

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА В ЦЕЛЯХ СТАТЬИ 1515 ГК РФ

А.А. Байкалов, студент

О.А. Подшивалова, студент

Новосибирский национальный исследовательский государственный университет
(Россия, г. Новосибирск)

DOI:10.24412/2500-1000-2023-7-2-131-133

Аннотация. В статье исследуется российская правоприменительная практика по вопросу определения стоимости использования товарного знака в целях статьи 1515 ГК РФ. Поскольку по данному вопросу нет ни нормативного регулирования, ни разъяснений Верховного Суда Российской Федерации, автором анализируются позиции арбитражных судов по данной тематике в конкретных делах, приводятся формулы расчётов, их обоснование и критерии их снижения.

Ключевые слова: товарный знак, стоимость использования, статья 1515 ГК РФ, судебная практика, компенсация, нарушение исключительных прав.

В соответствии со статей 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации за незаконное использование товарного знака предусмотрено два меры ответственности на выбор правообладателя.

Первая мера – компенсация в размере от 10 000 до 5 000 000 рублей, определяемая по усмотрению суда исходя из характера нарушения. Обычно правообладатель использует этот механизм так как в суде ему необходимо будет только доказать нарушение без обоснования заявляемой суммы. В среднем удовлетворяется компенсация в размере от 100 000 до 300 000 руб.

Вторая мера уже подразумевает обоснование заявляемой суммы, так как она должна равняется двукратному размеру стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или двукратному размеру стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

К двукратной стоимости товаров с товарным знаком вопросов нет, но как правильно рассчитать стоимость использования товарного знака? По вопросу определения стоимости использования товарного знака нет ни нормативного регулирования, ни разъяснений Верховного Суда Российской Федерации. Практика реализации

данного механизма полноценно формируется арбитражными судам.

Самым распространённым доказательством стоимости использования товарного знака признаётся лицензионный договор истца с третьим лицом. Истец предоставляет такой договор, где указана стоимость использования спорного товарного знака. Например, в делах А45-15073/2018 [1] и А45-15076/2018 [2] компенсация была увеличена с 1 900 000 руб. до 3 800 000 руб. и взыскана судом в полном объёме, в деле А40-57804/2019 – с 2 600 000 руб. до 5 200 000 руб. и взыскана судом в размере 5 000 000 руб. [3], а в делах А45-42221/2019 [4], А40-114312/2020 [5] и А40-162044/2020 [6] по аналогичному расчёту было взыскано уже все 5 200 000 руб.

Если имеется несколько лицензионных договоров, то можно рассчитать сумму использования товарного знака на основании всех договоров. Например, в деле А72-9121/2019 было учтено в расчёте сразу 4 лицензионных договоров [7].

В расчёте важно учитывать продолжительность совершаемого нарушения. Так, в деле А45-7108/2021 расчёт вёлся исходя из 3 месяцев нарушения [8], в деле А83-13921/2020 – год [9], в деле А57-34372/2020 – 32 месяца [10], в деле А02-1413/2018 в расчёте на 12 кварталов нарушения [11], а в деле А41-65482/2020 из расчёта 319 дней с соответствующим рас-

чётом стоимости уплачиваемого вознаграждения в день [12].

Менее распространённой переменной расчёта является дробление нарушения на определённые классы МКТУ и формы использования товарного знака. Например, в деле А40-341053/2019 была заявлена компенсация по формуле «150 000 руб. (вознаграждение за месяц) × 16 (месяцев нарушения) × 2 (двукратность) = 4 800 000 руб.». Но суд снизил компенсацию в четыре раза до 1 200 000 руб., так как нарушитель использовал товарный знак лишь в одном классе МКТУ из четырёх возможных, предусмотренных в лицензионном договоре [13]. В деле А40-323737/2019 аналогично была снижена сумма компенсации, так как в лицензионном договоре предусмотрено четыре формы использования товарного знака, а нарушитель использовал лишь одну форму [14].

Аналогично лицензионному договору используется и договор коммерческой концессии, который может подразумевать как роялти, так и паушальный взнос. Так, в деле А32-7540/2019 был расчёт средней

стоимости франшизы в месяц исходя из общего паушального взноса [15], в деле А33-15627/2021 расчёт основан на ежемесячном роялти, рассчитанном за два года и на двенадцать нарушений [16].

Нарушение может учитываться не только во временных рамках, но и в территориальных. В деле А65-18484/2019 вознаграждение по договору коммерческой концессии составляло 500 000 руб., но нарушитель использовал товарный знак правообладателя в четырёх помещениях. Суд признал законным четырёхкратное увеличение размера компенсации на этом основании.

На основании вышеизложенной практики можно сказать, что способ определения стоимости использования товарного знака через лицензионные договоры и договоры коммерческой концессии несложен, но необходимо учитывать продолжительность и территориальность нарушения, в какой форме использовался нарушителем товарный знак [17]. С каждым годом подобный механизм компенсации становится всё популярнее.

Библиографический список

1. Определение Верховного суда Российской Федерации от 13.08.2019 по делу № А45-15073/2018.
2. Постановление Суда по интеллектуальным правам Российской Федерации от 20.01.2020 по делу № А45-15076/2018.
3. Постановление Суда по интеллектуальным правам Российской Федерации от 11.11.2019 по делу № А40-57804/2019.
4. Определение Верховного суда Российской Федерации от 11.06. 2021 по делу № А45-42221/2019.
5. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 08.06.2021 по делу № А40-114312/2020.
6. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 07.04.2021 по делу № А40-162044/2020.
7. Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 10.01.2020 по делу № А72-9121/2019.
8. Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 25.01.2022 по делу № А45-7108/2021.
9. Определение Верховного суда Российской Федерации от 15.11.2021 по делу № А83-13921/2020.
10. Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.12.2021 по делу № А57-34372/2020.
11. Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 03.06.2021 по делу № А41-65482/2020.
12. Постановление Суда по интеллектуальным правам Российской Федерации от 27.07.2020 по делу № А02-1413/2018.

13. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 09.12.2021 по делу № А40-341053/2019.

14. Решение Арбитражного суда г. Москвы от 17.12.2021 по делу №А40-323737/2019.

15. Определение Верховного суда Российской Федерации от 08.10.2020 по делу № А32-7540/2019.

16. Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 26.01.2022 по делу № А33-15627/2021.

17. Определение Верховного суда Российской Федерации от 11.19.2020 по делу № А65-18484/2019.

JUDICIAL PRACTICE ON THE ISSUE OF DETERMINING THE COST OF USING A TRADEMARK FOR THE PURPOSES OF ARTICLE 1515 OF THE CIVIL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION

A.A. Baikalov, *Student*

O.A. Podshivalova, *Student*

Novosibirsk State University

(Russia, Novosibirsk)

***Abstract.** The article studies Russian law enforcement practice on the issue of determining the cost of using a trade mark for the purposes of Article 1515 of the Civil Code of the Russian Federation. Since there is neither normative regulation nor clarifications of the Supreme Court of the Russian Federation on this issue, the author analyses the positions of arbitration courts on this subject in specific cases, provides calculation formulas, their justification and criteria for their reduction.*

***Keywords:** trade mark, cost of use, Article 1515 of the Civil Code of the Russian Federation, court practice, compensation, infringement of exclusive rights.*