

## ПРОБЛЕМЫ ОБОСНОВАНИЯ РАЗМЕРА КОМПЕНСАЦИИ ЗА НЕЗАКОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОВАРНОГО ЗНАКА

### PROBLEMS OF JUSTIFYING THE AMOUNT OF COMPENSATION FOR ILLEGAL USE OF A TRADEMARK

*N. Shalobanova*

*Summary.* In the work, the author examines the legal aspects of compensation for illegal use of a trademark, analyzes the problem of reducing the amount of compensation below the minimum limit established by law, based on the research conducted, proposes at the legislative level to exclude the possibility of establishing compensation below the amount established by law.

*Keywords:* trademark; exclusive right; responsibility; compensation; losses.

**Шалобанова Наталья Павловна**

Соискатель, Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск  
pyatishnat@mail.ru

*Аннотация.* В работе автор рассматривает правовые аспекты компенсации за незаконное использование товарного знака, анализирует проблему снижения размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, на основании проведённых исследований, предлагает на законодательном уровне исключить возможность установления компенсации ниже размера, установленного законом.

*Ключевые слова:* товарный знак; исключительное право; ответственность; компенсация; убытки.

#### Введение

В настоящее время на территории Российской Федерации отмечается увеличение числа регистрируемых товарных знаков и знаков обслуживания. Всего в 2020 г. зарегистрировано 66707 товарных знаков и знаков обслуживания, в 2021 г. — 68048. Вместе с тем растёт количество споров о нарушении исключительного права на товарный знак, большинство из которых решаются в судебном порядке.

#### Описание проблемы

Действующее законодательство предоставляет правообладателю возможность беспрепятственно распоряжаться исключительным правом на товарный знак и при нарушении данного права использовать меры юридической ответственности. Согласно ст. 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными. Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. В тех случаях, когда введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах, правообладатель вправе требовать удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения. Правообладатель вправе

требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации [1]. На сегодняшний день наиболее востребованной на практике мерой является не возмещение убытков, а альтернативная ему компенсация. Её преимущество состоит в том, что не нужно доказывать размер убытков, причиненных нарушением прав.

Размер компенсации определяется: 1) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.; 2) в твёрдом размере в пределах от 10000 до 5 млн рублей. В Гражданском кодексе способы расчета сформулированы так, чтобы размер присуждаемой компенсации был выше причиненных убытков.

При изучении данной темы интерес вызывает практика, в рамках которой суды снижают компенсацию ниже минимального размера, установленного Гражданским кодексом. В качестве примера рассмотрим постановление Суда по интеллектуальным правам от 4 июля 2017 г. по делу № А82-7652/2016.

Общество с ограниченной ответственностью «Маша и Медведь» обратилось в Арбитражный суд Ярославской области с иском к индивидуальному предпринимателю Дубравкину Николаю Константиновичу о взыскании 50000 руб., из них по 10000 руб. компенсации

за незаконное пользование товарных знаков: «Маша», «Медведь» и «Маша и Медведь», 20000 руб. компенсации за нарушение исключительных авторских прав на аудиовизуальное произведение «Маша и Медведь», на персонажи: «Маша», «Медведь», «Панда», «Белка», «Зяц», «Медведь соперник», «Волки» [2].

Решением Арбитражного суда Ярославской области от 01.12.2016 иски требования удовлетворены, принят отказ истца от требований на сумму 10000 руб. ИП Дубравкин Н.К. с принятым решением суда не согласился, обратился во Второй арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просил отменить решение суда. В обоснование доводов апелляционной жалобы заявитель указывал, что факт реализации товара не доказан. Помещение, имеющееся на видеосъемке, не имеет вывески, товарный чек не имеет необходимых реквизитов. Решением суда раскраска не признана контрафактной, а лишь признана сходной до степени смешения с аудиовизуальным произведением «Маша и Медведь». Истец обратился в суд с иском о взыскании компенсации, тогда как двукратная стоимость товара в разы ниже. Также ответчик не согласен с выводом суда о доказанности прав истца на аудиовизуальное произведение «Маша и Медведь». Возмещение расходов истца на покупку товара не предусмотрено нормами главы 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Взыскиваемую сумму ответчик считает чрезмерной и несправедливой и подлежащей уменьшению до суммы взысканного товара.

Постановлением Второго арбитражного апелляционного суда от 31.03.2017 апелляционная жалоба ответчика удовлетворена частично, принят отказ истца от требований в части взыскания 10000 рублей 00 копеек компенсации, производство по делу в указанной части прекращено; с ИП Дубравкина Н.К. в пользу ООО «Маша и Медведь» взыскано 2000 рублей 00 копеек компенсации, 13 рублей 60 копеек судебных издержек, 100 рублей государственной пошлины. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

Проверив доводы кассационной жалобы о необоснованном, по мнению общества, снижении судом размера компенсации, суд кассационной инстанции пришел к следующим выводам.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных ГК РФ 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 ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

При этом суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе. Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказать необходимость применения судом такой меры. Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, с учетом требований разумности и справедливости должно быть мотивировано судом и подтверждено соответствующими доказательствами.

Обществом при обращении с настоящим иском был избран вид компенсации, взыскиваемой на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, следовательно, снижение размера компенсации ниже десяти тысяч рублей, возможно только при наличии мотивированного заявления предпринимателя, подтвержденного соответствующими доказательствами.

Однако суд апелляционной инстанции при разрешении настоящего спора не обеспечил полноту исследования всех обстоятельств и доказательств по делу, которые могли бы повлиять на выводы суда о размере компенсации, а именно, не установил какими доказательствами ответчик обосновывал и подтверждал необходимость снижения размера компенсации, ниже установленного законом, не дал данным доказательствам надлежащей оценки, что не позволило определить разумный и справедливый размер компенсации.

Суд по Интеллектуальным правам постановил постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 31.03.2017 по делу № А82-7652/2016 отменить в части взыскания с индивидуального предпринимателя Дубравкина Николая Константиновича в пользу общества с ограниченной ответственностью «Маша и Медведь» 2000 рублей.

Таким образом, при рассмотрении данного дела суд кассационной инстанции пришел к выводу о необоснованном снижении размера компенсации ниже минимального предела.

Следует отметить, что у Конституционного суда по вопросу размера компенсации противоположное мнение. Так, в постановлении Конституционного суда РФ № 28-П от 13.12.2016 судам предоставлена возможность снижать размер компенсации в твердом размере ниже минимального размера, установленного ГК РФ [3]. В постановлении Конституционного суда от 24.07.2020 №40-П установлено правило о возможности снижения компенсации с учетом обстоятельств конкретного дела.

Конституционный суд решил, что подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ не соответствует Конституции, поскольку не позволяет суду при нарушении индивидуальным предпринимателем исключительного права на один товарный знак учесть фактические обстоятельства конкретного дела и снизить общий размер компенсации в том случае, если она многократно превышает убытки правообладателя, размер которых можно установить «с разумной степенью достоверности» [4].

При этом Суд упомянул о необходимости учитывать фактические обстоятельства конкретного дела. В частности, то, что правонарушение совершено впервые, не носит грубый характер, а незаконное использование чужой интеллектуальной собственности не является существенной частью предпринимательской деятельности нарушителя.

В данной ситуации важно отметить, что при снижении размера компенсации на основании позиции КС суды зачастую уменьшают ее произвольно, без учета определенных Конституционным Судом критериев и реального установления указанных им обстоятельств [5]. При этом снижение размера компенсации ниже минимального лишает правообладателя возможности эффективной защиты принадлежащего ему исключительного права.

В сложившейся ситуации полагаем, что необходимо изменить размер минимального предела компенсации, изложив пп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ в следующей редакции: «1) в размере от пяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения». Предлагается также ст. 1515 ГК РФ дополнить пунктом, согласно которому исключается возможность установления компенсации ниже размера, установленного законом.

#### Выводы

Представляется, что с учетом обозначенных выше предложений будет сохранено значение компенсации как эффективного средства защиты прав правообладателя, альтернативного взысканию убытков.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 №231-ФЗ (ред. от 30.01.2024) // Собрание законодательства РФ. — 2006. — №52. — Ст. 5497.
2. Решение Суда по интеллектуальным правам от 04 июля 2017 г. по делу № А82-7652/2016. Источник: <https://sudact.ru/arbitral/doc/sTTLHC124ILT/>.
3. Постановление Конституционного Суда РФ от 24.07.2020 N 40-П «По делу о проверке конституционности подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда» // КонсультантПлюс (consultant.ru).
4. Постановление Конституционного Суда РФ от 13.12.2016 N 28-П «По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края» // КонсультантПлюс (consultant.ru).
5. Радецкая М.В., Туркина А.Е. Обзор судебной практики по вопросу взыскания компенсации за нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации / М.В. Радецкая, А.Е. Туркина // Журнал Суда по интеллектуальным правам. — 2020. — №27. — С. 5–40.

© Шалобанова Наталья Павловна (pyatishnat@mail.ru)

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»