

УДК 18

## ДОКАЗАТЕЛЬСТВА В СПОРАХ О НЕЗАКОННОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТОВАРНОГО ЗНАКА

© 2014 г.

*С.А. Жагорина*

Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского

ks02@yandex.ru

*Поступила в редакцию 19.05.2014*

Обсуждаются проблемы привлечения, исследования и оценки в арбитражном процессе традиционных и новых доказательств при рассмотрении и разрешении споров о незаконном использовании товарного знака. Рассмотрены арбитражная судебная практика, а также рекомендации процессуалистов по обозначенному вопросу.

*Ключевые слова:* доказательства, товарный знак, объяснения сторон, показания свидетелей, письменные доказательства, вещественные доказательства, Интернет, аудио- и видеозаписи, заключение эксперта, социологическая экспертиза.

В спорах о незаконном использовании товарного знака в процессе доказывания используются как традиционные, так и новые доказательства, вопросы о допустимости, относимости и достоверности которых не нашли однозначного разрешения в науке гражданского процессуального права и в арбитражной судебной практике. Обозначенные трудности в доказывании в делах рассматриваемой категории оказывают негативное влияние на возможность получения эффективной защиты нарушенных прав на товарный знак в арбитражных судах Российской Федерации, не способствуют уверенности правообладателей в защищенности своих прав, что деструктивно влияет на правовую определенность гражданского оборота в сфере осуществления предпринимательской деятельности.

Судебные дела о защите исключительных прав на товарный знак отличаются сложностью, и к участию в подобном арбитражном процессе стороны, как правило, привлекают адвокатов, патентных поверенных и других лиц в качестве представителей в соответствии с частью 3 статьи 59 АПК РФ. Представляется обоснованной позиция тех авторов [1], согласно которой объяснения представителя считаются такими же судебными доказательствами, как и объяснения стороны, так как в рассматриваемых спорах сторона или ее представитель не воспринимают обстоятельства дела непосредственно, за исключением редких случаев, когда объяснения в качестве ответчика дает индивидуальный предприниматель, осуществлявший реализацию контрафактного товара.

Свидетельские показания как средство доказывания не получили широкого распространения в спорах о незаконном использовании то-

варного знака. В некоторых делах свидетели привлекаются для дачи показаний об обстоятельствах использования ответчиком спорного обозначения незаконным способом, например для подтверждения факта реализации контрафактного товара [2].

Вещественными доказательствами в спорах о незаконном использовании товарного знака, как правило, являются товары или упаковки товаров, на которых размещен товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение [3]. Арбитражная судебная практика испытывает необходимость в закреплении в АПК РФ дополнительных процессуальных обязанностей специалиста, которые позволили бы ему оказывать помощь арбитражному суду в случаях, когда названные вещественные доказательства являются технически сложными или труднодоступными и требуется их описание, опечатывание или снятие на фото- или видеопленку (часть 1 статьи 77 АПК РФ). Предлагается дополнить статью 55.1 АПК РФ частью 5, в соответствии с которой арбитражный суд сможет привлекать в процесс специалистов для оказания технической помощи.

В арбитражной судебной практике выявлены случаи, когда суд делает вывод о контрафактном характере товара, основываясь на выводах несудебного заключения эксперта о том, что в исследуемом предмете имеются «технические признаки контрафактности» [4], что заслуживает критики. Заключение эксперта, как судебное, так и несудебное, в той части, в которой оно содержит ответ на вопрос о наличии «технических признаков контрафактности» в предмете экспертного исследования, не отвечает требованию допустимости, так как вопрос о том, являются ли товар,

этикетка, упаковка контрафактными, носит правовой характер и должен разрешаться исключительно арбитражным судом. В спорах о незаконном использовании товарного знака только арбитражный суд уполномочен квалифицировать товар как контрафактный.

В делах о защите права на товарный знак арбитражными судами в соответствии со статьей 82 АПК РФ назначаются лингвистическая, компьютерно-техническая, социологическая и прочие виды экспертиз. Допустимым доказательством стоимости права на товарный знак в рамках рассматриваемых споров является также заключение оценочной экспертизы, редко встречающееся в арбитражной судебной практике: отсутствие методик, позволяющих с достаточной точностью определять стоимость товарных знаков, приводит к тому, что риск отклонения такого заключения как недостоверного делает использование такого доказательства во многих случаях нецелесообразным.

Аудио-, видеозаписи используются в спорах о незаконном использовании товарного знака, как правило, в качестве доказательства реализации контрафактного товара [5], однако вопросы определения, исследования и оценки названного доказательства в законе практически не раскрываются и требуют разрешения со стороны законодателя.

Письменные доказательства вовлекаются в арбитражный процесс для установления большинства фактов, составляющих предмет доказывания по делам о незаконном использовании товарного знака. Ряд фактов, например приоритет товарного знака, перечень товаров, на которые распространяется товарный знак, срок действия права на товарный знак, согласно специальному правилу допустимости, закрепленному в статье 68 АПК РФ, подтверждается в рассматриваемых спорах единственно допустимым доказательством – свидетельством о праве на товарный знак.

Со стремительным развитием науки и техники в рассматриваемых арбитражным судом делах по спорам о товарных знаках участились случаи представления сторонами доказательственной информации, доступной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Так, нередко рассматриваются споры о незаконном использовании товарного знака в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Доказательственное значение в таких делах может иметь как доменное имя, так и сведения, составляющие содержание страницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (контент сайта).

В науке арбитражного процессуального права и гражданского процессуального права, а также в арбитражной судебной практике разли-

чаются два подхода к определению средства доказывания, в форме которого в арбитражном судопроизводстве допустимы сведения, размещенные в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 1) такие сведения относятся к вещественным доказательствам, так как при исследовании подлежат осмотру [6]; 2) незаконно размещенное в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» обозначение (товарный знак) сопровождается текстом, содержание которого имеет доказательственное значение, что позволяет отнести такие сведения к письменным доказательствам [7].

Предлагается третий подход к допустимости сведений, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В спорах о незаконном использовании товарного знака, как правило, доказательственное значение имеют как содержание текста, сопровождающего незаконно размещенное обозначение (товарный знак) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», так и место нахождения в конкретном месте интернет-пространства (на сайте ответчика) такого обозначения (товарного знака) или его внешний вид. Указанные сведения объединяют в себе существенные признаки вещественного и письменного доказательства и подлежат исследованию как посредством прочтения, так и осмотра.

При рассмотрении споров о незаконном использовании товарного знака важно определить процессуальные правила воспроизведения и исследования доказательственных сведений, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», непосредственно арбитражным судом, позволяющие обеспечить достоверность такого доказательства. Так, арбитражному суду рекомендуется предпринять меры к предотвращению возможности искажения или утраты доказательственной информации: использовать проверенное оборудование и программное обеспечение, в том числе исключить постороннее вмешательство в процесс воспроизведения и исследования доказательства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В некоторых случаях арбитражному суду необходимо получить профессиональную помощь при исследовании обозначенной доказательственной информации, для чего к исследованию доказательства может быть привлечен специалист.

В соответствии со статьей 72 АПК РФ обеспечение доказательств арбитражным судом производится по правилам, установленным для обеспечения иска. Представляется обоснованной позиция [8], согласно которой такое законодательное регулирование обеспечения дока-

зательств является спорным. Предлагается судебное и досудебное обеспечение доказательств, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», осуществлять арбитражному суду непосредственно, без привлечения судебного пристава, с учетом предлагаемых выше правил по получению и исследованию такого доказательства.

Согласно статье 72, части 1 статьи 135 АПК РФ вопрос обеспечения доказательств разрешается арбитражным судом при наличии соответствующего заявления (ходатайства). Исходя из содержания части 2 статьи 72 АПК РФ, в таком ходатайстве, помимо прочего, должны указываться причины, побудившие обратиться с заявлением об обеспечении доказательств. В большинстве случаев простого указания на опасность исчезновения доказательства как на причину, побудившую ходатайствовать об обеспечении доказательств, недостаточно. Соответственно, факт наличия опасности исчезновения доказательства, об обеспечении которого просит заявитель, требует дополнительного обоснования. Однако при принятии мер по обеспечению доказательств в делах о незаконном использовании товарного знака в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» реальность угрозы удаления такой информации вытекает из демонстрируемого ответчиком, нарушающим право на товарный знак, неправомерного поведения и является достаточным основанием для вынесения арбитражным судом определения об удовлетворении ходатайства истца об обеспечении доказательства, не требующим представления иных доказательств.

При рассмотрении споров о незаконном использовании товарного знака немаловажными являются вопросы досудебного обеспечения сведений, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», нотариусами. Так, например, арбитражная судебная практика свидетельствует об отсутствии единого мнения судей по поводу необходимости извещения заинтересованных лиц при нотариальном обеспечении сведений, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» [9]. Представляется, что протокол осмотра сведений, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», составленный в порядке обеспечения доказательств нотариусом до возбуждения арбитражным судом производства по делу о незаконном использовании товарного знака, является допустимым доказательством в арбитражном процессе, вне зависимости от извещения о таком нотариальном действии нарушителя права на товарный знак. Обеспечение названного доказательства не терпит отлагательства и может быть проведено без извещения одной из сторон и

заинтересованных лиц в соответствии со статьей 103 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 г. № 4462-1.

Одним из фактов, составляющих предмет доказывания в спорах о незаконном использовании товарного знака, является сходство до степени смешения в глазах потребителей и (или) контрагентов (далее – потребителей) незаконно используемого ответчиком обозначения товара с товарным знаком истца. В случае когда спорные обозначения (используемое ответчиком обозначение товара и товарный знак истца) очевидно тождественны или имеют бесспорное сходство, арбитражный суд не нуждается в специальных познаниях для установления рассматриваемого факта. В остальных случаях при разрешении дел о защите исключительного права на товарный знак возникает необходимость применения специальных познаний для установления степени смешения спорных обозначений.

В соответствии со статьями 4, 8 Федерального закона от 31.05.2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» экспертиза основывается на принципах всесторонности и полноты исследований. Исследование, проводимое для установления факта смешения спорных обозначений на основании их сравнения экспертом без проведения опроса потребителей, не может соответствовать названным в законе принципам, так как установление факта вероятного смешения спорных обозначений требует исследования мнения значительного числа потребителей соответствующего товара и не может быть проведено на основании мнения одного (или нескольких) субъектов.

Информация, содержащаяся в опросе потребителей, не исследуется арбитражным судом непосредственно. В арбитражное судебное заседание по делу о незаконном использовании товарного знака представляется документ, который отражает результат научно обоснованного социологического исследования, основанного на данных опроса потребителей и предполагающего получение новых фактических данных, имеющих значение для дела, то есть заключение эксперта. Такая социологическая экспертиза, основанная на опросе потребителей, обладает определённой спецификой. Сведения, необходимые для проведения экспертного исследования, основанного на опросе потребителей, отсутствуют в материалах дела или у сторон спора и должны быть получены посредством опроса лиц, не участвующих в деле. Для проведения такого опроса специализирующаяся в сфере социологии экспертная организация формирует анкеты с соответствующими вопросами, опрашивает значительное число потребителей с помощью профессионально подготовленных интервьюеров, которые фиксируют ответы потреби-

телей в опросных листах. Полученные для экспертного исследования сведения передаются конкретному эксперту, профессионально владеющему социологическими знаниями и методами, который составляет заключение по вопросу о степени смешения спорных обозначений.

Принципиальное значение для оценки относимости заключения эксперта, основанного на опросе потребителей в целях определения смешения спорных обозначений, имеет содержание вопросов, на которые отвечают потребители. Формулирование таких вопросов относится к профессиональной компетенции социолога, однако арбитражному суду при оценке относимости обсуждаемого доказательства следует выяснять, какие именно вопросы ставились в опросе. Результат социологической экспертизы может отражать фактическую картину действий, не совпадающую во времени с периодом незаконного использования товарного знака, что вызывает в судебной практике сомнения в относимости такого доказательства. Однако представляется, что такое экспертное заключение позволяет установить объективную связь с картиной фактических обстоятельств, имевших место при незаконном использовании товарного знака, следовательно, является относимым доказательством.

Рассматриваемое социологическое исследование нередко проводится до возбуждения производства по делу или за рамками судебного процесса. В таком случае оно не является экспертизой по смыслу статьи 82 АПК РФ, что вызывает вопросы о допустимости такого доказательства. Разделяя позицию, согласно которой заключение несудебной экспертизы не должно отвергаться как недопустимое, если оно отвечает требованиям, предъявляемым к письменным доказательствам [10], полагается, что полученное до возбуждения производства по делу заключение эксперта, основанное на опросе потребителей, может быть принято арбитражным судом как письменное доказательство.

При возникновении неясностей в заключении эксперта, основанном на опросе потребителей, арбитражному суду следует привлечь социолога, проводившего внесудебное исследование данных такого опроса, для дачи пояснений по содержанию заключения. Статус автора внесудебного экспертного заключения, основанного на исследовании данных опроса потребителей, близок к лицам, содействующим осуществлению правосудия, однако очевидно, что данное лицо не может быть экспертом, специалистом, переводчиком, помощником судьи или секретарем судебного заседания. Согласно положениям действующего арбитражного процессуального законодательства социолог, проводивший иссле-

дование данных опроса потребителей и составивший заключение, может быть привлечен в арбитражный процесс только в качестве свидетеля в соответствии с частью 2 статьи 88 АПК РФ, то есть в качестве лица, участвовавшего в составлении документа, исследуемого судом как письменное доказательство.

#### Список литературы

1. Юдельсон К.С. Проблема доказывания в советском гражданском процессе. М., 1951. С. 117–118; Матлин Л.Б. Судебное представительство по советскому праву. М., 1955. С. 88–90; Елизаров В.А. Доказывание сторонами своих требований и возражений в гражданском процессе: дисс. ... к.ю.н. М., 1968. С. 83–85; Лукьянова И.Н. в кн. Особенности доказывания в судопроизводстве: Науч.-практ. пособие / А.А. Власов, И.Н. Лукьянова, С.В. Некрасов. М., 2004. С. 205.
2. Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 05.08.2010 г. по делу № А29-5893/2009; Постановление Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 21.12.2010 г. по делу № А29-5893/2009 [Электронный ресурс] Электр. дан. URL: <http://ras.arbitr.ru/#> (дата обращения 30.07.2013).
3. Решение Арбитражного суда Ивановской области от 18.07.2011 г. по делу № А17-2291/2011 [Электронный ресурс] Электр. дан. URL: <http://ras.arbitr.ru/#> (дата обращения 30.07.2011).
4. Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 30.06.2011 г. по делу № А43-6217/2011; См. также: Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 20.06.2011 г. по делу № А43-5681/2011; Решение Арбитражного суда Ярославской области от 30.05.2011 г. по делу № А82-1236/2011-45 [Электронный ресурс] Электр. дан. URL: <http://ras.arbitr.ru/#> (дата обращения 30.07.2013).
5. Решение Арбитражного суда Пермского края от 14.06.2011 г. по делу № А50-2189/2011; Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 20.06.2011 г. по делу № А43-5681/2011 [Электронный ресурс] Электр. дан. URL: <http://ras.arbitr.ru/#> (дата обращения 30.07.2013).
6. Решетникова И.В., Семенова А.В., Царегородцева Е.А. Комментарий судебных ошибок в практике применения АПК РФ / Под ред. И.В. Решетниковой. М., 2009. С. 110–111.
7. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 28.07.2008 г. № 09АП-8509/2008-ГК по делу № А40-6750/08-5-68; см. также Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 21.04.2008 г. № 07АП-1774/08. Документ официально не опубликован. Справочная правовая система «Консультант Плюс» [текст] (версия от 27.10.2013 г.); Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.04.2010 г. № 18АП-1780/2010 по делу № А76-27509/2009 [Электронный ресурс] Электр. дан. URL: <http://www.arbitr.ru/> (дата обращения 07.05.2013 г.).

8. Пучинский В.К. Доказательства и доказывание // Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации / Под ред. В.Ф. Яковлева, М.К. Юкова. М., 2003. С. 243; Лукьянова И.Н. в кн. Особенности доказывания в судопроизводстве: Науч.-практ. пособие / А.А. Власов, И.Н. Лукьянова, С.В. Некрасов. М., 2004. С. 158–159; Шварц М.З. Обеспечение доказательств – новый способ собирания доказательств в арбитражном процессе? // Арбитражные споры. 2007. № 2. С.133–142; Решетникова И.В. Обеспечение доказательств и судебное поручение в арбитражном процессе // Проблемные вопросы гражданского и арбитражного процессов / Под ред. Л.Ф. Лесницкой, М.А. Рожковой. М., 2008. С. 172–183.

9. Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 24.03.2010 г. № КГ-А40/451-09 по делу № А40-26128/09-51-311; Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 10.02.2011 г. по делу №А56-14567/2010; Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 21.04.2008 г. № 07АП-1774/08 по делу № А03 – 8003/2007 [Электронный ресурс] Электр. дан. URL: <http://www.arbitr.ru/>(дата обращения 07.05.2013 г.).

10. Сахнова Т.В. Экспертиза в суде по гражданским делам. М., 1997. С. 37–38; Треушников М.К. Судебные доказательства. М., 2004. С. 194.

## EVIDENCE IN DISPUTES ABOUT THE UNLAWFUL USE OF A TRADEMARK

*S.A. Zhagorina*

This article discusses the problem of attracting, researching and evaluating traditional and new evidence in the arbitration process when considering and resolving disputes concerning unlawful use of a trademark. The article also considers the arbitration court practice, as well as recommendations of procedural law experts on this issue.

*Keywords:* evidence, trademark, explanations of the parties, testimony of witnesses, written evidence, material evidence, Internet, audio and video records, expert opinion, sociological examination.

### References

1. Yudel'son K.S. Problema dokazyvaniya v sovetskom grazhdanskom processe. M., 1951. S. 117–118; Matlin L.B. Sudebnoe predstavitel'stvo po sovetskomu pravu. M., 1955. S. 88–90; Elizarov V.A. Dokazyvanie storonami svoih trebovanij i vozrazhenij v grazhdanskom processe: diss. ... k.yu.n. M., 1968. S. 83–85; Luk'yanova I.N. v kn. Osobennosti dokazyvaniya v sudoproizvodstve: Nauch.-prakt. posobie / A.A. Vlasov, I.N. Luk'yanova, S.V. Nekrasov. M., 2004. S. 205.
2. Postanovlenie Vtorogo arbitrazhnogo apellyacionnogo suda ot 05.08.2010 g. po delu № A29-5893/2009; Postanovlenie Federal'nogo arbitrazhnogo suda Volgo-Vyatskogo okruga ot 21.12.2010 g. po delu № A29-5893/2009 [Ehlektronnyj resurs] Ehlektr. dan. URL: <http://ras.arbitr.ru/#> (data obrashcheniya 30.07.2013).
3. Reshenie Arbitrazhnogo suda Ivanovskoj oblasti ot 18.07.2011 g. po delu № A17-2291/2011 [Ehlektronnyj resurs] Ehlektr. dan. URL: <http://ras.arbitr.ru/#> (data obrashcheniya 30.07.2011).
4. Reshenie Arbitrazhnogo suda Nizhegorodskoj oblasti ot 30.06.2011 g. po delu № A43-6217/2011; Sm. takzhe: Reshenie Arbitrazhnogo suda Nizhegorodskoj oblasti ot 20.06.2011 g. po delu № A43-5681/2011; Reshenie Arbitrazhnogo suda Yaroslavskoj oblasti ot 30.05.2011 g. po delu № A82-1236/2011-45 [Ehlektronnyj resurs] Ehlektr. dan. URL: <http://ras.arbitr.ru/#> (data obrashcheniya 30.07.2013).
5. Reshenie Arbitrazhnogo suda Permskogo kraja ot 14.06.2011 g. po delu № A50-2189/2011; Reshenie Arbitrazhnogo suda Nizhegorodskoj oblasti ot 20.06.2011 g. po delu № A43-5681/2011 [Ehlektronnyj resurs] Ehlektr. dan. URL: <http://ras.arbitr.ru/#> (data obrashcheniya 30.07.2013).
6. Reshetnikova I.V., Semenova A.V., Caregorodceva E.A. Kommentarij sudebnyh oshibok v praktike primeneniya APK RF / Pod red. I.V. Reshetnikovoj. M., 2009. S. 110–111.
7. Postanovlenie Devyatogo arbitrazhnogo apellyacionnogo suda ot 28.07.2008 g. № 09AP-8509/2008-GK po delu № A40-6750/08-5-68; sm. takzhe Postanovlenie Sed'mogo arbitrazhnogo apellyacionnogo suda ot 21.04.2008 g. № 07AP-1774/08. Dokument oficial'no ne opublikovan. Spravochnaya pravovaya sistema «Konsul'tant Plyus» [tekst] (versiya ot 27.10.2013 g.); Postanovlenie Vosemnadcatogo arbitrazhnogo apellyacionnogo suda ot 13.04.2010 g. № 18AP-1780/2010 po delu № A76-27509/2009 [Ehlektronnyj resurs] Ehlektr. dan. URL: <http://www.arbitr.ru/> (data obrashcheniya 07.05.2013 g.).
8. Puchinskij V.K. Dokazatel'stva i dokazyvanie // Kommentarij k Arbitrazhnomu processual'nomu kodeksu Rossijskoj Federacii / Pod red. V.F. Yakovleva, M.K. Yukova. M., 2003. S. 243; Luk'yanova I.N. v kn. Osobennosti dokazyvaniya v sudoproizvodstve: Nauch.-prakt. posobie / A.A. Vlasov, I.N. Luk'yanova, S.V. Nekrasov. M., 2004. S. 158–159; Shvarc M.Z. Obespechenie dokazatel'stv – novyj sposob sobiraniya dokazatel'stv v arbitrazhnom processe? // Arbitrazhnye spory. 2007. № 2. S.133–142; Reshetnikova I.V. Obespechenie dokazatel'stv i sudebnoe poruchenie v arbitrazhnom processe // Problemye voprosy grazhdanskogo i arbitrazhnogo processov / Pod red. L.F. Lesnickoj, M.A. Rozhkovoj. M., 2008. S. 172–183.
9. Postanovlenie Federal'nogo arbitrazhnogo suda Moskovskogo okruga ot 24.03.2010 g. № КГ-А40/451-09 по делу № А40-26128/09-51-311; Postanovlenie Federal'nogo arbitrazhnogo suda Severo-Zapadnogo okruga ot 10.02.2011 g. по делу №А56-14567/2010; Postanovlenie Sed'mogo arbitrazhnogo apellyacionnogo suda ot 21.04.2008 g. № 07AP-1774/08 по делу № А03 – 8003/2007 [Ehlektronnyj resurs] Ehlektr. dan. URL: <http://www.arbitr.ru/>(data obrashcheniya 07.05.2013 g.).
10. Sahnova T.V. Ehkspertiza v sude po grazhdanskim delam. M., 1997. S. 37–38; Treushnikov M.K. Sudebnye dokazatel'stva. M., 2004. S. 194.