



АДВОКАТСКОЕ
БЮРО

ЕГОРОВ
ПУГИНСКИЙ
АФАНАСЬЕВ
И ПАРТНЕРЫ

Актуальные проблемы взыскания компенсации за незаконное использование товарных знаков в свете последней судебной практики

Павел САДОВСКИЙ
руководитель практики интеллектуальной собственности
АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и Партнеры»

26.06.2014

п. 3 ст. 1252 Гражданского Кодекса РФ «Защита исключительных прав»:

В случаях, предусмотренных Гражданским Кодексом 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.

Нормы, предусматривающие возможность взыскания компенсации:

п. 4 ст.
1515 ГК
РФ

ст.1301
ГК РФ

ст. 1311
ГК РФ

ст. 1406.1
ГК РФ (с
1 января
2015)

ПРАВОВАЯ БАЗА ДЛЯ ВЗЫСКАНИЯ КОМПЕНСАЦИИ

- 1 Существуют следующие виды компенсации за нарушение товарных знаков, предусмотренные статьей 1515 ГК РФ:

в размере от 10 тысяч до 5 миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

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.

- 1 Указанные виды компенсации в равной мере применимы при нарушении исключительного права на товарный знак, и правообладатель вправе сделать выбор по собственному усмотрению.

(Постановление Президиума ВАС РФ от 02.04.2013 N 16449/12 по делу N А40-8033/12-5-74; Постановление Президиума ВАС РФ от 27.09.2011 N 3602/11 по делу N А08-8099/2009-30; Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.10.2013 N 09АП-22868/2013-ГК по делу N А40-170159/2012).

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ

- 1 Критерии определения размера взыскиваемой компенсации;
- 1 Учет вины нарушителя и снижение суммы взыскиваемой компенсации;
- 1 Критерии при расчете компенсации, заявленной в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака;
- 1 Учет стоимости контрафактных товаров при расчете суммы компенсации, взыскиваемой с производителя контрафактной продукции.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА КОМПЕНСАЦИИ

1 *Какими критериями должны руководствоваться суды при определении размера взыскиваемой компенсации?*

Согласно Информационному письму Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» размер компенсации определяется судом исходя из конкретных обстоятельств дела.

При определении размера компенсации суд учитывает, в том числе следующие обстоятельства дела:

- характер допущенного нарушения,
- срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности,
- степень вины нарушителя,
- наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя,
- вероятные убытки правообладателя;
- соразмерность компенсации последствиям нарушения.

(Постановление Президиума ВАС РФ от 02.04.2013 N 16449/12 по делу N А40-8033/12-5-74; Постановление Президиума ВАС РФ от 20.11.2012 N 8953/12 по делу N А40-82533/11-12-680; Постановление Суда по интеллектуальным правам от 02.12.2013 по делу N А54-77/2013).

Ранее судебная практика исходила из невозможности снижения компенсации по пп.2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ.

Постановление Президиума ВАС РФ от 27.09.2011 N 3602/11 по делу N A08-8099/2009-30

«Размещение на контрафактных товарах обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, позволяет правообладателю по своему выбору требовать взыскания компенсации в размере, предусмотренном подпунктами 1 либо 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса, в том числе в двукратном размере стоимости данного товара. При этом **размер компенсации, предусмотренной подпунктом 2 пункта 4 этой статьи, ограничен пределами, установленными законодателем и признан им соразмерным последствиям правонарушения**».

Постановление Президиума ВАС РФ от 26.06.2012 N 498/12 по делу N A40-3785/11-12-33

«Названная норма, положения которой были избраны истцом в качестве способа защиты нарушенного права, **не предполагает** возможность изменения суммы компенсации в зависимости от оценки судом степени ее соразмерности последствиям нарушения».

УМЕНЬШЕНИЕ РАЗМЕРА КОМПЕНСАЦИИ

В 2013 году ВАС РФ указал на то, что суд не лишен возможности взыскать компенсацию по пп.2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием.

- I** *Постановление Президиума ВАС РФ от 02.04.2013 N 15187/12 по делу N А42-5522/2011: «Суд при соответствующем обосновании не лишен возможности взыскать сумму такой компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием» (Постановление Президиума ВАС РФ от 02.04.2013 N 16449/12 по делу N А40-8033/12-5-74; Постановление Суда по интеллектуальным правам от 20.01.2014 по делу N А50-1346/2012).*
- I** Например, суды снижают размер заявленной компенсации в связи с (i) непродолжительным характером правонарушения, (ii) однократным совершением ответчиком правонарушения, (iii) незначительным объемом изъятого контрафактного продукта, (iv) отсутствием сведений о ранее допущенных ответчиком аналогичных нарушениях.

(Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.05.2013 по делу N А50-2186/2013; Постановление Суда по интеллектуальным правам от 16.09.2013 по делу N А50-2186/2013).

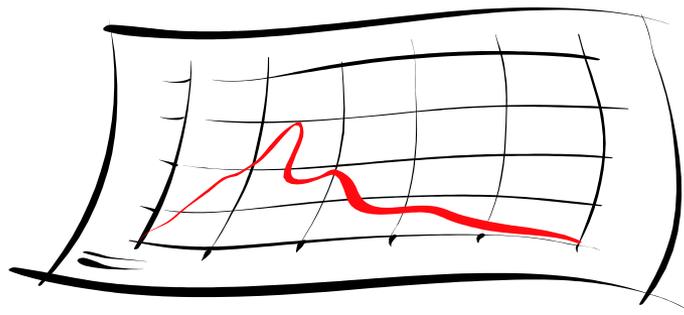
СТЕПЕНЬ ВИНЫ И СНИЖЕНИЕ КОМПЕНСАЦИИ

I *В какой мере должна быть учтена степень вины нарушителя при снижении суммы взыскиваемой компенсации?*

Степень вины ответчика в нарушении исключительных прав истца на спорные товарные знаки должна учитываться, в том числе при применении меры ответственности, предусмотренной подп. 2 п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса РФ. Судебная практика исходит из п.23 Постановления 5/29.

Постановление ВАС РФ от 02.04.2013 № 15187/12:

«...суды не учли разъяснения, изложенные в абз. 2 п. 23 Постановления № 5/29, согласно которым при защите интеллектуальных прав правило о неприменении принципа вины подлежит применению к способам защиты соответствующих прав, не относящимся к мерам ответственности. Ответственность за нарушение интеллектуальных прав (взыскание компенсации, возмещение убытков) наступает применительно к ст. 401 Кодекса...»



НОВАЯ РЕДАКЦИЯ СТАТЬИ 1250 ГК РФ



- С **01 октября 2014** вступает в силу новая редакция статьи 1250 ГК РФ, которая закрепляет статус-кво, сложившееся в судебной практике:
 - Общее правило – меры ответственности в виде взыскания убытков и выплаты компенсации применяются при наличии вины нарушителя; отсутствие вины доказывается нарушителем.
 - По сути безвиновная ответственность нарушителя – при осуществлении предпринимательской деятельности: убытки или компенсация за нарушение интеллектуальных прав, совершенное при осуществлении предпринимательской деятельности, подлежат возмещению независимо от вины нарушителя, если он не докажет, что такое нарушение произошло вследствие непреодолимой силы;
 - Возможность регрессного требования.

1 *Какими критериями руководствуется суд при расчете компенсации, заявленной в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака (подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ)?*

При определении размера подобной компенсации суды принимают за основу вознаграждение, обусловленное лицензионным договором, предусматривающим простую (неисключительную) лицензию, на момент совершения нарушения.

Суды также указывают на то, что ими учитываются доводы нарушителя исключительных прав правообладателя, который в соответствии со ст. 65 АПК РФ обязан представить в суд доказательства необоснованности определения такой стоимости (*Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.01.2014 № 18-АП-14313/2013*).

ИНЫЕ ВОПРОСЫ



- 1 Способ расчета компенсации не подлежит изменению судом (*Постановление Президиума ВАС РФ от 27.09.2011 N 3602/11 по делу N A08-8099/2009-30*).
- 1 Размер компенсации за неправомерное использование объекта интеллектуальной собственности должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя (*Постановление Президиума ВАС РФ от 20.11.2012 N 8953/12 по делу N A40-82533/11-12-680*; *Постановление Президиума ВАС РФ от 02.04.2013 N 16449/12 по делу N A40-8033/12-5-74*).
- 1 При определении размера компенсации следует учитывать возможность привлечения к ответственности правообладателем всех известных нарушителей его права (*Постановление Президиума ВАС РФ от 20.11.2012 N 8953/12 по делу N A40-82533/11-12-680*).



Отсутствие убытков правообладателя в силу неиспользования товарного знака может быть основанием для снижения взыскиваемой компенсации, что подтверждается судебной практикой.

Так, в Постановлении ФАС Московского округа от 04.03.2013 по делу N А41-16690/12 указал на необходимость снижения размера компенсации в силу неиспользования товарного знака правообладателем в период, предшествующий подаче иска:

«Учитывая, что истец не представил доказательств использования указанных товарных знаков в период с января 2009 года по январь 2012 года, суд посчитал, что ответчиком не доказан размер, причиненных убытков, в связи с чем изменил решение суда первой инстанции в данной части, взыскал с ответчика компенсацию за неправомерное использование товарного знака в размере 250 000 руб.

При этом, суд апелляционной инстанции правомерно исходил из необходимости соразмерности компенсации последствиям нарушения ответчиком исключительных прав истца в соответствии с разъяснениями, данными в вышеуказанном Постановлении судов».

Данный подход можно проиллюстрировать также на примере **Директивы ЕС от 29.04.2004**. Статья 13 этой Директивы Евросоюза: «Нарушитель, который умышленно или при достаточных основаниях считать, что он действовал умышленно, совершил действия, нарушающие права на интеллектуальную собственность, должен выплатить правообладателю **компенсацию, соответствующую фактическому ущербу**, понесенному правообладателем в результате такого нарушения». При определении размера ущерба надлежит учесть «как отрицательные экономические последствия, включая недополученную прибыль, которые понесла пострадавшая сторона, любую полученную нарушителем нечестным путем прибыль и в соответствующих случаях такие элементы помимо экономических факторов, как моральный ущерб, нанесенный правообладателю нарушением ».

В качестве альтернативы предлагается определять компенсацию как «единовременно выплачиваемую сумму **на основании таких элементов, как, по крайней мере, размер роялти или пошлин, которые могли бы быть выплачены, если бы нарушитель запросил разрешение на использование рассматриваемого права на интеллектуальную собственность**». Также в случаях, когда лицо совершило нарушение неумышленно, государства-участники могут установить, что «судебные органы вправе предписать взыскание прибыли или выплату компенсации, которые определяются заранее», т.е. определенная заранее компенсация предлагается в качестве более мягкой альтернативы. (Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights // Official Journal of the European Union. L 157. 30 April 2004).

В Постановлении Президиума ВАС РФ от 02.04.2013 N 15187/12 по делу N А42-5522/2011 отражены вопросы, связанные с применением ст. 10 ГК РФ, а также исковой давности по требованиям о взыскании компенсации:

- При определенных обстоятельствах, в действиях истца **может быть усмотрено злоупотребление правом** (ст. 10 ГК РФ).

Предположительно, об этом может свидетельствовать, например, следующее:

- у истца не было и не могло быть убытков в связи с нарушением права на товарный знак, следовательно – при подаче иска нет цели восстановить имущественное положение;
 - истец не стремится защитить свое исключительное право на товарные знаки или восстановить имущественное положение, а преследует единственную цель - получение имущественной выгоды за счет ответчика.
- Исковая давность по требованию о компенсации исчисляется по общим правилам.

1 *Какая стоимость контрафактных товаров (отпускная, оптовая или розничная) учитывается судом при расчете суммы компенсации, взыскиваемой с производителя контрафактной продукции?*

В судебной практике отсутствует единый ответ на данный вопрос.

Постановление 15ААС от 08.07.2013 по делу № А53-35592/2012: при расчете размера компенсации за незаконное использование товарных знаков суд исходил из **отпускной (оптовой) стоимости водки**, на которой использовалось обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца.

Постановление 9ААС по делу № А41-8764/10 от 17.10.2011: при расчете размера компенсации суд руководствовался **стоимостью продукции, указанной в прайс-листе организации-нарушителя права на товарный знак.**

В отношении компенсации за нарушение авторских прав суды руководствуются отпускной ценой. (*Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 14.04.2014 по делу № А40-93293/2013; Определение Московского городского суда от 02.08.2013 по делу № 11-21855*).

Если нарушитель не доказывает иную стоимость по отношению к доказанной истцом, то суд применяет представленную истцом стоимость.

Постановление Президиума ВАС РФ от 26.06.2012 N 498/12 по делу N А40-3785/11-12-33 ("ЕвроИмп" vs. "МЕТРО Кэш энд Керри")

«Правообладатель товарного знака может определить размер компенсации, подлежащей выплате за нарушение исключительных прав, как исходя из стоимости контрафактного товара, которая указана в договоре, **так и иным способом**, в том числе исходя из стоимости товара, указанной в таможенной декларации, в случае ввоза контрафактного товара на территорию Российской Федерации. [...] в случае несогласия со стоимостью контрафактного товара, используемой истцом для определения размера компенсации, нарушитель исключительных прав правообладателя в соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязан предоставить в суд доказательства необоснованности определения стоимости контрафактного товара».

См. также *Постановление 9-го Арбитражного Апелляционного Суда от 12.05.2014 г. по делу № А40-149579/13, Постановление Суда по интеллектуальным правам от 15.10.2013 N С01-108/2013 по делу N А40-105467/2012.*



АДВОКАТСКОЕ
БЮРО

ЕГОРОВ
ПУГИНСКИЙ
АФАНАСЬЕВ
И ПАРТНЕРЫ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

119017, Россия, Москва,
ул. Большая Ордынка,
д. 40, стр. 4

Тел.: +7 (495) 935 80 10
Факс: +7 (495) 935 80 11
www.epam.ru



Павел Садовский,
pavel_sadovsky@epam.ru