

**ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
МАРКЕТПЛЕЙСОВ
К ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА НАРУШЕНИЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО
ПРАВА НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК**

Доклад подготовил:

Прохоров Александр Игоревич

Ведущий юрист компании «Ваш Патент»



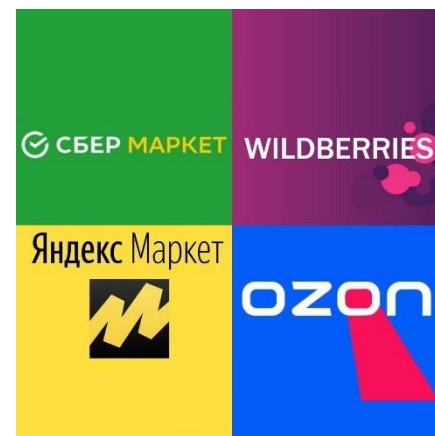
Ваш Патент

АГЕНТСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

I. ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ МАРКЕТПЛЕЙС ИНФОРМАЦИОННЫМ ПОСРЕДНИКОМ?

Пункт 1 статьи 1253.1 ГК РФ подразделяет информационных посредников по трем категориям, среди которых выделена следующая:

- Лицо, предоставляющее возможность размещения материала или информации, необходимой для его получения с использованием информационно-телекоммуникационной сети.



Согласно абз. 2 п. 78 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 10:

«Если владелец сайта вносит изменения в размещаемый третьими лицами на сайте материал, содержащий результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, разрешение вопроса об отнесении его к информационным посредникам зависит от того, насколько активную роль он выполнял в формировании размещаемого материала и (или) получал ли он доходы непосредственно от неправомерного размещения материала. **Существенная переработка материала и (или) получение указанных доходов владельцем сайта может свидетельствовать о том, что он является не информационным посредником, а лицом, непосредственно использующим соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации».**

ПОДХОД 1. МАРКЕТПЛЕЙС ЯВЛЯЕТСЯ ИНФОРМАЦИОННЫМ ПОСРЕДНИКОМ

Постановлением Суда по интеллектуальным правам по делу
№ А40-154619/2020 установлено, что:

«Маркетплейс – платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли, предоставляющий информацию о продукте или услуге третьих лиц, чьи операции обрабатываются оператором маркетплейса.

В целом, маркетплейс представляет собой оптимизированную онлайн-платформу по предоставлению продуктов и услуг, является электронной торговой площадкой, играющей роль посредника между продавцом товара и покупателем. Природа деятельности маркетплейса заключается в том, что маркетплейс выступает «витриной» для товаров продавца – это означает, что продавцы товаров самостоятельно формируют карточки товаров, размещают информацию о товаре, предлагают его продаже, рекламируют, вводят его в гражданский оборот.»

По делам **№ А40-251307/2020** и **№ А41-73925/2020** суды признали ООО «Интернет Решения» (OZON) и ООО «Вайлдберриз» информационными посредниками, соответственно.



ПОДХОД 2. МАРКЕТПЛЕЙС НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНФОРМАЦИОННЫМ ПОСРЕДНИКОМ

По делу № **A41-85375/2020** суды встали на сторону правообладателя и привлекли к солидарной ответственности как непосредственного продавца товаров, так и маркетплейс – Вайлдберриз.



Суды установили, что Вайлдберриз не является информационным посредником, поскольку он:

- осведомлен о содержании размещаемой на его сайте информации,
- имеет возможность вносить изменения в содержание публикуемых на этом сайте сведений,
- не доказал, что сведения были опубликованы иным лицом, нежели Вайлдберриз,
- выступает в качестве получателя денежных средств и не является посредником.

Аналогичные выводы сделаны судами по делу № **A40-302888/2019.**

Согласно п. 3 ст. 1253.1 ГК РФ «Информационный посредник, предоставляющий возможность размещения материала в информационно-телекоммуникационной сети, не несет ответственность за нарушение интеллектуальных прав, произошедшее в результате размещения в информационно-телекоммуникационной сети материала третьим лицом или по его указанию, при одновременном соблюдении информационным посредником следующих условий:

1) он не знал и не должен был знать о том, что использование соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, содержащихся в таком материале, является неправомерным;

Согласно «Оферте о реализации товаров на сайте WILDBERRIES»:

«Вайлдберриз вправе в любое время запросить у Продавца документы, подтверждающие качество товара и соответствие товара обязательным требованиям, в том числе, но не ограничиваясь: сертификаты соответствия, декларации о соответствии, свидетельства о регистрации товара и иные документы, предусмотренные законодательством РФ...».

Следовательно, согласно собственному договору, Вайлдберриз, до начала реализации товаров, должен удостовериться о законности использования товарных знаков, в том числе, запросить подобные сведения у продавцов, в целях избежать негативных для себя последствий, поскольку, согласно **статье 2 ГК РФ**, предпринимательская деятельность осуществляется предпринимателем на свой риск.



Суд по интеллектуальным правам в деле **№ А40-133275/2019** установил:

«Судами установлено, что ответчик выполняет функции, как производителя товара, так и продавца, осуществляет поддержку онлайн магазина, прием оплаты, поддержку покупателей и доставку.

Ответчик осуществляет предпринимательскую деятельность, реализуя продукцию, маркированную чужой интеллектуальной собственностью, и тем самым извлекает выгоду от совершения сделки с покупателем».

В Правилах пользования торговой площадкой «Wildberries», указано:

1. Заказывая на Торговой площадке Товар, реализуемый Вайлдберриз, Покупатель вступает в договорные отношения с Вайлдберриз в рамках договора купли-продажи Товара.
2. Доставка любого Товара, приобретаемого Покупателем посредством Торговой площадки, осуществляется Вайлдберриз.
3. Право собственности на Заказанные Товары переходит к Покупателю с момента фактической передачи Товара Покупателю и оплаты последним полной стоимости Товара, а также услуги доставки Товара.

ВЫВОД

Судебная практика не сформировала единого подхода к определению статуса информационного посредника применительно к маркетплейсам, в связи с чем суд может как признать, так и не признать маркетплейс информационным посредником.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Видим обязательным направление досудебной претензии в адрес маркетплейса.



II. ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ПОСРЕДНИКА К ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Согласно п. 3 ст. 1253.1. ГК РФ:

«Информационный посредник, предоставляющий возможность размещения материала в информационно-телекоммуникационной сети, не несет ответственность за нарушение интеллектуальных прав, произошедшее в результате размещения в информационно-телекоммуникационной сети материала третьим лицом или по его указанию, при одновременном соблюдении информационным посредником следующих условий:

2) он в случае получения в письменной форме заявления правообладателя о нарушении интеллектуальных прав с указанием страницы сайта и (или) сетевого адреса в сети "Интернет", на которых размещен такой материал, своевременно принял необходимые и достаточные меры для прекращения нарушения интеллектуальных прав. Перечень необходимых и достаточных мер и порядок их осуществления могут быть установлены законом».

В рамках дела № А41-6042/2022 Суд по интеллектуальным правам в Постановлении от 30.03.2023 установил:

«В подпункте 2 пункта 3 статьи 1253.1 ГК РФ не конкретизирован перечень необходимых и достаточных мер для прекращения нарушения исключительных прав информационным посредником.

Какие конкретно действия и в какие сроки должен предпринять информационный посредник – оценивает суд в зависимости от обстоятельств дела».



ПРОБЛЕМА 1. КАКИЕ ДЕЙСТВИЯ СОВЕРШАЕТ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОСРЕДНИК, ЧТОБЫ ПРЕКРАТИТЬ НАРУШЕНИЕ?

Согласно **п. 4 ст. 1253.1 ГК РФ** «**К информационному посреднику**, который в соответствии с настоящей статьей не несет ответственность за нарушение интеллектуальных прав, **могут быть предъявлены требования о защите интеллектуальных прав** (пункт 1 статьи 1250, пункт 1 статьи 1251, пункт 1 статьи 1252 настоящего Кодекса), не связанные с применением мер гражданско-правовой ответственности, **в том числе об удалении информации, нарушающей исключительные права, или об ограничении доступа к ней**».

В **пункте 77 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 10** установлено:

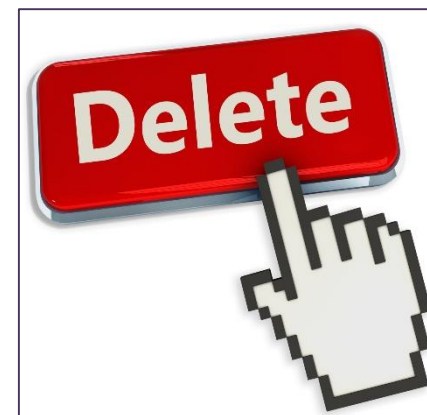
«Иные положения **статьи 1250 ГК РФ** (в том числе о том, что меры защиты применяются при нарушении права с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения; о лицах, по требованию которых могут применяться меры защиты) применяются к информационным посредникам на общих основаниях».



ПРОБЛЕМА 2. В КАКОЙ МОМЕНТ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОСРЕДНИК ДОЛЖЕН УДАЛИТЬ ИНФОРМАЦИЮ О ТОВАРАХ ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ ПРЕТЕНЗИИ ОТПРАВООБЛАДАТЕЛЯ?

Согласно п. 5.1 ст. 1252 ГК РФ:

«Иск о возмещении убытков или выплате компенсации может быть предъявлен в случае полного или частичного отказа удовлетворить претензию либо неполучения ответа на нее в тридцатидневный срок со дня направления претензии, если иной срок не предусмотрен договором».



Статья 4 АПК РФ также устанавливает общий срок рассмотрения претензионного письма – 30 календарных дней.

Считаем, что указанные нормы должны применяться к информационным посредникам по аналогии.



ПРОБЛЕМА 3. ТРЕБОВАНИЯ К ДОСУДЕБНОЙ ПРЕТЕНЗИИ ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ПОСРЕДНИКА

В Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 02.02.2023 по делу № А41-80851/2021 установлено:



«Вопреки требованиям положений **статьи 1253.1 ГК РФ**, истец не направлял в адрес общества "Вайлдберриз" заявление о вновь выявленных нарушениях его исключительных прав с указанием конкретных интернет-страниц, на которых размещена информация о спорных товарах, артикулы которых отсутствовали в исковом заявлении. В связи с указанным, общество "Вайлдберриз" не знало и не могло знать о предполагаемых правонарушениях и, соответственно, не предпринимало какие-либо меры по их пресечению».

Таким образом, **обязательно перечисление в тексте претензионного письма точных ссылок, а также артикулов, идентифицирующих конкретные товары на интернет-сайте маркетплейса.**



ВЫВОДЫ:

- Судебная практика не сформировала единого подхода к определению статуса информационного посредника применительно к маркетплейсам, что приводит противоречащим позициям судов по вопросам защиты прав правообладателей.
- Необходимо направлять претензию в адрес маркетплейса, а текст претензии должен содержать ссылки на товары и их артикулы.
- Неприменение судами **п. 5.1 ст. 1252 ГК РФ** по аналогии, фактически лишает правообладателя права на судебную защиту.

Указанная проблематика в толковании и применении судами ст. 1253.1 ГК РФ нарушает принцип правовой определённости и предсказуемости правовых ожиданий и последствий (**дело № СИП-580/2017, № СИП-679/2015, № СИП-680/2015, № СИП-108/2019, № СИП-427/2019**).

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

- Применять по аналогии **пункт 5.1. ст. 1252 ГК РФ** и ограничивать срок для удаления маркетплейсом противоправных материалов - не более 30 дней с момента получения претензии
- После получения претензии маркетплейс должен проверить на своем интернет-сайте наличие аналогичных товаров, маркированных товарным знаком, но не поименованных в тексте претензии, и запросить или предоставить документы, разрешающие использовать товарный знак.



Спасибо за внимание!

Прохоров Александр

Ведущий юрист
Агентства интеллектуальной собственности «Ваш Патент»

a.prokhorov@vashpatent.ru
www.vashpatent.ru