

**Y.O. Lazarev**

## **PRACTICAL ANALYSIS OF APPROACHES TO THE ASSESSMENT OF LOSSES INCURRED AS A RESULT OF VIOLATION OF EXCLUSIVE TRADEMARK AND SERVICE MARK RIGHTS**

**Yakov Lazarev** – a Counselor in the Law Firm "Kamenskaya & Partners", Moscow; e-mail: [lyo.cons@gmail.com](mailto:lyo.cons@gmail.com).

*The article deals with analysis of approaches to determining an amount of losses from a breach of exclusive rights to use trademark and service mark in order to recover damages or compensation. These approaches are analyzed from the point of view of enforcement practice. In addition recommendations for implementation of the described methods are made.*

**Keywords:** trademark; service mark; losses; damages; compensation; methods.

**Я.О. Лазарев**

## **ПРАКТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К РАСЧЕТУ УЩЕРБА ОТ НАРУШЕНИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК (ЗНАК ОБСЛУЖИВАНИЯ)**

**Яков Олегович Лазарев** – консультант в юридической компании «Каменская&Партнеры», г. Москва; e-mail: [lyo.cons@gmail.com](mailto:lyo.cons@gmail.com).

*Статья посвящена анализу подходов к определению размера ущерба, причинённого в результате нарушения исключительных прав на товарные знаки и знаки обслуживания, для взыскания убытков или компенсации. Анализ проведен с точки зрения правоприменительной практики. Кроме того, выработаны рекомендации по реализации изложенных методов.*

**Ключевые слова:** товарный знак; знак обслуживания; ущерб; убытки; компенсация; методы.

Определение размера ущерба при нарушении исключительных прав на товарный знак или знак обслуживания является ключевым моментом для соразмерного взыскания денежных средств с нарушителя.

Взыскание убытков является одним из самых древних способов защиты нарушенных прав и возмещения понесенного ущерба. При этом сейчас этот инструмент не пользуется популярностью среди правоприменителей, поскольку сопряжен со сложностью доказывания обязательных элементов: факт нарушения, размер убытков и наличие причинно-следственной связи между нарушением и убытками

истца.

Применительно к спорам о нарушении исключительных прав в гражданском праве предусмотрен особый механизм защиты – взыскание компенсации, но он также сопряжен с рядом сложностей. Актуальность определения размера ущерба и при взыскании компенсации продиктована правом суда снижать размер взыскиваемой суммы в порядке ч. 3 ст. 1252 ГК РФ, а также руководствуясь разъяснениями ВАС РФ и ВС РФ [1; 3]. По данному поводу высказываются также в доктрине: «Как показывает практика, усмотрение суда зачастую значит, что сумма компенсации определяется судами произвольно.

При этом при взыскании убытков или компенсации встает вопрос о доказывании величины ущерба для установления соразмерности последствий нарушений и ответственности. При этом в отношении убытков данный вопрос носит принципиальный характер и является обязательным для доказывания их размера» [6].

Из вышеизложенного следует, что в настоящее время существует серьезная проблема в определении размера ущерба при нарушении исключительных прав на товарные знаки и знаки обслуживания. Одной из основных сложностей в этом случае является сбор доказательств (материального свидетельства ущерба), поскольку исключительные права носят нематериальный характер.

В настоящей статье будут рассмотрены наиболее эффективные на текущий момент подходы к определению размера ущерба.

### *1. Расходы правообладателя.*

В соответствии с данным подходом в основу расчетов положены расходы правообладателя, которые он уже понес в связи с нарушением или будет вынужден понести для восстановления нарушенного права.

К такого рода доказательствам могут быть отнесены затраты на специалистов для оказания различного рода услуг, например: смена маркетинговой политики, ребрендинг, восстановление репутации бренда или положения на рынке, доказывание нарушения и др.

Расходы на специалистов подтверждаются чаще всего первичными расходными документами (договоры, счета, акты, платежные поручения и т.д.) и реальными свидетельствами оказанных услуг (презентации, фотографии рекламных стендов, заключения и т.д.).

С обоснованностью данного подхода соглашается Е.А. Ариевич, который указывает, что «при назначении размера компенсации должны учитываться те затраты времени и средств, которые понес правообладатель для превращения рядового обозначения во всемирно известный товарный знак» [6].

В качестве примера реализации под-

хода можно привести судебный акт по делу № А27-6311/2013, где суд, определяя размер компенсации, указал, что помимо прочего, учитывает расходы потерпевшего на рекламу и развитие бренда [4]. В другом деле (№ А40-143297/2012), которое не связано с нарушением исключительных прав, но подтверждает необходимость учета такого рода затрат, суд включил в размер ущерба расходы из-за вынужденного использования услуг контрагентов.

### *2. Доход нарушителя.*

Согласно ст. 15 ГК РФ если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы.

Из данной нормы следует, что минимальной гарантией подлежащего возмещению вреда может выступать доход нарушителя, полученный в результате нарушения.

Для расчета по данному методу необходима информация об общей стоимости и объемах продаж реализованной нарушителем продукции с использованием товарного знака или знака обслуживания.

Следует выделить простоту в расчетах и обосновании ущерба с помощью данного метода, поскольку он прямо предусмотрен законодателем. Однако к его минусам, несомненно, следует отнести сложность в получении такого рода информации, поскольку далеко не каждый нарушитель согласится раскрыть такие сведения, а открытые источники могут быть недостоверными или носить неполный характер. Кроме того, проблему составляет вычленение стоимости средства индивидуализации из стоимости товара или услуги, в результате реализации которых нарушителем получен доход. Выходом из данной ситуации представляется сравнение дохода нарушителя до нарушения и после.

Практика использования данного метода представлена довольно широко, например можно привести дела № 5-425/2014-87 и А40-107159/11-5-774, где

суды учли доходы нарушителей для определения размера ответственности.

*3. Уменьшения стоимости товара или услуги (бренда).*

В основу данного метода положено вычленение разницы между стоимостью до и после нарушения. При этом данную разницу можно определить как на основании изменения стоимости непосредственно самого бренда, так и исходя из общей стоимости товара или услуги.

В этом случае вполне достаточно внутренних документов потерпевшего о выручке, а также аналитических отчетов специализированных организаций об изменении стоимости товара, услуги или бренда.

Безусловным положительным качеством такого метода является простота в получении доказательств. Однако сложность составляет обоснование уменьшения стоимости на товар или услугу именно в результате нарушения, а не по иным независимым причинам.

Необходимость учёта такого рода ущерба подчеркивается и в трудах отечественных ученых: «В соответствии с действующим законодательством имущественный вред (убытки) правообладателя, вызванный нарушением прав на товарные знаки, включает в себя: <...> снижение стоимости прав на товарный знак из-за правонарушения – реальный ущерб» [7].

С точки зрения практики, данный метод нашёл широкое применение в сферах, которые не связаны с защитой исключительных прав, например, в делах о причинении вреда имуществу: «Следует также учитывать, что уменьшение стоимости имущества истца по сравнению с его стоимостью до нарушения ответчиком обязательства или причинения им вреда является реальным ущербом даже в том случае, когда оно может непосредственно проявиться лишь при отчуждении этого имущества в будущем» [2]. Однако данный подход представляется перспективным и в делах, связанных с нарушением исключительных прав на средства индивидуализации.

*4. Перераспределение спроса на рынке (уменьшение дохода правообладателя).*

Суть данного метода заключается в том, что в результате нарушения произошло существенное изменение рыночной ситуации: потребители товаров и услуг потерпевшего теперь приобретают аналогичную продукцию и услуги у нарушителя. При этом прибыль правообладателя уменьшается в результате именно неправомερных действий.

В качестве доказательства используется математическое и экономическое моделирование, основанное на анализе и сравнении гипотетического рынка (без нарушения) и реального рынка (в условиях нарушения), а также отчеты об объемах продаж потерпевшего и нарушителя.

Информацией, которая необходима для данного рода оценки, являются следующие сведения: издержки производства, цены, объемы продаж, общий размер рынка, прибыльность и другие параметры рынка, которые могли бы отличаться при отсутствии нарушения.

Из плюсов можно назвать безусловную объективность данного метода. К отрицательным характеристикам следует отнести предположительный характер величины ущерба, а также необходимость обращения в специализированные организации для производства расчета. Последнее, безусловно, является необязательным, поскольку пострадавший может сам рассчитать убытки. Однако представляется, что суды с большей вероятностью предпочтут отчет специалиста.

Практика использования в качестве доказательства изменения состояния рынка отчетов специалистов является довольно распространённой, что обусловлено стремлением показать объективность информации. Как отмечают исследователи: «Профессиональный оценщик был бы очень полезен при рассмотрении дел о размере причиненного ущерба нарушением прав на объекты интеллектуальной собственности, в том числе на товарные знаки» [8].

Кроме того, обстоятельства изменения спроса зачастую устанавливаются антимонопольным органом, если нарушение исключительных прав сопряжено с нарушением антимонопольного законодатель-

ства.

Примером использования такого метода может служить дело № А40-188091/2013, где суд учитывал изменение спроса на товар как фактор, влияющий на размер причиненного ущерба. Кроме того, в деле № А56-23056/13 суд прямо указал «при очевидности вероятностного характера размера упущенной выгоды существуют научные методы прогнозирования объемов продаж и динамики цен, при необходимости использования которых суду следует предложить лицам, участвующим в деле, рассмотреть вопрос о назначении экспертизы» [5].

*5. Стоимость простой неисключительной лицензии на использование исключительных прав.*

В основе подхода лежит презумпция того, что при нормальных рыночных условиях и добросовестном поведении сторон нарушитель и потерпевший заключили бы лицензионное соглашение об использовании товарного знака (знака обслуживания). Такая презумпция была введена совместным Постановлением Пленумов ВАС РФ и ВС РФ: «Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав или товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование, то при определении размера компенсации за основу следует принимать вознаграждение, обусловленное лицензионным договором, предусматривающим простую (неисключительную) лицензию, на момент совершения нарушения» [3].

В качестве доказательств могут быть приведены контракты потерпевшего на предоставление простой неисключительной лицензии с другими лицами, сведения об аналогичных контрактах других компаний.

Плюсом данного метода является его простота и объективность. Однако к минусам можно отнести сравнительно небольшие суммы ущерба, рассчитанного таким способом, которые не охватывают весь причиненный вред.

Примерами акцентирования внимания на этом методе могут служить судебные акты высших инстанций: Определение Верховного Суда РФ от 05.05.2016 г. № 301-ЭС16-3545 по делу № А79-3190/2014, Определение ВАС РФ от 24.04.2014 г. № ВАС-2752/14 по делу № А50-1346/2012.

*Вывод.*

Следует сказать, что приведенные в настоящей статье подходы, конечно же, не являются исчерпывающими, однако именно они зарекомендовали себя как наиболее эффективные при доказывании размера ущерба, причём не только в спорах о нарушении исключительных прав, но и при иных объектах нарушений. При этом некоторые из них в настоящее время не востребованы в делах о нарушении прав на товарный знак и знак обслуживания, что представляется явным упущением.

В любом случае, необходимость использования того или иного способа расчета ущерба следует оценивать с учетом обстоятельств каждого нарушения, исходя из возможности сбора необходимых доказательств, предполагаемого бюджета спора и характера нарушения. При этом представляется наиболее эффективным одновременное использование нескольких методов и выявление наиболее объективного и адекватного размера ущерба.

Однако следует учитывать, что не все методы могут быть использованы одновременно, а некоторые могут даже быть использованы оппонентами с целью опровергнуть использование другого метода.

Например, оценка реальных расходов и изменения спроса на рынке вполне могут быть применены в совокупности. В то же время, определение ущерба через стоимость простой неисключительной лицензии исключает её сложение со стоимостью, на которую уменьшилась цена товара или услуги и т.д.

Таким образом, приведенные методы могут быть использованы не только в совокупности для усиления позиции, но и для опровержения друг друга.

К сожалению, сейчас отечественная правоприменительная практика далека от эффективного применения вышеуказан-

ных подходов, однако при их должном развитии, активном использовании при рассмотрении споров и закреплении в практике представляется вполне достижимым формирование единого подхода судов к доказательствам размера ущерба.

### ЛИТЕРАТУРА

1. Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015 г.). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

2. Определение Верховного Суда РФ от 19.07.2016 г. № 59-КГ16-9, Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009 г. «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Информационно-правовой портал «ГАРАНТ.РУ». URL: <http://www.base.garant.ru/1790777/> (дата обращения: 10.11.2016).

4. Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 04.12.2013 г. по делу № А27-6311/2013 // Информационно-правовой портал «ГАРАНТ.РУ». URL: <http://www.base.garant.ru/54790497/> (дата обращения: 10.11.2016).

5. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 12.10.2015 г. № С01-753/2014 по делу № А56-23056/2013. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

6. Протокол № 5 заседания Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам от 05.09.2014 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

7. *Костин А.В.* Оценка убытков правообладателей товарных знаков от контрафакции: дис. ... канд. экон. наук. М., 2009. С. 25–26.

8. *Микузева Л.А.* Практика определения и обоснования в суде размера убытков от неправомерного использования товарных знаков // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2012. № 3. С. 91–100.

9. *Оникиенко И., Бергер Е.* Критерии для компенсации // ЭЖ-Юрист. 2015. № 41. С. 1, 7.