

**ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ПРАКТИКИ
РАССМОТРЕНИЯ СУДАМИ ТРЕБОВАНИЙ
О ПРЕСЕЧЕНИИ НАРУШЕНИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ**

Доклад подготовил:

Колесов Евгений Валерьевич

Главный юрист компании «Ваш Патент»

Патентный поверенный РФ

Евразийский патентный поверенный



Ваш Патент

АГЕНТСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

ПОЗИЦИЯ ВЕРХОВНОГО СУДА

Согласно п. 57 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»:

«В случае нарушения исключительного права правообладатель вправе осуществлять защиту нарушенного права путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих исключительное право, в частности о запрете конкретному исполнителю исполнять те или иные произведения... **Такое требование может быть удовлетворено только в том случае, если противоправное поведение конкретного лица еще не завершено или имеется угроза нарушения права.** Так, не подлежит удовлетворению требование о запрете предложения к продаже или о запрете продажи контрафактного товара, **если такой принадлежавший ответчику товар им уже продан.** Требования об общем запрете конкретному лицу на будущее использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации (например, о запрете размещения информации в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе сети "Интернет") также не подлежат удовлетворению. Такой запрет установлен непосредственно законом».

При применении вышеприведённых разъяснений Верховного Суда в практике рассмотрения споров о защите нарушенных прав возникает ряд вопросов:

ВОПРОС 1.

С какого момента нарушитель должен прекратить нарушение права, чтобы к нему не могло быть применено требование о запрете/пресечении нарушения?



| | | |
|---|--|---|
| <p>После направления претензии о прекращении нарушения права?</p> | <p>После предъявления иска о запрете совершать действия, нарушающие право?</p> | <p>В ходе рассмотрения иска в суде первой / апелляционной / кассационной инстанции?</p> |
|---|--|---|



СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

ПОЗИЦИЯ 1. В отношении лица, прекратившему нарушение на момент предъявления иска, не может быть применено требование о пресечении нарушения.

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 30.08.2018 г. по делу № А56-73772/2016:

«судом апелляционной инстанции не учтены положения подпункта 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ, согласно которым требование о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, предъявляется лицу, совершающему такие действия или осуществляемому необходимые приготовления к ним. С учётом данной нормы для реализации способов защиты пресекательного характера необходимо установить наличие действий, которые совершаются лицом, к которому предъявлено требование, либо определить, какие именно необходимые приготовления к этим действиям лицо совершает, в том числе установить длящийся характер таких действий. В то же время, в рассматриваемом случае суд апелляционной инстанции не установил, имели ли действия ответчика на дату предъявления рассматриваемого иска длящийся характер».

ПОЗИЦИЯ 2. В отношении лица, прекратившему нарушение к моменту вынесения решения суда, не может быть применено требование о пресечении нарушения.

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 02.12.2019 г. по делу № А76-8501/2017:

«Отказывая в удовлетворении иска, суд первой инстанции установил, что ни одно из представленных истцом в материалы дела и исследованных доказательств **не свидетельствует о наличии в действиях ответчика длящегося и продолжающегося к моменту принятия решения суда нарушения исключительного права** на полезную модель. Таким образом, не имеет значения, имелось ли нарушение исключительных прав в ранее совершавшихся ответчиком действиях, на которые ссылался истец, поскольку данные обстоятельства не могут повлиять на результат рассмотрения настоящего спора в рамках заявленного истцом требования, учитывая отсутствие нарушения, длящегося на момент принятия судом решения... Данный способ защиты права предусмотрен для длящегося или 9 незавершенного правонарушения, доказывание наличия которого относится к процессуальному бремени истца. Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции».

(аналогичная позиция изложена в судебных актах по делам № А40-138291/2018, № А51-284/2019)

ВОПРОС 2.

Если к нарушителю не может быть предъявлено требование о запрете/пресечении нарушения, можно ли требовать признания его действий незаконными?

ПОЗИЦИЯ 1. Отсутствует такой способ защиты прав, как признание действий ответчика нарушением.

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 10.10.2014 г. по делу № А40-102936/2013:

«Удовлетворяя требования о признании незаконным, нарушающим исключительные права истца, ввоза на территорию Российской Федерации ответчиком товара (минеральная вода), маркированного товарными знаками «VITTEL» (№ 962890 и № 472163 в Международном реестре товарных знаков) по декларации на товары (ДТ) № 10129070/220713/0006090 под таможенным режимом «выпуск для внутреннего потребления», **суды не указали, какой правовой нормой предусмотрен такой способ защиты права, и каким образом права истца могут быть эффективно защищены таким признанием, с учетом того, что установление факта нарушения права относится к основанию, а не к предмету иска».**

(аналогичная позиция также следует из постановления Суда по интеллектуальным правам от 17.10.2014 г. по делу № А40-93013/2013)

ПОЗИЦИЯ 2. Истцом может быть заявлено требование о признании незаконными действий по нарушению права на товарный знак.

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 05.12.2017 г. по делу № А40-184349/2015:

«Коллегия судей отмечает, что требование о признании незаконными действий по реализации конкретного товара, маркированного товарным знаком истца, может быть заявлено как самостоятельно, так и в дополнение к иным требованиям, поскольку такой способ защиты не противоречит действующему законодательству. **Целью (мотивом) такого требования является внесение ясности в юридические отношения истца и ответчика, констатация судом наличия исключительного права у истца и факта нарушения этого права ответчиком».**

(аналогичная позиция также следует из судебных актов по делам № А57-3035/2020, А65-30788/2020, А56-134461/2018, а также из особого мнения судьи Суда по интеллектуальным правам Н.Н. Тарасова по делу № А40-93013/2013)

ВОПРОС 3.

Ответчик утверждает, что нарушение прекращено – как проверить?

1. Открытые источники

Сведения, как правило, отсутствуют, т.к. после начала судебного разбирательства вся информация о нарушении ответчиком удаляется.



Ошибка 404. Нет такой страницы

Если вы считаете, что страницы нет по нашей вине, [напишите нам](#).

2. Адвокатский запрос

Может быть отказано в предоставлении сведений со ссылкой на их конфиденциальный характер (напр., персональные данные, налоговая, коммерческая тайна и т.п., **см.: п. 4 ст. 6.1. Федерального закона «Об адвокатской деятельности» № 63-ФЗ**); кроме того, запрос может быть проигнорирован, в связи с тем, что не проработан механизм привлечения к ответственности за непредставление сведений по адвокатскому запросу.

Закрепленное в статье 6 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» от 31.05.2002 года № 63-ФЗ право адвоката собирать сведения, необходимые для оказания юридической помощи, и обязанность соответствующего органа предоставить такую информацию, не содержит указания на предоставление адвокату конфиденциальных сведений.

Указанная в запросе информация может быть предоставлена только по письменному запросу судебных или правоохранительных органов.

- *пример отказа в предоставлении сведений по адвокатскому запросу*



3. Истребование доказательств судом

п. 38 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2021 г. № 46:

«На основании **абзаца второго пункта 10 части 2 статьи 125 АПК РФ** арбитражный суд вправе по ходатайству лица, участвующего в деле, истребовать доказательства в том числе у другого лица, участвующего в деле»

п. 61 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10:

«Заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. **В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц**»;

Несмотря на вышеприведенные разъяснения Верховного Суда РФ, **имеется практика отказа судов в истребовании у ответчика и иных лиц доказательств даже в том случае, если они позднее все же истребуются судом (напр., определения Арбитражного суда города Москвы от 03.02.2022 г. по делу № А40-82512/2022, Арбитражного суда Брянской области от 10.09.2020 г. по делу № А09-5176/2020).**

ВЫВОДЫ

- Требование о пресечении нарушения исключительного права может быть предъявлено к ответчику в том случае, если нарушение является незавершенным.
- Если на момент подачи иска ответчик прекратил действия по нарушению, лицо, чье право было нарушено, вправе предъявить к нарушителю требование о признании действий ответчика нарушением исключительного права.
- При наличии оснований полагать, что ответчик продолжает действия по нарушению интеллектуальных прав, Истец вправе ходатайствовать об истребовании судом у ответчика (а также иных лиц, участвующих в деле) сведений о продукции, произведенной или введенной им в гражданский оборот с нарушением прав истца.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

- Представляется целесообразным закрепить (например, в официальном разъяснении Верховного Суда РФ) подхода, согласно которому требование о пресечении нарушения исключительного права может быть предъявлено к лицу, которое не прекратило противоправное действия **на момент подачи иска в суд**.
- Необходимы разъяснения Верховного Суда РФ по вопросу о том, что предъявление к нарушителю требования о признании действий ответчика нарушением исключительного права является правомерным способом защиты интеллектуальных прав.
- Аналогичные разъяснения необходимы в отношении того, что при наличии оснований полагать, что ответчик продолжает действия по нарушению интеллектуальных прав, суд по ходатайству истца истребует у ответчика сведения о продукции, произведенной или введенной им в гражданский оборот с нарушением прав истца.



Спасибо за внимание!

Евгений Колесов

Главный юрист
Агентства интеллектуальной собственности «ВАШ ПАТЕНТ»

e.kolesov@vashpatent.ru
www.vashpatent.ru