

**ДРОБЛЕНИЕ ИСКА О НАРУШЕНИИ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ:
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ
ИЛИ
ЭФФЕКТИВНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ
НАРУШЕННЫХ ПРАВ?**

Доклад подготовил:

Робинов Алексей Александрович

Кандидат юридических наук

Заместитель председателя Совета по
интеллектуальной собственности ТПП РФ

Патентный поверенный РФ

Евразийский патентный поверенный

Старший партнер компании «Ваш Патент»



Ваш Патент

АГЕНТСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

ДРОБЛЕНИЕ ИСКОВ НА ПРИМЕРЕ ДЕЛ - ООО «КурортМедСервис»

ООО «КурортМедСервис» и аффилированная компания ФОРИАНЕЛЛИ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД, выиграв серию исков к ООО «Йодные технологии и маркетинг» (ООО «ЙТМК») о взыскании компенсации за нарушение прав на ТЗ «Баю-Бай» и дизайн упаковки БАД «Баю-Бай», на основании принятых судебных решений и тех же доказательств подали иски о взыскании компенсации к аффилированным с ООО «ЙТМК» лицам, что де-факто позволило истцам **несколько раз получить компенсацию за, по сути, одно и то же нарушение.**

Истцы обладают правами на следующие объекты интеллектуальной собственности:


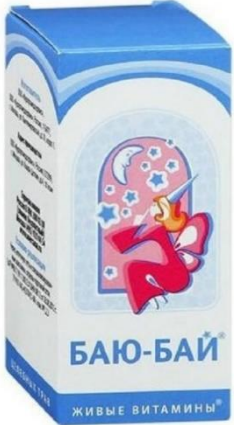
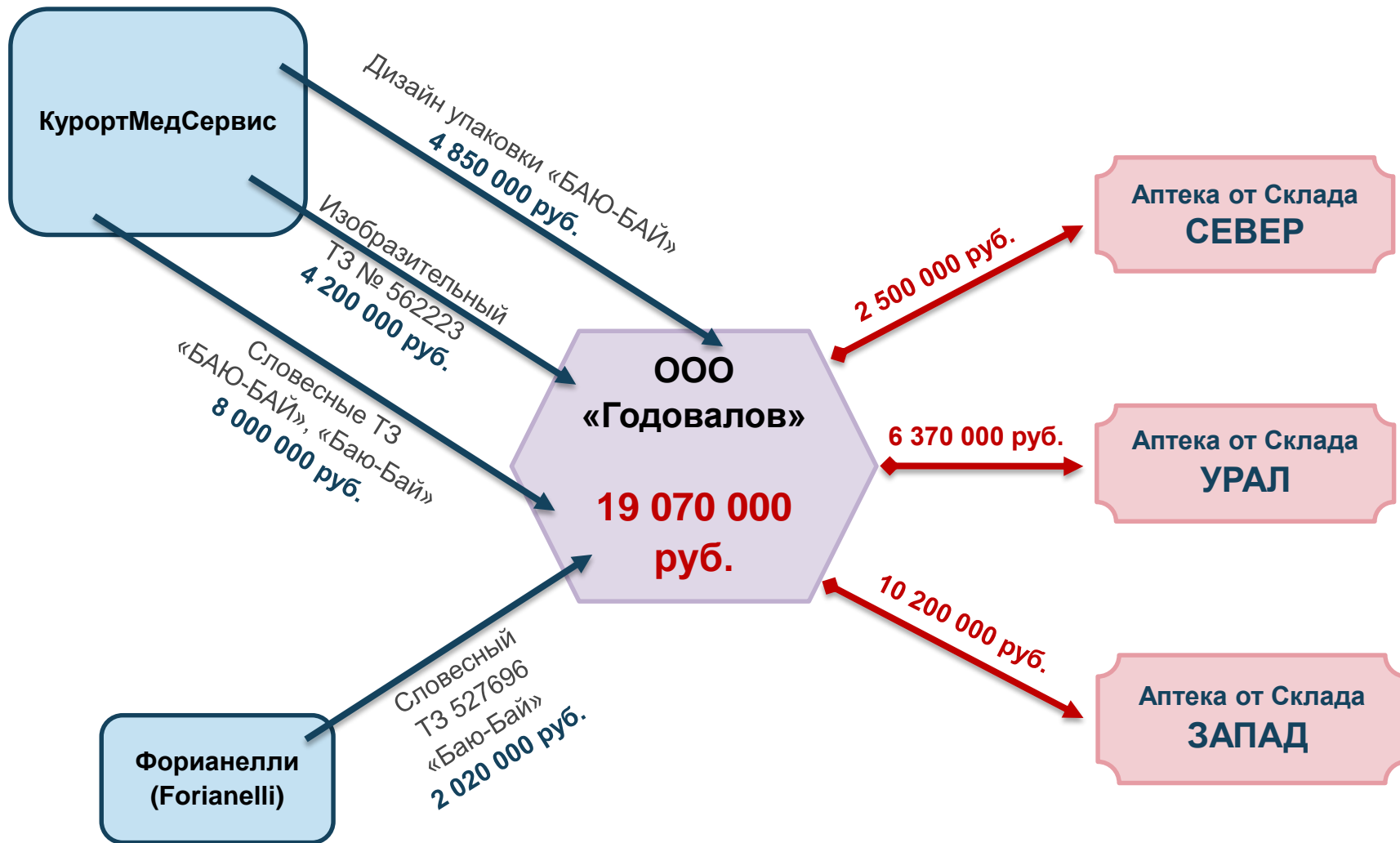
ТЗ № 183422	ТЗ № 338019	ТЗ № 527696	ТЗ № 562223	дизайн упаковки (авторское право)
Баю - бай	БАЮ-БАЙ	Баю-Бай		

СХЕМА ИСКОВ ООО «КурортМедСервис»

и ФОРИАНЕЛЛИ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД к аффилированным с ООО «ЙТМК» лицам



ИСКИ

О НАРУШЕНИИ ПРАВ НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК И ДИЗАЙН УПАКОВКИ БАД «Баю-Бай»

Чем подтверждено нарушение	№ первого дела	Истец	Ответчик	Объект(ы)	Взыскано (руб.)	№ последующих дел	Ответчик(и)	Взыскано (руб.)
паспорт качества № 92 «Баю-Бай. Капли колыбельные» (партия № 1) четыре кассовых чека на суммы 155-159 руб.	А40-36719/17-110-359	ФОРИАНЕЛЛИ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД	ООО «ЙТМК»	ТЗ «Баю-Бай» № 527696	4 344 192	А40-269662/19-12-1997	ООО «Годовалов» ООО «АПТЕКА ОТ СКЛАДА-ЗАПАД»	2 000 000
						А40-265693/19-15-1905	ООО «Годовалов» ООО «АПТЕКА ОТ СКЛАДА-УРАЛ»	20 000
	А40-368/18-51-2	ООО «КурортМедСервис»	ООО «ЙТМК»	ТЗ «Баю-бай» № 183422, ТЗ «БАЮ-БАЙ» № 338019	20 505 600	А40-275159/19-12-2036*	ООО «Годовалов» ООО «АПТЕКА ОТ СКЛАДА-ЗАПАД»	4 000 000
						А40-263652/19-51-2100*	ООО «Годовалов» ООО «АПТЕКА ОТ СКЛАДА-УРАЛ»	4 000 000
	А40-30630/18-51-220	ООО «КурортМедСервис»	ООО «ЙТМК»	дизайн упаковки БАД «БАЮ-БАЙ»	17 902 080	А40- 268595/19-105-1521*	ООО «Годовалов» ООО «АПТЕКА ОТ СКЛАДА-УРАЛ»	2 000 000
						А40-276149/19-105-1549	ООО «Годовалов» ООО «АПТЕКА ОТ СКЛАДА-ЗАПАД»	2 000 000
паспорт качества № 513 «Баю-Бай. Капли колыбельные» (партия № 2) кассовые чеки	А40-49900/17-5-464	ООО «КурортМедСервис»	ООО «ЙТМК»	ТЗ № 562223 (дизайн упаковки)	8 506 800	А40-55743/20-15-405	ООО «Годовалов» ООО «АПТЕКА ОТ СКЛАДА-УРАЛ»	200 000
						А40-69546/20-12-451	ООО «Годовалов» ООО «АПТЕКА ОТ СКЛАДА-ЗАПАД»	2 000 000
						А40-272940/19-5-2175	ООО «Годовалов» ООО «АПТЕКА ОТ СКЛАДА-СЕВЕР»	2 000 000
	А40-33912/18-105-169	ООО «КурортМедСервис»	ООО «ЙТМК»	дизайн упаковки БАД «БАЮ-БАЙ»	8 506 800	А40-69742/20-15-512	ООО «Годовалов» ООО «АПТЕКА ОТ СКЛАДА-ЗАПАД»	200 000
						А40-269915/19-134-2018	ООО «Годовалов» ООО «АПТЕКА ОТ СКЛАДА-СЕВЕР»	500 000
						А40-69737/20-110-510	ООО «Годовалов» ООО «АПТЕКА ОТ СКЛАДА-УРАЛ»	150 000

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

«Суд при рассмотрении первого дела о взыскании компенсации в твердом размере **определяет сумму компенсации, соразмерную нарушению в целом.** В связи с этим, повторное обращение истца в суд о взыскании еще одной суммы компенсации за то же нарушение, направлено на пересмотр сделанных по ранее рассмотренному делу и, исходя из представленных в это дело

доказательств выводов суда, который определил сумму... доводы ответчиков об охватываемом единством намерений правонарушителя одном нарушении серии товарных знаков, о наличии оснований для снижения размера компенсации в силу одновременного нарушения исключительных прав истца на несколько объектов интеллектуальной собственности, о неоднократном обращении истца за взысканием компенсации в отношении **одной партии** контрафактного товара, приводившиеся ответчиками в судах первой и 19 апелляционной инстанций, имели значение для целей определения оснований для взыскания компенсации и ее размера»



[Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 04.06.2021 г. по делу](#)

[№ А40-263652/19-51-2100](#)

ДРОБЛЕНИЕ ИСКОВ НА ПРИМЕРЕ ДЕЛ - ОАО «Рикор Электроникс»

Компания ОАО «Рикор Электроникс» – правообладатель товарного знака по свидетельству РФ № 289416, зарегистрированного в отношении товаров 7, 9 (в т.ч. «резистивные датчики»), 12, 20 классов МКТУ:



Компания заключила с ООО «Техносфера» лицензионный договор на использование товарного знака за единовременное вознаграждение в размере **90 000 руб.** и подала серию исков к розничным продавцам (преимущественно ИП) о взыскании компенсации по пп. 2 п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса РФ (в двойном размере стоимости права использования ТЗ).

Основанием для подачи иска в каждом случае являлась продажа **одного датчика** положения дроссельной заслонки (ДПЗД) стоимостью **165-280 руб.**, на корпусе которого был нанесен товарный знак, при этом, в каждом деле заявленный размер компенсации составлял **180 000 руб.**



**ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ (ДПЗД)
С НАНЕСЕННЫМ ТОВАРНЫМ ЗНАКОМ № 289416**



ПРИМЕРЫ ДЕЛ ПО ИСКАМ ОАО «Рикор Электроникс»
О ВЗЫСКАНИИ КОМПЕНСАЦИИ по пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ:

Подтверждение закупки:	№ дела	Истец	Ответчик(и)	Объект(ы)	Взыскано (руб.)
товарный чек (на 200 руб.)	02-7046/2018 (Люблинский районный суд г. Москвы)	ОАО «Рикор Электроникс»	М.И. Сарапкина	ТЗ № 289416 Р	10 000 **
товарный чек (на 165 руб.)	A48-7579/2019	ОАО «Рикор Электроникс»	Г.Н. Шемонаева	ТЗ № 289416	180 000 отменено*
товарный чек (на 250 руб.)	A49-5792/2017	ОАО «Рикор Электроникс»	С.В. Куликов	ТЗ № 289416	180 000
товарный чек (на 250 руб.)	A49-6064/2017	ОАО «Рикор Электроникс»	С.В. Бачурин	ТЗ № 289416	180 000
товарный чек (на 280 руб.)	A70-16286/2017	ОАО «Рикор Электроникс»	Н.В. Столяр, Е.В. Козлов	ТЗ № 289416	20 000 (с каждого)
товарный чек (на 280 руб.)	A70-16364/2017	ОАО «Рикор Электроникс»	А.А. Грибовская	ТЗ № 289416	10 000
товарный чек (на 250 руб.)	A08-15101/2017	ОАО «Рикор Электроникс»	С.В. Каменев	ТЗ № 289416	180 000
товарный чек (на 219 руб.)	A55-1688/2018	ОАО «Рикор Электроникс»	А.С. Айвазян	ТЗ № 289416	180 000
товарный чек (на 250 руб.)	A12-16581/2019	ОАО «Рикор Электроникс»	И.А. Ситников	ТЗ № 289416	180 000
товарный чек (на 200 руб.)	A68-9381/2019	ОАО «Рикор Электроникс»	А.Е. Коваль	ТЗ № 289416	180 000
товарный чек (на 300 руб.)	A65-37560/2019	ОАО «Рикор Электроникс»	Д.Р. Шамсутдинов	ТЗ № 289416	180 000
товарный чек (на 250 руб.)	A38-820/2020	ОАО «Рикор Электроникс»	С.Н. Тихонов	ТЗ № 289416	180 000

Всего: более 400 исков к розничным продавцам



КОММЕНТАРИЙ

*

Люблинский районный суд г. Москвы по делу № 02-7046/2018 снизил заявленный размер компенсации с ответчика М.И. Сарапкиной со 180 000 до 10 000 рублей:



«Исследовав и оценив в совокупности в соответствии со ст. 67 ГПК РФ все имеющиеся в материалах дела доказательства, принимая во внимание: **характер и однократность допущенного ответчиком нарушения** исключительного права истца на товарный знак по свидетельству № 289416, отсутствие в материалах дела **доказательств наличия у истца убытков** вследствие допущенного ответчиком нарушения, **отсутствие доказательств грубого нарушения** ответчиком прав истца, установленную в ГК РФ (п.3 ст.1252) и Постановлении Конституционного Суда РФ от 13.12.2016 № 28-П обязанность суда определять размер подлежащей взысканию компенсации за нарушение соответствующих интеллектуальных прав в установленных пределах **в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела** с учетом требований разумности и справедливости, несоразмерную разницу между ценой продажи товара и заявленным размером компенсации, суд считает необходимым снизить размер компенсации до 10 000 рублей, что, по мнению суда, отвечает требованиям разумности и справедливости»

[Решение Люблинского районного суда г. Москвы от 15.02.2019 г. по делу № 02-7046/2018](#)



КОММЕНТАРИЙ

****** Отменяя судебные акты по делу № А48-7579/2019 и направляя дело на новое рассмотрение, Верховный Суд РФ указал следующее:



«Представление в суд лицензионного договора (иных договоров) не предполагает, что компенсация во всех случаях должна быть определена судом в двукратном размере цены **указанного договора** (стоимости права использования), поскольку, с учетом норм пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, за основу рассчитываемой компенсации должна быть принята цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего товарного знака тем способом, который использовал нарушитель... арбитражный суд может определить **другую стоимость** права использования соответствующего товарного знака тем способом и в том объеме, в котором его использовал нарушитель, и, соответственно, **иной размер компенсации по сравнению с размером, заявленным истцом**».

[Определение Верховного Суда РФ от 26.01.2021 г. № 310-ЭС20-9768](#)



ПРИМЕНИМЫЕ ПРАВОВЫЕ ПОЗИЦИИ Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ

Штрафной характер компенсации за нарушение исключительных прав должен стимулировать к правомерному (договорному) использованию объектов интеллектуальной собственности и вместе с тем **способствовать восстановлению нарушенных прав, а не обогащению правообладателя.**

(п. 3 постановления Конституционного Суда РФ от 24.07.2020 г. № 40-П)



Компенсация является мерой ответственности за факт нарушения, охватываемого единством намерений правонарушителя. Если истец-правообладатель обратился в суд с требованием о взыскании компенсации в твердом размере в связи с созданием ответчиком контрафактных экземпляров (товаров), новые требования о взыскании компенсации к тому же лицу в отношении товара из **той же партии** (тиража, серии и т.п.) не подлежат рассмотрению. В связи с этим повторное обращение истца в суд о взыскании **еще одной суммы компенсации** за то же нарушение направлено на пересмотр сделанных по ранее рассмотренному делу и исходя из представленных в это дело доказательств выводов суда, который определил сумму компенсации, соразмерную этому допущенному нарушению в целом. Следовательно, суд в таком случае отказывает в принятии искового заявления или прекращает производство, если заявление было принято.

(п. 65 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 г. № 10)

ПРИМЕНИМЫЕ ПРАВОВЫЕ ПОЗИЦИИ Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ

Выражение нескольких разных результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации в одном материальном носителе (в том числе воспроизведение экземпляров нескольких произведений, нескольких разных товарных знаков на одном материальном носителе) является нарушением исключительного права на каждый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации.



Вместе с тем, в отношении товарных знаков следует учитывать, что если защищаемые права на товарные знаки фактически устанавливают охрану **одного и того же обозначения** в разных вариантах, имеют графические отличия, не изменяющие существо товарного знака, и вне зависимости от варианта воспроизведения обозначения в глазах потребителей воспринимаются как одно обозначение, которое сохраняет свою узнаваемость, то одновременное нарушение прав на несколько таких товарных знаков представляет собой **одно нарушение**, если оно охватывается единством намерений правонарушителя.

(п. 68 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 г. № 10)

ВЫВОДЫ

- Приведенные примеры показывают, что искусственное дробление исков о нарушении исключительных прав используется правообладателями ОИС как инструмент обогащения.
- При этом, взыскание компенсации за нарушение исключительных прав без доказывания размера убытков (п. 3 ст. 1252 ГК РФ) имеет целью **восстановление нарушенных прав**, а не обогащение правообладателя.



ПРЕДЛОЖЕНИЯ

- Использовать при дроблении исков о взыскании компенсации выработанные высшими судебными инстанциями подходы, касающиеся единства намерений нарушителя.
- Учитывать аффилированность лиц при решении вопроса о единстве намерений нарушителя согласно разъяснениям п. 65 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 г. № 10.
- Расширить применение разъяснений п. 68 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 г. № 10 в отношении возможности признать одним нарушением несколько фактов нарушения одним (или несколькими, но аффилированными) лицом прав не только на серию товарных знаков, но и на разные объекты ИС (ГУ, промышленные образцы, произведения дизайна и т.д.), устанавливающие охрану одного и того же обозначения (словесного или изобразительного).



Спасибо за внимание!

Робинов Алексей Александрович

Заместитель председателя
Совета по интеллектуальной собственности ТПП РФ

a.robinov@vashpatent.ru
www.vashpatent.ru