



Валерия Казакова, руководитель юридического отдела ГК «Барс» холдинга ФПК «Инвест», вместе с коллегой из ГК «АВЗ» рассказали о процессе, где суды сломали схему патентного тролля, которую он наработывал несколько лет. Истцу отказали на том основании, что он злоупотребил своим правом. О том, как судьи сформировали такую позицию, читайте в материале.

24

На компанию напал патентный тролль. Как спорить и защищаться в суде

Патентные тролли приобретают товарные знаки, чтобы в дальнейшем запретить третьим лицам использовать соответствующее обозначение. Одного из них судам удалось распознать в споре между ООО «Барс-Ритейл» и ИП Ибатуллин А.В. Индивидуальный предприниматель решил взыскать компенсацию за неправомерное использование обозначения «БАРС»[®], которое оказалось сходным до степени смешения с товарным знаком, который он приобрел.

Три инстанции отказали истцу в защите его прав на товарный знак. Они квалифицировали действия заявителя как злоупотребление правом. Истец не смог представить доказательства того, что использует спорный знак в предпринимательской деятельности. При этом суды установили, что ранее ИП Ибатуллин А.В. заключил лицензионный договор с другим предпринимателем, который таким образом избежал расходов на компенсацию за незаконное использование соответствующего обозначения. Таким образом, истец пытался продемонстрировать, что использует товарный знак, однако судьи

отказались признавать это надлежащим доказательством. В процессе разбирательства судьи фактически расписали признаки злоупотребления в действиях истца, с помощью которых он пытался получить необоснованные преимущества и взыскать компенсацию с иных хозяйствующих субъектов.

Подробнее о том, почему истцу не удалось победить в споре, читайте в статье. Еще в материале о том, как выявляют границы злоупотребления права в теории и на практике, а также как обозначают схему действий патентных троллей. Поможет в этом разобраться пример со спором ГК «Барс» против ИП Ибатуллин А.В. (дело № А54-3729/2020).

Обнаружить патентного тролля

Спорный товарный знак «БАРС»[®] появился у ИП Ибатуллин А.В. путем «вынужденного» отчуждения. Изначально его зарегистрировала Группа компаний «АВЗ»[®] (Москва). С 1999 года по 12.11.2019 компания была правообладателем отчужденной рубрики товарного знака «БАРС»[®] и все еще производит широкий ассортимент ветеринарных препаратов и косметики, которые на-

ходятся под его охраной. Линейка продукции под этим знаком относится к 03-му и 05-му классам МКТУ. Причем бренд Агроветзащиты «БАРС»® отмечали премией «Товар года» шесть лет подряд.

В свою очередь, ответчик ООО «Барс-Ритейл» и связанные с ним лица на протяжении длительного времени использовали обозначение «БАРС» для индивидуализации деятельности по реализации товаров. В судебном процессе они подтвердили это архивными выписками из газет с 1991 года, которые содержали указание на деятельность магазина «БАРС». Также ответчик представил дипломы, грамоты, благодарности, которые компания получила, а также ряд иных документов, которые подтверждали коммерческую деятельность с 90-х годов.

Заинтересованное лицо потребовало прекратить охрану товарного знака. В Группу компаний «АВЗ»® обратилась ИП Гильмуханова Р.Л. с требованиями досрочно прекратить правовую охрану части рубрик товарного знака. Предпринимательница из города Уфы подала аналогичные исковые требования по различным охраняемым свидетельствам на товарные знаки и к другим компаниям, которые использовали сходное обозначение. Она предлагала отказаться от прав на товарный знак в отношении услуг 35-го, 42-го классов МКТУ, но не получила согласия. Тогда в 2019 году она обратилась в СИП с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие неиспользования отдельных рубрик указанных классов МКТУ.

Поскольку Агроветзащита не оказывала услуги в 42-м классе МКТУ, то заключила мировое соглашение с передачей ИП Гильмуханова Р.Л. исключительного права по товарному знаку «БАРС»® в отношении реализации товаров.

Недобросовестный предприниматель передал товарный знак патентному троллю. ИП Гильмуханова Р.Л. не использовала 42-й класс МКТУ и спустя год заявила, что «планирует» идентифицировать товарным знаком «БАРС»® деятельность магазинов будущего лицензиата Ибатуллина А.В. В 2020 году предпринимательница произвела отчуждение Ибатуллину А.В., который тут же нашел «своего» будущего лицензиата — реального предпринимателя в деревне, в сотне километров от города Уфы. Он направил претензию с требованием прекратить использовать обозначение «БАРС»® на вывесках



ЭЛЕМЕНТЫ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ

Злоупотребление — это один из видов правомерного, но при этом социально вредного поведения. Его сущность заключается в том, что управомоченное лицо использует свои субъективные права таким образом, что это наносит вред обществу, государству или третьим лицам. Это происходит вразрез с назначением такого права.

магазинов и выплатить компенсацию. После оказанного «давления» со стороны ИП Ибатуллин А.В. предприниматель согласилась заключить лицензионный договор на безвозмездной основе, чтобы не нести ответственность за нарушение прав. Такой договор нужен был Ибатуллину, чтобы соблюсти условия использования товарного знака.

Патентный тролль запустил судебный процесс. Новый правообладатель рубрики услуг 42-го класса МКТУ «Реализация товаров» направил претензию ООО «Барс-Ритейл» (г. Рязань). Он предложил выкупить товарный знак «БАРС»® по цене 10 млн руб., но не получил положительного ответа. Тогда ИП Ибатуллин А.В. подал иск в арбитражный суд с требованием о взыскании компенсации за нарушение прав на товарный знак за период, равный восьми календарным дням. В судебном процессе истец неоднократно уточнял исковые требования, меняя сумму компенсации с 10 тыс. до 1 млн руб. Возможно, он изменял требования с цифрами, чтобы получить положительное решение суда и в дальнейшем использовать преюдициальный судебный акт в отношении с ООО «Барс-Ритейл». С помощью такого документа можно взыскать компенсацию за любые периоды в течение последних трех лет, размер которой станет больше.

Выявить злоупотребление правом

Суд кассационной инстанции установил злоупотребление правом со стороны правообладателя товарного знака, поэтому решил, что ему можно отказать в судебной защите на основании ст. 10 ГК, ст. 10 bis Конвенции об охране промышленной собственности (заключена 20.03.1883 в Париже). Суд по интеллектуальным правам с учетом обстоятельств, кото-

рые установил в деле, подтвердил квалификацию действий ИП Ибатуллин А.В. как злоупотребление правом. Это также соответствует правовой позиции Верховного суда, которую он изложил в определениях от 23.07.2015 по делу № А08-8802/2013 и от 20.01.2016 по делу № А08-8801/2013.

Истец аккумулировал товарные знаки и не использовал их. В совокупности с другими обстоятельствами дела суды установили, что цель регистрации и использования товарного знака противоречит основной его функции, которая состоит в индивидуализации товаров правообладателя. К недобросовестному поведению также относилось то, что истец приобрел товар с намерением причинить вред хозяйствующим субъектам, которые используют такое обозначение. На такую цель указало то, что прошел незначительный промежуток времени между моментом, когда истец приобрел товарный знак и когда он начал использовать исключительное право. При этом он не использовал товарный знак самостоятельно и не вкладывал средства в то, чтобы сделать его известным. Ответчик и аффилированные с ним лица, наоборот, широко его использовали, в результате чего товарный знак приобрел положительную деловую репутацию среди потребителей соответствующей продукции.

Границы злоупотребления правом в теории. Принцип злоупотребления правом выходит далеко за границы отечественной правовой системы. Его используют различные государства под самым разным наименованием. В частности, он закреплен в BGB, Швейцарском Кодексе, Французском, Единообразном торговом кодексе США, Итальянском, Испанском, Нидерландском, ст. 17 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Также он есть в таких источниках, как принципы УНИДРУА от 1994 года в ст. 1.7, в Венской Конвенции о договорах международной купли-продажи товаров от 1980 года (ст. 7(1)) и других международно-правовых актах.

В России множество норм-принципов, которые определяют границы злоупотребления правом, законодатель отразил их в Конституции. Например, ч. 3 ст. 17 Конституции. Аналогичные положения есть также в ч. 2 ст. 34, ч. 2. ст. 36 Конституции, ст. 10, 157, 220, 234 ГК и других нормативно-правовых актах.

Как выявляют на практике. Критерии пределов субъективного права используют в основном только ex-post, то есть суд во время суда. Причина в том, что исследование и оценка добросовестного или недобросовестного поведения, выход за пределы субъективного права ВС возложил исключительно на суд (постановление Пленума ВС от 23.06.2015 № 25).

Признать истца патентным троллем

Суды признали, что поведение ИП Ибатуллин А.В. противоречит основной функции товарного знака, которая состоит в индивидуализации товаров и услуг правообладателя. При этом у истца нет доказательств того, что он использовал товарный знак, поэтому не могло произойти смешение в глазах потребителя товарного знака истца с наименованием, которое использовал ответчик.

Кроме того, суды приняли во внимание то обстоятельство, что истец является обладателем исключительных прав на 519 зарегистрированных товарных знаков и 1606 заявок на регистрацию обозначений в качестве товарных знаков. При этом по инициативе истца возбуждено более 300 арбитражных дел, которые связаны с оспариванием прав на объекты интеллектуальной собственности, ответчиками в которых являются компании, занимающиеся реальной предпринимательской деятельностью.

Схема действий троллей в теории. В российском законодательстве отсутствует определение патентного троллинга, однако есть работы как зарубежных, так и отечественных ученых-исследователей в этом направлении. Например, на эту тематику писал Beatty J., Samuelson S., Elias S., Stim R., Ворожечев А.С., Гаджиев Г.А. и др.

Судья Конституционного суда Гаджиев Г.А. в своей работе сообщает, что «стратегия тролля состоит из поиска и идентификации сотен, а иногда и тысяч потенциальных ответчиков, для которых заключение мирового соглашения было бы менее капиталозатратным, нежели участие в затяжном судебном разбирательстве. Такой подход широко применяется в сфере патентного права и в сфере использования прав на товарные знаки, где тролли обогащаются, аккумулируя выгоду из большого числа потенциальных споров, трудностей опреде-

ления ответчиками принадлежности или отсутствия права на соответствующий патент или товарный знак и других сложностей» (Патентный троллинг: вопросы правовой квалификации // Журнал российского права. 2021. № 1, 3).

Ворожевич А.С. в своей публикации информирует, что «в зарубежной доктрине патентными троллями называются компании, которые не производят и не продвигают собственный продукт, а получают патенты для целей подачи исков о нарушении своего исключительного права против фирм, уже использующих технологию. Другими словами, патентный троллинг — это бизнес по подаче исков, а не по продаже или производству чего-либо» (Патентный троллинг: сущность, история, правовые механизмы борьбы // Закон. 2013. № 9).

Схема действий троллей на практике. Часто цепочка действий троллинга похожа одна на другую, которую недобросовестные лица довели почти до автоматизма. Компаниям, которые мнимо нарушают права, грозит огромный штраф, который правообладатель товарного знака может выбирать по своему усмотрению. Это может быть выплата компенсации в размере до 5 млн руб. либо компенсация в двукратном размере стоимости права использования — выручки за 3-летний период (общий срок исковой давности).

Рассмотрим классическую схему действий патентных троллей. ИП или общество регистрирует или приобретает «за копейки» различными способами уже существующие товарные знаки со словесными обозначениями. Как правило, они широко распространенные, общеупотребительные и часто встречаются в названиях. Приобретать товарные знаки они могут на свое имя или через аффилированных лиц. Регистрируют их одновременно в отношении большого количества классов МКТУ. Данные товарные знаки приобретаются без намерения реально использовать их для индивидуализации собственных товаров, услуг и какой-либо деятельности. Это делают для последующей продажи прав на них реально действующим предпринимателям, которые реально используют эти обозначения (возмездное отчуждение исключительного права). Если они откажутся, то предъявляют иски к ним же и взыскивают значительную компенсацию. ♦



Специфика деятельности патентных троллей

Патентные тролли не являются производителями продукции, не оказывают реальных услуг под товарным знаком, который на них зарегистрирован. Чтобы фиктивно показать использование товарного знака, правообладатель находит неизвестных предпринимателей малого бизнеса, которые осуществляют свою деятельность на отдаленных территориях России. Недобросовестные правообладатели угрожают возможностью взыскать с них компенсации и принуждают заключить безвозмездные лицензионные договоры. Это они делают для того, чтобы получить доказательство использования товарного знака, которым можно воспользоваться при предъявлении иска к более состоятельным предпринимателям. С них можно получить более значительную сумму компенсации.

Далее собственник предлагает выкупить товарный знак по заведомо завышенной рыночной цене. Либо требует прекратить использование знака и выплатить компенсацию в двукратном размере выручки за какой-то временной период.

Если приходится направлять требование в суд, то патентные тролли стараются уйти от оплаты высокого размера госпошлины. Для этого они подают иск на небольшую сумму при наличии гарантированного права увеличения размера исковых требований.

Константин Мальцев, руководитель юридического департамента ГК «АВЗ», д. в. н., соавтор статьи