



Торгово-
промышленная
палата
Российской
Федерации

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ПРАКТИКИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК

Доклад подготовил:

Робинов Алексей Александрович

Заместитель председателя Совета по
интеллектуальной собственности ТПП РФ

Старший партнер компании «Ваш Патент»

Кандидат юридических наук

Патентный поверенный РФ

Евразийский патентный поверенный



Ваш Патент

АГЕНТСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

ДРОБЛЕНИЕ ИСКА

Согласно позиции Конституционного Суда:

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)

ДЕЛА ПО ИСКАМ ООО «Маша и Медведь»

Компания ООО «Маша и Медведь», владеющая правами на мультсериал «Маша и Медведь», подала более **10 000 исков** о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав (в том числе авторских прав, прав на товарные знаки):

Фильтр дел				
Как это работает?				
Административные Гражданские Банкротные Судебные поручения				
Суд	Дело	Судья текущая инстанция	Истец	Ответчик
название суда	A42-334/2023	АС Мурманской области		
Номер дела	17.01.2023 A15-195/2023	Дадашев А. А. АС Республики Дагестан	ООО "МАША И МЕДВЕДЬ"	МУТАШЕВ АРСЛАН МУГУТДИНОВИЧ
например, А50-5568/08	17.01.2023 A12-733/2023	Муравьев А. А. АС Волгоградской области	ООО "МАША И МЕДВЕДЬ"	Нестеренко Галина Ивановна
Дата регистрации дела	12.01.2023 A75-286/2023	Неугодников И. С. АС Ханты-Мансийского АО	ООО МАША И МЕДВЕДЬ	Мальков Алексей Николаевич
с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг	26.12.2022 A35-11484/2022	Матвеева О. А. АС Курской области	ООО "Маша и Медведь"	ИП Ерохин Виктор Петрович
Найти	12.12.2022 A65-34593/2022	Артемьева Ю. В. АС Республики Татарстан	ООО "Маша и Медведь", г.Москва	ИП Быстров Артем Александрович, г. Набережные
Найдено 10490 дел	09.12.2022 A61-6305/2022	Джиоев З. П. АС Республики Северная Осетия	ООО "Маша и Медведь"	Келексаев Давид Сергеевич
Сбросить все	09.12.2022 A07-38854/2022	Салиева Л. В. АС Республики Башкортостан	ООО "Маша и Медведь"	Шангараева Л.Р
Дел в картотеке	08.12.2022	Савчук Л. А.	ООО "МАША И МЕДВЕДЬ"	Сыромятникова Ирина Николаевна
035002933				
PRAVO TECH				



НАРУШЕНИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ ООО «Маша и Медведь»

Иски основаны на требованиях ООО «Маша и Медведь» к разным ответчикам о взыскании компенсации за:

- **нарушение исключительных прав на товарные знаки:**

Товарный знак № 505856	Товарный знак № 505857	Товарный знак № 505916
		

- **нарушение исключительного права на произведения изобразительного искусства** — рисунки персонажей мультфильма «Маша» и «Медведь»;

Согласно п. 1 ст. 1301 ГК РФ и п. 4 ст. 1515 ГК РФ минимальный размер компенсации за один факт нарушение исключительных прав – 10 000 рублей.

Таким образом, общая сумма заявленных требований по каждому делу в среднем составляет 50 000 рублей.

СХЕМА ИСКОВ ООО «Маша и Медведь»



С учетом средней стоимости одного иска (50 000 руб.), общий объем удовлетворенных судами притязаний ООО «Маша и Медведь» составил более

500 000 000 рублей



Ваш Патент

АГЕНТСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

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 	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:



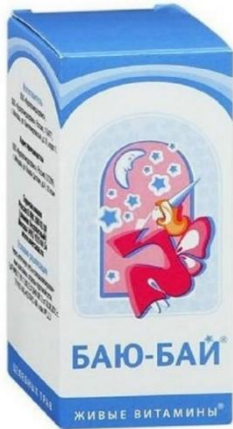
«Представление в суд лицензионного договора (иных договоров) не предполагает, что компенсация во всех случаях должна быть определена судом в двукратном размере цены **указанного договора** (стоимости права использования), поскольку, с учетом норм пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, за основу рассчитываемой компенсации 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

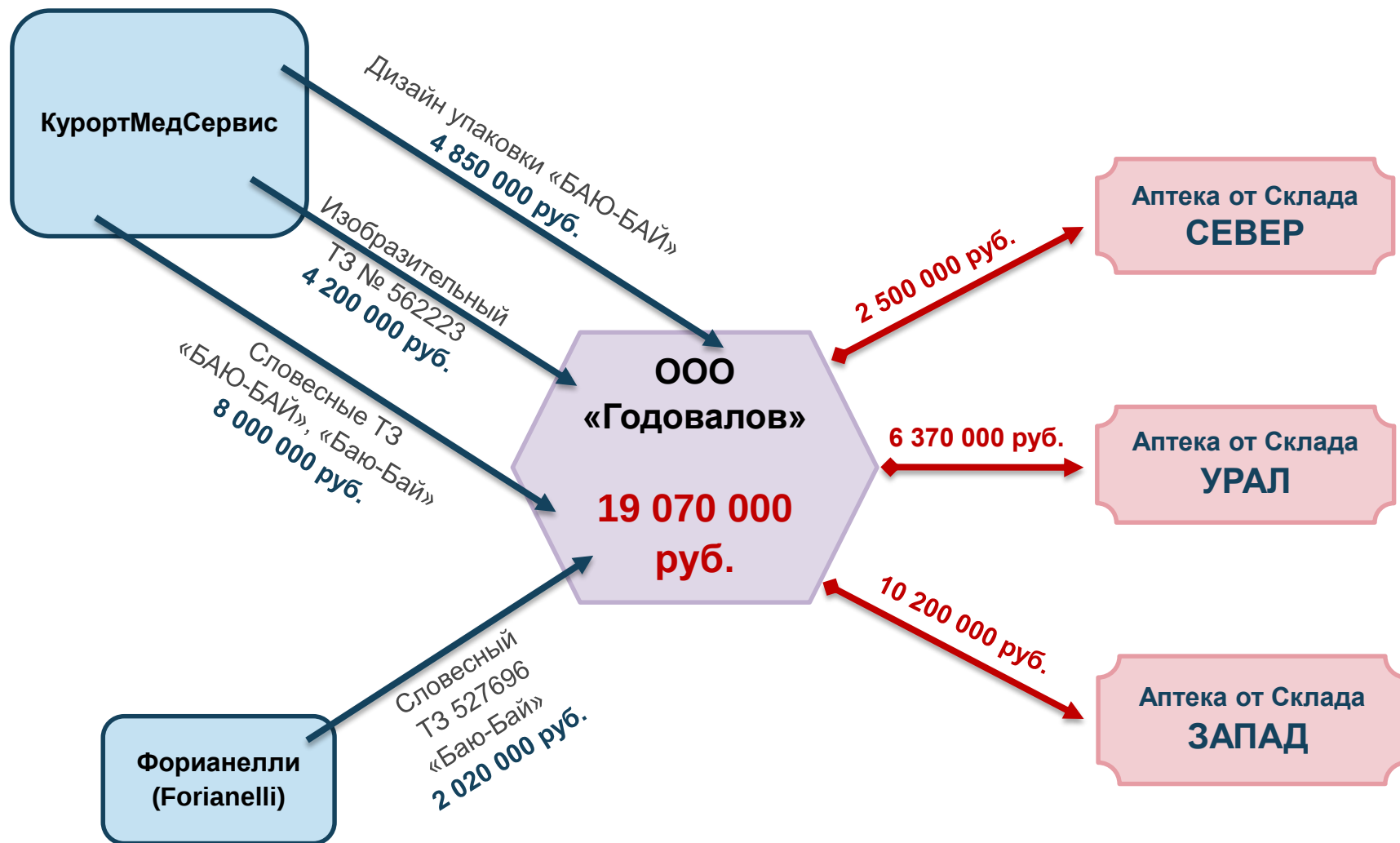
ДЕЛА ПО ИСКАМ ООО «КурортМедСервис»

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 одним нарушением 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 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

В свою очередь, **отменяя определения судов апелляционной (от 15.02.2022 г.) и кассационной (от 10.06.2022 г.) инстанций о прекращении производства по делу № А40-263652/19-51-2100, Верховный Суд РФ указал следующее:**

«Исходя из разъяснений, приведенных в пункте 65 постановления Пленума № 10, предъявление повторных исков, основанных на нарушении исключительного права на один и тот же товарный знак, в отношении товаров из одной и той же партии, к одному и тому же лицу, увеличивающих в конечном итоге объем присуждения, недопустимо.

Иное толкование может позволить правообладателю **инициировать неоднократное предъявление требований о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на одно и то же средство индивидуализации в отношении товаров из одной партии, в том числе не только к производителю контрафактных товаров, привести к многократному увеличению размера компенсации, взыскиваемой с ответчика (в данном случае - с общества «Годовалов»), что не соответствует принципу правовой определенности, основным началам гражданского законодательства, направленного на обеспечение восстановления нарушенного права (ст.1 ГК).**

(Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 31.01.2023 г. № 305-ЭС21-16294 по делу № А40-263652/19-51-2100; аналогичная позиция изложена в определении Судебной коллегии Верховного Суда РФ от 31.01.2023 г. № 305-ЭС21-14428)

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).

АБСТРАКТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

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».

АБСТРАКТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

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

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



**После направления
претензии**
о прекращении
нарушения права?

**После предъявления
иска** о запрете совершать
действия, нарушающие
право?

**В ходе рассмотрения
иска** в суде первой /
апелляционной /
кассационной инстанции?

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Как показывает судебная практика рассмотрения споров о защите исключительных прав, единый подход к названному вопросу пока не был выработан:

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)

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Неоднозначной также является судебная практика в отношении требования о признании незаконными действий лица по нарушению исключительного права на товарный знак:

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)

ВЫВОДЫ

- Необходимо закрепить в практике подход, согласно которому требование о пресечении нарушения исключительного права может быть предъявлено к лицу, которое не прекратило противоправное действия на момент подачи иска в суд.
- Лицо, чье право было нарушено, вправе предъявить к нарушителю требование о признании действий ответчика нарушением исключительного права.

Спасибо за внимание!

Робинов Алексей Александрович

Заместитель председателя
Совета по интеллектуальной собственности ТПП РФ

robinov_tpp@vashpatent.ru
www.vashpatent.ru