УДК 347.772

Мотылькова А.В.

СПЕЦИФИКА КОМПЕНСАЦИИ КАК СПОСОБА ЗАЩИТЫ ПРАВА НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК

В статье рассматриваются вопросы, связанные с определением правовой природы компенсации, применяемой в качестве способа защиты права на товарный знак, выявлением проблем, возникающих при использовании этой меры защиты, а также с поиском возможных способов их разрешения.

The article is devoted to the questions connected with definition of a legal nature of compensation used as a way of protection of the right to a trademark, revelation of the problems arising at use of this measure of protection and with search of possible ways of their solution.

Ключевые слова: *товарный знак, защита права на товарный знак, компенсация.*

Key words: *trademark, protection of the right to a trademark, compensation.*

В современных условиях функционирования экономики от эффективности правового регулирования и защиты товарного знака как важного средства индивидуализации товаров в значительной степени зависит обеспечение интересов правообладателей и потребителей. Повышенного внимания заслуживает задача применения способов защиты, не только продуктивных, но и наименее обременительных для правообладателя. В связи с этим особую актуальность приобретает такой предмет внимания, как компенсация, который, впрочем, вызывает множество вопросов как у теоретиков права, так и у правоприменителей. Из них один из основных связан с затруднениями в определении правовой природы названной меры.

Институт «компенсации» на протяжении длительного времени известен в странах англосаксонской правовой системы, где он носит название института «статутных убытков» (убытков, определенных законом). Они представляют собой форму так называемых штрафных убытков (punitive damages) [1, с. 154–155]. Подобные убытки в наибольшей степени соответствуют тому, что в странах континентальной системы права является уголовным или административным штрафом, т. е. санкцией публичного, а не гражданского права, характеризующейся карательным эффектом и применяемой вне зависимости от реально понесены убытков.

В правовой доктрине общего права институт статутных убытков преследует четыре основные цели:

1) Виновное лицо подвергается штрафу, в частности, для того, чтобы штраф покрывал желание мести со стороны пострадавшего;

2) Виновное лицо и все общество таким образом ограничиваются от будущих неправомерных действий в превентивном порядке (простое возмещение убытков в полной мере не достигает такой цели);

3) Пострадавшее лицо должно быть вознаграждено за то, что оно осуществляет свои права в целях укрепления общего правопорядка;

4) Пострадавшее лицо должно получить дополнительное возмещение помимо возмещения убытков [2, с. 101, 113].

В странах континентальной правовой системы отношение к институту компенсации иное. Здесь не только не стали обращаться к подобному правовому институту в своем законодательстве, но и отказывают в признании и исполнении судебных решений стран общего права, на основании которых взыскивались штрафные убытки. Мотивируется подобный подход тем, что применение уголовной санкции за гражданское правонарушение противоречит публичному порядку этих стран. Частное право стран континентальной системы права предусматривает в качестве правового последствия противоправного действия только возмещение ущерба, а не обогащение пострадавшего. Предоставление одному частному лицу права требовать с другого уплаты штрафа несовместимо с тем, что монополией на предъявление такого рода требований обладает государство. Хотя понятие штрафа и знакомо гражданскому договорному праву, но оно не применяется в деликтных отношениях, когда отсутствует соглашение сторон [3, с. 136].

В праве Российской Федерации компенсация за результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации появилась относительно недавно и представляет собой институт новый для российской правовой системы в целом. Компенсация как мера ответственности была закреплена в

российском законодательстве в 1992 г. и предусматривалась Законом Российской Федерации от 23 сентября 1992 года N 3523-1 «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных» [4], затем, в 1993 г. она появилась в Законе Российской Федерации от 09.07.1993 N 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах» [5] (далее – Закон об авторском праве), а впоследствии, в 2002 г., была введена Законом Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» [6] (далее – Закон о товарных знаках). В части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) эта новелла скорректирована законодателем с учетом потребностей современного рынка. В качестве способа защиты исключительных прав пунктом 3 ст. 1252 ГК РФ в настоящее время предусматривается право требовать выплаты компенсации от нарушителя исключительного права на отдельные виды результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации (вместо возмещения убытков).

Применение компенсации как меры ответственности за незаконное использование товарного знака закреплено в п. 4 ст. 1515 ГК РФ. В соответствии с указанной нормой правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя выплаты компенсации вместо возмещения убытков. Исходя из положений п.3 ст. 1252 ГК РФ компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Сопоставление положений ГК РФ и Кодекса законов США (раздел 17 «Авторские права») позволяет сделать вывод о том, что в них используются сходные формулировки [3, с. 137; 7, с. 365].

В отношении природы данной меры в теории гражданского права высказываются различные суждения. В юридической литературе распространено мнение о том, что компенсация не соответствует сути гражданско-правовой ответственности с присущими ей специфическими признаками и функциями, поскольку она носит штрафной, карательный характер.

Сторонники данной точки зрения полагают, что компенсация – это «мера, не укладывающаяся в рамки гражданского права, не свойственная гражданскому праву», «этот способ защиты носит не восстановительный (компенсационный), а штрафной (наказательный) характер» [8, с. 34], «двукратный размер компенсации не согласуется с принципом о компенсационной природе гражданско-правовой ответственности» [9, с. 4–10].

Противники же названного подхода аргументируют свою позицию тем, что штрафная (карательная, наказательная, репрессивная) функция в полной мере характерна для гражданско-правовой ответственности. Так, Е.А. Суханов утверждает, что гражданско-правовая ответственность, помимо основной ее функции – компенсационной, восстановительной, выполняет также превентивную, стимулирующую и штрафную функции; гражданская ответственность, «как и всякая юридическая ответственность, осуществляет штрафную (наказательную) функцию» [10, с. 592]. С.С. Алексеев указывает на то, что «в некоторых гражданско-правовых санкциях (например, в возмещении убытков, в уплате компенсационной неустойки) штрафная и компенсационная функции занимают, по-видимому, однопорядковое, равное положение» [11, с. 282].

Кроме того, повышенный размер, который может иметь гражданско-правовая ответственность, рассматривается учеными как развитие ее компенсационной сущности. В литературе отмечается, что в порядке исключения гражданская ответственность может носить ограничительный характер либо иметь повышенный размер [12, с. 945; 10, с. 616–617]. В качестве примера последнего можно привести нормы ГК РФ о неустойке (п. 1 ст. 394 ГК РФ), Федерального закона «О поставках продукции для федеральных государственных нужд» [13], Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» [14] и т.д.

Таким образом, случаи повышенной степени гражданско-правовой ответственности представляют собой, как правило, правовой инструмент обеспечения интересов более слабой стороны правоотношений либо публичных интересов. В этой связи В.В. Витрянский пишет, что данные случаи носят исключительный характер и лишь подтверждают общее правило о компенсационной направленности гражданской ответственности [15, с. 616].

Помимо прочего, ученые соглашаются с тем, что повышенная гражданско-правовая ответственность стимулирует субъектов гражданского оборота к надлежащему поведению [16, с. 433; 17, с. 945].

Компенсация, предусмотренная ГК РФ, – явление особое, отвечающее в значительной мере интересам правообладателя. Практика правоприменения показывает, что доказывание вреда в форме

реального ущерба, но еще в большей мере в форме упущенной выгоды составляет одну из самых сложных задач стороны в судебном процессе. Это послужило, по-видимому, одной из причин закрепления в Части четвертой ГК РФ нормы, распространяющей свое действие на отдельные виды результатов интеллектуальной деятельности и освобождающей правообладателя от доказывания причиненных ему убытков при требовании выплатить компенсацию. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Но в вопросе о необходимости установления факта наличия убытков нет единства мнений. Существует позиция, согласно которой «факт вреда в случае взыскания компенсации является необходимым фактом, формирующим состав правонарушения, хотя бы потому, что речь идет о применении меры ответственности» [18, с. 43–46]. Все же, как было определено вначале, компенсация при нарушении права на товарный знак может представлять случай повышенной степени гражданской ответственности, являющий собой правовой инструмент обеспечения интересов менее защищенной стороны правоотношений либо публичных интересов. Практикующие юристы также больше склоняются к тому, чтобы применять институт компенсации вне какой-либо зависимости от причиненных нарушителем убытков [19, с. 70–74; 20, с. 48–53].

Следует отметить, что в правоприменительной практике существуют противоположные суждения относительно необходимости установления убытков при взыскании компенсации. Так, в одном из судебных решений отказ во взыскании компенсации был аргументирован тем, что товар был арестован и в гражданский оборот не вводился, а значит, правообладатель не понес убытков, а потому оснований для взыскания компенсации, которая взыскивается вместо причиненных убытков, не имеется [21], в другом судебном решении указывалось, что такая норма ответственности, как компенсация, не может быть связана с необходимым наличием причинения правообладателю убытков и их размером [22]. Сторонники второго подхода в качестве аргумента приводят тот факт, что используемое в ГК РФ понятие «вместо» не следует понимать как указание на то, что компенсация может быть потребована только в том же случае, в котором правообладатель может требовать возмещения причиненных ему убытков, то есть в случае действительного причинения ему убытков. В ст. 49 Закона об авторском праве содержалось прямое указание на то, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения независимо от наличия или отсутствия убытков. Эта же концепция применима в настоящее время к товарным знакам. Условиям для использования этой меры является противоправность поведения, при этом она может быть применена независимо от наличия убытков.

Таким образом, чтобы получить компенсацию, правообладателю, чье право нарушено, не придется доказывать ни факт причинения нарушением убытков, ни их размер; он должен будет лишь доказать факт совершенного правонарушения.

Нарушитель при этом находится в куда менее выгодном положении в случае, когда суд обязывает его выплатить компенсацию при отсутствии убытков для правообладателя. Это, безусловно, побуждает субъектов гражданского оборота к должному поведению, однако в большей степени отвечает принципам административного законодательства (в частности, принципу, предусмотренному Ч. 1 Ст. 3.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях [23] (далее – КоАП РФ), указывающему на то, что «административное наказание применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами»), нежели гражданского, которое основывается на необходимости обеспечения восстановления нарушенных прав (что отмечается в первом же пункте первой статьи ГК РФ). Возможно, в какой-то мере это свидетельствует о том, что место компенсации не в ГК РФ, а в КоАП РФ. Вместе с тем КоАП РФ не допускает ответственности без вины (ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ), ответственность же в сфере предпринимательской деятельности (необходимо учитывать ее специфику, поскольку деятельность субъектов права на товарный знак является предпринимательской) по общему правилу наступает вне зависимости от вины (п. 3 ст. 401 ГК РФ). Кроме того, при переводе компенсации в сферу публичного права взыскиваемые средства должны будут направляться в бюджет государства и поэтому останется нерешенной задача защиты имущественных интересов правообладателя. Нельзя забывать и о том, что применение компенсации может способствовать упрощению и ускорению рассмотрения сложных споров о защите права на товарный знак, а значительная экономическая ценность указанного объекта как средства индивидуализации товаров делает необходимой его

повышенную защиту. Наличие указанных противоречий толкает исследователей на крайние меры: одни предлагают, принимая во внимание штрафной характер института компенсации, исключить компенсацию из разряда гражданско-правовых средств защиты [3, с. 141], другие, наоборот, стремятся расширить сферу применения данной меры, предлагая использовать ее при защите исключительных прав на все указанные в ст. 1225 ГК РФ результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации [24, с. 15].

Представляется целесообразным принять меры, которые позволят сочетать привилегии правообладателя с некоторыми возможностям для нарушителя, дополнив, например, п. 3 ст. 1252 ГК РФ положением следующего содержания: «В случае, если нарушитель докажет, что его противоправное поведение не причинило убытков правообладателю, он может быть освобожден от выплаты компенсации в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела». В таком случае будет достигнута цель компенсации как меры гражданско-правовой ответственности – восстановить (компенсировать) право, нарушенное кем-либо.

Компенсация – это совершенно отдельный способ защиты гражданских прав, не предусмотренный ст. 12 ГК РФ, но возможный в силу того, что указанная статья не содержит исчерпывающего перечня способов защиты гражданских прав. При этом компенсации присущи черты, не свойственные традиционно мерам гражданско-правовой ответственности, и в свете приведенных выше аргументов представляется, что институт компенсации в том виде, в котором он действует, например, в США (в виде штрафных убытков карательного характера), чужд российской правовой системе. В России, как и в Германии, и во Франции, в других странах континентальной системы права, наложение карательных и штрафных санкций – прерогатива публичной власти. Подобного рода вопросы регулируются сферой публичного права и рассматриваются в суде по специфическим уголовно-процессуальным или административно-процессуальным правилам [3, с. 142].

При всем том, принимая во внимание те положительные моменты, которые дает применение компенсации, а именно – освобождение правообладателя от необходимости сложного доказывания размера убытков (правообладателю в большинстве случаев неизвестен точный размер причиненных ему убытков, прежде всего, упущенной выгоды, поскольку доказанность отдельных фактов незаконного использования товарного знака не позволяет выявить наличие всей системы нарушений, кроме того, на практике чрезвычайно трудно установить, сколько потенциальных покупателей легальной продукции приобрели контрафактную, и каков возможный размер не полученной правообладателем прибыли); компенсация представляет собой наилучшее решение вопроса в возмещении вреда, причиненного деловой репутации правообладателя; она может быть использована наряду с другими способами защиты, кроме, разумеется, взыскания убытков [25, с. 47], которые в конечном итоге способствуют упрощению и ускорению рассмотрения сложных споров о правах на товарные знаки. Поэтому можно сделать вывод о том, что по возможностям использования эта мера может стать одной из наиболее востребованных среди способов защиты исключительных прав на рассматриваемое средство индивидуализации.

Осуществленный анализ показал, что компенсация является мерой гражданско-правовой ответственности, представляющей собой специфический способ защиты права на товарный знак, однако с учетом рекомендуемых изменений компенсация как способ защиты исключительных прав в большей степени впишется в систему способов защиты гражданских прав, соответствуя сути и направленности гражданско-правовой ответственности.

Литература

1. *Bainbridge D.* Intellectual Property. 1999.
2. Ed. Note in 70 Harvard Law Review 517, 520. Stoll, Encyclopedia Anm. 8 – 109 und Gutachten.
3. Старженецкий В.В. О природе компенсации за нарушение исключительных прав // Вестник ВАС РФ. 2003. № 11.
4. Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3523-1 «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных» // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1992. № 42. Ст. 2325.
5. Закон Российской Федерации от 09.07.1993 № 5351–1 «Об авторском праве и смежных правах» // Российская газета. 1993. № 147.
6. Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» // Ведомости Съезда народных депутатов РФ. 1992. № 42. Ст. 2322.
7. Кодекс законов США. Раздел 17 «Авторские права» с исправлениями на 13.12.2003 г. // Законы зарубежных стран по промышленным образцам: В 2 т. М., 2005. Т.2.

8. *Гаврилов Э.* Некоторые актуальные вопросы авторского права и смежных прав // Хозяйство и право. 2005. № 1.

9. *Жук А.* Компенсация за нарушение исключительного права на изобретение: российский и зарубежный опыт // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2011. № 6.

10. Гражданское право: учебник; В 4 т. / Отв. ред. *Е.А. Суханов*. М., 2008. Т. 1.

11. *Алексеев С.С.* Общая теория права. М., 2009. Т. 1.

12. Гражданское право: Учебник; В 3-х т. / Под ред. *А.П. Сергеева*. М., 2009. Т. 1. – 1008 с.

13. Федеральный закон от 13.12.1994 г. № 60–ФЗ «О поставках продукции для федеральных государственных нужд» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 34. Ст. 3540.

14. Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07.021992 г. № 2300–1 // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 3. Ст. 140.

15. *Брагинский М.И., Витрянский В.В.* Договорное право. Книга первая: общие положения. М., 2008.

16. *Гутников О.В., Гутникова А.С., Радченко С.Д.* и др. Гражданское право: Учебник / Под ред. О.Н. Садикова. М., 2006. Т. 1.

17. Гражданское право: Учебник. В 3 т. / Под ред. *А.П. Сергеева*. М., 2009. Т. 1.

18. *Жагорина С.А.* Некоторые проблемы доказывания при применении мер ответственности в спорах о незаконном использовании товарного знака // Юридический мир. 2010. № 2.

19. *Тулубьева И.* Взыскание компенсации за нарушение авторских и смежных прав // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2001. № 8.

20. *Погуляев В.* Компенсация - особый способ защиты исключительных прав // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2001. № 12.

21. Дело № А43-13237/03-22-441 Арбитражного суда Нижегородской области.

22. Дело № А43-35374/2006-7-363 Арбитражного суда Нижегородской области.

23. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ // Российская газета. 2001. № 256.

24. *Ахметов Р.Р.* Правовая природа компенсации как способа защиты исключительных прав // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2011. № 13.

25. *Забегайло Л.А., Евдокимова Е.А.* Актуальные вопросы применения компенсации как меры ответственности за незаконное использование товарного знака // Право и экономика. 2010. № 5.