



Именем
Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

по делу о проверке конституционности пункта 3 статьи 1252 и подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Суда по интеллектуальным правам

город Санкт-Петербург

14 декабря 2023 года

Конституционный Суд Российской Федерации в составе Председателя В.Д.Зорькина, судей А.Ю.Бушева, Л.М.Жарковой, С.М.Казанцева, С.Д.Князева, А.Н.Кокотова, Л.О.Красавчиковой, М.Б.Лобова, С.П.Маврина, Н.В.Мельникова, В.А.Сивицкого,

руководствуясь статьей 125 (пункт «б» части 4) Конституции Российской Федерации, пунктом 3¹ части первой, частями третьей и четвертой статьи 3, частью первой статьи 21, статьями 36, 47¹, 74, 86, 101, 102 и 104 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации»,

рассмотрел в заседании без проведения слушания дело о проверке конституционности пункта 3 статьи 1252 и подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК Российской Федерации.

Поводом к рассмотрению дела явился запрос Суда по интеллектуальным правам. Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствуют ли

Конституции Российской Федерации оспариваемые заявителем законоположения.

Заслушав сообщение судьи-докладчика А.Ю.Бушева, исследовав представленные документы и иные материалы, Конституционный Суд Российской Федерации

у с т а н о в и л :

1. Пункт 3 статьи 1252 ГК Российской Федерации закрепляет, что в случаях, предусмотренных данным Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права; компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения; при этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков; размер компенсации определяется судом в пределах, установленных данным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости; если одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации; при этом в случае, если права на соответствующие результаты или средства индивидуализации принадлежат одному правообладателю, общий размер компенсации за нарушение прав на них с учетом характера и последствий нарушения может быть снижен судом ниже пределов, установленных данным Кодексом, но не может составлять менее пятидесяти процентов суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения.

Пункт 4 статьи 1515 того же Кодекса предусматривает, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо

возмещения убытков выплаты компенсации, в том числе в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак (подпункт 2).

Как следует из представленных и дополнительно полученных Конституционным Судом Российской Федерации материалов, решением Арбитражного суда города Москвы от 10 декабря 2021 года обществу с ограниченной ответственностью «Максимус» (далее – ООО «Максимус») отказано в удовлетворении требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, ввиду отсутствия права на иск.

Девятый арбитражный апелляционный суд постановлением от 23 июня 2022 года отменил указанное решение и отказал во взыскании соответствующей компенсации как ООО «Максимус», так и компании «Форианелли Трэйдинг Лимитед», вступившей в дело в качестве истца. Судом было отмечено, что предметом заключенного компанией «Форианелли Трэйдинг Лимитед» (цедент) и ООО «Максимус» (цессионарий) договора цессии является уступка последнему права (требования) возмещения убытков и выплаты компенсации за нарушение ответчиком исключительного права на товарный знак за конкретный период, притом что этот договор не зарегистрирован. Соответственно, по мнению суда, исключительное право цедента не было передано ООО «Максимус» в установленном законом порядке, а потому требование о взыскании компенсации направлено не на защиту его собственного права, а на защиту права правообладателя, тогда как само общество не может быть признано надлежащим истцом по заявленному требованию ввиду отсутствия у него права, подлежащего защите.

Обращаясь к вопросу о возможности взыскания компенсации в пользу компании «Форианелли Трэйдинг Лимитед», арбитражный суд апелляционной инстанции, в частности, указал, что в другом деле с ответчика уже была взыскана компенсация за нарушение исключительных

прав общества с ограниченной ответственностью «Курортмедсервис» (далее – ООО «Курортмедсервис») на два товарных знака в двукратном размере стоимости той же продукции. Кроме того, апелляционный суд, сославшись на судебные акты по другим делам и дополнительно представленные доказательства, отметил, что ООО «Курортмедсервис» и компания «Форианелли Трэйдинг Лимитед» являются аффилированными лицами, притом что распределение между такими лицами идентичных товарных знаков, нарушение исключительных прав на которые может быть квалифицировано признаком сходности до степени смешения, при наличии единства намерений ответчика в отношении одной и той же партии контрафактного товара само по себе не может расцениваться как возникновение у каждого из указанных лиц права на применение установленных законом мер ответственности без учета ранее заявленных требований других аффилированных лиц.

По мнению арбитражного суда апелляционной инстанции, постановлением Суда по интеллектуальным правам по иному делу подтверждается, что зарегистрированные за ООО «Курортмедсервис» и компанией «Форианелли Трэйдинг Лимитед» товарные знаки, по сути, охраняют одно и то же обозначение, а потому одновременное нарушение исключительных прав на несколько таких товарных знаков, произведение дизайна (упаковки) представляет собой одно нарушение, охватываемое единством намерений.

При этом арбитражный суд апелляционной инстанции указал, что ООО «Курортмедсервис», имея право использовать три товарных знака (в том числе – как лицензиат – зарегистрированный за компанией «Форианелли Трэйдинг Лимитед»), сходных до степени смешения и представляющих собой серию, могло само инициировать судебное разбирательство, но в целях максимизации сумм взыскания этого не сделало. Повторное предъявление иска о взыскании компенсации за то же нарушение направлено на пересмотр сделанных по уже рассмотренному делу на основе представленных в это дело доказательств выводов суда, который определил сумму компенсации,

соразмерную допущенному нарушению в целом. Кроме того, с учетом ранее принятого судебного акта о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости продукции по тем же партиям и объемам дальнейшее предъявление исковых требований о взыскании компенсации не соответствует основным началам гражданского законодательства, направленного на обеспечение восстановления нарушенных прав (пункт 1 статьи 1 ГК Российской Федерации).

Не согласившись с постановлением арбитражного суда апелляционной инстанции, ООО «Максимус» подало кассационную жалобу в Суд по интеллектуальным правам, который определением от 22 февраля 2023 года приостановил производство по ее рассмотрению в связи с направлением в Конституционный Суд Российской Федерации запроса в порядке статьи 125 (пункт «б» части 4) Конституции Российской Федерации.

Суд по интеллектуальным правам просит проверить на соответствие статьям 1 (часть 1), 17 (часть 3), 19 (часть 1), 45 (часть 1), 46 (часть 1), 55 (часть 3) и 75¹ Конституции Российской Федерации пункт 3 статьи 1252 и пункт 4 (фактически – подпункт 2 этого пункта) статьи 1515 ГК Российской Федерации в той мере, в какой они позволяют неоднократно взыскивать с нарушителя компенсацию за нарушение исключительного права в двукратном размере стоимости товара по искам разных правообладателей, которым принадлежат права на сходные до степени смешения товарные знаки, притом что правообладатели могут быть аффилированными лицами. Как отмечает заявитель, отсутствие норм, позволяющих суду при указанных обстоятельствах разрешить спор и определить размер компенсации, соблюдая баланс интересов всех участников оборота с учетом принципа соразмерности ответственности последствиям деяния, создает ситуацию правовой неопределенности и для участников гражданского оборота, и для правоприменителей.

Таким образом, с учетом предписаний статей 3, 74, 101 и 102 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» пункт 3 статьи 1252 и подпункт 2 пункта 4 статьи

1515 ГК Российской Федерации выступают предметом рассмотрения по настоящему делу в той мере, в какой на их основании в системе действующего правового регулирования разрешается вопрос о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, если ранее по иску другого правообладателя с нарушителя в связи с размещением на товаре того же обозначения была взыскана компенсация за нарушение исключительного права на сходный до степени смешения товарный знак, рассчитанная в двукратном размере стоимости тех же товаров, в том числе в случае, когда правообладатели являются аффилированными лицами.

2. Конституция Российской Федерации, гарантирующая свободу литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества, а также охрану интеллектуальной собственности законом (статья 44, часть 1), закрепляет право каждого на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности (статья 34, часть 1), которое наряду с другими правами и свободами человека и гражданина признается и гарантируется в России согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации (статья 17, часть 1).

По смыслу статей 8, 17 (часть 3), 34 (часть 2), 35 (части 1 и 2) и 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации права и свободы в сфере предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности не должны осуществляться с нарушением прав и свобод других лиц и ставить под угрозу конституционно защищаемые ценности. Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно указывал, что в силу принципа справедливости, проявляющегося, в частности, в необходимости обеспечения баланса прав и обязанностей всех участников рыночного взаимодействия, свобода, признаваемая за хозяйствующими субъектами, и гарантируемая им защита должны быть уравновешены

обращенным к ним требованием ответственного отношения к правам и свободам тех, кого затрагивает их хозяйственная деятельность. Это согласуется и с положением статьи 75¹ Конституции Российской Федерации о необходимости обеспечивать сбалансированность прав и обязанностей гражданина (постановления от 18 июля 2008 года № 10-П, от 13 февраля 2018 года № 8-П, от 7 февраля 2023 года № 6-П).

Применительно к интеллектуальным правам приведенные конституционные положения, помимо прочего, устанавливают и обязанность правообладателя соблюдать общеправовые принципы реализации прав и свобод, в частности требования о добросовестном поведении при их осуществлении и о недопустимости злоупотребления ими. При этом, как и право собственности, интеллектуальные права подлежат защите исходя из общего блага и необходимости поддержания конкурентной экономической среды, в том числе в целях утверждения и защиты в Российской Федерации конституционно значимых ценностей.

3. Положениями Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что индивидуализация товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в гражданском обороте обеспечивается, в частности, путем признания исключительного права на товарный знак; исключительное право на товарный знак является имущественным правом, которое признается и охраняется при условии его государственной регистрации в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (Государственный реестр товарных знаков); лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом (статья 1226; пункт 1 статьи 1232; пункт 1 статьи 1477; статья 1480; пункт 1 статьи 1484). Иные лица не могут использовать соответствующее средство индивидуализации без согласия правообладателя, притом что такое использование является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев,

когда использование средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается данным Кодексом (пункт 1 статьи 1229 ГК Российской Федерации).

Как следует из пункта 3 статьи 1484 того же Кодекса, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. При этом согласно статье 14⁶ Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» совершение хозяйствующим субъектом действий (бездействия), способных вызвать смешение с деятельностью хозяйствующего субъекта-конкурента либо с товарами или услугами, вводимыми хозяйствующим субъектом-конкурентом в гражданский оборот на территории Российской Федерации, в том числе незаконное использование обозначения, сходного с товарным знаком до степени смешения, может быть квалифицировано как недобросовестная конкуренция.

Положения части 2 статьи 14.33 КоАП Российской Федерации относят недобросовестную конкуренцию, выразившуюся во введении в оборот товара с незаконным использованием результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридического лица, средств индивидуализации продукции, работ, услуг, к административно наказуемым деяниям, притом что незаконное использование чужого товарного знака или сходных с ним обозначений для однородных товаров может отвечать и признакам составов преступлений, предусмотренных статьей 180 УК Российской Федерации.

В случаях же, когда действия самого правообладателя, связанные с предоставлением правовой охраны товарному знаку или сходному с ним до степени смешения другому товарному знаку, признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией, предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено с признанием его недействительным и отменой решения о регистрации

товарного знака (подпункт 6 пункта 2 статьи 1512 ГК Российской Федерации).

Тем не менее, хотя по общему правилу в силу подпункта 1 пункта 6 статьи 1483 ГК Российской Федерации не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, абзац пятый пункта 6 названной статьи допускает регистрацию в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, при определенных условиях, к которым относится и согласие правообладателя так называемого «старшего» товарного знака. Однако, как следует из этой же нормы, даже при наличии указанного согласия в регистрации должно быть отказано, если ее результатом может стать введение потребителя в заблуждение.

3.1. Конституционный Суд Российской Федерации отмечал специфику объектов интеллектуальной собственности, в силу которой одним действием могут быть нарушены исключительные права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации. Такое нарушение может, например, заключаться в выражении нескольких объектов интеллектуальной собственности в одном материальном носителе (Определение от 18 июня 2020 года № 1345-О). Из этого исходит и правоприменительная практика (пункт 68 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 года № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Подобная ситуация может сложиться и применительно к нарушению исключительных прав на товарные знаки, если размещенное на контрафактном товаре обозначение сходно до степени смешения одновременно с несколькими товарными знаками, исключительные права на которые принадлежат разным правообладателям.

Практика применения абзаца пятого пункта 6 статьи 1483 ГК Российской Федерации, допускающего возникновение этой ситуации, формировалась на основе актов, регламентирующих административные процедуры и предполагающих, что вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если сравниваемые обозначение и товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству (пункт 5 Рекомендаций по применению положений Гражданского кодекса Российской Федерации, касающихся согласия правообладателя на регистрацию сходного товарного знака (утверждены приказом Роспатента от 30 декабря 2009 года № 190; утратили силу в связи с изданием приказа Роспатента от 24 июля 2018 года № 128); Руководство по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов (утверждено приказом Роспатента от 24 июля 2018 года № 128, отмененным распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2019 года № 3081-р); Руководство по осуществлению тех же административных процедур и действий, утвержденное приказом Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт промышленной собственности» (ФИПС) от 20 января 2020 года № 12).

Указанный подход нашел отражение и в практике Палаты по патентным спорам (заключения коллегии от 15 июня 2023 года (приложение к решению Роспатента от 24 июня 2023 года по заявке № 2021752280/33), от 16 августа 2023 года (приложение к решению Роспатента от 7 сентября 2023 года по заявке № 2021773547) и др.). Примеры такого понимания правового регулирования представлены и в судебной практике. Так, Суд по интеллектуальным правам исходит из того, что правило пункта 6 статьи 1483 ГК Российской Федерации о возможности регистрации обозначения в качестве товарного знака при наличии согласия правообладателя

противопоставленного товарного знака не подлежит применению в случае тождественности товарных знаков, поскольку соответствующая возможность предусмотрена законодательством только для обозначений, сходных до степени смешения (решение от 20 апреля 2016 года по делу № СИП-31/2016).

Вопрос же о том, достигают ли обозначение и товарный знак, не будучи тождественными, степени смешения, разрешается с учетом разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации, согласно которым для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров; при этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак; специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется (пункт 162 постановления «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»). Кроме того, ранее Верховный Суд Российской Федерации отмечал в пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утвержден Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23 сентября 2015 года), что при выявлении сходства до степени смешения учитывается общее впечатление, которое производят обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Также в судебной практике сформировался подход, по смыслу которого исполнение словесных элементов заглавными либо прописными буквами (как это имело место в отношении нескольких товарных знаков, приведенных в запросе Суда по интеллектуальным правам) не влияет в целом на восприятие потребителем этих элементов (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17 апреля 2012 года

№ 16577/11, постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 9 февраля 2018 года по делу № СИП-362/2017, от 4 июня 2020 года по делу № СИП-186/2019) и поэтому они могут быть признаны юридически тождественными.

3.2. В силу правовой позиции, выраженной и неоднократно подтвержденной Конституционным Судом Российской Федерации в отношении государственной регистрации прав на недвижимое имущество и применимой к исключительному праву на товарный знак, государственная регистрация права способствует правовой определенности в сфере гражданского оборота, позволяющей участникам соответствующих правоотношений в разумных пределах предвидеть последствия своего поведения и быть уверенными в неизменности своего официально признанного статуса, приобретенных прав и обязанностей, и как таковая отвечает своему конституционному предназначению (постановления от 26 мая 2011 года № 10-П, от 10 ноября 2016 года № 23-П и т.д.). Кроме того, из Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 3 июля 2018 года № 28-П следует, что государственная регистрация товарных знаков обеспечивает публичность и достоверность сведений, вносимых в Государственный реестр товарных знаков, т.е. позволяет полагаться на законность предоставления правовой охраны прошедшим государственную регистрацию товарным знакам, сходным до степени смешения, равно как и возникновения исключительных прав на них. Этому способствует, помимо прочего, предшествующая указанной регистрации и проводимая Роспатентом экспертиза заявки на товарный знак, которая включает как формальную экспертизу такой заявки с проверкой наличия необходимых документов, так и экспертизу обозначения, заявленного в качестве товарного знака, предполагающую в том числе проверку соответствия исследуемого обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 ГК Российской Федерации (пункт 1 статьи 1497, статья 1498, пункт 1 статьи 1499 данного Кодекса).

С учетом изложенного наличие в указанном реестре нескольких товарных знаков, сходных до степени смешения и притом

зарегистрированных за разными правообладателями с согласия одного из них, предполагает предшествующее взаимодействие последних, а множественность таких правообладателей отвечает законодательным требованиям. Вместе с тем согласие правообладателя «старшего» товарного знака на указанную регистрацию может быть обусловлено различными фактическими обстоятельствами, не исключая как разовых договоренностей, так и устойчивых связей между хозяйствующими субъектами, в том числе свидетельствующих об их аффилированности. Во всяком случае, предусмотренная действующим законодательством возможность государственной регистрации за разными правообладателями товарных знаков, сходных до степени смешения, с выдачей свидетельств, удостоверяющих исключительное право на каждый из них (пункт 1 статьи 1477, статья 1481 ГК Российской Федерации), свидетельствует о признании за каждым из правообладателей экономически и юридически значимого интереса, подлежащего защите в установленном порядке.

3.3. В Постановлении от 13 декабря 2016 года № 28-П и ряде других решений Конституционный Суд Российской Федерации указал, что взыскание компенсации за нарушение интеллектуальных прав, будучи штрафной санкцией, преследующей в том числе публичные цели пресечения нарушений в сфере интеллектуальной собственности, является тем не менее институтом частного права, которое основывается на признании равенства участников регулируемых им отношений (пункт 1 статьи 1 ГК Российской Федерации) и в рамках которого защита имущественных прав правообладателя должна осуществляться так, чтобы обеспечивался баланс прав и законных интересов участников гражданского оборота, т.е. с соблюдением требований справедливости, равенства и соразмерности, а также запрета на осуществление прав и свобод человека и гражданина с нарушением прав и свобод других лиц (статья 17, часть 3, Конституции Российской Федерации).

Соответственно, если размещение на товаре одного обозначения повлекло одновременное нарушение исключительных прав на товарные

знаки, зарегистрированные за разными правообладателями, сама по себе возможность защиты исключительных прав каждым из правообладателей (в том числе путем взыскания компенсации за нарушение таких прав) согласуется с конституционными предписаниями, гарантирующими охрану интеллектуальной собственности и судебную защиту прав и свобод. При этом реализация конституционного права на судебную защиту любым из правообладателей не может быть поставлена в зависимость от действий иных правообладателей. Безусловный запрет взыскания компенсации в пользу правообладателя, обратившегося за защитой своих прав после того, как она взыскана в пользу лица, предъявившего требование первым, не имел бы под собой конституционных оснований. Кроме того, рассматривая дело по иску первого правообладателя, суд разрешает спор между конкретными лицами и определяет с учетом обстоятельств конкретного дела размер компенсации, соразмерный допущенному нарушению его исключительного права, а не исключительных прав иных правообладателей. Такое применение мер ответственности за одновременное нарушение исключительных прав на товарные знаки разных правообладателей не может само по себе рассматриваться как недопустимое и с учетом того, что участники оборота должны проявлять разумную осмотрительность, чтобы избежать неправомерного использования объекта интеллектуальной собственности, права на который принадлежат другому лицу. Особая тщательность в проявлении этой осмотрительности ожидается, прежде всего, от предпринимателя, особенно когда речь идет об объектах интеллектуальной собственности, подлежащих государственной регистрации, тем более что любое лицо имеет возможность получить информацию о государственной регистрации различных обозначений в качестве товарных знаков, например самостоятельно обратившись к публично доступной электронной поисковой системе, поддерживаемой Роспатентом и ФИПС, либо прибегнув к содействию патентного поверенного, специализирующегося и аттестованного в сфере товарных знаков (статья 1247 ГК Российской Федерации, Федеральный закон от 30 декабря 2008 года № 316-ФЗ «О

патентных поверенных»). Установление же специальных мер ответственности за незаконное использование товарного знака призвано стимулировать участников оборота к более бережному отношению к полученным иными лицами результатам интеллектуальной деятельности, служащим для индивидуализации товаров.

Кроме того, как отмечал Конституционный Суд Российской Федерации, компенсация может взыскиваться и сверх убытков, но лишь при наличии таковых; штрафной ее характер – наряду с возможными судебными расходами и репутационными издержками нарушителя – должен стимулировать к правомерному (договорному) использованию объектов интеллектуальной собственности и вместе с тем способствовать, как следует из Определения от 10 октября 2017 года № 2256-О, восстановлению нарушенных прав, а не обогащению правообладателя (Постановление от 24 июля 2020 года № 40-П).

Изложенное, однако, не означает, что правообладателю не может быть отказано в удовлетворении требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права, поскольку выбор способа защиты права предопределяется правовыми нормами с учетом характера нарушения и фактических обстоятельств дела (определения Конституционного Суда Российской Федерации от 21 сентября 2017 года № 1791-О, № 1792-О и др.), которые должны быть установлены судом при решении вопроса о том, избран ли истцом надлежащий способ защиты прав и имеются ли основания для удовлетворения конкретного требования.

3.4. В статье 53² ГК Российской Федерации предусматривается, что в случаях, если данный Кодекс или другой закон ставит наступление правовых последствий в зависимость от наличия между лицами отношений связанности (аффилированности), наличие или отсутствие таких отношений определяется в соответствии с законом. Понятие аффилированных лиц закреплено в статье 4 Закона РСФСР от 22 марта 1991 года № 948-І «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», в соответствии с которой к указанным лицам относятся физические

и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность. В той же норме определены признаки аффилированности.

В действующем законодательстве и в судебной практике, кроме того, выделяются критерии, определяющие степень влияния одного лица на другое в формах значительного влияния и контроля, притом что контроль – это, в частности, право давать обязательные для исполнения указания или возможность иным образом определять действия иного лица, в том числе по совершению сделок и определению их условий и т.п. (статья 61¹⁰ Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статья 4 Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-І «О банках и банковской деятельности» и др.). При этом такая степень влияния может, по общему правилу, устанавливаться на основании как юридических, так и фактических признаков. Так, согласно позиции Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации, выраженной в определении от 26 мая 2017 года № 306-ЭС16-20056(6), о наличии аффилированности может свидетельствовать поведение лиц в хозяйственном обороте, в частности заключение между собой сделок и последующее их исполнение на условиях, недоступных обычным (независимым) участникам рынка.

Применительно к аффилированности, возникающей среди лиц, квалифицируемых как группа лиц (статья 9 Федерального закона «О защите конкуренции»), Пленум Верховного Суда Российской Федерации разъяснил, что группа лиц может рассматриваться как один участник рынка; однако к лицу, формально вошедшему в группу лиц, может не применяться правовой режим этой группы, если при рассмотрении дела будет установлено, что в действительности данное лицо автономно в определении своего поведения на товарном рынке, например, в связи с отсутствием у других участников группы достаточных правовых (договорных, корпоративных) и организационных (управленческих) средств влияния на его поведение (пункт 7 постановления от

4 марта 2021 года № 2 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением судами антимонопольного законодательства»).

В связи со сказанным можно признать, что при определенных обстоятельствах для установления степени аффилированности, помимо выявления формально-юридических и (или) фактических признаков, указывающих на способность одного лица влиять на поведение другого (в том числе осуществлять контроль), может быть учтено и то, что согласие на введение иным лицом в оборот нового товарного знака, сходного до степени смешения с уже используемым, и тем более на том же товарном рынке едва ли является типичным. Поэтому наличие такого согласия, еще и выраженного в отношении нескольких товарных знаков, сходных до степени смешения, может, наряду с другими признаками, указывать на состояние контроля между аффилированными лицами. Такое состояние при этом предполагает наличие у аффилированных лиц совпадающих экономических интересов и некоторую координацию своих действий для их наиболее благоприятного удовлетворения. Между тем одно лишь такое согласие само по себе не свидетельствует об аффилированности, равно как и о недобросовестности правообладателей, так как оно может быть выражено, например, в рамках разовой сделки (сотрудничества) и обусловлено введением определенной бизнес-модели при реализации свободы предпринимательской деятельности в конституционно допустимых пределах, предполагающих в том числе требование об учете интересов потребителей, добросовестном конкурентном поведении и др.

3.5. Как следует из Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 13 февраля 2018 года № 8-П, конституционное требование действовать добросовестно и не злоупотреблять своими правами равным образом адресовано всем участникам гражданских правоотношений. Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно обращал внимание и на взаимосвязь добросовестного поведения с надлежащей заботливостью и разумной осмотрительностью участников гражданского оборота (постановления от 27 октября 2015 года № 28-П, от 22 июня 2017 года № 16-П и др.).

Гражданский кодекс Российской Федерации, провозглашая основные начала гражданского законодательства, закрепляет, что при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно и никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения (пункты 3 и 4 статьи 1). Кроме того, не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом) (пункт 1 статьи 10 данного Кодекса).

В случае несоблюдения указанных требований суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 ГК Российской Федерации). В то же время добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются (пункт 5 статьи 10 данного Кодекса). В Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 7 февраля 2023 года № 6-П выражена правовая позиция, согласно которой с учетом положений статьи 75¹ Конституции Российской Федерации о социальном партнерстве, экономической, политической и социальной солидарности требование о добросовестном поведении применимо как в материально-правовых (включая деликтные), так и в процессуальных отношениях; оно распространяется в силу своей универсальности и на кредиторов, тем более осуществляющих предпринимательскую деятельность, которая, будучи профессиональной, самостоятельной и рискованной, может оказывать серьезное влияние на обеспечение прав и законных интересов множества иных лиц.

На необходимость учета принципа добросовестности при анализе связанных с товарными знаками правоотношений Верховный Суд Российской Федерации со ссылкой на ранее данные в постановлениях его

Пленума разъяснения, а также на правовую позицию, изложенную в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 13 февраля 2018 года № 8-П, обратил внимание в Обзоре судебной практики по делам, связанным с оценкой действий правообладателей товарных знаков (утвержден Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 15 ноября 2023 года). В указанном Обзоре, в частности, отмечается, что не допускается приобретение лицом права на товарный знак с намерением предъявления исков к добросовестным участникам гражданского оборота о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на данный товарный знак в отсутствие экономического интереса и цели использовать товарный знак для индивидуализации товаров, т.е. имитация нарушения исключительного права с целью получения судебной защиты (пункт 2); вывод о недобросовестности действий истца и отказ в удовлетворении его требований могут последовать при установлении аффилированности правообладателя с его лицензиатом и мнимого характера соответствующего лицензионного договора (пункт 5).

По смыслу правовой позиции, сформулированной Конституционным Судом Российской Федерации в Постановлении от 13 февраля 2018 года № 8-П, суды, кроме того, обязаны применять положения законодательства об интеллектуальной собственности не только исходя из их системной связи с основными положениями гражданского законодательства (включая принцип добросовестности), но и в контексте общеправовых принципов равенства и справедливости, а также принимая во внимание вытекающие из этих принципов требования соразмерности (пропорциональности) и соблюдения баланса конкурирующих прав и законных интересов (статья 17, часть 3; статья 19, части 1 и 2; статья 55, часть 3, Конституции Российской Федерации).

Соответственно, приведенные нормативные положения и правовые позиции, в полной мере применимые к спорам, связанным с защитой интересов лица, которому принадлежит исключительное право на товарный знак, не препятствуют оценке добросовестности поведения правообладателей

в отношении товарных знаков, сходных до степени смешения, судом, который, действуя на основании статей 17 (часть 3) и 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации, а также пунктов 3 и 4 статьи 1, пунктов 1 и 2 статьи 10 ГК Российской Федерации, может отказать в применении мер ответственности за нарушение исключительного права на товарный знак полностью или частично в тех случаях, когда вследствие недобросовестности поведения правообладателей с учетом выстраиваемой ими модели использования товарных знаков, сходных до степени смешения, предъявление требований о применении таких мер используется исключительно как способ обогащения, в том числе при последовательном обращении с соответствующими исками в связи с вызванным использованием одного обозначения нарушением исключительных прав аффилированных лиц, а тем более при наличии между ними либо в отношениях одного третьего лица с ними степени влияния в форме контроля. Наличие же оснований для отказа в защите права полностью или частично устанавливается судом с учетом всех фактических обстоятельств конкретного дела, в том числе имевших место до предъявления правообладателями соответствующих требований.

В то же время само по себе последовательное (неодновременное) предъявление требований о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки несколькими правообладателями, если эти права одновременно нарушены размещением на товаре одного обозначения, не может расцениваться как злоупотребление правом, притом что влечет в любом случае повышенное обременение нарушителя исключительных прав, тогда как даже обращение с таким требованием одного лица по крайней мере не исключает, а чаще предполагает взыскание суммы в размере, превышающем необходимый для возмещения правообладателю убытков.

4. В Постановлении от 13 декабря 2016 года № 28-П Конституционный Суд Российской Федерации пришел к выводу, что отступление от требований справедливости, равенства и соразмерности при взыскании с индивидуального

предпринимателя компенсации, исчисленной по правилам, в частности, подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК Российской Федерации, за нарушение одним действием прав на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации может иметь место, если размер подлежащей выплате компенсации, с учетом обстоятельств конкретного дела, многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков (притом что эти убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком). Отсутствие же у суда, столкнувшегося с необходимостью применения на основании прямого указания закона санкции, являющейся – с учетом обстоятельств конкретного дела – явно несправедливой и несоразмерной допущенному нарушению, возможности снизить ее размер ниже установленного законом предела подрывает доверие граждан как к закону, так и суду.

Развивая свои правовые позиции, Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 13 февраля 2018 года № 8-П указал, что в каждом конкретном случае меры гражданско-правовой ответственности, устанавливаемые в целях защиты конституционно значимых ценностей, должны определяться исходя из требования адекватности порожаемых ими последствий (в том числе для лица, в отношении которого они применяются) тому вреду, который причинен в результате противоправного деяния, с тем чтобы обеспечивалась их соразмерность правонарушению, соблюдался баланс основных прав индивида и общего интереса, состоящего в защите личности, общества и государства от противоправных посягательств.

В Постановлении от 24 июля 2020 года № 40-П Конституционный Суд Российской Федерации отметил, что сформулированные им в Постановлении от 13 декабря 2016 года № 28-П правовые позиции имеют общий (универсальный) характер в том смысле, что должны учитываться не только при применении тех же самых норм Гражданского кодекса Российской Федерации, которые стали непосредственным предметом проверки Конституционного Суда Российской Федерации, и лишь в контексте идентичных обстоятельств дела, но и в

аналогичных ситуациях. При этом Конституционный Суд Российской Федерации указал, что и в случае взыскания за нарушение исключительного права на один товарный знак компенсации, определенной по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК Российской Федерации, должна быть – с учетом обстоятельств конкретного дела – также обеспечена возможность ее снижения, если размер подлежащей выплате компенсации многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков.

Ситуация нарушения исключительных прав на товарные знаки, принадлежащих разным правообладателям, каждый из которых может обратиться к нарушителю с самостоятельным требованием о взыскании компенсации, также создает риск взыскания такой компенсации в размере, не отвечающем требованиям справедливости и разумности. Фактически, если вступившим в законную силу судебным актом компенсация, определенная по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК Российской Федерации, уже взыскана в пользу правообладателя, а лицо, которому принадлежит исключительное право на сходный до степени смешения товарный знак, выбирает применительно к тем же фактическим обстоятельствам компенсацию в размере двукратной стоимости тех же товаров, суд не имеет предусмотренной законом возможности взыскать компенсацию ниже этого размера. Суд может лишь, опираясь на фактические обстоятельства дела, установить иную цену товара. Соответственно, дискреция суда в случае выбора истцом подобного способа расчета компенсации ограничена по сравнению с делами, в которых правообладатель при подаче иска выбрал компенсацию, определяемую на основе подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 данного Кодекса, и в которых возможно снижение судом компенсации по сравнению с заявленными требованиями до 10 тыс. руб. за одно нарушение. При этом возможность снижения судом размера компенсации ниже пределов, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации, предусмотрена абзацем третьим пункта 3 статьи 1252 данного Кодекса для случаев, когда одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной

деятельности или средств индивидуализации и эти права принадлежат одному правообладателю, а не нескольким.

Как отметил Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 24 июля 2020 года № 40-П, на практике истцы-правообладатели склоняются к наиболее жесткому для нарушителя варианту из допустимых способов расчета компенсации, что превращает их в экономически более сильное лицо в споре. Соответственно, отсутствие у суда правомочия снизить размер компенсации, требуемой правообладателем, притом что вступившим в законную силу судебным актом компенсация, определенная по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК Российской Федерации, уже взыскана за нарушение права на сходный до степени смешения товарный знак в пользу иного правообладателя в связи с теми же фактическими обстоятельствами, может повлечь – вразрез с правовыми позициями Конституционного Суда Российской Федерации о необходимости учета фактических обстоятельств дела и вопреки требованиям справедливости и разумности – явную несоразмерность налагаемой на ответчика имущественной санкции ущербу, причиненному истцу, и тем самым нарушение баланса их прав и законных интересов, которые, как указал Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 13 декабря 2016 года № 28-П, защищаются статьями 17 (часть 3), 19 (части 1 и 2) и 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации и соблюдение которых гарантируется основанными на этих статьях принципами гражданско-правовой ответственности в сфере предпринимательской деятельности. Такая несоразмерность, несводимая к обременительности санкции для нарушителя, может иметь место как в случае аффилированности правообладателей, так и при иных обстоятельствах использования ими сходных до степени смешения товарных знаков, которые влияют на размер понесенных правообладателями убытков.

Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 24 июля 2020 года № 40-П также указал следующее. Правовые позиции, которые содержатся в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 13 декабря 2016 года № 28-П, некоторыми судами рассматриваются как

самостоятельное основание для снижения размера компенсации ниже величины, установленной подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК Российской Федерации. В то же время в судебной практике встречается и узкое их толкование, при котором такое снижение оказывается невозможным. Возникшие противоречия относительно сферы действия этих позиций обусловлены не в последнюю очередь тем, что, несмотря на высказанную в названном Постановлении рекомендацию внести в гражданское законодательство надлежащие изменения, на сегодняшний день выработка нормативных критериев для снижения размера компенсации не завершена. К настоящему времени правовое регулирование в этой сфере не претерпело изменений.

5. С учетом приведенных правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации устранение неопределенности в понимании оспариваемых норм, влекущей нарушение принципа равенства всех перед законом и судом, возможно – в силу части второй статьи 74 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» – не иначе как посредством конституционного судопроизводства.

Таким образом, и в случае взыскания компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, если ранее по иску другого правообладателя с нарушителя в связи с размещением на товарах того же обозначения была взыскана компенсация за нарушение исключительного права на сходный до степени смешения товарный знак, рассчитанная в двукратном размере стоимости тех же товаров, должна быть обеспечена (в том числе при аффилированности правообладателей) возможность снижения ее размера с учетом характера нарушения, а также иных обстоятельств такого дела и в соответствии с требованиями разумности и справедливости, при условии, что размер подлежащей выплате компенсации превышает размер причиненных правообладателю убытков (при том что убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности).

6. Поскольку отсутствие у суда полномочия – при наличии побуждающих к тому обстоятельств, в том числе в случае предъявления требования аффилированным лицом правообладателя, уже взыскавшего ранее компенсацию за нарушение исключительного права, – снизить в рассматриваемой ситуации размер компенсации, исчисленной указанным образом, или вовсе отказать в ее взыскании в условиях правовой неопределенности может привести, вопреки конституционным требованиям справедливости и равенства, к явной несоразмерности налагаемой на ответчика имущественной санкции ущербу, причиненному правообладателю, и тем самым к нарушению баланса их прав и законных интересов, которые защищены статьями 17 (часть 3), 19 (части 1 и 2), 34 (часть 1), 35, 55 (часть 3) и 75¹ Конституции Российской Федерации, следует признать, что пункт 3 статьи 1252 и подпункт 2 пункта 4 статьи 1515 ГК Российской Федерации не соответствуют Конституции Российской Федерации.

Федеральному законодателю надлежит – исходя из предписаний Конституции Российской Федерации и с учетом правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации, выраженных в настоящем Постановлении, – внести в действующее правовое регулирование изменения, вытекающие из настоящего Постановления. При этом он не лишен возможности, не ограничиваясь лишь материально-правовыми аспектами регулирования, предусмотреть процессуальные и процедурные механизмы, обеспечивающие рассмотрение вопросов взыскания компенсации с нарушителя прав на сходные до степени смешения товарные знаки в рамках одного судебного дела, с тем, однако, чтобы не устанавливались необоснованные препятствия любому из правообладателей инициировать начало рассмотрения такого дела.

Исходя из изложенного и руководствуясь статьями 6, 47¹, 71, 72, 74, 75, 78, 79, 80 и 104 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации», Конституционный Суд Российской Федерации

п о с т а н о в и л :

1. Признать пункт 3 статьи 1252 и подпункт 2 пункта 4 статьи 1515 ГК Российской Федерации не соответствующими статьям 17 (часть 3), 19 (части 1 и 2), 34 (часть 1), 35, 55 (часть 3) и 75¹ Конституции Российской Федерации в той мере, в какой они в системе действующего правового регулирования, в том числе во взаимосвязи с другими положениями данного Кодекса, при рассмотрении судом требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, если ранее по иску другого правообладателя с нарушителя в связи с размещением на товаре того же обозначения была взыскана компенсация за нарушение исключительного права на сходный до степени смешения товарный знак, рассчитанная в двукратном размере стоимости тех же товаров, не позволяют, в том числе при аффилированности таких правообладателей, снизить размер компенсации или отказать в ее взыскании.

2. Федеральному законодателю надлежит – исходя из предписаний Конституции Российской Федерации и с учетом правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации, выраженных в настоящем Постановлении, – внести в действующее правовое регулирование изменения, вытекающие из настоящего Постановления.

Конституционный Суд Российской Федерации, руководствуясь пунктом 12 части первой статьи 75 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации», считает целесообразным установить, что впредь до внесения в гражданское законодательство изменений, вытекающих из настоящего Постановления, суды в случае взыскания компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, если ранее по иску другого правообладателя с нарушителя в связи с размещением на товарах того же обозначения была взыскана компенсация за нарушение исключительного права на сходный до степени смешения товарный знак, рассчитанная в

двукратном размере стоимости тех же товаров, не могут быть лишены возможности учесть все значимые для дела обстоятельства, включая характер допущенного нарушения и его последствия для правообладателя, наличие и степень аффилированности правообладателей, и при несоответствии размера компенсации, в том числе с учетом ранее взысканной по иску другого правообладателя, требованию справедливости и равенства на основании заявления ответчика снизить размер компенсации ниже установленной подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК Российской Федерации величины таким образом, чтобы с учетом обстоятельств дела найти разумный баланс между справедливостью (соразмерностью) совокупного размера компенсаций с нарушителя и сопоставимостью между собой полученного правообладателями, по крайней мере если наличие у них прав на данные средства индивидуализации не связано с их аффилированностью. В случае установления судом наличия между данным правообладателем и тем правообладателем, по иску которого ранее была взыскана компенсация, либо в отношениях третьего лица с ними влияния в форме контроля и отсутствия разумных экономических оснований предоставления правообладателем другим лицам согласия на регистрацию сходных до степени смешения товарных знаков, кроме как в целях использования такого правообладания исключительно как способа обогащения, во взыскании с нарушителя компенсации может быть отказано. Это во всяком случае не исключает взыскания с нарушителя исключительного права на товарный знак поддающихся исчислению с разумной степенью достоверности убытков каждого правообладателя.

3. Настоящее Постановление окончательно, не подлежит обжалованию, вступает в силу со дня официального опубликования, действует непосредственно и не требует подтверждения другими органами и должностными лицами.

4. Настоящее Постановление подлежит незамедлительному опубликованию в «Российской газете», «Собрании законодательства

Российской Федерации» и на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

№ 57-П



Конституционный Суд
Российской Федерации