

Отдельные вопросы практики разрешения споров, связанных с защитой интеллектуальной собственности

Нарушением прав на товарный знак может быть признано его использование третьими лицами в рекламе своих товаров и услуг без разрешения правообладателя.

Комментарий

Часть четвертая Гражданского кодекса РФ относит товарные знаки к объектам, приравненным к результатам интеллектуальной деятельности, представляющим собой средство индивидуализации товаров и услуг юридических лиц и предпринимателей. Исключительное право на товарный знак охраняется в силу закона.

Нарушением исключительных прав на товарный знак признается его использование без разрешения правообладателя.

В соответствии с п. 1 ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в п. 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Гражданский кодекс РФ, как и ранее действовавший Закон РФ от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее — Закон о товарных знаках), не содержит определенного перечня способов использования товарного знака, указывая лишь на то, что они не должны противоречить закону.

Вместе с тем, каким бы способом ни осуществлялось использование товарного знака, оно всегда должно быть подчинено одной цели — индивидуализации товаров и услуг. В этой связи и нарушения исключительных прав на товарный знак, как правило, связаны именно с незаконным (в отсутствие разрешения правообладателя) использованием товарного знака при реализации товаров и

оказании услуг. При этом не любых товаров (услуг), а именно тех, в отношении которых в соответствии с Международной классификацией товаров и услуг (МКТУ) зарегистрирован тот или иной товарный знак.

Исходя из сферы применения товарного знака подавляющее число случаев нарушения прав на товарный знак, рассматриваемых арбитражными судами, связано с распространением товаров или оказанием услуг, являющихся однородными тем, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, осуществляемым без разрешения правообладателя.

В то же время в практике возник вопрос о том, ограничивается ли область защиты прав на товарный знак лишь случаями его незаконного использования непосредственно для реализации однородных товаров и услуг.

При исследовании данного вопроса следует учитывать, что законодательство не содержит ограничения конкретных способов использования товарного знака.

Кроме того, следует учитывать, что товарный знак является своего рода инструментом торговой (коммерческой) деятельности, целью которой является регулярное извлечение прибыли. Отсюда можно сделать вывод о том, что обладатель товарного знака заинтересован в защите своих исключительных прав во всех случаях наличия нарушений, могущих негативно повлиять на коммерческую ценность права использования товарного знака, а не только от случаев незаконного использования товарного знака при реализации однородных товаров (оказания услуг).

В качестве подтверждения обоснованности подобного подхода можно также привести случаи, когда владельцы товарных знаков инициируют в соответствии со ст. 152 ГК РФ споры о защите деловой репутации, нарушенной в связи с распространением ответчиком недостоверных сведений о ненадлежащем качестве продукции, реализуемой истцом под товарным знаком.

С формальной точки зрения в таком случае объектом защиты является деловая репутация юридического лица, однако фактически опосредованной целью подобного иска выступает защита прав на товарный знак, его коммерческую ценность, на поддержание спроса на продукцию, маркированную этим товарным знаком.

Таким образом, не исключены ситуации, когда нарушения исключительных прав на товарный знак могут быть не связаны с реализацией другим лицом (ответчиком) однородных товаров и услуг.

В этой связи мы полагаем, что вопрос о предоставлении защиты владельцу товарного знака может быть положительно решен и в иных случаях использования чужого товарного знака в тех или иных коммерческих целях, напрямую не связанных с реализацией однородных товаров и услуг, но повлекших негативные последствия для правообладателя с точки зрения коммерческого интереса в использовании товарного знака.

К подобным негативным последствиям может, в частности, привести использование третьими лицами чужого товарного знака в рекламе своих товаров или услуг.

Практика

Компания *Louis Vuitton Malletier* обратилась в арбитражный суд с иском к открытому акционерному обществу (производителю продуктов питания) и обществу с ограниченной ответственностью (рекламной компании) с иском об обязании ответчиков прекратить нарушение исключительных прав истца на изобразительный товарный знак и взыскании компенсации.

Требования компании были мотивированы тем, что ответчики без разрешения истца использовали его товарный знак в телевизионной рекламе (видеоролике) своей продукции — сока «Сокос» — посредством демонстрации сумок и чемоданов, на которых были размещены изображения стилизованных цветков, сходных до степени смешения с изобразительным товарным знаком истца.

Кроме того, истец полагал, что в видеоролике создается негативный имидж его компании и потенциальных покупателей товаров, маркированных торговым знаком истца, поскольку обладатели товаров, производимых истцом, в сюжете рекламного ролика наделялись социально негативными признаками.

Решением суда первой инстанции в удовлетворении исковых требований отказано.

Суд первой инстанции исходил из того, что ответчики не нарушали исключительных прав истца на товарный знак, поскольку использование в рекламной съемке продукции, содержащей товарный знак истца, не является ненадлежащим использованием чужого товарного знака (поскольку товары истца и рекламируемые товары не являются однородными). Суд основывался на выводе о том, что для признания действий ответчиков нарушающими права истца необходимо, чтобы товарный знак и обозначения, сходные с ним до степени смешения, использовались ответчиками при оказании тех услуг, в отношении которых истцу обеспечивается соответствующая правовая защита.

Производство рекламного ролика, как посчитал суд, не подпадает под действие товарного знака, регистрация которого произведена истцом.

Постановлением суда апелляционной инстанции решение отменено, исковые требования о взыскании с ответчиков компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак удовлетворены. Суд апелляционной инстанции посчитал доказанным использование ответчиками в рекламном ролике своей продукции обозначений, сходных до степени смешения с товарным знаком истца, посчитав данное обстоятельство нарушением исключительных прав истца.

В качестве правового обоснования удовлетворения иска апелляционный суд сослался на п. 1 ст. 4 Закона о товарных знаках, согласно которому нарушением исключительного права правообладателя (незаконным использовани-

ем товарного знака) признается использование без его разрешения в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров.

При этом суд отметил, что Закон о товарных знаках не содержит исчерпывающего (закрытого) перечня возможных видов использования товарного знака, причисляя к таким способам использование знака на товарах, на этикетках, упаковках этих товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

По существу, таким образом, апелляционный суд исходил из того, что ответчиками использовался товарный знак истца в отношении однородных товаров (сумок и чемоданов). Вместе с тем следует отметить, что в рекламном ролике рекламировались иные товары, производимые одним из ответчиков, а товарный знак истца собственно для продвижения (рекламы) товара не использовался.

Суд кассационной инстанции оставил постановление суда без изменения, указав на следующее. Обычаями делового оборота не принято использование для рекламы (продвижения) своей продукции товарных знаков, принадлежащих иным лицам, без согласия последних. Учитывая коммерческий характер рекламных роликов, создаваемых с целью формирования или поддержания интереса к товару и его продвижению на рынке, использование в рекламе товарных знаков или изображений, сходных до степени смешения, принадлежащих другим правообладателям, которые никаким образом не участвуют в создании рекламного ролика и не имеют отношения к рекламируемому товару, должно производиться только с их согласия. В противном случае использование в рекламных роликах товарных знаков, принадлежащих другим правообладателям, способствует введению в заблуждение потребителей рекламы, имеющих намерение воспользоваться рекламируемым товаром. Информация, очевидно ассоциирующаяся у потребителя с определенным товаром, может рассматриваться как реклама этого товара.

Суд кассационной инстанции также сделал вывод о том, что осуществление рекламы какого-либо товара (включающее в себя косвенное использование в рекламе товарного знака) должно предполагать наличие правовых оснований для использования соответствующего товарного знака.

В связи с этим судом были отклонены доводы ответчиков об использовании ими в спорном рекламном ролике определенных предметов (сумок и чемоданов), на которых проставлен товарный знак истца, лишь в качестве реквизитов для создания обстановки.

Дополнительно суд кассационной инстанции отметил, что в спорном рекламном ролике использование товарного знака истца носило негативный характер.

Примечание

Анализ рассмотрения данного дела позволяет сделать некоторые интересные для дальнейшей судебной практики выводы. Во-первых, нарушение исключительных прав на товарный знак может выражаться не только в незаконном использовании товарного знака непосредственно для индивидуализации однородных товаров и услуг, но и в иных случаях коммерческого использования чужого товарного знака без разрешения правообладателя. Во-вторых, использование чужого товарного знака в рекламе другого товара предполагает необходимость получения согласия правообладателя.

Последний вывод актуален и в том случае, если товарный знак, использованный в чужой рекламе, и сама рекламируемая продукция не являются конкурирующими брендами.

Представляется, что лица, осуществляющие заказ, производство и размещение рекламы, на стадии ее производства имеют объективную (техническую) возможность допускать или не допускать использование в своей рекламе чужого товарного знака, поэтому при неполучении согласия правообладателя они принимают на себя риск отрицательных последствий в случае признания судом факта нарушения исключительных прав по иску владельца товарного знака.

(По материалам постановления ФАС Московского округа от 05.08.2009 № КГ-А41/4778-09 по делу № А41-5137/08)

Спор о защите исключительных прав не может быть разрешен при рассмотрении требования о защите деловой репутации.

Комментарий

ГК РФ в ст. 12 не содержит исчерпывающего перечня способов защиты нарушенного права; указано лишь, что непоименованные в статье способы защиты могут быть предусмотрены иными законами.

Арбитражное процессуальное законодательство не предусматривает требований к истцам (заявителям) о необходимости при обращении в арбитражный суд основывать свои материально-правовые требования на надлежащем способе защиты права, который бы соответствовал характеру его нарушения.

В этой связи избрание ненадлежащего способа защиты права зачастую затрудняет (либо делает невозможной) защиту права.

Кроме того, свобода в выборе способа защиты может быть использована недобросовестной стороной с целью получения выгодного для себя решения суда (в том числе в части установления фактических обстоятельств, которые могут быть использованы при рассмотрении других дел со ссылкой на их преюдициальное значение). При этом не соблюдаются требования процессуального закона (АПК РФ), касающиеся круга фактических обстоятельств, подлежащих проверке, исследованию и установлению по делу объема и вида доказательств,

представление которых было бы необходимым для защиты права при избрании надлежащего способа защиты, распределения бремени доказывания.

Примером избрания ненадлежащего способа защиты являются иски, которые сформулированы заявителями в виде требования о защите деловой репутации, однако фактически направлены на признание либо защиту исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности.

Определенная привлекательность заявления такого требования состоит в особенностях распределения бремени доказывания по делам о защите деловой репутации.

Если по общему правилу ч. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается в обоснование своих требований и возражений, то применительно к спорам о деловой репутации бремя доказывания соответствия распространения порочащих сведений действительности возлагается на ответчика, а истцу достаточно представить доказательства самого факта распространения подобных сведений.

В этой связи истец, обратившийся в суд с требованием об обязании ответчика опровергнуть распространенные сведения об отсутствии у истца исключительных прав на тот или иной охраняемый объект, по сути, не обязан доказывать сам факт принадлежности ему исключительных прав. Напротив, именно ответчик должен будет представить доказательства отсутствия исключительных прав у истца, т.е. должен будет доказать обратное.

Удовлетворение подобных требований может привести к тому, что судом будут сделаны выводы по обстоятельствам, не подлежащим установлению и исследованию в рамках требования о защите деловой репутации.

Практика

Истец обратился в суд с требованием о защите деловой репутации путем обязания ответчика опровергнуть содержащиеся в распространенном ответчиком письме сведения о том, что у истца отсутствуют исключительные права на распространение фонограмм музыкального произведения, и о незаконности планируемого истцом выпуска сборника фонограмм.

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции и согласившийся с ним апелляционный суд пришли к выводу о том, что факт распространения спорных сведений среди перечисленных в иске организаций (звукозаписывающих и дистрибьюторских компаний) документально подтвержден, однако ответчик не представил доказательств, могущих свидетельствовать о том, что распространенные сведения соответствуют действительности и истец действительно не является обладателем исключительных прав. Суды сделали вывод: распространенные сведения носят характер порочащих деловую репутацию.

Суд кассационной инстанции судебные акты отменил, указав на следующее.

Удовлетворяя исковые требования, суд обеих инстанций счел достаточным основанием то обстоятельство, что ответчик, на которого по делам данной ка-

тегории возлагается бремя доказывания соответствия распространенных сведений действительности, подобных доказательств суду не представил.

В тексте опровержения, которое суд обязал ответчика распространить среди шести организаций, занятых в сфере производства аудиопродукции, содержится утверждение о том, что истец обладает всеми имущественными правами на использование фонограмм, правовых препятствий для распространения истцом сборника фонограмм не имеется.

Данные обстоятельства свидетельствуют о том, что основанием для обращения истца в суд с настоящим иском о защите деловой репутации является не только защита деловой репутации, но и распространение информации о наличии именно у него исключительного права на использование объекта авторского права. Фактически это может свидетельствовать о наличии между истцом и ответчиком спора о праве на объект интеллектуальной собственности.

Удовлетворяя иск и обязывая ответчика распространить сообщения о том, что истец, использует фонограммы законно, суд, по существу, разрешил спор об исключительных правах на объект авторского права на основании ст. 152 ГК РФ, которой регламентированы правовые основания для требований о защите деловой репутации.

Между тем нормы материального права, регулирующие отношения в области авторского права и смежных прав, и нормы о защите деловой репутации предполагают различный предмет и основания требований, заявляемых соответственно по спорам о защите прав на объекты авторского права и защите деловой репутации. С точки зрения процессуального права это означает различный круг обстоятельств, входящих в предмет доказывания по делам двух указанных категорий, а также неодинаковый порядок распределения бремени доказывания по ним. Поэтому спор об исключительных правах не может быть разрешен в рамках рассмотрения требования о защите деловой репутации.

Обязав ответчика распространить текст опровержения, в котором утверждается о наличии у истца исключительных прав на фонограммы, суд тем самым освободил истца от обязанности представить соответствующие тому доказательства — притом что в материалах дела не имеется никаких доказательств, свидетельствующих о том, что истец обладает правами на изготовление и распространение фонограмм.

(По материалам постановления ФАС Московского округа от 20.04.2005 № КГ-А40/2932-05 по делу № А40-27210/04-110-22)

По другому делу научно-производственная компания обратилась в арбитражный суд с иском к патентообладателю о защите деловой репутации. Истец просил суд обязать ответчика опровергнуть распространенные им сведения о том, что производимая и распространяемая истцом антистрессовая программа раз-

работана с использованием свойств изобретения, запатентованного за ответчиком, что является нарушением патентных прав ответчика.

Суд первой инстанции исковые требования удовлетворил, мотивировав решение тем, что ответчик не представил доказательств, свидетельствующих об использовании истцом изобретения ответчика. При этом суд указал, что для решения вопроса об использовании изобретения ответчика в антистрессовой системе, разработанной истцом, необходимы специальные познания, однако стороны не посчитали необходимым провести соответствующую экспертизу, в связи с чем оснований подтвердить использование изобретения ответчика в разработанной истцом системе не удалось.

Суд апелляционной инстанции мотивировал свое решение тем, что в распространенных ответчиком письмах содержатся сведения о спорной антистрессовой системе, однако сведений об истце как о ее распространителе в письмах не имеется.

Оставляя постановление суда апелляционной инстанции без изменения, суд кассационной инстанции обратил внимание на следующее.

Апелляционным судом сделан обоснованный вывод о том, что оспариваемые истцом сведения не могут быть отнесены к порочащим деловую репутацию истца, поскольку в них не содержится утверждений о нарушении непосредственно истцом действующего законодательства.

Между тем в пояснениях к апелляционной жалобе истец ссылался на недействительность выданного ответчику патента на изобретение, а также на то, что использование антистрессовой системы таким образом, как описано в патенте ответчика, началось еще до даты подачи заявки на выдачу патента на изобретение. После же выдачи ответчику соответствующего патента применяемая истцом система кардинально отличается от способа, описанного в патенте.

В этой связи суд кассационной инстанции констатировал, что между сторонами фактически усматривается наличие патентного спора (спора о праве на патент), который подлежит разрешению в установленном законом порядке и не может быть урегулирован в рамках настоящего спора, предметом которого являются требования о защите деловой репутации.

(По материалам постановлений ФАС Московского округа от 23.01.2008 № КГ-А41/12769 по делу № А41-К1-10205/06)

Спор об установлении авторства на произведение не входит в компетенцию арбитражного суда, поскольку может быть разрешен только с привлечением авторов — физических лиц в качестве сторон по делу.

Комментарий

Одна из особенностей рассмотрения споров по искам в защиту исключительных прав на произведение обусловлена тем, что первоначально исключитель-

ные права возникают у автора произведения, которым может являться только физическое лицо — гражданин.

Решению вопроса о наличии или отсутствии факта нарушения авторских и смежных прав, переданных лицу на основании гражданско-правовой сделки (лицензионного договора, договора авторского заказа, договора об отчуждении исключительного права на произведение), предшествует проверка того, является ли истец правообладателем. Здесь наряду с оспариванием принадлежности истцу определенных авторских или смежных прав по мотиву их передачи другим лицам в практике встречаются и случаи оспаривания правомерности соответствующего договора о передаче авторского или смежного права по мотиву создания произведения другим лицом.

В соответствии со ст. 1257 ГК РФ автором произведения науки, литературы или искусства признается гражданин, творческим трудом которого оно создано. В силу ст. 27 АПК РФ арбитражному суду неподведомственны дела по спорам об авторстве с участием физических лиц. Следовательно, оспаривание авторства на произведение является препятствием для разрешения арбитражным судом спора по иску в защиту авторских или смежных прав.

Учитывая неотделимость понятия авторства от личности, установление авторства требует участия в качестве сторон по делу граждан, что относится к компетенции суда общей юрисдикции.

Наряду с субъектным составом аргументом в пользу выделения спора об установлении авторства в отдельное производство можно назвать самостоятельный предмет, а также основания требования об установлении авторства и круг подлежащих доказыванию и судебной проверке обстоятельств.

Вместе с тем не каждые возражения по вопросу авторства могут быть квалифицированы как спор об установлении авторства. Судебная практика исходит из того, что возражения должны быть документально подтверждены и направлены на оспаривание основания авторства, предусмотренного ст. 1257 ГК РФ, — создания произведения собственным творческим трудом, а также поддержаны претензиями граждан на авторство.

В противном случае возражения должны быть рассмотрены в рамках арбитражного дела, что исключит возможность создания искусственных препятствий для разрешения спора в защиту исключительных прав на произведение по существу.

Практика

Издательство обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью о запрете ответчику (распространителю) распространять книгу и о взыскании с ответчика компенсации за нарушение исключительного авторского права. Исковые требования заявлены со ссылкой на ст. 12 ГК РФ, ст. 6, 16, 48, 49 Закона РФ от 09.07.1993 № 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах» (далее — Закон об авторском праве) и мотивированы тем, что истцу принадлежат исключительные авторские права на ряд произведений учебной литературы, переданные ему по авторским договорам. Ответчи-

ком была издана книга, содержащая заимствования из этих произведений, чем были нарушены исключительные права истца.

Решением, оставленным без изменения постановлением апелляционного суда, в удовлетворении исковых требований отказано. Суды обеих инстанций пришли к заключению, что в данном деле наличествует спор об авторстве между физическими лицами, истцом не доказан факт принадлежности ему исключительных прав, в связи с чем в удовлетворении иска должно быть отказано.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, ООО обратилось в ФАС Московского округа с кассационной жалобой, в которой просит отменить их и принять новый судебный акт об удовлетворении заявленных исковых требований в полном объеме.

Суд кассационной инстанции согласился с выводами судов по следующим основаниям.

Обращаясь с настоящим иском в арбитражный суд, истец обосновал наличие у него исключительных имущественных прав на спорные произведения авторскими договорами с авторами — гражданами А, Б, В и Г. Возражения ответчика основаны на том, что он имеет право на распространение книги как правомерно опубликованного произведения, поскольку в ней использованы произведения других авторов — граждан Д и Е, права на которые переданы авторами по авторским договорам ответчику.

При таких обстоятельствах судом сделан обоснованный вывод о том, что в данном деле наличествует спор об авторстве, поскольку ответчик утверждает, что фрагменты произведений, опубликованных под именем авторов Д и Е, являются частью произведений, исключительные права на которые получены истцом от других авторов (А, Б, В и Г).

Также суд верно указал на то, что спор об установлении авторства на произведение может быть рассмотрен только с участием авторов как физических лиц в качестве сторон по делу, но в силу ст. 27 АПК РФ такой спор не подлежит рассмотрению в арбитражном суде, и что оценка в данном споре доказательств, связанных с возникновением авторского права (в том числе времени создания произведений, их сравнительный анализ), не входит в компетенцию арбитражного суда.

Наличие спора о праве и невозможность его рассмотрения в арбитражном суде не позволяют, по заключению суда, оценить представленные истцом доказательства как свидетельствующие о наличии у него исключительных имущественных прав на спорные фрагменты произведений, использованные в распространяемой ответчиком книге, что является основанием для отказа в удовлетворении исковых требований.

Повторно рассматривая дело, апелляционный суд согласился с выводами суда первой инстанции об отсутствии оснований для удовлетворения иска, указав на то, что в силу п. 1 ст. 9 Закона об авторском праве и с учетом разъяснений,

изложенных в п. 14 Постановления Пленума ВАС РФ от 19.06.2006 № 15 «О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах», истец должен подтвердить факт принадлежности ему авторского права и (или) смежных прав или права на их защиту, а также факт использования данных прав ответчиком. Однако в нарушение указанных положений законодательства истец не представил доказательств, подтверждающих факт принадлежности ему авторского права, а соответственно и факт использования данного права ответчиком.

Данный вывод апелляционного суда основан на том, что в материалах дела отсутствуют как акты приема-передачи рукописей произведений, исключительные имущественные права на использование которых были переданы истцу на основании авторских договоров, так и рукописи самих произведений, переданных авторами издательству на основании указанных авторских договоров.

Наличие неразрешенного спора об авторстве между физическими лицами правильно квалифицировано судом как обстоятельство, препятствующее надлежащим образом разрешить спор между лицами, получившими исключительные имущественные права на спорные произведения по авторским договорам, заключенным с этими физическими лицами.

(По материалам постановления ФАС Московского округа от 15.11.2007 № КГ-А40/11467-07 по делу № А40-66329/06-67-451)

Установление личной вины физического лица (работника) за нарушение исключительных прав на объект интеллектуальной собственности при реализации товаров (оказании услуг) исключает наступление ответственности юридического лица — работодателя.

Комментарий

Подавляющее большинство споров, связанных с защитой исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, касаются распространения контрафактной продукции и предъявляемых в связи с этим требований правообладателей о взыскании компенсации.

В предмет доказывания по данной категории споров входит установление следующих обстоятельств: наличия у истца исключительных прав; доказанности факта нарушения ответчиком исключительных права истца; наличия либо отсутствия вины ответчика в нарушении исключительных прав.

Как разъясняет п. 6 Информационного письма ВАС РФ от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности», компенсация подлежит взысканию с лица, нарушившего исключительное право на произведение, если оно не докажет отсутствие своей вины в этом нарушении.

При рассмотрении споров о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав вопрос об установлении наличия у истца исключительных прав на тот или иной результат интеллектуальной собственности, как правило, не вызывает особенных трудностей. Наличие исключительного права может быть подтверждено путем представления договора о передаче исключительных прав, свидетельства о праве на товарный знак, патент и т.п.

В результате наработки судебной практики по данной категории дел судами также был определен примерный круг доказательств, которыми может быть подтвержден факт распространения контрафактной продукции. К подобным доказательствам относятся, в частности, кассовый чек, отчет частного детектива, свидетельские показания, а также сами приобретенные контрафактные экземпляры охраняемого объекта (компакт-диск с записью аудиовизуального произведения, компьютерной игры и пр.), отличающиеся от лицензионной продукции внешним видом, отсутствием средств индивидуализации или сведений о правообладателе и производителе.

Установление факта распространения контрафактной продукции на основании перечисленных доказательств является основанием для удовлетворения исковых требований, предъявляемых к владельцам соответствующих торговых точек. Вместе с тем в последнее время в судебной практике начали возникать дела, по которым суды приходят к выводу о том, что владельцы торговых точек, магазинов, в которых осуществлялось распространение контрафактной продукции, не несут гражданской ответственности за нарушение исключительных прав ввиду того, что лицом, нарушившим исключительное право, признается непосредственно продавец продукции — физическое лицо. В подобных случаях условием отказа в удовлетворении исковых требований, предъявляемых к юридическому лицу, является установление того обстоятельства, что продавец действовал в своих интересах, а не по поручению работодателя — юридического лица или предпринимателя.

В то же время вина физического лица в нарушении исключительных прав может быть установлена только в порядке уголовного судопроизводства, в связи с чем отказ арбитражного суда в иске о взыскании компенсации с юридического лица либо предпринимателя возможен лишь при наличии вступившего в силу приговора, вынесенного по уголовному делу в отношении продавца.

Практика

Компания «Сони Компьютер Интертеймент Юроп Лимитед», владеющая исключительными правами на программы для ЭВМ (компьютерные игры), обратилась в арбитражный суд с иском к индивидуальному предпринимателю о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав, выразившееся в распространении контрафактных экземпляров программы.

Решением суда первой инстанции, которое было оставлено без изменения постановлением суда апелляционной инстанции, в удовлетворении исковых требований отказано. Суды обеих инстанций исходили из того, что приговором суда общей юрисдикции установлен факт нарушения исключительных прав истца физическим лицом — продавцом, работавшим у ответчика, действия

которого квалифицированы как содержащие состав преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 146 Уголовного кодекса РФ. В рамках уголовного дела установлено, что распространение контрафактной продукции осуществлялось физическим лицом самостоятельно, от своего имени.

Арбитражные суды отдельно отметили, что согласно приговору суда общей юрисдикции продавец, осуществивший распространение контрафакта, признал личную вину в совершенном преступлении; доказательств того, что продавец действовал по поручению работодателя-ответчика, не представлено.

При обжаловании судебных актов в кассационном порядке доводы правообладателя сводились к неправильному применению судами норм ст. 1068 ГК РФ, повлекшему отказ в удовлетворении иска. В соответствии с п. 1 ст. 1068 ГК РФ юридическое лицо либо гражданин возмещает вред, причиненный его работником при исполнении трудовых (служебных, должностных) обязанностей.

Применительно к правилам, предусмотренным настоящей статьей, работниками признаются граждане, выполняющие работу на основании трудового договора (контракта), а также граждане, выполняющие работу по гражданско-правовому договору, если при этом они действовали или должны были действовать по заданию соответствующего юридического лица или гражданина и под его контролем за безопасным ведением работ.

Истец полагал, что, поскольку продавец при реализации контрафактной продукции находился на рабочем месте, при этом в момент причинения вреда истцу действовал или должен был действовать по заданию ответчика (т.е. выполнять порученную ответчиком работу), следовательно, любое действие продавца по реализации имеющейся в торговой точке продукции (в том числе контрафактной) должно расцениваться как совершаемое им только от имени ответчика-работодателя в рамках выполнения трудовых обязанностей.

Суд кассационной инстанции не поддержал доводы заявителя кассационной жалобы и оставил решение и постановление без изменения, указав на следующее.

Право на взыскание компенсации за нарушение исключительных прав установлено нормами ст. 1252 ГК РФ. При этом компенсация подлежит взысканию с лица, нарушившего исключительное право на использование произведения, если оно не докажет отсутствие своей вины в этом нарушении, что следует из положений ст. 401 ГК РФ и п. 6 Информационного письма Высшего Арбитражного Суда РФ от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности». Отказывая в удовлетворении исковых требований, суды обеих инстанций правомерно исходили из отсутствия оснований для возложения на ответчика ответственности в виде взыскания компенсации за нарушение исключительных прав истца, поскольку в данном случае ответчик не является лицом, нарушившим исключительное право истца, так как приговором суда установлена вина продавца в нарушении исключительных прав истца.

При этом суды исходили из отсутствия в деле доказательств того, что при совершении правонарушения продавец исполнял свои трудовые (служебные) обязанности или что совершенные им действия были обусловлены выполняемыми им трудовыми функциями.

Из приговора суда следовало, что работавший у ответчика продавец признал личную вину в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 146 УК РФ. Причастность к совершенному деянию других лиц приговором не установлена. Кроме того, из содержания приговора следовало, что копирование и распространение контрафактных компьютерных программ осуществлялось с собственного ноутбука продавца. Доказательств того, что ответчик давал поручения продавцу на установку контрафактных программ, равно как и того, что полученные продавцом денежные средства от реализации контрафактной продукции вносились в кассу ответчика, не представлено.

С учетом указанных обстоятельств суд кассационной инстанции посчитал, что при наличии вины продавца, установленной вступившим в законную силу приговором суда общей юрисдикции, основания для возложения ответственности на ответчика в соответствии со ст. 1068 ГК РФ не имеется.

Таким образом, судами всех инстанций был признан необоснованным довод истца о том, что любые действия продавца при реализации им продукции в торговом предприятии, включая распространение контрафактного товара, на основании ст. 1068 ГК РФ автоматически влекут за собой наступление ответственности у работодателя продавца.

(По материалам постановления ФАС Московского округа от 12.01.2010 № КГ-А40/13983-09 по делу № А40-23839/09-67-284)

Примечание

В рассматриваемых случаях при установлении вины физического лица (продавца) в нарушении исключительных прав для правообладателя существенным образом затрудняется возможность реальной защиты нарушенных прав, поскольку вероятность осуществить взыскание компенсации за распространение контрафакта с юридического лица или предпринимателя, владеющих соответствующим торговым предприятием, значительно выше, чем с физического лица, обвиняемого по уголовному делу.

Следует также отметить и наличие иного подхода к разрешению рассматриваемой правовой ситуации. Он заключается в том, что установление в рамках уголовного судопроизводства вины продавца в распространении контрафактной продукции не исключает ответственности юридического лица — работодателя и возможности взыскания с последнего компенсации по иску правообладателя (постановление ФАС Московского округа от 14.10.08 № КГ-А40/9403-08, дело № А40-62833/07-133-432).

Приведенный в указанном деле подход основывается на том, что осуществление продажи контрафакта продавцом в торговом помещении работодателя само по

себе следует квалифицировать как совершение правонарушения в рамках исполнения своих трудовых обязанностей, а поэтому подобные действия в силу ст. 402 ГК РФ должны рассматриваться как действия самого юридического лица.

При избрании владельцем товарного знака способа защиты исключительных прав в виде взыскания компенсации, предусмотренной подп. 2 п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса РФ, суд не вправе по собственной инициативе изменять размер заявленной ко взысканию компенсации.

Комментарий

Применение к нарушителю исключительных прав на товарный знак мер гражданско-правовой ответственности регламентировано положениями части четвертой Гражданского кодекса РФ. При этом Кодекс допускает установление ответственности за нарушение исключительных прав и иными законами (п. 1 ст. 1229).

Положения части четвертой ГК РФ устанавливают достаточно широкий перечень видов гражданско-правовой ответственности, которая может быть применена к нарушителю исключительных прав на товарный знак. В частности, правообладатель может обратиться в суд с требованием о признании исключительных прав на товарный знак, заявить требование о пресечении действий, нарушающих исключительное право на товарный знак или создающих угрозу его нарушения, а также потребовать возмещения убытков, возникших в результате неправомерного использования другим лицом товарного знака без заключения соглашения с правообладателем либо в результате иных нарушений, причинивших ущерб правообладателю.

Вместе с тем анализ судебной практики показывает, что наиболее востребованным видом гражданско-правовой ответственности, применяемой по требованию правообладателей к нарушителям исключительных прав, является взыскание вместо убытков компенсации, предусмотренной п. 4 ст. 1515 ГК РФ.

Положения о такой мере гражданско-правовой ответственности за нарушение исключительных прав на товарный знак, как взыскание компенсации, претерпели определенные изменения после введения в действие части четвертой Гражданского кодекса РФ.

Ранее действовавший Закон РФ от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и мест происхождения товаров» также содержал положения о возможности взыскания по требованию правообладателя компенсации вместо убытков. Согласно п. 4 ст. 46 этого Закона (в ред. Федерального закона от 11.12.2002 № 166-ФЗ) правообладатель и обладатель свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара вместо требования о взыскании причиненных убытков вправе требовать от лица, незаконно использующего товарный знак или наименование места происхождения товара, выплаты определяемой судом денежной компенсации в размере от 1 тыс. до 50 тыс. минимальных размеров оплаты труда, установленных федеральным законом.

Таким образом, определение размера компенсации в каждом случае осуществлялось судом с учетом оценки фактических обстоятельств конкретного дела, характера правонарушения, степени вины ответчика, соразмерности заявленной ко взысканию компенсации последствиям правонарушения, иных обстоятельств. Несмотря на то, что компенсация подлежала применению в качестве штрафной санкции вместо убытков, нередко судами при определении размера компенсации учитывался представляемый истцом расчет убытков, причиненных вследствие нарушения исключительного права¹.

Конструкция п. 4 ст. 1515 ГК РФ отличается от указанных положений нормы ст. 46 Закона РФ о товарных знаках и предусматривает возможность взыскания одного из двух видов компенсации:

- в размере от 10 тыс. до 5 млн руб., определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;
- в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

По существу, речь идет не о двух, а о трех возможных способах определения компенсации за нарушение прав на товарный знак, при этом выбор способа принадлежит правообладателю.

При этом определение размера компенсации судом, при котором учитываются характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности и другие обстоятельства, осуществляется в случае заявления требований о взыскании компенсации на основании подп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ. Положения подп. 2 данной нормы не предусматривают возможности изменения размера компенсации по усмотрению суда.

Практика

Издательство обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании с ответчика 1 246 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака, а также о признании тиража изданной ответчиком книги контрафактным.

Решением суда исковые требования удовлетворены частично: суд первой инстанции взыскал 250 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака, в остальной части иска отказано.

Решение мотивировано тем, что в отсутствие разрешения истца на обложках экземпляров выпущенной книги ответчик использовал обозначение, сходное до

¹ Э.П. Гаврилов, комментируя ст. 46 Закона о товарных знаках, отмечал, что «для взыскания компенсации не требуется доказывать размер убытков, однако, поскольку компенсация взыскивается вместо убытков, суд должен, хотя бы приблизительно, определить размер убытков и с учетом этого взыскивать компенсацию» (Гаврилов Э.П., Данилина Е.А. Комментарий к Закону РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»: подзаконные нормативные акты. М., 2004. С. 171).

степени смешения с зарегистрированным за истцом товарным знаком, что является нарушением исключительных прав.

Отказывая в иске в части требования о признании тиража контрафактным, суд исходил из того, что указанный способ защиты не предусмотрен действующим законодательством.

Вместе с тем суд первой инстанции посчитал возможным и необходимым уменьшить сумму заявленной ко взысканию компенсации, посчитав ее размер необоснованно завышенным и несоразмерным последствиям нарушения исключительных прав истца.

Постановлением суда апелляционной инстанции решение отменено, искимые требования о взыскании компенсации удовлетворены в полном объеме. Апелляционный суд указал на то, что право выбора способа защиты нарушенных исключительных прав принадлежит правообладателю, а избрание истцом такого способа защиты, как взыскание двойной стоимости контрафактного товара, на основании подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ исключает право суда по своему усмотрению изменять размер взыскиваемой суммы компенсации.

В кассационной жалобе ответчик привел довод о том, что, поскольку спорная книга была издана однократно (т.е. имеет место единичный случай нарушения исключительного права), сумма взысканной апелляционным судом компенсации является явно несоразмерной и должна быть уменьшена.

Суд кассационной инстанции отклонил доводы заявителя и оставил постановление суда апелляционной инстанции без изменения.

При этом суд кассационной инстанции отметил, что вывод суда первой инстанции о возможности произвести уменьшение суммы компенсации, заявленной истцом и рассчитанной исходя из двукратного размера стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, основан на неправильном применении подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, положения которого не предполагают возможность изменения суммы компенсации в зависимости от оценки судом степени ее соразмерности последствиям нарушения.

(По материалам постановления ФАС Московского округа от 24.07.2009 № КГ-А40/6486-09 по делу № А40-92386/08-110-840)

Примечание

Аналогичный подход поддерживается практикой при применении ст. 1301 ГК РФ, устанавливающей ответственность за нарушение исключительного права на произведение.

Указанная норма в абз. 3 предусматривает возможность взыскания с нарушителя исключительного права компенсации в двукратном размере стоимости экзем-

пляров произведения или в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения.

По одному из дел издательство обратилось в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью о взыскании компенсации за незаконное воспроизведение и распространение литературного произведения, исключительные права на которое принадлежат истцу. Размер компенсации рассчитан истцом, исходя из двукратного размера стоимости контрафактных экземпляров произведения.

Суд первой инстанции удовлетворил иски частично и уменьшил размер взыскиваемой компенсации, посчитав ее несоразмерной последствиям правонарушения. Суд апелляционной инстанции решение суда изменил, взыскав заявленную компенсацию в полном объеме. Кассационная инстанция согласилась с выводом апелляционного суда, указав на следующее.

Изменяя решение суда первой инстанции и взыскивая с ответчика компенсацию в заявленном истцом размере, апелляционный суд основывался на оценке стоимости спорных экземпляров произведений с учетом их тиража, изданного ответчиком в отсутствие согласия правообладателя, и исходил из того, что норма ст. 1301 ГК РФ не предоставляет суду права по своему усмотрению изменять сумму взыскиваемой компенсации при избрании правообладателем такого способа защиты нарушенных прав, как взыскание с нарушителя двукратного размера стоимости экземпляров произведения.

(По материалам постановления ФАС Московского округа от 12.08.2009 № КГ-А40/7294-09 по делу № А40-38263/08-110-315)

При обращении в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с требованием о прекращении правовой охраны товарного знака лицо обязано, в числе прочего, обосновать факт нарушения существующим (зарегистрированным) правом на товарный знак своих прав и законных интересов.

Комментарий

Нормативное регулирование правовой охраны интеллектуальной собственности, как и любое иное законодательство, имеет, безусловно, определенную специфику. Специфика эта обусловлена предметом правового регулирования, однако выражается не только в нем.

Ситуация, когда субъект правоотношения делегирует свои права и обязанности в рамках правоотношения иному лицу, вне всякого сомнения, является рядовой и привычной в повседневности. Вместе с тем, как показывает судебная практика, определенные особенности законодательства в сфере правовой охраны интеллектуальной собственности порой порождают для участников соответствующих правоотношений неожиданные правовые последствия.

Так, в силу ст. 1486 ГК РФ заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием может быть подано в палату по патентным спорам лишь заинтересованным лицом. В судебной практике Московского региона известен ряд случаев, когда обращения в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности лиц, де-факто представляющих интересы организаций, чьи права и законные интересы, по их мнению, нарушены предоставлением правовой охраны тому или иному обозначению, повлекли за собой прекращение делопроизводства по заявлениям о досрочном прекращении такой правовой охраны.

Практика

Общество А и общество Б обратились в арбитражный суд с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатента) о прекращении делопроизводства по заявлению о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, зарегистрированного на имя третьего лица — общества В (правообладателя).

Как установил суд первой инстанции, оспариваемым решением Роспатента, принятым по результатам рассмотрения указанного заявления коллегией Палаты по патентным спорам, делопроизводство по заявлению общества А прекращено со ссылкой на то, что данное общество, обратившееся с заявлением единолично, от своего имени, фактически не является лицом, заинтересованным в прекращении правовой охраны товарного знака правообладателя.

В обоснование заявленного требования общество А и общество Б указали, что общество А обращалось в Палату по патентным спорам в интересах общества Б, права которого, по мнению его представителей, затрагиваются регистрацией товарного знака правообладателя. Отношения между данными организациями урегулированы договором поручения.

Между тем сам по себе факт наличия такого договора не может свидетельствовать о заинтересованности непосредственно общества А в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака. Доказательств же в обоснование собственной заинтересованности общество не представило.

Пунктом 5.2 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 № 56, предусмотрено, что по результатам рассмотрения заявлений Палата по патентным спорам может принять решение об удовлетворении заявления, об отказе в удовлетворении заявления, о прекращении делопроизводства. Основанием для принятия решения о прекращении делопроизводства по заявлению является выявление при подготовке к рассмотрению заявления или при его рассмотрении обстоятельств, исключающих возможность принятия заявления к рассмотрению.

С учетом нормы ч. 1 ст. 1486 ГК РФ таким обстоятельством является отсутствие доказательств в подтверждение заинтересованности заявителя в прекращении правовой охраны товарного знака, в частности, подтверждающих, что регистра-

цией того или иного обозначения в качестве товарного знака затрагиваются его права и законные интересы.

На основании приведенных нормативных положений суд в рассматриваемой ситуации признал правовую позицию Роспатента обоснованной и отказал обществу А в удовлетворении заявленного требования.

Кроме того, суд первой инстанции указал, что оспариваемое по делу решение также не нарушает права и охраняемые законом интересы общества Б, поскольку последнее не обращалось с заявлением о прекращении правовой охраны названного товарного знака.

(По материалам постановлений ФАС Московского округа от 18.11.2009 № КА-А40/12071-09 по делу № А40-32087/09-93-364, от 30.12.2009 № КА-А40/12469-09 по делу № А40-32079/09-26-368)

При доказывании использования товарного знака в течение установленного законом периода лицо должно обосновать факт введения товаров, маркированных оспариваемым товарным знаком, в гражданский оборот.

Комментарий

Законодательством о товарных знаках, как ранее действовавшим (Закон о товарных знаках), так и действующим сегодня (часть 4 ГК РФ), в качестве меры обеспечения использования зарегистрированных в качестве товарных знаков обозначений предусмотрена возможность прекращения предоставления товарному знаку правовой охраны по причине его неиспользования непрерывно в течение определенного срока.

Использование данной меры порождает значительное количество судебных споров (в числе прочего обусловленных желанием отдельных лиц использовать ее в качестве инструмента для последующего приобретения прав на широко известные бренды).

При рассмотрении судами споров, связанных с досрочным прекращением правовой охраны товарных знаков по мотиву их фактического неиспользования, ключевым моментом является ответ на вопрос, использовался ли товарный знак правообладателем.

В силу п. 2 ст. 1486 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со ст. 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с п. 2 ст. 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на

его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

В соответствии с п. 2 ст. 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

- на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;
- при выполнении работ, оказании услуг;
- на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;
- в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;
- в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Таким образом, для установления обстоятельств, связанных с использованием товарного знака, суды оценивают доказательства по делу с точки зрения подтверждения ими факта введения товара в гражданский оборот.

При этом следует учитывать, что сам по себе факт реализации (наличия на рынке) продукции, маркированной спорным товарным знаком, не свидетельствует о введении товара в оборот и, как следствие, об использовании товарного знака непосредственно правообладателем.

Практика

Голландская компания (правообладатель) обратилась в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением к Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатенту) о признании недействительным решения относительно досрочного прекращения правовой охраны международной регистрации товарного знака *ICEBERG* в части товаров «очки» и «ювелирные изделия».

Как установлено судами, международная регистрация комбинированного товарного знака со словесным элементом *ICEBERG* произведена в отношении товаров 09 и 14 классов МКТУ на имя итальянской компании. Впоследствии товарный знак уступлен компании из Нидерландов. Роспатент зарегистрировал договор о предоставлении итальянской компании исключительной лицензии на использование товарного знака *ICEBERG* по международной регистрации в отношении товаров 09 и 14 классов МКТУ на территории Российской Федерации.

Российская фирма подала заявление о досрочном прекращении правовой охраны указанного товарного знака в отношении всех зарегистрированных товаров в связи с его неиспользованием в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления. Решением Роспатента правовая охрана товарного знака *ICEBERG* прекращена досрочно полностью.

Рассматривая требование об оспаривании решения Роспатента о прекращении правовой охраны товарного знака, суды оценили все представленные заявителем доказательства, подтверждающие, по его мнению, факт использования товарного знака.

В частности, были представлены рекламные материалы, фотоснимки из магазинов, где ведется продажа товаров, маркированных спорным товарным знаком, сертификаты соответствия на товары, информация о ввозе товаров на территорию Российской Федерации, предоставленная специализированным государственным учреждением «Главный научно-информационный вычислительный центр ФТС России», а также аффидевиты иностранных компаний.

Все перечисленные доказательства не признаны судами в качестве подтверждающих факт использования товарного знака непосредственно компанией из Нидерландов.

Как видно, сами по себе сертификаты соответствия на товар, равно как и информация о ввозе товара на территорию Российской Федерации, не подтверждают факт реализации товара, а одно лишь существование мест продажи товаров не свидетельствует о том, что реализуемые товары поставлены официальным дистрибьютором.

(По материалам постановления ФАС Московского округа от 12.11.2009 № КА-А40/11656-09 по делу № А40-46037/08-93-122)

Товар, маркированный товарным знаком и произведенный правообладателем, не может быть признан содержащим незаконное воспроизведение этого товарного знака.

Комментарий

Российское законодательство предусматривает административную ответственность за незаконное использование товарных знаков (ст. 14.10 КоАП РФ). Дела по заявлениям таможенных органов о привлечении лиц к административной ответственности по ст. 14.10 КоАП РФ не являются для судов новыми. Большинство возникавших в судебной практике спорных вопросов по данной категории дел на сегодняшний день разрешено, и лишь немногие остаются дискуссионными. Вместе с тем неразрешенные вопросы зачастую становятся крайне актуальными и могут порождать достаточно серьезный общественный резонанс.

Такой резонанс возник в судебной сфере при формировании в 2008 г. практики по делам о привлечении организаций к ответственности по вышеу-

казанной норме КоАП РФ, в рамках которых предметом правонарушения признавались не привычно контрафактные товары, а товары, выпущенные непосредственно правообладателями. В отдельных случаях подобная позиция, избранная таможенными органами, признавалась судами законной и обоснованной.

Удовлетворяя заявленные требования, суды исходили из положений ч. 2 ст. 4 Закона о товарных знаках, указывая, что факт ввоза товара, маркированного товарным знаком, без разрешения правообладателя на территорию Российской Федерации нарушает предусмотренное законом исключительное право правообладателя на использование товарного знака и является одним из квалифицирующих признаков, образующих объективную сторону правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 14.10 КоАП РФ.

Данный правовой подход, разумеется, влечет за собой закономерный вопрос: является ли любая произведенная иностранным производителем вещь, снабженная средством индивидуализации в виде зарегистрированного товарного знака либо сходного с ним обозначения (по формулировке ст. 14.10 КоАП РФ) и ввезенная на территорию Российской Федерации любым лицом, кроме официальных импортеров, объектом, незаконно воспроизводящим товарный знак (предметом правонарушения)?

Приведенный вопрос был разрешен с формированием соответствующей практики Высшим Арбитражным Судом РФ.

Практика

Общество с ограниченной ответственностью ввезло на территорию Российской Федерации приобретенный по внешнеторговому контракту автомобиль марки *Porsche Cayenne S*.

В таможенную службу с заявлением о нарушении действиями указанного общества права на товарный знак обратилось ООО «Порше Руссланд», являющееся владельцем исключительной лицензии на использование на территории Российской Федерации товарных знаков *Porsche* и *Cayenne*, зарегистрированных Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.

По данному факту таможенный орган возбудил в отношении общества дело об административном правонарушении и обратился в арбитражный суд с заявлением о привлечении общества к административной ответственности, предусмотренной ст. 14.10 КоАП РФ.

Суды первой и апелляционной инстанций согласились с доводами таможенного органа, заявление было удовлетворено.

При пересмотре дела в порядке надзора Президиум ВАС РФ указал, что в данном случае автомобиль марки *Porsche Cayenne S*, являющийся предметом правонарушения и подвергнутый судом конфискации, выпущен правообладателем одноименных товарных знаков и, следовательно, не содержит признаков незаконного воспроизведения товарных знаков, в связи с чем за его ввоз на

территорию Российской Федерации общество не может быть привлечено к ответственности, предусмотренной ст. 14.10 КоАП РФ.

(По материалам Постановления ВАС РФ от 03.02.2009 № 10458/08 по делу Арбитражного суда г. Москвы № А40-9281/08-145-128)

Примечание

Таким образом, в рассматриваемой ситуации исключительное право правообладателя на товарный знак реализовано правообладателем при выпуске автомобиля и его первичной реализации через дистрибьюторскую сеть.

Абсолютные основания для отказа в государственной регистрации товарного знака.

Комментарий

Очевидно, что не всякое обозначение может быть зарегистрировано в установленном порядке в качестве товарного знака. Положениями ст. 1483 ГК РФ предусмотрен ряд оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака.

Ранее, в Законе о товарных знаках данные основания четко разделялись на абсолютные (ст. 6) и иные (ст. 7). Объединяя основания для отказа в государственной регистрации товарного знака в одной статье, ГК РФ, тем не менее, сохранил некоторое их разделение на определенные группы, в числе которых имеются группы, объединяющие прежние абсолютные основания.

Так, в одной из названных групп перечислены своего рода «очевидные» основания для отказа в регистрации обозначений в качестве товарных знаков: заявление для регистрации обозначений, являющихся общепринятыми символами и терминами, характеризующие товары с позиций их вида, качества, количества и т.п. (п. 1 ст. 1483 ГК РФ).

Пункт 2 ст. 1483 ГК РФ устанавливает запрет на регистрацию обозначений, состоящих только из элементов, представляющих собой государственные символы и знаки, наименования и символы межправительственных организаций и пр. Такого рода основания для отказа в государственной регистрации обозначений также можно отнести к «очевидным», поскольку законодателем они описаны достаточно конкретно и не вызывают серьезных затруднений в правоприменительной деятельности.

С точки зрения судебной практики из абсолютных оснований для отказа в регистрации товарных знаков наибольший интерес вызывают основания, приведенные в п. 3 ст. 1483 ГК РФ (ранее — в п. 3 ст. 6 Закона о товарных знаках). В силу данной нормы не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя; противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Приведенные основания отказа в сравнении с основаниями, перечисленными выше, в законе сформулированы менее конкретно. В связи с этим, несмотря на существенное распространение соответствующих нормативных положений п. 2.5.1, 2.5.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, споры, связанные с применением указанных оснований, имеют, пожалуй, наиболее значимую оценочную составляющую.

Регистрация в качестве товарного знака обозначения, обладающего религиозной семантикой и затрагивающего религиозные чувства, является недопустимой.

Практика

Общество с ограниченной ответственностью обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о признании недействительным решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против отказа в регистрации товарного знака *IN GOD WE TRUST*, а также об обязанности Роспатента зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех товаров и услуг согласно поданной на регистрацию заявке.

Решением суда первой инстанции заявленные требования были удовлетворены: суд посчитал позицию Роспатента, изложенную в оспариваемом решении, неправомерной.

Арбитражный апелляционный суд и суд кассационной инстанции не согласились с выводами суда первой инстанции, поддержав позицию Роспатента и признав неосновательными выводы о том, что в решении об отказе в регистрации не содержится таких оснований к отказу в регистрации, как нарушение общественных и международных интересов, поскольку заявленное обозначение *IN GOD WE TRUST* является общеизвестным официальным девизом США, помещаемым на банкнотах и монетах США, принадлежит Федеральной резервной системе США. Как указали суды, Палата по патентным спорам при принятии решения по результатам рассмотрения возражений не ограничена рамками экспертизы.

Руководствуясь п. 2.5.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, согласно которому к обозначениям, противоречащим принципам гуманности и морали, относятся, в частности, слова и изображения, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства, суды пришли к выводу о том, что заявленное обозначение *IN GOD WE TRUST*, означающее в переводе с английского «Мы верим в Бога», «На Бога уповаем», обладает религиозным значением и затрагивает религиозные чувства верующих.

(По материалам постановления ФАС Московского округа от 27.04.2009 № КА-А40/3094-09 по делу № А40-45471/08-110-334)

Для признания регистрации товарного знака незаконной по мотиву введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя достаточно обоснования вероятности соответствующей ложной ассоциации товарного знака.

Практика

Акционерное общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании незаконным решения Роспатента, которым признана недействительной правовая охрана товарного знака со словесным элементом *KREMLYOVSKAYA*, зарегистрированного в отношении товаров 33, услуг 35, 39 и 42 классов МКТУ, а также об обязанности Роспатента восстановить правовую охрану указанного товарного знака.

Рассматривая спор, суды первой и апелляционной, а впоследствии и кассационной инстанций пришли к выводу о том, что спорное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно происхождения товара.

Как установили суды, товарный знак является комбинированным, содержит охраняемый словесный элемент *KREMLYOVSKAYA*, выполнен крупным шрифтом, заглавными буквами латинского алфавита. При этом расположенное на товарном знаке изображение, похожее на храм Василия Блаженного (Покровский собор), которое усиливается наличием силуэта курантов и части крепостной стены, позволяют потребителю ассоциировать соответствующие элементы именно с Московским Кремлем.

Делая вывод об ассоциации спорного товарного знака именно с Московским Кремлем, суды исходили непосредственно из совокупности словесного и изобразительного элементов товарного знака, в связи с чем отклонили довод заявителя о том, что словесный элемент *KREMLYOVSKAYA* образован от нарицательного имени существительного «кремль», которое подразумевает архитектурное сооружение, характерное для многих древнерусских городов.

Суды указали, что в русском языке Кремль, Московский Кремль — это широко известные имена собственные, которые используются в качестве знака, символа определенных качеств событий, ассоциируются с органами власти в России.

Сопоставив данное обстоятельство с особым статусом Московского Кремля, который в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 31.01.1992 № 82 определен в качестве официальной резиденции Президента Российской Федерации, суды пришли к выводу о том, что спорный товарный знак может вызывать в сознании потребителя представление об изготовителе товара, который непосредственно связан с Управлением делами Администрации Президента РФ или исполнительными органами государственной власти, что не соответствует действительности.

Довод общества о том, что изобразительный элемент товарного знака содержит изображение не Спасской башни и части крепостной стены Московского Кремля, а является фантазийным, обсужден судами и отклонен, поскольку со-

четание такого изображения со словесным элементом *KREMLYOVSKAYA* создаст значительную вероятность именно приведенной ассоциации.

(По материалам постановления ФАС Московского округа от 11.12.2009 № КА-А40/13099-09 по делу № А40-76720/08-67-675)

Сам факт регистрации домена, сходного до степени смешения с обозначением, зарегистрированным в качестве товарного знака, может быть признан нарушением исключительных прав, независимо от того, использовалось ли доменное имя для предложения к продаже однородных товаров и услуг

Комментарий

Как известно, правовая охрана товарному знаку предоставляется для защиты зарегистрированного обозначения в отношении определенной группы товаров и услуг в соответствии с Международной классификацией товаров и услуг (МКТУ).

Поэтому владелец товарного знака вправе запрещать использование без своего согласия обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении не любых товаров и услуг, а лишь тех, которые включены в область охраны товарного знака.

В соответствии с п. 3 ст. 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Исходя из данной нормы ГК РФ исследование обстоятельств, касающихся вопроса о том, используется ли ответчиком обозначение, зарегистрированное истцом в качестве товарного знака, в отношении однородных товаров и услуг, обязательно входит в предмет доказывания по спорам о защите исключительных прав на товарный знак.

В свою очередь недоказанность истцом факта использования ответчиком спорного обозначения в отношении однородных товаров и услуг, как правило, должна приводить к отказу в удовлетворении требований владельца товарного знака.

Вместе с тем применительно к спорам, возникающим по искам владельцев товарных знаков, предъявляемым к администраторам доменных имен, использующих сходные с товарным знаком обозначения, возможны исключения из данного правила.

Речь в первую очередь идет о случаях так называемого киберсквоттинга — регистрации доменов, созвучных с известными брендами, осуществляемой исключительно с целью их последующей перепродажи владельцу торговой марки.

При рассмотрении подобных споров существенным становится не вопрос о том, используется ли домен в отношении товаров и услуг, однородных тем, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, а оценка самих действий ответчика по регистрации домена с точки зрения их соответствия нормам о добросовестной конкуренции и наличия злоупотребления правом.

В подобных случаях неиспользование ответчиком доменного имени, сходного до степени смешения с товарным знаком, права на который возникли ранее регистрации домена, в отношении однородных товаров и услуг не будет являться достаточным основанием для отказа в удовлетворении исковых требований.

Практика

Компания «Фольксваген АГ» обратилась в арбитражный суд к обществу, зарегистрировавшему доменное имя *vw.ru*, сходное до степени смешения с товарным знаком истца *VW*, и просила суд запретить ответчику осуществлять администрирование домена.

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением суда апелляционной инстанции, в удовлетворении исковых требований отказано.

Отказывая в иске, суды исходили из того, что нарушением прав на товарный знак может быть признано только использование сходного с ним обозначения в отношении однородных товаров и услуг. Однако в данном случае, как установлено судами, ответчик не использовал спорный домен для рекламы и предложения к продаже однородных товаров (автомобилей).

В этой связи суды посчитали, что сам по себе факт регистрации доменного имени, сходного с товарным знаком истца, не свидетельствует о нарушении исключительных прав правообладателя.

Суд кассационной инстанции решение и постановление отменил и, не передавая дело на новое рассмотрение, принял новый судебный акт об удовлетворении исковых требований.

Правовая позиция кассационной инстанции заключалась в следующем.

Сам факт владения интернет-страницей, в доменном имени которой содержится обозначение, идентичное товарному знаку широко известной в мире компании, создает для ответчика возможность привлекать на свою страницу потенциальных потребителей услуг, аналогичных тем, для которых товарный знак используется правообладателем. Кроме того, регистрация ответчиком доменного имени, содержащего обозначение сходное до степени смешения с товарным знаком истца, безусловно, является препятствием истцу использовать свои товарные знаки в доменном имени второго уровня в российском сегменте сети Интернет.

При таких условиях сам факт открытия интернет-страницы с доменным именем, включающим обозначение, идентичное товарному знаку истца, следует

рассматривать как использование товарного знака при отсутствии разрешения правообладателя, т.е. незаконное использование.

Ошибочным, по мнению суда кассационной инстанции, является вывод судов о неправомерности использования при рассмотрении настоящего дела понятия недобросовестной конкуренции, сформулированного в п. 9 ст. 4 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», в соответствии с которым под недобросовестной конкуренцией понимаются любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам (конкурентам) либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации. Аналогичное понятие и ранее применялось в судебной практике и международных договорах, участником которых является Российская Федерация. В соответствии со ст. 7 ГК РФ общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются (в соответствии с Конституцией РФ) составной частью правовой системы Российской Федерации.

С учетом изложенного Федеральный арбитражный суд Московского округа пришел к заключению, что использование ответчиком в доменном имени обозначения, идентичного товарному знаку истца, является нарушением требований Закона о товарных знаках, а также актом недобросовестной конкуренции.

Кроме того, в условиях, когда нормативные правовые акты, регулирующие порядок регистрации доменных имен, не содержат прямого запрета на использование в доменном имени, заявленном к регистрации, чужого товарного знака (фирменного наименования), действия ответчика по использованию в доменном имени товарного знака, правообладателем которого является другое лицо, о чем должно быть известно ответчику, расценивается судом как злоупотребление правом, исключающее предоставление защиты в силу п. 2 ст. 10 ГК РФ.

(По материалам постановления ФАС Московского округа от 06.11.2007 № КГ-А40/11286-07 по делу № А40-80056/06-27-379)

Обзор подготовлен
В.В. Булычёвым, помощником судьи гражданской
коллегии ФАС Московского округа,
Н.В. Орловым, помощником судьи административной
коллегии ФАС Московского округа