

УДК 347.77

DOI: 10.19073/2306-1340-2018-15-2-158-162

ПРОБЛЕМЫ ДОКАЗЫВАНИЯ НЕЗАКОННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА ПРИ ПРОДАЖЕ ТОВАРОВ В РОЗНИЦУ

ЧЕКУРДА Евгений Андреевич*

✉ che-evgen@yandex.ru

Ул. Короленко, 12, Омск, 644010, Россия

Аннотация. Статья посвящена проблемам доказывания незаконного использования товарного знака при продаже товаров в розницу в связи с использованием таких доказательств, как видеозапись приобретения контрафактного товара, а также товарного или кассового чека. На основе анализа практики рассмотрения арбитражными судами дел по спорам о защите исключительных прав на товарные знаки выявлены общие требования, которым должны соответствовать эти доказательства.

Ключевые слова: средства индивидуализации товаров, работ и услуг, исключительное право, доказательства незаконного использования товарного знака.

Problems of the Proving of Illegal Use of a Trademark in Retail Sale of Goods

Chekurda Evgenii A.**

✉ che-evgen@yandex.ru

12 Korolenko st., Omsk, 644010, Russia

Abstract. The article is devoted to problems of the proving of illegal use of a trademark in the retail sale of goods in connection with the use of such evidence as a videotape of the acquisition of counterfeit goods as well as commodity or cash voucher. Based on the analysis of practice of consideration by arbitration courts of cases on disputes on protection of exclusive trademark rights identified general requirements that must be met by the evidence.

Keywords: means of individualization of goods, works and services, the exclusive right, evidence of illegal use of a trademark.

Свободное перемещение товаров и услуг, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности, запрет деятельности, направленной на недобросовестную конкуренцию, являются основополагающими конституционными принципами регулирования предпринимательской деятельности в Российской Федерации. Неотъемлемой частью конкуренции субъектов предпринимательской деятельности признается использование последними индивидуализирующих средств, направленных на выделение производителей (исполнителей) и их товаров (работ, услуг) среди подобных, таким образом, чтобы привлечь внимание наибольшего количества потребителей и увеличить объем продаж [4, с. 3]. С другой стороны, заинтересованными в строгим отличии одних производителей и их това-

ров от других являются и потребители, которые должны иметь возможность идентифицировать аналогичную продукцию разных продавцов, чтобы приобрести товар либо привлечший их внимание, либо которому они уже неоднократно отдавали свое предпочтение.

К числу средств индивидуализации товаров, работ и услуг, которым на основании ст. 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) предоставляется правовая охрана, относятся в том числе товарные знаки и знаки обслуживания. На средства индивидуализации распространяются интеллектуальные права, которые сводятся к исключительному праву, являющемуся имущественным. Общие положения о защите указанных прав содержатся в гл. 69 части четвертой ГК РФ.

* Доцент кафедры гражданского права Омской юридической академии, кандидат юридических наук.

** Docent of the Department of Civil Law at Omsk Law Academy, Candidate of Legal Sciences.

По общему правилу использование товарного знака без согласия правообладателя является незаконным, за исключением случаев, когда использование товарного знака лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается и влечет предусмотренную законодательством гражданско-правовую ответственность. Судебная защита позволяет правообладателям исключительных прав на средства индивидуализации беспрепятственно осуществлять свои исключительные права (включая использование объекта интеллектуальной деятельности по своему усмотрению в своем интересе), распоряжаться ими, а в случае нарушения прибегать к средствам принудительного осуществления своих прав и привлечения виновных лиц к гражданско-правовой ответственности [1, с. 124].

Классификация способов защиты исключительного права на товарный знак может быть осуществлена в зависимости от требований, право на предъявление которых предоставлено правообладателям гражданским законодательством [4, с. 155–157]. К указанным требованиям относятся следующие:

1) признание исключительного права на товарный знак, предъявляемое к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя (подп. 1 п. 1 ст. 1252 ГК РФ);

2) пресечение действий, нарушающих исключительное право на товарный знак или создающих угрозу его нарушения, предъявляемое к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия (подп. 2 п. 1 ст. 1252 ГК РФ);

3) возмещение убытков, предъявляемое к лицу, неправомерно использовавшему товарный знак без заключения соглашения с правообладателем (безоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб (подп. 3 п. 1 ст. 1252 ГК РФ);

4) выплата компенсации вместо возмещения убытков (п. 3 ст. 1252, п. 4 ст. 1515 ГК РФ). При этом правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от 10 тысяч до 5 миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения, либо 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;

5) изъятие из оборота и уничтожение за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение (подп. 4 п. 1 ст. 1252, п. 2 ст. 1515 ГК РФ);

6) изъятие из оборота и уничтожение оборудования, прочих устройств и материалов, главным образом используемых или предназначенных для совершения нарушения исключительного права на товарный знак (п. 5 ст. 1252 ГК РФ). При этом изъятие из оборота и уничтожение указанного имущества производится за счет нарушителя, если законом не предусмотрено его обращение в доход государства;

7) удаление товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения с материалов, которыми сопровождается выполнение работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок при выполнении работ или оказании услуг, сопровождающихся товарным знаком правообладателя или сходным с ним до степени смешения обозначением (п. 3 ст. 1515 ГК РФ);

8) публикация решения суда о допущенном нарушении исключительного права на товарный знак с указанием действительного правообладателя (подп. 5 п. 1 ст. 1252 ГК РФ).

С введением в действие с 1 января 2008 г. части четвертой ГК РФ, урегулировавшей отмеченное выше многообразие способов защиты исключительного права на средства индивидуализации товаров, работ и услуг, неминуемо возросло количество обращений в арбитражный суд с исками о защите прав на товарные знаки и знаки обслуживания [2, с. 4]. В 2014 г. арбитражными судами субъектов Российской Федерации рассмотрено 10 109 дел, связанных с защитой интеллектуальных прав, что на 1,11 % больше, чем в 2013 г. Существенное количество рассмотренных исковых заявлений приходится на дела, связанные с защитой авторских и смежных прав (51 %), а также прав на товарные знаки (21 %)¹. За период с 1 января по 1 апреля 2017 г. приняты судебные акты по 515 делам во всех субъектах

¹ *Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав* : утв. Президиумом Верхов. Суда Рос. Федерации 23 сент. 2015 г. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

Российской Федерации по спорам о защите исключительных прав на товарные знаки².

Анализ судебной практики рассмотрения споров о защите исключительного права на товарный знак при продаже товаров в розницу показывает, что достаточно часто в обоснование заявленных требований истцами представляются в материалы дела такие доказательства, как видеозапись покупки товара, обладающего признаками контрафактности, а также товарный или кассовый чек. Под контрафактными в гражданском законодательстве понимаются такие товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение.

Требования к доказательствам в спорах о защите исключительного права на товарный знак сформулированы Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации. Документы и материалы допускаются в качестве доказательств, если содержат сведения об обстоятельствах, имеющих значение для правильного рассмотрения дела. Иные документы и материалы могут содержать сведения, зафиксированные как в письменной, так и в иной форме. К ним могут относиться материалы фото- и киносъемки, аудио- и видеозаписи и иные носители информации, полученные, истребованные или представленные в установленном процессуальном законодательством порядке. Допустимыми являются такие доказательства, которые в том числе соответствуют требованиям закона относительно средства и способа их собирания и вовлечения в арбитражный процесс [5, с. 113].

Стоит обратить внимание на то, что, исходя из смысла п. 6 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13 декабря 2007 г. № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности», факт нарушения ответчиком исключительных прав истца как правообладателя в случае розничной продажи товаров, имеющих признаки контрафактности, может быть подтвержден кассовым чеком, отчетом частного детектива, свидетельскими показаниями, контрафактным компакт-диском с записью компьютерной игры и отличающим-

ся от лицензионного диска внешним видом обложки и наклейки на диск, отсутствием средств индивидуализации, сведений о правообладателе и производителе.

Однако самостоятельные действия правообладателя по заключению договора розничной купли-продажи с целью приобретения контрафактного товара и осуществление видеозаписи данного процесса соответствуют целям реализации самозащиты права, направлены на получение доказательств того, что ответчик вводит в гражданский оборот контрафактный товар³. Такой способ защиты нарушенного права, как самозащита, прямо предусмотрен ст.ст. 12, 14 ГК РФ, не противоречит законодательству. Более того, ведение видеозаписи, в том числе и скрытой камерой, в местах, очевидно и явно открытых для общего посещения и не исключенных в силу закона или правового обычая от использования видеозаписи, является элементом самозащиты гражданского права⁴.

В связи с этим следует признать необоснованными доводы ответчиков о том, что представляемая правообладателями в обоснование исковых требований видеозапись должна соответствовать требованиям достоверности относительно способа ее изготовления, а именно подтверждения правомочности лица, осуществившего видеосъемку, использованных для видеосъемки технических средств, необходимости надлежаще оформленного письменного отчета частного детектива или иного уполномоченного лица (с удостоверением его личности) о произведенных им действиях по сбору доказательств, на которые ссылается правообладатель.

При этом необходимо отметить, что арбитражный суд принимает только те доказательства, которые имеют отношение к рассматриваемому делу. Поэтому представляется возможным выделить следующие ключевые признаки видеозаписи как доказательства приобретения контрафактного товара: во-первых, видеозапись должна содержать сведения, позволяющие соотнести происходящие на записи события с ответчиком. Из записи должно следовать, что действия происходят в месте деятельности ответчика и реализацию товара производит именно ответчик или уполномоченное им лицо⁵. Подтверждением

² URL: <http://ras.arbitr.ru>

³ *Постановление* Второго арбитраж. апелляц. суда от 10 февр. 2017 г. № 02АП-11624/16. Доступ из СПС «Гарант».

⁴ *Постановление* Четвертого арбитраж. апелляц. суда от 1 дек. 2016 г. № 04АП-107/16. Доступ из СПС «Гарант».

⁵ *Решение* арбитраж. суда Забайкал. края от 13 окт. 2016 г. по делу № А78-5536/2016. Доступ из СПС «Гарант».

указанных обстоятельств может служить запечатленная на видеозаписи вывеска продавца. Требования к минимальному объему содержащейся на вывеске информации содержатся в ст. 9 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», согласно которой изготовитель (исполнитель, продавец) обязан довести до сведения потребителя фирменное наименование (наименование) своей организации, место ее нахождения (адрес) и режим ее работы. Также, учитывая, что ответчик может осуществлять предпринимательскую деятельность в нескольких местах, немаловажным является и точное определение адреса магазина (торгового центра, иного объекта недвижимости), по которому осуществляется видеосъемка⁶; во-вторых, видеозапись должна позволять установить, что ответчиком или уполномоченным им лицом приняты от правообладателя (покупателя) деньги, выдан товарный или кассовый чек, а также передан контрафактный товар, аналогичный приобщенному к материалам дела⁷; в-третьих, в некоторых случаях критерием допустимости видеозаписи как доказательства, позволяющего установить обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения спора, называется непрерывность осуществления видеосъемки⁸.

Как уже было отмечено, еще одним распространенным видом доказательств незаконного использования товарного знака при продаже товаров в розницу является товарный или кассовый чек, подтверждающий приобретение контрафактного товара. Так, ст. 493 ГК РФ определено, что выдача продавцом покупателю кассового или товарного чека или иного документа, подтверждающего оплату товара, считается надлежащим доказательством заключения договора розничной купли-продажи. Однако при представлении такого доказательства, как товарный или кассовый чек, следует учитывать выработанные судебной практикой рассмотрения споров о защите исключительных прав на товарные знаки следующие правоприменительные позиции.

Во-первых, требования к форме и содержанию товарного чека установлены п. 2.1 ст. 2 Федерального закона от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных рас-

четов и (или) расчетов с использованием платежных карт», согласно которому документ, подтверждающий прием денежных средств за соответствующий товар, должен содержать следующие сведения: наименование документа; порядковый номер документа, дату его выдачи; наименование для организации (фамилия, имя, отчество – для индивидуального предпринимателя); идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный организации (индивидуальному предпринимателю), выдавшей (выдавшему) документ; наименование и количество оплачиваемых приобретенных товаров (выполненных работ, оказанных услуг); сумму оплаты, осуществляемой наличными денежными средствами и (или) с использованием платежной карты, в рублях; должность, фамилию и инициалы лица, выдавшего документ, и его личную подпись. Поэтому отсутствие сведений о должности, фамилии и инициалах лица, выдавшего товарный чек, несоответствие оттиска печати, проставленного на чеке, оттиску печати ответчика может являться основанием признания такого доказательства ненадлежащим⁹.

Понятие кассового чека также получило правовую регламентацию в п. 2 Положения о регистрации и применении контрольно-кассовой техники, используемой организациями и индивидуальными предпринимателями, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2007 г. № 470, согласно которому кассовый чек – это первичный учетный документ, отпечатанный контрольно-кассовой техникой на бумажном носителе, подтверждающий факт осуществления между пользователем и покупателем (клиентом) наличного денежного расчета и (или) расчета с использованием платежных карт, содержащий сведения об этих расчетах, зарегистрированных программно-аппаратными средствами контрольно-кассовой техники, обеспечивающими надлежащий учет денежных средств при проведении расчетов.

Во-вторых, содержание товарного или кассового чека должно позволять ассоциировать его с приобретенными контрафактными товарами, что может быть достигнуто путем фиксации во время видеозаписи процесса приобретения

⁶ Постановление Пятнадцатого арбитраж. апелляц. суда от 13 мая 2016 г. № 15АП-4117/16. Доступ из СПС «Гарант».

⁷ Постановление Семнадцатого арбитраж. апелляц. суда от 3 окт. 2016 г. № 17АП-12049/16. Доступ из СПС «Гарант».

⁸ Постановление Семнадцатого арбитраж. апелляц. суда от 5 дек. 2016 г. № 17АП-14959/16. Доступ из СПС «Гарант».

⁹ Постановление Десятого арбитраж. апелляц. суда от 9 апр. 2014 г. № 10АП-347/14. Доступ из СПС «Гарант».

контрафактного товара, переданного продавцом чека именно на указанный товар. В этой связи можно отметить, что видеозапись должна быть четкой, содержать фиксацию последовательных действий как покупателей, так и продавцов и в равной степени непосредственное, непрерывное (сразу же после покупки и выдачи чеков контрольно-кассовой техники), последовательное и четкое изображение упомянутых чеков контрольно-кассовой техники, содержащих четкие и различимые реквизиты ответчика, сумму покупки¹⁰.

Итак, выявленные в ходе анализа судебной практики проблемы рассмотрения споров о незаконном использовании товарных знаков

при продаже товаров в розницу подтверждают необходимость и актуальность обеспечения единства судебной практики разрешения интеллектуальных споров путем выработки высшими судебными органами рекомендаций по применению законодательства, регулирующего данную сферу [3, с. 4]. При этом проблема вовлечения в арбитражный процесс видеозаписей как доказательств по указанным категориям дел может быть решена с помощью установления не только процессуальных правил получения данных доказательств, но и общих правил их исследования с учетом специфики уже урегулированных в арбитражном процессуальном законодательстве доказательств.

Список литературы

1. Андреев Ю. Н. Судебная защита исключительных прав: цивилистические аспекты : моногр. М. : Норма : ИНФРА-М, 2011. 400 с.
2. Жагорина С. А. Судебное доказывание в спорах о незаконном использовании товарного знака в арбитражном процессе РФ. М. : Инфотропик Медиа, 2014. 113 с.
3. Научно-практический комментарий судебной практики в сфере защиты интеллектуальных прав / под общ. ред. Л. А. Новоселовой. М. : Норма, 2014. 480 с.
4. Погребинская Т. Ю. Средства индивидуализации: фирменные наименования, товарные знаки, наименования мест происхождения товаров, коммерческие обозначения // Гражданско-правовая охрана в Российской Федерации : сб. схем информ.-справоч. характера. 5-е изд., перераб. и доп. Специально для СПС «Гарант», 2016.
5. Рыжаков А. П. Постатейный комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации. 8-е изд., испр. и доп. Специально для СПС «Гарант», 2014.

References

1. Andreev Yu. N. *Sudebnaya zashchita isklyuchitel'nykh prav: tsivilisticheskie aspekty* [Judicial Protection of Exclusive Rights: Civil Law Aspects]. Moscow, Norma Publ., Infra-M Publ., 2011. 400 p.
2. Zhagorina S. A. *Sudebnoe dokazyvanie v sporakh o nezakonnom ispol'zovanii tovarnogo znaka v arbitrazhnom protsesse RF* [Judicial Proof in Disputes About the Illegal Use of a Trademark in Arbitration Proceedings of the Russian Federation]. Moscow, Infotropik Media Publ., 2014. 113 p.
3. Novoselova L. A. (Ed.) *Nauchno-prakticheskii kommentarii sudebnoi praktiki v sfere zashchity intellektual'nykh prav* [Scientific-Practical Comments on Court Practice in the Sphere of Protection of Intellectual Property Rights]. Moscow, Norma Publ., 2014. 480 p.
4. Pogrebinskaya T. Yu. *Sredstva individualizatsii: firmennyye naimenovaniya, tovarnyye znaki, naimenovaniya mest proiskhozhdeniya tovarov, kommercheskie oboznacheniya* [Means of Individualization: Firm Names, Trademarks, Appellations of Origin, Commercial Designations]. *Grazhdansko-pravovaya okhrana v Rossiiskoi Federatsii – Civil-Legal Protection in the Russian Federation*. 5th ed. Specially for Garant system, 2016.
5. Ryzhakov A. P. *Postateinyi kommentarii k Arbitrazhnomu protsessual'nomu kodeksu Rossiiskoi Federatsii* [Article-by-article Commentary to the Arbitration Procedural Code of the Russian Federation]. 8th ed. Specially for Garant system, 2014.

¹⁰ Постановление Восемнадцатого арбитраж. апелляц. суда от 21 марта 2017 г. № 18АП-1651/17. Доступ из СПС «Гарант».