правообладателей увеличить доходность своих нематериальных активов. Например, известна борьба телевизионных корпораций с распространением нелегальными копиями фильма. Только в России компанией НВО после выхода последнего сезона сериала «Игра престолов» было подано более 100 исков о блокировке сайтов с противоправным контентом. Однако проблема заключается в том, что правообладатели пытаются заблокировать не только пиратские видео, но и любительские видеоролики снятые фанатами по мотивам «Игры престолов» [11].

Подобные конфликты случаются не только по поводу современных фильмов. Правообладатели наследия писателя Дж. Толкина вынудили переименовать летний лагерь поклонников книги «Властелин колец» [9]. Компания, управляющая нематериальными активами Толкина, потребовала не использовать при оформлении лагеря принадлежащие ей товарные знаки и другие объекты интеллектуальной собственности.

В 2019 г. кинокомпания Дисней подала несколько судебных исков на местных производителей кондитерских изделий с требованием прекратить использовать изображения Микки Мауса, Бэмби, Золушки и других персонажей на тортах для детей, а также не ис-

пользовать такую продукцию при организации детских праздников, квестов [8]. Помимо предъявления исковых требований о возмещении убытков, истцы просили изъять и уничтожить оборудование, используемое для изготовления кондитерских изделий. Детские игры и дни рождения в настоящее время чаще становятся объектом внимания профессиональных аниматоров, организаторов тематических мероприятий. Данная сфера все более подвержена конкурентной борьбе, в том числе за счет инструментов права интеллектуальной собственности.

Эти процессы актуальны и для России [3]. Однако в настоящее время ни в Гражданском кодексе РФ, ни в другом действующем нормативном акте не упоминаются понятия, обозначающие мерч или мерчандайз. Споры, связанные с фанатской активностью, регулируются общими принципами гражданского законодательства, а также положениями ч. 4 Гражданского кодекса, посвященными защите авторских прав или товарных знаков. Например, согласно ст. 1482 Гражданского кодекса РФ, в качестве товарных знаков можно регистрировать словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения. Соответственно, по российскому закону местные производители кондитерских изделий также могут получить иск за продажу тортов с изображением Золушки от представителей правообладателя соответствующего товарного знака.

Однако применение общих положений Гражданского кодекса на обязательства, возникающие по поводу таких уникальных объектов гражданского правоотношения, как детский праздник, квест, участие в ролевой игре или иной мерчандайз-активности, обладает определенной спецификой. Защита исключительных прав на этих рынках должна осуществляться с учетом целей стимулирования инноваций, культурного и технического прогресса.

Переработка произведений как форма фанатской активности по действующему законодательству

Практическое значение для юридической науки будет иметь ответ на вопрос: являются ли разборы любимых фильмов на ютуб-каналах, кавер-версии песен и другие прояв-

ления фанатской активности производными произведениями, то есть переработкой, согласно ст. 1270 Гражданского кодекса РФ и ст. 2 Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений 1886 года.

Закон обеспечивает защиту авторов производных произведений при наличии достаточного творческого вклада. В п. 3 ст. 2 Бернской конвенции указано, что производные произведения, к которым относятся переводы, адаптации, музыкальные аранжировки и другие переделки литературного или художественного произведения, охраняются наравне с оригинальными произведениями без ущерба правам автора оригинального произведения.

В Гражданском кодексе РФ понятие производного произведения дано в п. 2 ст. 1259: «Произведение, представляющие собой переработку другого произведения». При этом переработка в п. 2 ст. 1270 Гражданского кодекса РФ определяется как создание производного произведения. Так создается перекрестный понятийный круг без раскрытия правовой сущности явления. В судебной практике можно встретить описание рассматриваемого института, однако оно не восполняет пробелы нормативного регулирования. Так, в п. 31 Постановления Пленума Верховного суда РФ № 5 от 26.03.2009 указано, что переработка – это создание нового (производного) произведения на основе уже существующего [5]. Двойственность положения производных произведений как особой группы объектов авторского права заключается в том, что с одной стороны они выделены в самостоятельную группу (п. 2 ст. 1259), с другой – Гражданский кодекс содержит формулировку о том, что автор производного произведения осуществляет свои авторские права при условии соблюдения прав авторов первоначального произведения (п. 3 ст. 1260).

Отдельные признаки рассматриваемого института содержатся в юридической литературе. Э.П. Гаврилов указывал на то, что характерным признаком любой переработки будет правовая зависимость, порождаемая заимствованием элементов формы другого произведения [1, с. 184]. Е.А. Флейшиц писала по поводу переработки: «Творческий труд, приложенный к чужому произведению и придающий ему новую объективную форму, в

частности, открывающую новые возможности восприятия или воспроизведения произведения, создает новый объект авторского права. Наоборот, творческий труд, который совершенствует объективную форму чужого произведения, не порождает и объекта авторского права» [7, с. 86].

Первые редакции Бернской конвенции допускали любые творческие переработки первоначального произведения без согласия его автора [2]. Действительно, требовать согласия автора оригинала в некоторых случаях переработки представляется чрезмерным. Например, не все дадут разрешение на честную и глубокую критику своих произведений. Блокировка ютуб-каналов с критическими разборами фильмов влечет риски ограничения прав фанатов на творчество и самореализацию.

По российскому закону, видами переработки являются перевод, обработка, экранизация, аранжировка, инсценировка, переработка программы для ЭВМ (пп. 9 п. 2 ст. 1270 Гражданского кодекса РФ). Законодатель пошел по пути перечисления возможных видов переработки произведения, предполагая, что развитие социально-экономических отношений повлечет за собой постепенное расширение каталога видов переработки, поэтому перечень, содержащийся в Гражданском кодексе открыт. При этом подлежит исследованию вопрос о том, какие проявления фанатской активности являются переработкой оригинала.

Заключение

Представляется необходимым легальное определение критериев переработки, позволяющих установить, в каких случаях мерчандайз-активность не требует разрешения со стороны правообладателей. Учет (помимо правовых) экономических и культурных аспектов при переработке произведений поможет в совершенствовании правоприменительной практики.

Прежде всего следует ограничить такое заимствование, которое может ввести потребителя в заблуждение, и спутать восприятие оригинала и производного произведения. Хотя суд по интеллектуальным правам неоднократно обращал внимание на то, что категория сходства до степени смешения не относится

к сфере авторского права [6], представляется необходимой более глубокая мотивировка при отказе применять эту категорию в рассматриваемой сфере. В отличие от суда по интеллектуальным правам, Верховный суд РФ допустил установление факта сходства со стороны потребителя применимо к авторским произведениям [4]. Соответственно и случаи переработки должны рассматриваться с учетом данного подхода. В некоторых случаях очевидно без назначения экспертизы, что, например, ролик с пародией на эпизод в сериале не нарушает исключительных прав правообладателя.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гаврилов, Э. П. Советское авторское право: Основные положения. Тенденции развития : монография / Э. П. Гаврилов. – М. : Наука, 1984. – 222 с.
2. Довгалюк, А. Переработка произведения vs «параллельное» творчество: понятие, критерии разграничения / А. Довгалюк, В. Глонина // Журнал РШЧП. – 2018. – № 3. – С. 175–197.
3. Лихтер, П. Л. Изменения законодательства в условиях общества потребления / П. Л. Лихтер // Государство и право. – 2021. – № 7. – С. 124–134.
4. Определение Верховного Суда РФ от 13.09.2016 № 305-ЭС16-7224 по делу № А40-26249/2015. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума Высшего Арбитражного суда РФ № 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса РФ» // Российская газета. – 2019. – № 70.
6. Постановление Суда по интеллектуальным правам РФ от 10.12.2019 № С01-1271/2019 по делу № А83-14576/2018. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
7. Флейшиц, Е. А. Авторское право : монография / Е. А. Флейшиц. – М. : Юрид. лит., 1957. – 278 с.
8. Coombs, J. Andrew. Complaint for Copyright Infringement Trademark / J. Andrew Coombs. – Electronic text data. – Mode of access: <https://consumerist.com/consumermediallc.files.wordpress.com/2015/09/cakesuit.pdf> (date of access: 10.03.2022). – Title from screen.
9. Masnick, M. Tolkien Estate Strikes Again: Forces Summer Camp to Change Name / M. Masnick. – Electronic text data. – Mode of access: <https://>

www.techdirt.com/articles/20110419/01104713954/tolkien-estate-strikes-again-forces-summer-camp-to-change-name.shtml (date of access: 10.03.2022). – Title from screen.

10. McNary, D. “Star Wars” Movies Push Overall Licensed Merchandise Sales to \$262 Billion / D. McNary. – Electronic text data. – Mode of access: <https://www.yahoo.com/entertainment/star-wars-movies-push-overall-licensed-merchandise-sales-160006285.html> (date of access: 10.03.2022). – Title from screen.

11. Mills, C. HBO is Abusing Copyright to Take “Game of Thrones” Fan Videos off YouTube / C. Mills. – Electronic text data. – Mode of access: <https://finance.yahoo.com/news/hbo-abusing-copyright-game-thrones-fan-videos-off-013056297.html> (date of access: 10.03.2022). – Title from screen.

REFERENCES

1. Gavrilov E.P. *Sovetskoe avtorskoe pravo: Osnovnye polozheniya. Tendencii razvitiya: monografiya* [Soviet Copyright: Basic Provisions. Development Trends. Monograph]. Moscow, Nauka Publ., 1984. 222 p.

2. Dovgalyuk A., Glonina V. Pererabotka proizvedeniya vs «parallel’noe» tvorchestvo: ponyatie, kriterii razgranicheniya [Processing of the Work of VS “Parallel” Creativity: The Concept, the Criteria of Distinction]. *Zhurnal RSHCHP* [Magazine RChCP], 2018, no. 3, pp. 175-197.

3. Likhter P.L. Izmeneniya zakonodatel’sтва v usloviyah obshchestva potrebleniya [Changes in Legislation in the Conditions of Consumption Society]. *Gosudarstvo i pravo* [State and Law], 2021, no. 7, pp. 124-134.

4. Opreделение Verhovnogo Suda Rossijskoj Federacii ot 13.09.2016 № 305-ES16-7224 po delu № A40-26249/2015 [Ruling of the Supreme Court of the Russian Federation No. 305-ES16-7224 Dated September 13, 2016 in Case Number A40-26249/2015]. *Access from Reference Legal Sistem “KonsultantPlyus”*.

5. Postanovlenie Plenuma Verhovnogo Suda Rossijskoj Federacii № 5, Plenuma Vysshego Arbitrazhnogo suda Rossijskoj Federacii № 29 ot 26.03.2009 «O nekotoryh voprosah, vznikshih v svyazi s vvedeniem v dejstvie chasti chetvertoj Grazhdanskogo kodeksa Rossijskoj Federacii» [Decision of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation No. 5, the Plenum of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation No. 29 Dated March 26, 2009 “On Some Issues that Arose in Connection with the Introduction of Part of the Fourth Civil Code of the Russian Federation”]. *Rossijskaya gazeta* [Russian Newspaper], 2019, no. 70.

6. Postanovlenie Suda po intellektual’nym pravam Rossijskoj Federacii ot 10.12.2019 № S01-1271/2019 podelu № A83-14576/2018 [Decision of the Court for Intellectual Rights of the Russian Federation No. C01-1271 / 2019 Dated December 10, 2019 in Case Number A83-14576/2018]. *Access from Reference Legal Sistem “KonsultantPlyus”*.

7. Flejshic E.A. *Avtorskoe pravo: monografiya* [Copyright. Monograph]. Moscow, Yurid. lit. Publ., 1957. 278 p.

8. Coombs J. Andrew. *Complaint for Copyright Infringement Trademark*. URL: <https://consumerist.com/consumermediallc.files.wordpress.com/2015/09/cakesuit.pdf> (accessed 10 March 2022).

9. Masnick M. *Tolkien Estate Strikes Again: Forces Summer Camp to Change Name*. URL: <https://www.techdirt.com/articles/20110419/01104713954/tolkien-estate-strikes-again-forces-summer-camp-to-change-name.shtml> (accessed 10 March 2022).

10. McNary D. “Star Wars” Movies Push Overall Licensed Merchandise Sales to \$262 Billion. URL: <https://www.yahoo.com/entertainment/star-wars-movies-push-overall-licensed-merchandise-sales-160006285.html> (accessed 10 March 2022).

11. Mills C. *HBO is Abusing Copyright to Take “Game of Thrones” Fan Videos off YouTube*. URL: <https://finance.yahoo.com/news/hbo-abusing-copyright-game-thrones-fan-videos-off-013056297.html> (accessed 10 March 2022).

Information About the Author

Pavel L. Lichter, Candidate of Sciences (Jurisprudence), Associate Professor, Department of Private and Public Law, Law Institute, Penza State University, Krasnaya St, 40, 440026 Penza, Russian Federation, lixter@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0001-8950-4325>

Информация об авторе

Павел Леонидович Лихтер, кандидат юридических наук, доцент кафедры частного и публичного права юридического института, Пензенский государственный университет, ул. Красная, 40, 440026 г. Пенза, Российская Федерация, lixter@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0001-8950-4325>