

Компенсация за нарушение исключительного права на товарный знак



Для кого (для каких случаев): Продажа контрафакта – дело разорительное.

Сила документа: Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ.

Цена вопроса: 180 000 рублей – для этого случая. Но может не повезти и по-крупному.

Схема ситуации: Гражданочка была зарегистрирована в качестве ИП. Держала торговую точку, торговала запчастями.

В один день Гражданочка-ИП продала на своей торговой точке датчик положения дроссельной заслонки – сокращённо ДПДЗ. На коробочке ДПДЗ был нанесен товарный знак Правообладателя. Контрольная закупка была проведена ровно для того, чтобы доказать, что закупленный товар контрафактный и что товарный знак Правообладателя нанесён на упаковку товара незаконно.

Цель контрольной закупки была успешно достигнута – было доказано, что товар контрафактный и товарный знак на его упаковку нанесён незаконно. Возможно, что Гражданочка-ИП не вникала в эти тонкие нюансы охраны и защиты интеллектуальной собственности. Зато в них вник суд, в который Правообладатель притащил закупленный контрафактный товар, чек на 165 рублей и видеоматериалы, подтверждающие факт покупки.

Правообладатель был оскорблён и унижен нанесением его родного товарного знака на коробку с контрафактным товаром. Обычно Правообладатель продавал право использования своего товарного знака за 90 000 рублей. Поэтому он решил взыскать с Гражданочки-ИП двойную стоимость лицензии – 180 000 рублей.

Первый суд решил, что с Гражданочки-ИП причитается 10 000 рублей «компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак». Гражданочка, допустила нарушение. Но она нарушила права только на один товар и только один раз! Доказательств многократности нарушения представлено не было! Жутких убытков Правообладателю он не нанесла. И была явно не олигархом – а простой пенсионеркой. К тому же, имела долгик по банковскому кредиту – более 368 000 рублей.

Первый суд решил, что достаточно будет взыскать с Гражданочки только 10 000 рублей. Продала ДПДЗ на сумму 165 рублей, но взыскать с неё сумму в 1 091 раз большую – это как-то негуманно. Поэтому вот вам Правообладатель 10 000 рублей.

Правообладатель пошёл по судам следующих инстанций и всё-таки оспорил свои 180 000 рублей. Суды решили, что «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». Какой может быть компенсация? А вот такой: «В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов 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».

По мнению судов, 180 000 рублей – двойная цена лицензии за 90 000 рублей – это нормально и законно.

Но Гражданочка-ИП не сдалась на милость Правообладателя. Гражданочка-ИП пошла в Верховный Суд РФ. Там она опять стала настаивать «на явную несоразмерность заявленной суммы компенсации с учетом цены товара (165 руб.), одноразовый характер нарушения». Но кроме этого активная пенсионерка заявила, что «что выводы судов относительно установления размера компенсации противоречат правовым позициям, изложенным в постановлениях Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 N 28-П и 24.07.2020 N 40-П». А вот это уже было существенно. Мимо кивания на Конституционный Суд РФ наш Верховный Суд РФ пройти уже не смог и решил, что дело надо пересмотреть в суде первой инстанции.

На что же кивала Гражданочка-ИП? Если очень коротко и сжато, то картинка такая. Одно Постановление Конституционного Суда РФ говорит о том, что надо аккуратнее обращаться с ИП. Это же всё-таки физическое лицо, а «раздевать» его будут до последней нитки. Но одно дело загнать в угол юридическое лицо, закрыется и ладно. А другое дело загнать в угол лицо физическое – ему закрываться некуда. Поэтому Конституционный Суд РФ разрешил судам при рассмотрении дел о нарушении ИП прав интеллектуальной собственности снижать сумму наказания. Но только если: правонарушение не грубое, совершено впервые и правонарушение не является основной частью деятельности ИП-нарушителя. Пенсионерка под это Постановление проходила.

Второе Постановление Конституционного Суда РФ вообще признал неправильным тот факт, что суды не могут снизить сумму штрафа ниже двукратной стоимости лицензии. По Закону выходило, что если было бы нарушение по нескольким товарным знакам и лицензиям, то снижать штраф суд может, а если нарушение по одному товару, то снижать штраф суд не может. Поэтому Конституционный Суд прописал, что это надо поправить. А пока не поправили – суды могут снижать сумму штрафа, но не ниже стоимости лицензии на использование товарного знака.

И вот по стоимости лицензии Верховный Суд РФ основательно прошёлся в своём решении. Дело в том, что Правообладатель, в качестве отправной точки для наложения штрафа на Гражданку-ИП, принял сумму в 90 000 рублей. Это была сумма лицензионного договора, по которому Правообладатель уже передавал свои права на использование товарного знака некой Фирме. Так вот Верховный Суд РФ решил, что стоимость лицензионного договора – это не окончательная стоимость нарушенного права. Стоимость лицензии можно определить и другими способами.

Мол, суды «не устанавливали надлежащую стоимость права, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего товарного знака, сложившуюся в период, соотносимый с моментом правонарушения, констатировав лишь, что расчет стоимости права использования принадлежащего истцу товарного знака определен лицензионным договором от 01.10.2016». А могли бы и сами как-то (как?) определить стоимость лицензионного договора. И она могла бы быть ниже стоимости уже заключённых Правообладателем лицензионных договоров. А раз сами суды не определяли стоимости лицензионного договора, то их решения надо отменить и отправить дело в суд первой инстанции – пусть разберутся с «правильной» стоимостью лицензионного договора и уже дальше «правильно» пляшут от неё.

Пенсионерка получила очередную отсрочку.

Выводы и Возможные проблемы: С одной стороны, торгуешь контрафактным товаром – держи мега-наказание. С другой стороны, сразу выясняется, что торгуют этим контрафактным товаром обычные люди, которых Закон срочно должен пожалеть. Тем более что для этого реально есть куча причин. Очень непросто судам с этими делами разбираться. И лучше обычным людям в такие дела не попадать. Без хорошего юриста не выберешься. Следите за своим товаром!

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Компенсация за нарушение исключительного права на товарный знак».

Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, Судебная Практика: [ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ СПОРАМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 26.01.2021 N 310-ЭС20-9768 ПО ДЕЛУ N А48-7579/2019](#)

[документ в офлайн-версии](#)

[документ в онлайн-версии](#)



Нет КонсультантПлюс?

Закажите полную версию документа или **подберите комплект** КонсультантПлюс самостоятельно