

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
**«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н.Г.ЧЕРНЫШЕВСКОГО»**

Кафедра гражданского права и процесса

**Компенсация как способ защиты исключительного права
на товарный знак**

АВТОРЕФЕРАТ МАГИСТЕРСКОЙ РАБОТЫ

студента 3 курса 362 группы
направления подготовки 40.04.01 – «Юриспруденция»
юридического факультета

Заяц Евгении Дмитриевны

Научный руководитель
к.п.н., доцент кафедры
гражданского права и процесса

_____ М.К. Ананьева

Заведующий кафедрой
гражданского права и процесса
к.ю.н., доцент

_____ Е.Н.Тогузаева

Саратов 2024

Актуальность темы исследования обусловлена рядом факторов. Так, на сегодняшний день существуют множество способов разрешения юридических споров в сфере интеллектуальной собственности. Но при изучении данной темы возникают вопросы в эффективности некоторых существующих институтов.

В процессе разрешения споров в сфере защиты интеллектуальной собственности, их участники и непосредственно суд неизбежно сталкиваются с возникновением проблемы учета размера убытков потерпевшего в соотношении с извлеченными нарушителем доходами при исчислении компенсации. Спорными вопросами продолжают оставаться ситуации исчисления материальной стороны вопроса. Правообладатели товарных знаков имеют возможность выбирать: требовать возмещения убытков или выплаты компенсации. На практике компенсация оказывается более простым вариантом. Доказать причинно-следственную связь между нарушением и понесенным ущербом, а также установить точный размер убытков может быть затруднительно. В таких случаях владельцы чаще выбирают компенсацию, поскольку для ее получения не требуется комплексный сбор доказательств, позволяющий восстановить нарушенные права. Судьи отмечают, что компенсация за нарушение исключительных прав по своей правовой природе близка к неустойке или штрафу. Законодательство подразумевало, что суд будет назначать компенсацию на основании четко зафиксированного нарушения прав на объект интеллектуальной собственности. Однако правоприменительная практика воспринимает компенсацию как меру ответственности за правонарушение.

Тем не менее, в современности компенсация все больше сближается с гражданскими убытками. С течением времени суды находят новые основания для снижения суммы компенсации за нарушения прав на средства индивидуализации.

Правообладатели вынуждены искать альтернативные варианты компенсации ущерба и стремятся взыскать убытки для защиты своих прав. В

подобных спорах им часто приходится сталкиваться с понятием упущенной выгоды, что подразумевает утрату доли рыночной прибыли из-за продажи контрафакта. Однако трудности возникают на этапе расчета этой упущенной выгоды. Верховный Суд акцентировал внимание на том, что суды обязаны учитывать реальные возможности получения дохода. Естественно, что правообладатель теряет прибыль, когда контрафакт проникает на рынок. Тем не менее, доказательства этих убытков должны удовлетворять общим требованиям доказывания. Важно помнить, что упущенная выгода является недополученным доходом, и ее расчет, как правило, является приблизительным, что может повлечь несогласие со стороны суда.

Таким образом, **актуальность** темы данной работы обусловлена сложившейся в стране практикой, в соответствии с которой выплата компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак является недостаточно эффективной и требует некоторых изменений с целью упрощения решения этих вопросов в части финансовых факторов.

Степень научной разработанности. Изучением данной темы занимались: Мельников В.М., Медведев Н.Ю., Гульбин Ю.Т., Белов В.В., Хабаров М.П., Серов С.И., Городов О.А., Курлаев О.А., Дюк К.И. и другие ученые, исследовавшие возникающие на практике проблемы в области определения размера и взыскания компенсации как способа защиты исключительного права на товарный знак.

Цель магистерской работы состоит в комплексном правовом исследовании компенсации как особого способа гражданско-правовой защиты права на товарный знак по современному гражданскому законодательству.

Для достижения поставленной цели магистерской работы необходимо последовательное решение следующих **задач**:

- изучить правовой режим товарного знака как средства индивидуализации товара по современному гражданскому законодательству;
- раскрыть понятие «нарушение исключительного права на товарный

знак»;

- исследовать понятие и классификацию способов защиты исключительного права на товарный знак;

- исследовать правовую природу компенсации за нарушение права на товарный знак;

- изучить правила, критерии и методы определения размера компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак;

- осуществить анализ правоприменительной практики взыскания компенсации за незаконное использование товарного знака;

- выработать и обосновать предложения по усовершенствованию настоящей правовой базы в сфере правового регулирования защиты исключительного права на товарный знак.

Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие в сфере разрешения споров, связанных с защитой исключительного права на товарный знак.

Предметом изучения данной темы являются правовые нормы, регулирующие отношения в процессе разрешения споров, связанных с компенсацией как способом защиты исключительного права на товарный знак и определяющие формы разрешения данных споров.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Исследование показало необходимость уточнить правовые основания взыскания компенсации за нарушение исключительных прав правообладателей товарных знаков. При установлении размера компенсации за незаконное использование товарного знака с применением метода, указанного в п.п. 1 п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса РФ, ни истец, ни ответчик не обладают достаточным уровнем уверенности в правильности оценки суммы, которая будет удовлетворена судом. Более того, сами суды, определяя суммы «по своему усмотрению, основываясь на характере нарушения», нередко оказываются без единой базы для определения размера компенсации. Способ определения размера компенсации, описанный в п.п. 2

п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса РФ (компенсация устанавливается в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно использован товарный знак), также сталкивается с преградами. При использовании этих методов процесс усложняется, так как порой невозможно с высокой точностью определить количество контрафактных товаров.

2. Следует обратить внимание на неопределенность в современной судебной практике, так как наблюдается отсутствие единообразия в подходах судов к рассматриваемому вопросу. Так, по аналогичным делам размер взысканных сумм колеблется от 2 до 40 тысяч рублей за один товарный знак. В некоторых случаях суд учитывает возможные убытки правообладателя, что с юридической точки зрения противоречит самой природе компенсации, которая должна являться альтернативой взысканию убытков.

3. Компенсация не является полным восстановлением нарушенных имущественных прав, в отличие от возмещения убытков, и зачастую служит в качестве меры ответственности за неправомерное использование товарного знака. Альтернативность компенсации выражается в праве правообладателя выбирать способы материального возмещения: либо в соответствии со ст. 15 ГК РФ, либо в соответствии с п. 4 ст. 1515 ГК РФ. Это обстоятельство вызывает споры, поскольку природа компенсации и убытков различна, что дает правообладателю право как на компенсацию, так и на возмещение убытков.

4. В целях формирования единообразной судебной практики важным остается вопрос о проработке ситуаций, не охваченных правоприменительной практикой. Следует закрепить в положениях Гражданского кодекса Российской Федерации специальные нормы, которые смогли бы облегчить процедуру доказывания факта нарушения исключительного права на товарный знак, а также расчета и взыскания компенсации как способа защиты прав правообладателя. Предлагается внести изменения в ст. 1515 ч. 4 ГК РФ, дополнив ее п. 4 следующего содержания: «При определении подлежащего взысканию размера

компенсации суд должен учесть все значимые для дела обстоятельства, включая характер допущенного нарушения и его последствия для правообладателя, наличие и степень аффилированности правообладателей, соответствие размера компенсации требованиям справедливости и соразмерности, в том числе с учетом размера компенсации, ранее взысканной по иску другого правообладателя». Такие изменения позволят судам конкретизировать порядок взыскания компенсации, а также снизить ее размер в случае неоднократности такого взыскания.

Кроме этого, для установления ориентировочных данных для судов, в части применения положения п. 3 ст. 1252 ГК РФ, следует сформировать правовую позицию Верховного Суда РФ в Постановлении Пленума относительно размеров компенсации и порядка определения таковых. Представляется, что указанные меры обеспечат повышение качества применения компенсации в делах о нарушениях исключительных прав на товарные знаки.

Нормативную основу работы составляют положения Конституции Российской Федерации, действующие законы Российской Федерации, подзаконные нормативные акты, материалы судебной правоприменительной практики, реагирующие отношения, которые складываются в процессе разрешения споров экономического характера.

Теоретическую основу магистерской работы составляют научные труды и монографии российских ученых: С.С. Алексеева, Е.Н. Васильевой, Э.Гаврилова, А.П. Сергеева, А. Жука, С.В. Зыкова, Р.В. Михайленко, В.В. Старженецкого, Г.Н. Черничкиной и других.

Методологические основы работы составляют всеобщий метод научного познания закономерностей хода общественного развития – диалектический метод познания, общенаучные методы: системный, аналогии, обобщения, анализа и синтеза, дедукции, а также частноправовые методы: сравнительно-правовой, формально-юридический.

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования заключается в том, что отдельные выводы и предложения могут быть использованы в законотворческой деятельности с целью совершенствования системы разрешения споров, применением компенсации как способа защиты исключительного права на товарный знак, а также в правоприменительной практике при разрешении конкретных дел.

Структура магистерской работы и ее объем обусловлены комплексом и логикой исследуемых проблем. Магистерская работа состоит из введения, трех глав (пяти параграфов), содержащих последовательное изложение научного исследования, заключения, списка литературы.

Апробация результатов работы. Некоторые положения научной работы нашли отражение в публикации автора по теме исследования:

Зяц Е.Д. Об определении размера компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак// Молодежные идеи России. 2023 (МИР – 2023). С. 56.

Основное содержание работы

Во **введении** обоснована актуальность темы исследования, определены его цель и задачи, дана общая характеристика методологической основы выпускной квалификационной работы, показана теоретическая и практическая значимость результатов исследования, изложены основные положения, выносимые на защиту, отражена апробация результатов исследования.

Первая глава «Общая правовая характеристика способов защиты исключительного права на товарный знак» включает в себя три параграфа:

в параграфе 1.1. *«Правовой режим товарного знака по российскому гражданскому законодательству»* содержится исследование значимости знаков обслуживания и товарных знаков в условиях конкурентной рыночной экономики, подчеркивается их роль в индивидуализации товаров и услуг, а

также в создании доверия к качеству продукции. Автор подробно рассматривает критерии регистрации товарных знаков, включая различительную способность, новизну и соответствие правовым нормам, приводит разделения на абсолютные и относительные основания для отказа в регистрации, а также примеры знаков, которые не могут быть зарегистрированы. Упоминается о классификации товарных знаков и примерах словесных товарных знаков, что иллюстрирует разнообразие возможных обозначений. Вместе с тем делается вывод о том, что правовая регламентация товарных знаков является необходимым условием для защиты интересов как потребителей, так и производителей в условиях растущей конкуренции, а выделение конкретных характеристик и требований к товарным знакам служит основой для дальнейшего исследования в области интеллектуальной собственности и торгового права.

в параграфе 1.2. *«Нарушение исключительного права на товарный знак: понятие, виды»* проводится анализ оснований возникающих споров в сфере незаконного использования товарного знака. Выводы автора показывают, что защита прав на товарный знак требует четкого разграничения понятий «незаконное использование» и «нарушение исключительного права», дальнейшее уточнение и развитие законодательства в этой области необходимо для обеспечения эффективной защиты интересов правообладателей и поддержания здоровой конкурентной среды. Кроме того, автор указывает, что проблема недобросовестной конкуренции также требует внимания для устранения возможных злоупотреблений в процессе регистрации товарных знаков.

в параграфе 1.3. *«Понятие и классификация способов защиты исключительного права на товарный знак»* исследуется отсутствие четкого перечня способов защиты товарных знаков в ГК РФ, а также необходимость его дополнения в свете международных обязательств России. Ведется анализ различных точек зрения экспертов относительно понимания способов защиты интеллектуальных прав. В этой связи автор выделяет основные

категории способов защиты, включая гражданские и специальные интеллектуальные меры, а также рассматривает значение гражданско-правовых договоров как предварительной меры предотвращения нарушений.

Вторая глава «Специфика компенсации как меры гражданско-правовой ответственности за нарушение права на товарный знак» включает в себя два параграфа:

в параграфе 2.1. *«Правовая природа компенсации за нарушение права на товарный знак»* анализируется правовая природа компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак согласно российскому законодательству, особенно в контексте ст. 1515 ГК РФ, освещаются ключевые аспекты, связанные с правами правообладателей, а также трудности, возникающие при применении нормативных актов. Автор подчеркивает необходимость выработки единой законодательной и судебной практики в области компенсации за нарушение прав на товарный знак, что обеспечит более надежные и предсказуемые правовые механизмы для защиты интересов как правообладателей, так и ответчиков

в параграфе 2.2. *«Правила, критерии и методы определения размера компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак»* показаны два основных метода расчета компенсации, предусмотренных ГК РФ: фиксированный диапазон от десяти тысяч до пяти миллионов рублей и двукратный размер стоимости товаров, на которых неправомерно размещен товарный знак. Автором приведены критерии для оценки размера компенсации, такие как характер нарушения, степень известности товарного знака и потенциальные убытки. Обсуждается недостаток единообразия в судебной практике, который приводит к существенным колебаниям в размерах присуждаемых сумм и произвольности в требованиях истцов. Показаны различные подходы к пониманию компенсации, включая восстановительный, штрафной и двойственный характер. Автором в результате исследования утверждается, что компенсация является важным инструментом в защите исключительных прав и профилактике

правонарушений. Отказ от механизма компенсации может привести к поддержанию неправомерных действий. Соответственно, необходимо дальнейшее совершенствование законодательных норм в этой сфере для достижения большей ясности и согласованности в правоприменении.

Третья глава «Взыскание компенсации за незаконное использование товарного знака: анализ правоприменительной практики» посвящена практике российских судов в сфере защиты исключительных прав на товарные знаки. Анализируются вопросы о размере компенсации и потенциальных злоупотреблениях правом со стороны истцов. Автор обращает внимание на необходимость подтверждения факта нарушения, право истца выбирать способ защиты своих интересов, а также возможность взыскания компенсации за каждое отдельное нарушение исключительных прав. Исследуются анализ судебной практики в сфере нарушений исключительных прав на товарные знаки, а также изменения в законодательстве и практике, приведенными Постановлением Конституционного Суда РФ и другими нормативно-правовыми актами. Обращается внимание на то, что суды, как правило, сокращают размер компенсации к минимально установленному уровню, учитывая такие факторы, как отсутствие предыдущих нарушений, стоимость контрафактного товара, финансовое положение правонарушителя и добросовестность сторон. Автор также анализирует методику расчета компенсации, обосновывает недостатки существующей системы, предлагает конкретные изменения в действующее законодательство, направленные на более четкое определение прав правообладателей на возмещение убытков и компенсацию за нарушение прав на товарные знаки. Предлагается установить ориентиры для судов по размеру компенсации, что должно привести к повышению качества применения норм права в данной области и удовлетворенности правообладателей.

В заключении работы представлены основные результаты проведенного исследования, а также предложены рекомендации по

совершенствованию действующего законодательства в области защиты
исключительного права на товарный знак.