

ОСНОВАНИЯ СНИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ ЗА НАРУШЕНИЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК

Адамов Илья Олегович

студент, Сибирский юридический университет, РФ, г. Омск

Кархалев Денис Николаевич

научный руководитель,

Аннотация. Статья посвящена особенностям для снижения размера денежной компенсации по различным основаниям за нарушения исключительных прав на товарный знак.

Ключевые слова: товарный знак; компенсация; исключительные права; результаты интеллектуальной деятельности.

Обозначения, которые предназначены для индивидуализации товаров и услуг дают возможность отличать товары и услуги одних производителей от других, определяются ГК РФ термином товарный знак или знак обслуживания (для услуг) [2, с. 64].

В следствии экономического развития государства спрос на товарные знаки производителя повышаются, но и повышается риск нелегального использования товарного знака. Следовательно, владельцу приходится использовать средства защиты на результаты интеллектуальной деятельности.

Популярным способом защиты по таким спорам, является взыскание денежной компенсации с нарушителя. Данный способ примечателен тем, что истцу не нужно доказывать размер причиненных убытков. Но это не значит, что делать совсем ничего не нужно. Истец должен доказать факт нарушения, согласно.

Существенным плюсом компенсации, по сравнению с убытками, будет то, что нет необходимости доказывать в суде размер причиненного ущерба, а также стопроцентная гарантия положительного результата.

Законодатель предоставляет выбор, в каком размере требовать компенсации:

- от десяти тысяч до пяти миллионов рублей; сумма определяется по усмотрению суда исходя из характера нарушения.
- в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или двукратном размере стоимости права использования знака.

Практика применения компенсации за незаконное использование товарных знаков показывает, что правообладатели порой злоупотребляют своими правами и требуют чрезвычайно завышенную компенсацию [1, с. 53].

Ответчики всячески пытаются снизить размер компенсации при реализации контрафактных

товаров.

Снижение возможно, как в отношении компенсации, определяемой по усмотрению суда, так и компенсации, определяемой 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 [3].

Снижение размера компенсации ниже минимального предела в отношении ИП возможно при соблюдении совокупности следующих условий:

- нарушение не носило грубый характер;
- размер компенсации многократно превышает размер причиненных убытков;
- правонарушение совершено впервые;
- использование объектов интеллектуальной собственности, не было существенной частью деятельности ответчика.

Суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе. Суд учитывает данные обстоятельства только по заявлению ответчика и именно ему надлежит их доказывать.

В Постановлении Восьмого арбитражного апелляционного суда от 12.03.2021 N 08АП-14687/2020 по делу N А46-15870/2020, указана ссылка на правовую позицию Конституционного Суда Российской Федерации об условиях возможного снижения судом размера компенсации ниже минимального предела. Суд в своем решении также отметил, что необходимо соблюдение всех условий, для снижения размера компенсации, и снижение размера компенсации, не может ставиться в зависимость только от наличия обстоятельства того, что у ответчика появятся трудности финансового характера.

Суды ошибочно полагали, что данная норма применяется только к индивидуальным предпринимателям. Определением Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 25.04.2017 N 305-ЭС16-13233 по делу N А40-131931/2014, дополнено, что снижение размера компенсации по данному основанию возможно применять и к юридическим лицам (помимо индивидуальных предпринимателей и физических лиц).

Кроме того, на снижение компенсации не влияет наличие несовершеннолетних иждивенцев у ответчика. Так, Постановлением Восьмого арбитражного апелляционного суда от 03.02.2021 N 08АП-14024/2020 по делу N А70-15444/2020 было отмечено, что данное обстоятельство не свидетельствует о его тяжелом материальном положении и не является основанием для снижения размера компенсации ниже низшего предела.

Еще одним основанием для снижения размера компенсации может послужить нарушение прав сразу на несколько результатов интеллектуальной деятельности. Так абзацем 3 пункта 3 статьи 1252 ГК РФ установлено, что, если права на средства индивидуализации принадлежат одному правообладателю, общий размер компенсации за нарушение прав на них с учетом характера и последствий нарушения может быть снижен судом ниже пределов.

Так, по делу N А27-15123/2021 Арбитражного суда Кемеровской области было вынесено решение от 01.11.2021, где суд указал на, то что данная норма применяется только при множественности нарушений и лишь в случае, если ответчиком заявлено о необходимости применения соответствующего порядка снижения компенсации. Ввиду чего судом было отказано в снижении по данному основанию.

Судом также отмечено, что действующее гражданское законодательство не устанавливает необходимости обоснования ответчиком ходатайства о снижении размера компенсации и представления им необходимых доказательств наличия оснований для такого снижения в качестве условия снижения размера компенсации по абз. 3 п. 3 ст. 1252 ГК РФ.

На практике также имеются случаи снижения размера компенсации ввиду добровольного прекращения использования результатов интеллектуальной деятельности. В Постановлении

Суда по интеллектуальным правам от 26.07.2021 N C01-1191/2021 по делу N A17-1779/2020, суд принял во внимание добровольное прекращение ответчиками использования результатов интеллектуальной собственности истца, а также учел стоимость реализуемых товаров, которая, как указал суд, существенно ниже размера заявленной компенсации. Добровольное прекращение выразилось в отсутствии товаров, на время рассмотрения дела в суде, на Интернет-ресурсах ответчика.

Таким образом, законодателем четко урегулированы случаи и основания для снижения размера денежной компенсации, в случае нарушения исключительных прав на товарный знак. Ответчику при формировании своего заявления о снижении размера компенсации, нужно четко определить факты, имеющие значение для снижения и показать их соответствие закону.

Список литературы:

1. Пермякова Н.А. Особенности расчета компенсации за незаконное использование товарных знаков // Сибирское юридическое обозрение. - 2013
2. Романов С.С. Товарный знак: понятие и виды // Таврический научный обозреватель. - 2016. - № 12 (17). — С. 64-71
3. Рузакова О.А., Рузаков А.Б. Допустимые возражения ответчика в спорах о нарушении исключительного права // Патенты и лицензии. 2018. N 7. С. 15 - 20.