



ПОЗИЦИИ СУДОВ

О ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИИ ПРАВОМ

Постановление Президиума ВАС РФ от 02.04.2013 по делу N А42-5522/2011

Предмет спора: взыскание компенсации за нарушение исключительного права на товарные знаки.

Суть спора: с 2008 по 2011 года общество «Мурманские мультисервисные сети» оказывало услуги кабельного телевидения и доступа в Интернет с использованием товарных знаков «МОРЕТВ» и «ОКЕ@Н INTERNET», принадлежащих бывшей материнской компании «Телеросс». На момент подачи заявки на регистрацию обозначенных товарных знаков генеральным директором и учредителем последней являлся Ш., который одновременно был руководителем исполнительного органа прежней «дочки». Необходимость использования товарных знаков неправообладателем объяснялось тем, что общество «Телеросс» не обладало лицензией на предоставление услуг связи, к которым относятся услуги кабельного телевидения и услуги доступа в Интернет. В то же время в 2010 году между сторонами реализовывалась попытка заключить договор об отчуждении исключительного права, согласно которому исключительное право на товарные знаки передавалось обществу «Мурманские мультисервисные сети». Однако данный договор не прошел государственную регистрацию в Роспатенте и по этим основаниям признан недействительным судом.

В 2012 году обществом «Телеросс» был подан иск к бывшей «дочке» о запрещении использования сходных товарных знаков и взыскании компенсации в размере (!!!) 1 346 597 926,64 рублей.

Ход рассмотрения дела: Судом первой инстанции иски удовлетворены частично: обществу «Мурманские мультисервисные сети» было запрещено использовать товарные знаки, с него в пользу общества «Телеросс» взыскано 500 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак «МОРЕТВ» и 500 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак «ОКЕ@Н INTERNET».

Апелляционный суд, ссылаясь на неправомерное уменьшение судом первой инстанции размера взыскиваемой компенсации, решение отменил и принял по делу новый акт: с общества «Мурманские мультисервисные сети» взыскано 1 346 597 926,64 рублей компенсации.

Кассационный суд согласился с выводами апелляционного суда.

Высший Арбитражный Суд РФ нижестоящие судебные акты в части взыскания 1 346 597 926,64 рублей отменил, отправил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, отметив следующее:

«...предшествующие отношения сторон, их намерения по передаче исключительных прав на товарные знаки, а также осуществление совместных действий по использованию спорных обозначений не были оценены судами при определении размера компенсации с учетом степени вины ответчика.

Кроме того, действия истца, посредством которых стало возможным использование ответчиком спорных обозначений, и последующее предъявление к ранее зависимому лицу требований в размере, превышающем годовую прибыль и стоимость его активов, могут свидетельствовать о злоупотреблении предоставленным истцу правом на судебную защиту...

...судами не оценены все указанные обстоятельства, не учтено, что нарушение исключительных прав истца могло быть вызвано недобросовестными действиями самого истца или с намерением причинить вред ответчику».

Вывод из рассматриваемого дела может быть сделан такой, что, не смотря на расхожую среди юристов позицию о практической неприменимости к «интеллектуальным отношениям» статьи 10 ГК РФ «Пределы осуществления гражданских прав» ввиду формального соответствия и непротиворечия закону позиций правообладателей, суды готовы применять нормы о злоупотреблении правом. А это значит, что грамотное использование данных норм и фактических обстоятельств может быть действующей защитой от недобросовестных действий правообладателя, направленных, прежде всего, не на восстановление нарушенного права, а на причинение вреда участнику хозяйственного оборота.

автор: В. Князев