

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЦИВИЛИСТИЧЕСКОЙ НАУКИ

УДК 347.77

ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА КОМПЕНСАЦИИ ЗА НЕЗАКОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ *Peculiarities of Compensation Calculation for Illegal Use of Trademarks*

Н. А. Пермякова – доцент кафедры гражданского права Омской юридической академии, кандидат юридических наук

N. A. Permyakova – Associate Professor of the Civil Law Department of the Omsk Law Academy, Candidate of Law Sciences



Аннотация. В статье рассматриваются вопросы применения компенсаторного способа защиты нарушенного права. Выявляются проблемные вопросы правоприменительной практики по привлечению к гражданско-правовой ответственности по ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

The article deals with the issues of compensatory method application of violated rights protection. Here are revealed the problematic issues of law enforcement practice in bringing to civil liability; Art. 1515 Civil code of the Russian Federation.

Ключевые слова: товарный знак, компенсация, убытки, тождественный товарный знак, товарный знак, сходный до степени смешения, арбитражный суд.

Trademark, compensation, damages, identical trademark, the trademark confusingly similar to, arbitration court.

За нарушение исключительного права на товарный знак правообладатель, в соответствии с п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), вправе по своему выбору потребовать от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в раз-

мере: 1) от 10 тыс. до 5 млн рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) 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.

Заявляя требование о взыскании компенсации, правообладателю достаточно доказать факт незаконного использования товарного знака, при этом он освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты ему компенсации за каждый случай неправомерного использования товарного знака (п. 3 ст. 1252 ГК РФ).

Так, по одному из судебных дел¹ было установлено, что на территорию Российской Федерации ввезена партия вина в количестве 23 247 бутылок общей стоимостью 1 188 008 рублей, на которых были этикетки с указанием двух словесных товарных знаков – Pierre et Chantal и CHANTAL. Истец обратился в суд с требованием о компенсации за незаконное использование каждого товарного знака в двукратном размере – 3 650 780 рублей, которые были удовлетворены судом в полном объеме. Отменяя принятые по данному делу судебные акты, Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ указал на то, что, разрешая вопрос о размере подлежащей взысканию компенсации, суды исходили из того, что ответчиком было допущено нарушение исключительных прав истца на два товарных знака, поэтому взыскали компенсацию фактически в размере четырехкратной стоимости контрафактного товара. Однако при определении размера компенсации судам необходимо было учесть, что маркировка (этикетка) каждой единицы ввезенной в Российскую Федерацию продукции нарушает права истца на принадлежащие ему два зависимых товарных знака одновременно, но количество контрафактного товара при этом не увеличивается вдвое.

Практика применения компенсации за незаконное использование товарных знаков показывает, что правообладатели порой злоупотребляют своими правами и требуют чрезвычайно завышенную компенсацию. Как отмечают Л. А. Забегайло, Е. А. Евдокимова, «для взыскания компенсации не требуется доказывать размер убытков, однако, поскольку компенсация взыскивается вместо убытков, суд должен хотя бы прибли-

зительно определить размер убытков и с учетом этого взыскать компенсацию»².

В вопросе об исчислении компенсации нет единообразия, и связано это с тем, что если подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ толковать буквально, то компенсацию в размере двукратной стоимости товара следует взыскивать только в том случае, если на нем размещен именно тождественный товарный знак, а не товарный знак, сходный до степени смешения. С другой стороны, данная норма часто толкуется судами расширительно, т. е. нарушением исключительного права владельца товарного знака, в том числе признается использование товарного знака, сходного до степени смешения.

В подтверждение указанной проблемы приведем следующий пример из судебной практики. ОАО «МФК «Красный Октябрь» обратилось с иском к ЗАО «КФ «Славянка» о взыскании 128 471 000 рублей за незаконное использование комбинированного товарного знака «Алина», сходного до степени смешения с товарным знаком «Аленка»³. Поскольку факт незаконного использования сходного до степени смешения товарного знака в судебном заседании был доказан, суд посчитал, что избранный истцом компенсаторный способ защиты нарушенного права является надлежащим. Вместе с тем, отмечалось в решении, при определении размера денежной компенсации истец необоснованно руководствовался положениями подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ. В отличие от п. 3 ст. 1484 ГК РФ, запрещающего размещать на товаре сходные с товарным знаком обозначения, согласно буквальному смыслу подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ взыскание компенсации в двукратном размере стоимости товаров возможно только в том случае, если на товарах незаконно размещен сам товарный знак, а не сходное с ним обозначение. Поскольку ответчик использовал товарный знак «Алина», истец, естественно, не оспаривал тот факт, что ответчик не использовал в маркировке своей продукции тождественный товарный знак «Аленка», а указывал на факт сходности до степени смешения двух товарных знаков между собой. Следовательно, за допущенное нарушение правообладатель может требовать только компенсацию в размере от десяти тысяч до пяти мил-

¹ См.: Дело № А40-146649/2010 от 28 июня 2011 г. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

² Забегайло Л. А., Евдокимова Е. А. Актуальные вопросы применения компенсации как меры ответственности за незаконное использование товарного знака // Право и экономика. 2010. № 5. С. 47.

³ См.: Дело № А08-8099/2009 от 14 апр. 2010 г. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

лионов рублей, который определяет суд, исходя из характера нарушения.

Не согласившись с принятым решением в части определения размера компенсации, подлежащей взысканию, заявитель в апелляционной жалобе указал, что суд неверно истолковал положение подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, признав, что указанная норма применима лишь в тех случаях, когда лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак, использовало тождественное с зарегистрированным товарным знаком обозначение, но не обозначение, сходное с ним до степени смешения. Как отмечается в определении о передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ⁴, для решения возникшего по делу вопроса толкования нормы права об ответственности за незаконное использование товарного знака может быть применен и иной подход, нашедший отражение в судебной практике. Согласно ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом. Таким образом, нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование (размещение на товаре или упаковке) не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения. Поэтому размещение на контрафактных товарах обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, позволяет правообладателю по своему выбору требовать взыскания компенсации в размере, предусмотренном подп. 1 либо 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, в том числе в двукратном размере стоимости данного товара.

По нашему мнению, нельзя разграничивать правообладателей и определять возможность применения подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ лишь по тому признаку, что в одном случае нарушается исключительное право на товарный знак при использовании нарушителем тождественного товарного знака, а в другом – сходного до степени смешения. В настоящее время более распространенным способом подделки товарных знаков является имитация, т. е. такое изменение идентификаторов товарного знака, при котором имитирующий товарный знак незначительно отличает-

ся от оригинала. При имитации возникает товарный знак, сходный до степени смешения с уже существующим. Следовательно, при таком подходе правообладатель лишается возможности использования компенсаторного способа, определяемого в двукратном размере стоимости товара, на которых незаконно размещен товарный знак. Полагаем, что, применяя ст. 1515 ГК РФ, необходимо исходить из того факта, что данная норма устанавливает ответственность за незаконное использование товарного знака, соответственно, при системном ее толковании можно сделать вывод, что правообладатель, чье право нарушено незаконным использованием сходного до степени смешения товарного знака, вправе заявлять требование о компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак.

В совместном постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 5 и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 29 от 26 марта 2009 г. «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса РФ» (далее – постановление Пленума от 26 марта 2009 г.)⁵ определяется, что размер подлежащей взысканию компенсации должен быть обоснован судом. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования товарного знака, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права конкретного правообладателя и те убытки, которые он может понести, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

В настоящее время какой-либо единый порядок исчисления соразмерности компенсации последствиям нарушения отсутствует. При этом, как было отмечено выше, суд должен хотя бы приблизительно определить размер убытков и с учетом этого взыскать компенсацию.

Наиболее распространенным способом исчисления убытков в научной литературе встречается расчет убытков по цене лицензионного договора⁶. В пункте 43.4 постановления Плену-

⁴ См.: Дело № ВАС-3602/11 от 9 июня 2011 г. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

⁵ См.: Рос. газ. 2009. № 70.

⁶ См.: Лаврова Ю. Гражданско-правовая ответственность за незаконное использование товарного знака // Правовая поддержка рекламы и защита интеллек. собственности : сб. М., 2007. С. 48.

ма от 26 марта 2009 г. отмечается, что если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование, то при определении размера компенсации за основу следует принимать вознаграждение, обусловленное лицензионным договором, предусматривающим простую (неисключительную) лицензию, на момент совершения нарушения.

Данное разъяснение, как отмечается в постановлении ФАС Дальневосточного округа от 15 января 2013 г. по делу № Ф03-6025/2012⁷, направлено на то, чтобы установить общий критерий, применяемый к оценке стоимости права использования товарного знака в тех случаях, когда правообладатель выбирает в качестве определения суммы компенсации двукратный размер стоимости права использования товарного знака. Однако для того чтобы воспользоваться данным способом компенсации, необходимо, чтобы правообладатель заключил соответствующий лицензионный договор с третьим лицом и зарегистрировал его в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент). Размер компенсации, требуемой с нарушителя, определяется от суммы лицензионных платежей, указанных в таком договоре, в двукратном размере. При этом если правообладатель выбирает данный способ определения компенсации, то подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ не предполагает возможности изменения суммы компенсации в зависимости от оценки судом степе-

ни ее соразмерности последствиям нарушения. Соответственно, при доказанности факта незаконного использования товарного знака суд обязан взыскать компенсацию в размере, определенном правообладателем, в отличие от подп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, которым устанавливается компенсация в размере от 10 тыс. до 5 млн рублей, определяемая по усмотрению суда исходя из характера нарушения. Несмотря на то что компенсация, подлежащая взысканию с нарушителя исключительного права на товарный знак, определяется в данном случае по усмотрению суда, правообладатель, обращаясь с иском в суд, не вправе потребовать определения размера компенсации судом. Как отмечается в п. 43.1 постановления Пленума от 26 марта 2009 г., в исковом заявлении правообладатель должен самостоятельно определить размер подлежащей взысканию компенсации, иначе суд вынесет определение об оставлении такого искового заявления без движения (ст. 128 АПК РФ).

Многочисленные вопросы, с которыми сталкиваются суды в процессе рассмотрения дел о компенсации за незаконное использование товарных знаков, требует, по нашему мнению, обобщения судебной практики Высшим Арбитражным Судом РФ применения ст. 1515 ГК РФ, поскольку в постановлениях Высшего Арбитражного Суда РФ периодически содержится оговорка о возможности пересмотра вступивших в законную силу судебных актов арбитражных судов по делам со схожими обстоятельствами, принятых на основании нормы права в истолковании, расходящемся с содержащимся в соответствующем постановлении толкованием⁸.

⁷ URL: <http://www.kad.arbitr.ru>

⁸ См.: *Постановление Президиума Высш. Арбитраж. Суда Рос. Федерации от 27 сент. 2011 г. № 3602/11*. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».