

Секция «Юриспруденция»

Некоторые проблемы доказывания по делам о нарушении  
исключительного права на товарный знак

*Шефер Кристина Викторовна*

*Студент*

*Томский государственный университет, Юридический факультет, Кемерово, Россия*

*E-mail: kristi\_shefer@mail.ru*

В процессе судебного разбирательства по делам о незаконном использовании товарного знака возникает ряд трудностей, связанных с доказыванием некоторых фактов, входящих в предмет доказывания по указанной категории дел.

Наиболее проблемным представляется установление судом следующих фактов: сходство до степени смешения спорных обозначений; факт использования ответчиком спорного обозначения; расчет убытков либо установление размера компенсации.

I. Установление *сходства до степени смешения* может быть произведено несколькими способами:

- путем предоставления в рамках доказательственной деятельности сторонами результатов опроса граждан. На данный момент практикой не выработан какой-либо определенный перечень вопросов, включаемых в такие опросы, однако, суды большую значимость придают результатам интервьюирования и анкетирования, вопросы которых являются открытыми и не предполагают заранее заготовленных вариантов ответов.

- путем обращения сторон за заключением к ученым-филологам, патентоведом, в торгово-промышленную палату. Однако суды при оценке таких доказательств исходят из того, что выводы, содержащиеся в заключении, являются лишь отражением субъективного мнения конкретного лица, и, как следствие, неохотно его учитывают.

- вопрос о наличии либо отсутствии сходства до степени смешения может быть разрешен судом по собственному усмотрению. П.13 Информационного письма ВАС РФ от 13.12.2007г. 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» [1] содержит положение, согласно которому, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта, и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Позиция ВАС по данному вопросу представляется не совсем верной, поскольку формулировка «в случае, когда требуются специальные знания» является в значительной степени неопределенной, и вопрос о необходимости применения таких знаний разрешается судьей по личному усмотрению, что может вылиться в принятие необоснованного, и как следствие незаконного решения. Кроме того, представляется, что определяющим моментом при установлении рассматриваемого факта является не наличие либо отсутствие каких-либо знаний о товарном знаке, а его восприятие.

- путем назначения и проведения экспертизы по основаниям, предусмотренным АПК РФ[2].

Анализ судебной практики арбитражных судов позволяет выявить следующие типичные ошибки применения норм материального права, допускаемые при установлении сходства до степени смешения:

- суды при разрешении вопроса о наличии либо отсутствии сходства до степени смешения предпринимают попытки разложить товарные знаки по элементам, в то время

как важно восприятие товарного знака в целом;

- в некоторых случаях суды анализируют не только товарный знак, но и этикетку товара в целом, что также нельзя признать правомерным;

- не всегда судами учитывается тот факт, что для признания изображений сходными до степени смешения нет необходимости устанавливать реальное смешение, достаточно наличия такой опасности;

- не всегда принимается во внимание судами и то обстоятельство, что угроза смешения противопоставляемых знаков в отношении однородных товаров усиливается тем, что более ранний товарный знак имеет доминирующие элементы, объединяющие обозначения в одну серию.

**II.** При установлении факта *использования ответчиком спорного изображения* неоднозначно судами разрешается вопрос о том, подпадает ли под определение «использование» только регистрация доменного имени при его дальнейшем неиспользовании, и подлежат ли удовлетворению требования, предъявляемые к владельцу домена, в случае если он не использует его в качестве информационного ресурса о товарах, однородных товарам истца. В некоторых случаях такое использование признается «блокированием бизнеса» и в итоге иск удовлетворяется. Как правило, суды исходят из момента регистрации доменного имени: если оно было зарегистрировано до регистрации товарного знака правообладателем, в удовлетворении иска отказывают.

**III.** Установление *наличия и размера убытков или размера компенсации* (в зависимости от требований, предъявленных истцом).

Для установления размера убытков истцу необходимо представить в суд большой объем данных, документов, иных сведений.

В связи с этим, большое значение приобретает возможность применения вместо взыскания убытков такой меры гражданско-правовой ответственности как денежная компенсация. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения, при этом в данном случае имеет место правовая презумпция[3], освобождающая истца от необходимости доказывания размера причиненных убытков, что позволяет, в частности, сократить продолжительность спора.

Среди трудностей, с которыми сталкиваются судьи при установлении компенсации, подлежащей присуждению, можно назвать обоснование её размера. Так, некоторые суды при применении норм о компенсации, рассчитывают её величину исходя из размера убытков, причиненных ответчиком правообладателю, что нельзя признать обоснованным.

Подводя итог, хотелось бы обратить внимание на необходимость повышения уровня квалификации и расширения знаний судей арбитражных судов в области защиты интеллектуальных прав, а также на необходимость более детальной проработки механизма защиты таких прав, как в материальном, так и в процессуальном законодательстве. Значимость дел, связанных с защитой исключительных прав в целом и на товарные знаки в частности, находит подтверждение и в том, что не так давно были внесены изменения в ФКЗ «О судебной системе РФ»[4], ФКЗ «Об арбитражных судах в РФ»[5], АПК РФ, из которых следует, что не позднее 01.02.2013 г. на территории Российской Федерации будет создан специализированный арбитражный суд – суд по интеллектуальным правам. Сама по себе идея создания таких судов не нова, и представляется весьма интересной, однако то, каким образом она будет реализована и не породит ли

это ещё большие трудности, пока не ясно.

### **Литература**

1. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" // Вестник ВАС РФ. N 2. 2008.
2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 95-ФЗ // СЗ РФ. 2002. N 30. Ст. 3012.
3. Жагорина С.А. Некоторые проблемы доказывания при применении мер ответственности в спорах о незаконном использовании товарного знака // URL: <http://justicemalarticle.php?id=4&art=227>
4. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ (ред. от 06.12.2011)
5. "О судебной системе Российской Федерации" // СЗ РФ. 1997. N 1. Ст. 1.
6. Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 N 1-ФКЗ (ред. от 06.12.2011) "Об арбитражных судах в Российской Федерации" // СЗ РФ. 1995. N 18. Ст. 1589.