

## ДОКАЗЫВАНИЕ РАЗМЕРА КОМПЕНСАЦИИ ИСХОДЯ ИЗ ДВОЙНОЙ СТОИМОСТИ ТОВАРА ПРИ НАРУШЕНИИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК НА МАРКЕТПЛЕЙСАХ

APPROACHES TO PROVING THE AMOUNT OF COMPENSATION BASED ON THE DOUBLE VALUE OF THE GOODS IN CASE OF VIOLATION OF THE EXCLUSIVE RIGHT TO A TRADEMARK ON MARKETPLACES



**В. И. Белова,**  
*патентный поверенный РФ, партнер ООО «ИНКО ПАТЕНТ», Санкт-Петербург, v.belova@incopatent.ru*

**V. I. Belova,**  
Patent attorney, Partner of INCO PATENT LLC, St. Petersburg, Russia, v.belova@incopatent.ru

Рассмотрены варианты получения нужной информации об объеме контрафакта на маркетплейсе, а также подходы судебной практики к вопросу расчета размера компенсации за нарушение прав на товарные знаки.

*A designation options for obtaining the necessary information about the volume of counterfeit goods on the marketplace, and judicial approaches to the issue of calculation the amount of compensation for infringement of a trademark were considered.*

**Ключевые слова:** судебная практика, маркетплейс, компенсация, нарушение права на товарный знак.

*Key words: practice of law, marketplace, compensation, infringement of a trademark.*

В современном мире большинство товаров предприниматели предпочитают продавать через Интернет. Под данный запрос уже существует несколько популярных маркетплейсов, которые все знают. При этом постоянно возникают и новые игроки на рынке онлайн-продаж. А где оригинальные товары — там и контрафакт.

Правообладатели товарных знаков в рамках предоставленных им прав на законную защиту могут обращаться в судебный орган за запретом использования в контрафакте тождественного или сходного до степени смешения обозначения и взысканием компенсации.

В п. 4 ст. 1515 ГК РФ сказано, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Часто правообладатель, полагая, что контрафактный товар был реализован в большом количестве, выбирает вариант двукратного размера стоимости товаров по пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ. Указанный вариант расчета также часто подлежит удовлетворению судом в полном объеме при доказанности всех фактов реализации.

И здесь возникает основная проблема: право требования компенсации закреплено в законе, но существует реальный вопрос — как правообладатель может обосновать стоимость товаров, незаконно размещенных на маркетплейсе? Несколько возможных подходов со своими плюсами и минусами, судебной практикой раскроем в данной статье.

### **Сторонние источники аналитики**

Понятно, что потенциальный нарушитель обладает данными о том, сколько спорного товара он продал на маркетплейсе, но изначально размер компенсации обосновывает истец. И нет никаких гарантий, что ответчик захочет раскрыть информацию, особенно если контрафакта у него действительно много.

Доступа к внутренней информации онлайн-магазина у сторонних лиц нет. Но анализ маркетплейсов можно проводить и на сторонних сервисах, например, MPStats и Moneyplace, чьи базовые функции похожи на инструменты в личных кабинетах маркетплейсов.

Позиция судов к такой информации не однозначная.

Например, дело № А40-41213/23. Компания ZAGTOON, SARL (ЗАГТУН, САРЛ) обратилась с иском к ИП Павлову С. П. о взыскании около 2 млн руб. компенсации за нарушение интеллектуальных прав на товарный знак № 1334258. Суд первой инстанции удовлетворил исковые требования частично, снизив размер компенсации до однократной стоимости товара. Вместе с тем суды первой и апелляционной инстанции заметили, что данные сервиса mpstats являются относимыми и допустимыми доказательствами, что подтверждается также судебной практикой<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20 сентября 2023 г. по делу № А40-41213/23.

Дело № А41-66775/2022. Компания Harman International Industries, Inc обратилась в суд с иском о взыскании около 200 тыс руб. компенсации. Суд по интеллектуальным правам согласился с возможностью использовать сервис MPSTATS в качестве сервиса для расчета компенсации:

*«Между тем, как усматривается из материалов дела, компания, заявляя требования в суд, ссылалась на то, что из скриншотов системы мониторинга <https://mpstats.io/> следует, что ответчик реализовал в розницу 24 единицы контрафактной продукции. При этом товары были реализованы в разное время (в период с 02.01.2022 по 05.07.2022 года), что подтверждает вывод о продаже товара в розницу, в том числе в состав реализованной продукции входили товары с использованием спорного товарного знака»<sup>2</sup>.*

Дело № А40-175869/2022. Иск о взыскании более 2,5 млн руб. компенсации был заявлен компанией Minikim Holland B.V. Апелляционная инстанция изменила решение суда первой инстанции и удовлетворила требования в полном объеме, указав следующее:

*«Количество предлагавшегося ответчиком к продаже контрафактного товара определено истцом, исходя из сведений, указанных в системе мониторинга MPstats.io, об общем количестве поступивших в продажу товаров. Суд апелляционной инстанции отмечает, что ответчик, используя одну из двух имеющихся у маркетплейса OZON систем продаж - систему FBS (примечание автора – система, где продавец использует свой склад), самостоятельно передает маркетплейсу OZON сведения о количестве товара, готового для поставки с тем, чтобы покупатель при оформлении заказа не вышел за пределы имеющегося в наличии товара.*

*Арифметический расчет компенсации апелляционным судом проверен, является правильным, ответчиком не оспорен, контррасчет им не представлен»<sup>3</sup>.*

Другие примеры судебных дел с аналогичными решениями:

– Постановление Суда по интеллектуальным правам от 3 июня 2022 г. по делу № А60-41400/2022;

– Постановление Девятого Арбитражного Апелляционного суда от 14 апреля 2022 г. по делу № А40-246130/2021;

---

<sup>2</sup> Постановление Суда по интеллектуальным правам от 14 июня 2023 г. по делу № А41-66775/2022.

<sup>3</sup> Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17 июля 2023 г. по делу № А40-175869/2022.

– Решение Арбитражного суда Свердловской области от 21 октября 2021 г. по делу № А60-41388/2021.

С другой стороны, бывает очевидно, что суммы систем аналитики просто завышены и не имеют никакой связи с реальными обстоятельствами, следовательно, они не могут быть использованы для расчета компенсации. Данная позиция также подтверждается Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 22 февраля 2023 г. по делу № А41-32764/22 по исковому заявлению ООО «Аввалон – Ло Скарабео» к ООО «Вайлдберриз» о защите исключительного права на товарный знак, которым отменено решение суда первой инстанции, принявшего без допустимых доказательств завышенный расчет компенсации истцу. Суд по интеллектуальным правам установил: *«... при определении размера компенсации исходя из стоимости контрафактной продукции, следует принимать во внимание в первую очередь количество реализованной, или предлагаемой к продаже ответчиком контрафактной продукции, а также учитывать стоимость продукции, по которой она предлагается к продаже третьим лицам.*

*В то время как в настоящем деле, применяя положения подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, суды рассчитали компенсацию исходя не из доказательств объема фактической реализации в гражданском обороте, которые в материалах дела отсутствуют, а на основании предположения о количестве реализованной продукции (сколько раз товар был положен покупателями в виртуальную корзину, а не приобретен реально)».*

Таким образом, стоит сделать вывод о том, что арбитражные суды принимают расчет по стороннему сервису аналитики, берут его в основу при расчете компенсации за нарушение прав на товарный знак при отсутствии контррасчета со стороны других участников судебного процесса и сомнений в масштабах расчета.

### **Отзывы, счетчик количества продаж на маркетплейсе**

При подготовке к процессу о нарушении исключительного права на товарный знак истец в качестве доказательств всегда прикладывает карточки спорных товаров.

На таких маркетплейсах, как OZON и WILDBERRIES есть сервисы отзывов покупателей, а также счетчик количества продаж. Справедливо будет заметить, что относительно счетчика продаж мнение маркетплейсов периодически меняется, и в последнее время на WILDBERRIES он

убран в карточках продукции. Но для истца часто все средства хороши, так как в информации он ограничен. И есть судебная практика, которая принимает указанный подсчет.

Так, ИП Бойкова И. С. обратилась в суд с заявлением о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак № 721613. Размер затребованной компенсации в размере около 300 тыс. руб. истец обосновал протоколом осмотра маркетплейса.

Из материалов дела усматривается, что: *«Факт реализации данной продукции подтверждается: протоколом осмотра от 12.05.2022 в частности на странице 7 имеется информация о количестве покупок товара с наименованием «CarnaLove /Карнавальный костюм «Дюймовочка: платье», вверху над фотографией имеется информация что товар «купили более 100 раз» и указана цена 2922 руб.»*

Арбитражный суд г. Москвы требование удовлетворил, взыскав компенсацию в полном объеме. Суд апелляционной инстанции и Суд по интеллектуальным правам не усмотрели оснований для отмены решения суда первой инстанции<sup>4</sup>.

Аналогичный подход демонстрирует судебная практика по другим делам, например:

- Постановление Девятого Арбитражного Апелляционного суда от 1 декабря 2023 г. № 09АП-74326/2023;
- Постановление Одиннадцатого Арбитражного Апелляционного суда от 28.10.2022 по делу № А72-6865/2022.

Следует заключить, что второй обозначенный подход также имеет место для обоснования размера реализованной спорной продукции. Но все зависит от активности позиции ответчика, так как есть достаточно весомые аргументы для критики такого расчета. Даже относительно количества отзывов нужно понимать, что не все они могут попадать в спорный период, отзывы могут быть негативными и свидетельствовать об отказе в приобретении товаров.

Карточки товаров на маркетплейсе вещь изменяемая, продавец может менять товары на них как угодно. Потому показать относимость отзывов и количества продаж именно к нужному товару — это дополнительная задача для истца, если он решил идти именно этим путем для подсчета компенсации по делу.

<sup>4</sup> Постановление Суда по интеллектуальным правам от 5 июня 2023 г. по делу № А40-181925/2022.

## **Идем от обратного: критика контррасчета ответчика и недоверие суда**

Согласно п. 38 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2021 № 46<sup>5</sup> «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой инстанции» арбитражный суд может истребовать по ходатайству лица, участвующего в деле, необходимые доказательства.

Невыполнение без уважительной причины обязанности представить истребуемые доказательства либо неизвещение суда о невозможности представления доказательства, в том числе в установленный судом срок, может являться основанием для наложения штрафа, предусмотренного частью 9 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса РФ (далее — АПК РФ), и не освобождает соответствующее лицо от обязанности представить истребуемое доказательство (часть 11 статьи 66 АПК РФ).

Арбитражный суд вправе отнести на такое лицо судебные расходы, а также обосновать свои выводы объяснениями другой стороны (часть 1 статьи 68 Гражданского процессуального кодекса РФ и часть 5 статьи 3 АПК РФ).

Такой подход по аналогии права представляется обоснованным, так как при активной позиции ответчик может представить контррасчет, в котором будет показана существенно более низкая стоимость контрафактной продукции, чем в расчете истца, опирающемся на фактические обстоятельства по делу. Поскольку вся информация о продажах есть только у ответчика, он может злоупотреблять этим обстоятельством, искусственно занижая показатели продаж или не полностью ее учитывая.

При наличии весомых доводов истца о сокрытии данных со стороны других участников по делу, сторона может не только зародить сомнение суда в доказательствах оппонента, но и дополнительно обратить внимание к своим оценкам, которые он получил путем первого или второго подхода, предложенного автором статьи.

Таким образом, следует сделать вывод, что возможности правообладателя при нарушении его права на товарный знак на маркетплейсе дополнительно ограничены. Потенциальный истец не может располагать закрытыми данными об объеме и стоимости контрафактного товара, необходимыми для расчета компенсации по пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ. Но это не значит, что других вариантов у него нет.

---

<sup>5</sup> Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2021 № 46 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой инстанции».

Истец может использовать сторонние данные аналитики или опираться на открытую информацию по отзывам и количествам продаж в карточках спорного товара на маркетплейсе. Естественно, сторона должна быть готова обосновать свой расчет и в некоторых случаях — недобросовестность со стороны потенциального ответчика в сокрытии, искажении или намеренном занижении контррасчета. Обоснованная критика суммы продаж, указанной нарушителем, может стать дополнительным усилением для защиты правообладателем своих прав.

#### **Список использованных источников**

1. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20 сентября 2023 г. по делу № А40-41213/23.
2. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 14 июня 2023 г. по делу № А41-66775/2022.
3. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17 июля 2023 г. по делу № А40-175869/2022.
4. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 5 июня 2023 г. по делу № А40-181925/2022.
5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2021 № 46 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой инстанции».