

УДК 343.533.2(045)

*В.А. Прохоров***ПРАВОВАЯ ПРИРОДА КОМПЕНСАЦИИ ЗА НАРУШЕНИЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК: СПОСОБ ЗАЩИТЫ И/ ИЛИ ФОРМА ОТВЕТСТВЕННОСТИ**

В статье В.А. Прохорова – руководителя направления регистрации и защиты объектов интеллектуальной собственности Юридической группы «Совет», патентного поверенного РФ, аспиранта Удмуртского государственного университета, рассматриваются проблемные вопросы, связанные с определением правовой природы компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак. Автор высказывает тезис о том, что действующее законодательство не содержит легальной дефиниции «компенсация», что не позволяет отнести рассматриваемый институт ни к способам защиты нарушенных прав, ни к формам гражданско-правовой ответственности. Данный факт приводит к невозможности определения целевой направленности компенсации за нарушение исключительных прав (восстановление положения и/или штраф), разобщению судебной практики, а также многочисленным спорам в научном сообществе. С целью определения правовой природы компенсации и её отнесения к способам защиты прав и/или формам гражданско-правовой ответственности, диссертантом проводится сравнительный анализ критериев, позволяющий их разграничить, приводится авторское определение указанной дефиниции, анализируется практика высших судов, а также позиции ученых-цивилистов. В рамках настоящей статьи автор приходит к выводу о том, что компенсация за нарушение исключительных прав на товарный знак обладает двойственной правовой природой, одновременно является самостоятельной формой гражданско-правовой ответственности и способом защиты нарушенных прав.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, правообладатель, защита интеллектуальной собственности, товарные знаки, исключительное право, компенсация, убытки, способ защиты права, форма гражданско-правовой ответственности.

DOI: 10.35634/2412-9593-2024-34-2-320-325

Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ) устанавливает возможность применения различных способов защиты гражданских прав, закрепленных в ст. 12 ГК РФ. К их числу законодатель относит, например, возмещение убытков, компенсацию морального вреда, взыскание неустойки и т. д. При этом общее понятие компенсации, а также компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак в частности, не поименованы в ст. 12 ГК РФ в качестве самостоятельного способа защиты гражданских прав. Перечень указанных способов защиты прав является открытым, поэтому, следуя тенденциям цивилистической доктрины и судебной практики, представляется возможным отнести её к категории «иных», предусмотренных законом.

Идея отнесения компенсации к способам защиты гражданских прав основана на буквальном понимании п. 59 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. № 1 [1] (далее – Постановление № 10), в котором указано, что в силу п. 3 ст. 1252 ГК РФ правообладатель в случаях, предусмотренных законом, при нарушении исключительного права имеет право выбора способа защиты, а именно: возмещение убытков или выплата компенсации. Одновременное взыскание убытков и компенсации не допускается.

Аналогичным образом обстоят дела с закреплением в Гражданском кодексе форм ответственности, наступление которой обусловлено последствиями неправомерного поведения и нарушением прав и законных интересов иных лиц. В настоящее время закреплены следующие формы гражданско-правовой ответственности: возмещение убытков (ст. 15 ГК РФ), компенсация морального вреда (ст. 151 ГК РФ), уплата неустойки (ст. 330 ГК РФ), потеря задатка (ст. 381 ГК РФ), начисление процентов за неправомерное пользование денежными средствами (ст. 395 ГК РФ). Указанные выше формы ответственности за нарушения позволяют защитить права и законные интересы всех субъектов гражданских правоотношений, а также обеспечить справедливое возмещение причиненного ущерба, в случае его возникновения. Компенсация как форма ответственности на законодательном уровне не закреплена, что, в свою очередь, порождает дискуссии в научном сообществе.

Ученые-цивилисты, занимающиеся изучением признаков, присущих гражданско-правовой ответственности, в качестве базиса выделяют её целевую направленность. Например, направленность

института возмещения убытков прежде всего характеризуется восстановлением имущественной сферы лица до состояния, предшествующего нарушению.

Основываясь на перечисленных нормах ГК РФ, можно сделать вывод о том, что компенсация наравне с убытками является специализированной формой ответственности, направленной на обеспечение соблюдения прав и законов всех участников рыночного оборота, независимо от их правового статуса и содержания нарушенного права, а также обеспечение здоровой конкуренции на рынке при использовании средств индивидуализации.

При этом определение правовой природы того или иного института гражданского права относится к вопросу цивилистической доктрины. Как верно отмечает С.С. Алексеев, для того чтобы понять правовую природу того или иного института, необходимо проанализировать его специфику и функциональные особенности в разрезе и соотношении с иными институтами гражданского права [2].

Важно отметить, что разграничение способов защиты и форм гражданско-правовой ответственности за нарушение исключительных прав определяется не только теоретическим аспектом, но и напрямую связано с правоприменением. Для эффективного предотвращения нарушения обладателю исключительных прав необходимо верно выбрать способ защиты, а также определить форму ответственности, например, заявить не только требование о взыскании компенсации, но и об устранении нарушения.

На основании изложенного представляется верным провести параллель между рассматриваемыми категориями. Факт наступления гражданско-правовой ответственности характеризуется обязательным наличием вины нарушителя. При этом в большинстве случаев применение способов защиты также ставится в зависимость от вины, за исключением случаев, предусмотренных ст. 401 ГК РФ. Аналогичная норма содержится и в п. 3 ст. 1250 ГК РФ, которая является специальной и применяется к защите интеллектуальных прав. Между тем, формы ответственности, в отличие от способов защиты, характеризуются наличием превентивной, штрафной и восстановительной функции.

Противоположный вывод содержится в трудах Ю.А. Казаченко, которая указывает, что институт имущественной (компенсационной) ответственности за нарушение исключительных прав реализует только карательную функцию, так как восстановить нарушенное право в отношении нематериального объекта физически не возможно [3].

Анализируя специфику правовой природы компенсации в разрезе ст. ст. 1301, 1515 ГК РФ, а также ст. 1 Федерального закона от 30.04.2010 № 68-ФЗ [4] (компенсация за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок), автор придерживается позиции, что такая компенсация является не только способом защиты гражданских прав, но и самостоятельной формой гражданско-правовой ответственности, преследующей именно восстановительную цель. Указанный вывод соотносится с тезисом о том, что в гражданском праве компенсация ущерба, нанесенного одной стороной другой, осуществляется путем возмещения материального ущерба, морального вреда, упущенной выгоды и других потерь [5].

Институт компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак, представляющий собой форму гражданско-правовой ответственности, впервые был внедрен в российское законодательство об интеллектуальной собственности для того, чтобы расширить рамки ответственности нарушителя и предоставить правообладателю понятную возможность получать возмещение за нарушение имущественных прав без оценки ущерба [6]. Как отмечает Ю.Э. Монастырский, безоговорное использование товарного знака в хозяйственной деятельности нарушителя не всегда приводит к возникновению явного материального ущерба или упущенной выгоды правообладателя [7], однако это не означает, что такой вред полностью отсутствует. Когда ущерб менее очевиден или труднодоказуем, компенсация может быть использована как средство правовой защиты для восстановления нарушенных прав. В свою очередь, суд при определении размера компенсации может принять во внимание различные обстоятельства, включая характер нарушения, потерю доходов, а также ущерб деловой репутации (*goodwill*). Таким образом, компенсация может быть применена и в случаях, когда убытки не являются прямыми и легко измеримыми.

Гражданский кодекс, Арбитражный процессуальный кодекс и иные законы не содержат легального закрепления дефиниции *компенсация*, а только раскрывают её через специальные правовые нормы и конструкции, например, компенсация морального вреда (ст. 151 ГК РФ); компенсация за нарушение исключительных прав на товарный знак / объекты авторского права (ст.ст. 1031, 1515 ГК РФ),

компенсация за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок (ст. 1 Федерального закона от 30.04.2010 № 68-ФЗ, ст. 222.1 АПК РФ).

Данное обстоятельство свидетельствует о наличии пробела в правовом регулировании ввиду невозможности унифицированного понимания термина, его собирательного характера и нарушения чистоты юридической терминологии [8], которая играет важную роль, поскольку точное и четкое определение понятий позволяет избежать разночтений, упрощает процесс применения законодательства и обеспечивает защиту прав и интересов сторон. Неверное применение и понимание юридической терминологии, по мнению О.Э. Лейста, представляет значительную методологическую опасность в изучении научного знания [9].

В случаях, когда термины неоднозначны или собирательны, возникает риск непонимания и субъективного толкования участниками гражданских отношений. Для устранения подобных пробелов может потребоваться уточнение законодательства, разъяснения юридических терминов или обобщение судебной практики по спорным вопросам. Важно, чтобы законы были ясными, понятными и применимыми, чтобы обеспечить справедливость и защиту прав всех сторон, включая правообладателей товарных знаков.

Предлагается первоочередно исследовать вопрос формирования содержания понятия *компенсация*, проанализировать как общие, так и правовые источники. Компенсация происходит от латинского слова *compensatio*, что в переводе означает *возмещение, компенсация, уплата полной стоимости* [10]. Нельзя не заметить семантическое отождествление указанных выше понятий, что подтверждает изложенный в цивилистической доктрине базис о восстановительном характере компенсации. При этом в юридической науке важно не только семантическое толкование определенного термина, но и анализ значения его правовой категории в целом. Для примера, О.Ш. Аюпов в качестве одного из критериев разграничения понятий *возмещение / компенсация* называет обязательность взаимного предоставления чего-либо в счёт потерь, которые понесла сторона [11].

В свою очередь, практическое значение вышеуказанного разграничения заключается именно в бремени доказывания обладателя исключительного права на товарный знак, которому в обоснование размера компенсации необходимо подтвердить наличие фактических обстоятельств, нашедших свое отражение в п. 62 Постановления № 10, что подтверждается практикой правоприменения [12]. При определении размера компенсации масштаб вреда не имеет существенного значения, в отличие от возмещения, размер которого всегда четко определен. На первое место выходит именно критерий степени вины нарушителя, позволяющий суду реализовывать дискреционные полномочия при его оценке, на основании принципа «*ratio decidendi*», впервые озвученного Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в Постановлении от 02 апреля 2013 г. № 16449/12 [13].

Анализируя судебную практику по делам о нарушении исключительных прав, Г.Б. Хазиева приходит к верному выводу о необходимости стабилизации механизма судебной дискреции и определении порога нижней и верхней границ имущественной ответственности нарушителя компенсационного характера она основе оценочных категорий разумности и справедливости [14].

В этой связи диссертант считает необходимым дать авторское определение *компенсации*, применительно к нарушению исключительных прав на товарный знак, под которой понимается *денежная выплата в пользу правообладателя товарного знака, определяемая по усмотрению суда, исходя из обстоятельств нарушения и степени вины нарушителя, требований разумности, добросовестности и справедливости в целях восстановления нарушенного права*.

Указанную дефиницию также предлагается интегрировать в текст проекта Федерального закона № 348960-8 [15], а именно в ст. 1252.1, которой законодатель предлагает дополнить ГК РФ. По мнению диссертанта, предложенная дефиниция будет однозначно указывать на восстановительный характер компенсации как формы гражданско-правовой ответственности, что приведет к недопустимости взыскания чрезмерных сумм в пользу правообладателя, несоразмерных последствиям нарушения. В настоящее время складывается судебная практика, согласно которой неполное и всестороннее исследование обстоятельств дела, неверное толкование и применение критериев снижения компенсации в результате судебной дискреции приводят к отмене судебного акта [16].

Анализируя правовую природу компенсации как способа защиты исключительных прав, Р.Р. Ахметов приходит к выводу, что она не только соответствует сути и направленности гражданско-правовой ответственности, но и является важным инструментом защиты гражданских прав, обеспечивая справедливое возмещение ущерба и восстановление нарушенных интересов сторон [17].

Как и любая ответственность имущественного характера, компенсация за нарушение исключительных прав на товарный знак имеет целью не только наказание нарушителя, но и восстановление имущественного положения правообладателя, обеспечивая ему справедливое возмещение потерь, вызванных нарушением его прав [18].

Между тем, как уже отмечалось ранее, цель компенсации и понимание дефиниции в современной цивилистической доктрине сильно отличается от практики правоприменения, которая закладывает в неё штрафную и превентивную функции.

Цивилистическая доктрина следует общей направленности гражданско-правовой ответственности за нарушение исключительных прав, носит правовосстановительный характер. В этой связи высказываются мнения о том, что компенсация должна быть направлена исключительно на восполнение имущественного интереса правообладателя товарного знака вследствие нарушения его исключительных прав, по аналогии с институтом возмещения убытков.

В свою очередь, судебная практика исходит из того, что компенсация за нарушение исключительных прав на товарный знак носит не только восстановительный характер, но и как любая мера юридической ответственности - превентивный и штрафной характер, а также является альтернативной санкцией и взыскивается вместо убытков, при этом ущерб правообладателя во многих случаях не носит явного материального характера [19].

Суды сходят из того, что штрафной характер компенсации, наряду с возможными судебными расходами и репутационными издержками нарушителя, должен стимулировать к правомерному использованию результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации и вместе с тем, как указывает Конституционный Суд в Определении от 10 октября 2017 г. № 2256-О [20], способствовать восстановлению нарушенных прав.

Кроме того, в Постановлении от 01 марта 2022 г. по делу № А32-34244/2020 [21] Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу, что к лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность, связанную с использованием средств индивидуализации, права на которые им не принадлежат, предъявляются повышенные требования, в том числе по качеству товара, невыполнение которых рассматривается как виновное поведение.

Тем не менее, подобные подходы зачастую приводят к злоупотреблению правом, неосновательному обогащению правообладателя и нивелирует основополагающий принцип соразмерности ответственности характеру нарушения. Несмотря на наличие ряда судебных актов по конкретным делам, вопрос обобщения практики, связанной с нарушением исключительных прав на товарный знак, стоит достаточно остро, так как решения арбитражных судов о присуждении в пользу правообладателя чрезмерных сумм компенсации способны ослабить доверие к судебной системе. По данному вопросу высказывали мнение такие цивилисты, как А.В. Семенов, В.О. Калятин, А.С. Акужинов и другие.

Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей в сфере интеллектуальной собственности А.В. Семенов, обращая внимание на формальное применение судами правовых норм, регламентирующих размер имущественной (компенсационной) ответственности нарушителя, подчеркивает необходимость детального анализа обстоятельств каждого конкретного дела (казуса). Для обеспечения соразмерности санкции последствиям нарушения необходима развернутая мотивировка суда, который должен объяснить логику и принципы, которыми он руководствовался при определении размера компенсации [22]. Мотивировка суда должна включать в себя анализ всех факторов, влияющих на размер компенсации, и прозрачное обоснование того, почему именно такая сумма была присуждена в пользу правообладателя.

Аналогичные выводы отражены и в комментарии В.О. Калятина, который указывает, что ответственность за нарушение исключительных прав носит штрафной характер, на что однозначно указывает возможность расчёта компенсации исходя из двукратной стоимости контрафактных экземпляров [22].

Альтернативная убыткам санкция, которая может быть описана как сверхкомпенсационная и не соответствующая принципу корректирующей справедливости, представляет собой компенсацию, которая превышает реальные потери или ущерб, понесенные правообладателем в результате нарушения исключительных прав на товарный знак [23], поскольку выходит за рамки восстановления имущественного положения обладателя такого права.

Если санкция не соответствует принципу корректирующей справедливости, презюмируется, что она не направлена на восстановление и компенсацию потерь, а имеет иные цели, такие как наказание нарушителя или превышение разумных пределов в урегулировании спора.

В контексте защиты прав интеллектуальной собственности важно, чтобы форма ответственности была пропорциональна и соразмерна нарушению, потому что только такой подход будет обеспечивать справедливость и защиту интересов всех участников отношений.

Подводя итог, можно сделать вывод, что компенсация за нарушение исключительных прав на товарный знак обладает двойственной правовой природой, так как содержит признаки, присущие рассматриваемым институтам. С точки зрения формы ответственности, компенсация является способом воздействия на нарушителя, а с точки зрения способа защиты – требованием лица, направленным на устранение нарушения и восстановление положения, существовавшего до возникновения обстоятельств нарушения.

Более глубокое теоретическое исследование точек соприкосновения компенсации как формы гражданско-правовой ответственности и способа защиты нарушенных прав будет способствовать развитию уровня правосознания и правового воспитания участников указанных правоотношений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // СПС «Консультант Плюс».
2. Алексеев С.С. Общие дозволения и общие запреты в советском праве. М., 1989, С.227.
3. Казаченко Ю.А. Убытки в современном гражданском праве России / дис. на соискание степени магистра, НИ ТГУ, Томск, 2020 / [Электронный ресурс]: <https://ui.tsu.ru/wp-content/uploads/2020/07/Казаченко-Юлия-Александровна.pdf> (дата обращения – 04.08.2023).
4. Федеральный закон от 30.04.2010 № 68-ФЗ (ред. от 05.12.2022) «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» // СПС «Консультант Плюс».
5. Уюткин Н.Н. Компенсация морального вреда как способ защиты гражданских прав и как форма гражданско-правовой ответственности // Кубанское агентство судебной информации Pro-Sud-123.ru: Юридический сетевой электронный научный журнал. 2017. № 2 [Электронный ресурс]: 10_Уюткин_НН.pdf (pro-sud-123.ru) (дата обращения: 24 января 2024 г.)
6. Пояснительная записка к проекту федерального закона «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации» от 28 апреля 2023 г. № 348960-8 / [Электронный ресурс]: <https://sozd.duma.gov.ru/bill/348960-8> (дата обращения - 15 января 2023 г.).
7. Монастырский Ю.Э. Договорное регулирование взыскания убытков. Автономность третейского подхода // Третейский суд. 2020. № 1/2 // СПС «Консультант Плюс».
8. Реутов В.П. «Единство терминологии как проявление культуры юридического языка» // «Юридическая техника», 2016, № 10, с. 265-269.
9. Лейст О.Э. Понятие ответственности в теории права // Вестник Московского университета. Серия 11. Право. 1994. № 1. С. 32.
10. Латинско-русский и русско-латинский словарь» / под ред. Подосинова А.В., Козловой Г.Г., Глухова А.А., Белова А.М. / 9-е издание, стереотипное. М.: Флинта, 2009, 744 с.
11. Аюпов О.Ш. «Компенсация и возмещение как смежные понятия» // Вестник Томского государственного университета. 2011 [Электронный ресурс]: <https://journals.tsu.ru/uploads/import/863/files/350-116.pdf> (дата обращения – 21.02.2024).
12. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 22 мая 2023 г. по делу № А83-8937/2022 // СПС «Консультант Плюс».
13. Постановление Президиума ВАС РФ от 02.04.2013 № 16449/12 по делу № А40-8033/12-5-74 // СПС «Консультант Плюс».
14. Хазиева Г.Б. Судебная практика по вопросам нарушения авторских прав на сценарное произведение // Российский юридический журнал. 2018. № 6 // СПС «Консультант Плюс».
15. Проект Федерального закона № 348960-8 «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации» (о компенсации за нарушение исключительного права)» // СПС «Консультант Плюс».
16. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 11 декабря 2019 г. по делу № А53-2527/2019 // СПС «Консультант Плюс».
17. Ахметов Р.Р. Правовая природа компенсации как способа защиты исключительных прав // Вестник Пермского университета. 2011. № 3 (13). С. 68.
18. Микрюков В.А., Микрюкова Г.А. О методе гражданского права // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2013, Вып. 1(9).
19. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 16 ноября 2020 г. по делу № А40-322914/2019 // СПС «Консультант Плюс».

20. Определение Конституционного Суда РФ от 10.10.2017 № 2256-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан Анисимова Александра Владимировича и Анисимовой Екатерины Львовны на нарушение их конституционных прав положением пункта 62 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» // СПС «Консультант Плюс».
21. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 01 марта 2022 г. по делу № А32-34244/2020 // СПС «Консультант Плюс».
22. Гаджиев Г., Калятин В., Сергеев А., Семенов А., Кольздорф М., Орлова В., Городисская Е., Гуляева Н., Ворожевич А., Довгалюк А. Компенсация за нарушение исключительных прав: вопросы квалификации // Закон. 2016. № 12 // СПС «Консультант Плюс».
23. Акужинов А.С. Сверхкомпенсация и противоречие публичному порядку как основание для отказа в экзекватуре арбитражных и иностранных судебных решений в российском и европейском праве // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2022. № 8 // СПС «Консультант Плюс».

Поступила в редакцию 20.02.2024

Прохоров Владислав Андреевич
ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»
426034, Россия, г. Ижевск, ул. Университетская, 1 (корп. 4)
E-mail: prokhorov.vld@mail.ru

V.A. Prokhorov

THE LEGAL NATURE OF COMPENSATION FOR VIOLATION OF THE EXCLUSIVE RIGHT TO A TRADEMARK: A METHOD OF PROTECTION AND/ OR A FORM OF LIABILITY

DOI: 10.35634/2412-9593-2024-34-2-320-325

In this article, V.A. Prokhorov, Head of the Registration and Protection of Intellectual Property Objects at the «Sovet» Law Group, patent attorney and graduate student at Udmurt State University addresses problematic issues related to determining the legal nature of compensation for violation of exclusive trademark rights. The author argues that the current legislation does not contain a legal definition of «compensation», which makes it impossible to classify the institution under consideration either as a means of protecting violated rights or as a form of civil liability. This fact makes it impossible to determine the target direction of compensation for violation of exclusive rights (restoration of the situation and/or a fine), the separation of judicial practice, as well as numerous disputes in the scientific community. In order to determine the legal nature of compensation and classify it as a method of protecting rights and/or forms of civil liability, the dissertation researcher conducts a comparative analysis of the criteria to distinguish them and provides the author's definition of this definition, analyzes the practice of higher courts, as well as the positions of civil scientists. In addition to the article, the author comes to the conclusion that compensation for the violation of exclusive trademark rights has a dual legal nature and at the same time it is an independent form of civil liability and a way to protect violated rights.

Keywords: intellectual property, copyright holder, intellectual property protection, trademarks, exclusive right, compensation, losses, method of protecting rights, form of civil liability

Received 20.02.2024

Prokhorov V.A.
Udmurt State University
Universitetskaya st., 1/4, Izhevsk, Russia, , 426034
E-mail: prokhorov.vld@mail.ru