

УДК 347

DOI: 10.34670/AR.2020.93.3.001

Компенсация имущественного вреда как мера гражданско-правовой ответственности за правонарушения в сфере интеллектуальной собственности

Джалилов Эльвис Алимович

Кандидат юридических наук,
доцент кафедры «Гражданское право и процесс»,
Тольяттинский государственный университет,
445020, Российская Федерация, Тольятти, ул. Белорусская, 14;
e-mail: elvis.tlt@gmail.com

Аннотация

Целью исследования является выявление особенностей компенсации как меры гражданско-правовой ответственности за правонарушения в сфере интеллектуальной собственности. В рамках гражданско-правовой ответственности за правонарушения в сфере интеллектуальной собственности компенсация занимает особое положение, поскольку, в отличие от других мер ответственности, позволяет правообладателю не только возместить убытки, но и получить компенсацию всех понесенных им расходов на доказывание факта совершения правонарушения и компенсировать упущенную в результате совершения правонарушения выгоду исходя из рыночной стоимости объекта интеллектуальной собственности, право на который было нарушено. Отмечается, что, несмотря на преимущества компенсаторного подхода при восстановлении прав правообладателя, в правоприменительной практике возникает ряд проблем: правообладатели злоупотребляют правом на взыскание компенсации и неправомерно используют предоставленное им право получения компенсации за нарушенное исключительное право в двойном размере. Кроме того, равный подход законодателя к субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим оптовую торговлю контрафактными товарами и индивидуальным предпринимателям, реализующим товары в розницу, что представляется не совсем верным с точки зрения причиненного правообладателю ущерба, в связи с чем предлагается редакция ст. 1515 ГК РФ.

Для цитирования в научных исследованиях

Джалилов Э.А. Компенсация имущественного вреда как мера гражданско-правовой ответственности за правонарушения в сфере интеллектуальной собственности // Вопросы российского и международного права. 2020. Том 10. № 3А. С. 5-11. DOI: 10.34670/AR.2020.93.3.001

Ключевые слова

Правонарушение, компенсация, гражданско-правовая ответственность, интеллектуальная собственность, исключительное право, объект интеллектуальной собственности.

Введение

Меры гражданско-правовой ответственности направлены на восстановление нарушенных исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, поскольку посредством их применения правообладатель не только прекращает неправомерные действия нарушителя, но и получает компенсацию за нарушение своих прав. На сегодняшний день наиболее востребованной мерой ответственности является не возмещение убытков, а альтернативная ему компенсация имущественного вреда.

Компенсация как мера гражданско-правовой ответственности за правонарушения в сфере интеллектуальной собственности известна со времен законодательства советского периода, в нормах которого предусматривалась возможность требовать с нарушителя выплаты «ставок авторского гонорара»¹. Кроме того, норма ст. 10 Закона РСФСР об авторском праве указывала, что авторский гонорар подлежит выплате даже в случае, если правообладатель не может обосновать понесенные им в результате правонарушения убытки.

Ряд исследователей рассматривают компенсацию как особый вид ответственности, не совпадающий с иными видами гражданско-правовой ответственности [Симкин, 1997, 78]. Некоторые авторы понимают ее как разновидность убытков [Сергеев, 2003, 384].

Основная часть

Следует признать, что рассмотрение компенсации как особой меры ответственности, не совпадающей с иными видами гражданско-правовой ответственности, заслуживает большего доверия. Верным представляется утверждение Е.Н. Васильевой, которая определяет рассматриваемую компенсацию как специальный вид гражданско-правовой ответственности за нарушение исключительного права [Васильева, 2015, 105]. Законодатель намеренно разделил такие меры ответственности, как убытки и компенсация.

Гражданское законодательство в п. 3 ст. 1252 ГК РФ устанавливает право правообладателя в отдельных случаях при нарушении исключительного права вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации. При этом законодатель справедливо указал на то, что правообладатель освобождается от обязанности доказывать размер причиненных ему убытков. Ведь отталкиваться от размера причиненных убытков при взыскании компенсации является неверным подходом, так как автор либо иной правообладатель может использовать свои объекты интеллектуальной собственности в некоммерческих целях. Правообладатель может не получать прибыли от использования своих объектов интеллектуальной собственности, в результате чего невозможно будет установить причиненный ему имущественный ущерб либо упущенную выгоду. Таким образом, следует признать наиболее удачным определение В.А. Белова, который относительно компенсации указывает, что она преимущественно выполняет восстановительную функцию гражданско-правовой ответственности [Белов, 2013, т. IV, 644].

Е.Н. Васильева справедливо считает, что компенсация выплачивается за факт нарушения исключительного права, а не за причиненные убытки. Свое мнение автор обосновывает тем, что «право требовать возмещения убытков сформулировано в разделе “Общие положения”, а право

¹ См. Постановление Народного комиссариата просвещения РСФСР от 8 июня 1930 г.

требовать компенсации – в специальных нормах раздела об интеллектуальной собственности» [Васильева, 2015, 110].

А.Г. Матвеев отмечает, что взыскание компенсации является самой популярной мерой гражданско-правовой ответственности за нарушение исключительных прав, что обусловлено освобождением правообладателя от доказывания размера причиненных ему убытков [Матвеев, 2018].

Компенсация как мера гражданско-правовой ответственности за правонарушения в сфере интеллектуальной собственности носит восстановительный характер. Это связано с тем, что выяснить реальную сумму причиненных убытков за нарушение исключительного права представляется затруднительным в силу нематериального характера объектов интеллектуальной собственности и неограниченности их пользователей, количество которых сложно контролировать. Компенсация должна преследовать цель возмещения и убытков, которые правообладатель понес в результате совершения правонарушения, и расходов, сопутствующих выявлению факта совершения правонарушения.

На сегодняшний день наметилось два подхода к пониманию правовой природы и применению норм о взыскании компенсации: штрафной – вид ответственности, имеющий штрафной характер [Ахметов, 2011, 67], и компенсаторный – способ защиты исключительного права, преследующий компенсационную цель [Кондратьева, 2013, 30].

На первый взгляд, компенсаторный характер влечет злоупотребление правообладателем своими правами и превышает рамки целей гражданско-правовой ответственности, однако в отдельных случаях такой подход является единственным способом для правообладателя покрыть свои реальные убытки, а также упущенную выгоду и судебные расходы. И штрафной, и компенсаторный подходы к компенсации отвечают целям гражданско-правовой ответственности и должны нераздельно применяться судами при исчислении размера компенсации соразмерно причиненному правонарушением ущербу.

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 указано, что, заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы, подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере. Суды принимают решение о размере взыскиваемой компенсации исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

В случаях нарушения исключительного права на произведение, объект смежных прав, объект патентных прав, товарный знак, наименование места происхождения товара правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации.

- 1) В размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения (ст. 1301, 1311, 1406.1, п. 4 ст. 1515, п. 2 ст. 1537 ГК РФ). При данном расчете истцу необязательно приводить расчеты такой компенсации, он получает компенсацию в минимальном размере – 10 000 рублей за каждый факт правонарушения. Необходимо обратить внимание на то, что указанные положения ГК РФ признаны частично не соответствующими Конституции РФ на основании принятого Постановления Конституционного Суда РФ от 13 декабря 2016 г. № 28-П. Однако после его принятия снижение размера компенсации стало зачастую

безосновательно использоваться ответчиками для уменьшения размера взыскания. Компенсация как мера гражданско-правовой ответственности за правонарушения в сфере интеллектуальной собственности должна иметь своей целью восстановление положения правообладателя, которое он имел до совершения правонарушения. Однако компенсация не должна давать возможность правообладателю злоупотреблять своими правами и заявлять необоснованные суммы для взыскания денежных средств. В гражданском процессе истец наравне с ответчиком должен доказывать обстоятельства, на которые ссылается. Представляется, что правообладатель должен обосновать и размер причиненного ему правонарушением имущественного ущерба. Такой подход не будет нарушать права правообладателя, поскольку обосновать реальные убытки от нарушения исключительного права не представит сложностей, однако данный подход позволит пресечь злоупотребление правообладателем своими правами.

- 2) В двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров произведения, фонограммы, товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, либо наименования места происхождения товара (ст. 1301, 1311, п. 4 ст. 1515, п. 2 ст. 1537 ГК РФ). Л.В. Новоселова отмечает, что «для компенсации, рассчитываемой в размере двойной стоимости контрафактного товара, принималось во внимание, что убытки не могут исчисляться из стоимости более дорогого легального товара. Но экономически вероятно, что убытки правообладателя превысят стоимость контрафакта. Как итог – компенсация определяется в размере двойной стоимости контрафактного товара» [Новоселова, 2017, 3]. Компенсацию в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров или товаров нужно рассчитывать по тем ценам, по которым их продавал нарушитель. Если требование заявлено к оптовому продавцу, придется использовать оптовые, а не розничные цены, по которым товар был реализован конечному потребителю. В соответствии с п. 21 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2017), утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 12 июля 2017 г., снижение размера компенсации, исчисленного исходя из двукратной стоимости контрафактных экземпляров (товаров) или двукратного размера стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, возможно только при наличии мотивированного заявления ответчика, подтвержденного соответствующими доказательствами. При взыскании компенсации в двукратном размере стоимости товаров ответчик должен предоставить мотивированное заявление о снижении размера исковых требований с соответствующими подтверждающими доказательствами необходимого снижения.
- 3) В двукратном размере стоимости права использования объекта авторского или смежных прав, объекта патентных прав, товарного знака. Стоимость определяется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование таких объектов тем способом, который использовал нарушитель (ст. 1301, 1311, 1406.1, п. 4 ст. 1515 ГК РФ). Согласно п. 61 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования. При расчете через

двукратную стоимость права использования берется сумма вознаграждения, обусловленная лицензионным договором, предусматривающим простую (неисключительную) лицензию, на момент совершения правонарушения.

Из сложившейся судебной практики вытекает, что правообладатели зачастую злоупотребляют своим исключительным правом, заключая фиктивные лицензионные договоры для последующего судебного взыскания в двукратном размере суммы, обозначенной в договоре. Целью гражданско-правовой ответственности является возвращение потерпевшей стороны к первоначальному имущественному положению, но достижение данной цели не должно приводить к неправомерному обогащению правообладателя. В связи с этим предлагается законодательно закрепить в п. 2 ст. 1515 ГК РФ указание на то, что двукратный размер стоимости права использования товарного знака уместно применять исключительно при промышленном производстве и оптовой реализации товара с использованием неправомерно нанесенного товарного знака.

Следует согласиться с тем, что компенсация в механизме юридической ответственности не может быть основана только на формальных требованиях закона, без должного учета всех имеющих значение обстоятельств дела для его справедливого разрешения [Старженецкий, 2015, 121].

Заключение

В условиях российских реалий может быть востребован дифференцированный подход при определении размера компенсации и степени вины нарушителя исключительных прав при использовании объектов интеллектуальной собственности или средств индивидуализации. Лицо, которое не знало и не могло знать о том, что использует результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации незаконно, не должно отвечать наравне с тем, кто умышленно использует объекты интеллектуальной собственности для получения материальной выгоды.

Библиография

1. Ахметов Р.Р. Правовая природа компенсации как способа защиты исключительных прав // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2011. № 3. С. 66-71.
2. Белов В.А. Гражданское право. М.: Юрайт, 2013. Т. IV.
3. Васильева Е.Н. Компенсация за нарушение исключительного права на интеллектуальную собственность // Труды Института государства и права Российской академии наук. 2015. № 6. С. 101-124.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая): федер. закон Рос. Федерации от 18.12.2006 № 230-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 24.11.2006: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 08.12.2006. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/
5. Кондратьева Е.А. Требование компенсации за нарушение исключительного права как форма злоупотребления правом // Гражданское право. 2013. № 2. С. 28-31.
6. Матвеев А.Г. Дискреционное право суда изменять вид компенсации за нарушение исключительного права // Пермский юридический альманах. 2018. № 1. С. 248-253.
7. Новоселова Л.В. О механизме компенсации за нарушение исключительных прав // Хозяйство и право. 2017. № 3. С. 3-17.
8. О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323470/
9. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2017). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_219925/
10. По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского

края: постановление Конституционного Суда РФ от 13.12.2016 № 28-П. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_208711/

11. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. М., 2003. 752 с.
12. Симкин Л.С. Из практики рассмотрения дел о правовой охране программ для ЭВМ // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 1997. № 8.
13. Старженецкий В.В. Статутные убытки в праве интеллектуальной собственности РФ: эволюция и актуальные проблемы // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2015. № 10. С. 116-147.

Compensation for property damage as a measure of civil liability for intellectual property offences

El'vis A. Dzhililov

PhD in Law,
Associate Professor at the Department of civil law and procedure,
Togliatti State University,
445020, 14 Belorusskaya st., Togliatti, Russian Federation;
e-mail: elvis.tlt@gmail.com

Abstract

The article aims to identify the features of compensation as a measure of civil liability for intellectual property offences. It points out that compensation occupies a special position within the framework of civil liability for intellectual property offences, since, unlike other measures of liability, it allows rightholders to get compensation not only for losses, but also for all expenses incurred in the process of proving that the offence was committed and for lost profits as a result of the commission of the offence on the basis of the market value of the object of intellectual property, the right to which was violated. The author of the article pays attention to the fact that, despite the advantages of the compensatory approach in the restoration of the rights of rightholders, a number of problems arise in law enforcement practice: rightholders abuse their right to compensation and unlawfully exercise the right to double compensation for violated exclusive rights. Moreover, the equal approach of the legislator to business entities involved in wholesale trade in counterfeit goods and individual entrepreneurs engaged in retailing goods, which is not correct from the perspective of damage caused to rightholders, that is why it is necessary to revise Article 1515 of the Civil Code of the Russian Federation.

For citation

Dzhililov E.A. (2020) Kompensatsiya imushchestvennogo vreda kak mera grazhdansko-pravovoi otvetstvennosti za pravonarusheniya v sfere intellektual'noi sobstvennosti [Compensation for property damage as a measure of civil liability for intellectual property offences]. *Voprosy rossiiskogo i mezhdunarodnogo prava* [Matters of Russian and International Law], 10 (3A), pp. 5-11. DOI: 10.34670/AR.2020.93.3.001

Keywords

Offence, compensation, civil liability, intellectual property, exclusive right, object of intellectual property.

References

1. Akhmetov R.R. (2011) Pravovaya priroda kompensatsii kak sposoba zashchity isklyuchitel'nykh prav [The legal nature of compensation as a way to protect exclusive rights]. *Vestnik Permskogo universiteta. Yuridicheskie nauki* [Bulletin of Perm University. Legal sciences], 3, pp. 66-71.
2. Belov V.A. (2013) *Grazhdanskoe pravo* [Civil law], Vol. 4. Moscow: Yurait Publ.
3. *Grazhdanskii kodeks Rossiiskoi Federatsii (chast' chetvertaya): feder. zakon Ros. Federatsii ot 18.12.2006 № 230-FZ: prinyat Gos. Dumoi Feder. Sobr. Ros. Federatsii 24.11.2006: odobr. Sovetom Federatsii Feder. Sobr. Ros. Federatsii 08.12.2006* [Civil Code of the Russian Federation (Part 4): Federal Law of the Russian Federation No. 230-FZ of December 18, 2006]. Available at: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/ [Accessed 10/02/20].
4. Kondrat'eva E.A. (2013) Trebovanie kompensatsii za narushenie isklyuchitel'nogo prava kak forma zloupotrebleniya pravom [Claiming compensation for violations of exclusive rights as a form of abuse of rights]. *Grazhdanskoe pravo* [Civil law], 2, pp. 28-31.
5. Matveev A.G. (2018) Diskretsionnoe pravo suda izmenyat' vid kompensatsii za narushenie isklyuchitel'nogo prava [The court's discretionary right to change the type of compensation for violations of exclusive rights]. *Permskii yuridicheskii al'manakh* [Perm legal almanac], 1, pp. 248-253.
6. Novoselova L.V. (2017) O mekhanizme kompensatsii za narushenie isklyuchitel'nykh prav [On the mechanism of compensation for violations of exclusive rights]. *Khozyaistvo i pravo* [Business and law], 3, pp. 3-17.
7. *O primenenii chasti chetvertoi Grazhdanskogo kodeksa Rossiiskoi Federatsii: postanovlenie Plenuma Verkhovnogo Suda RF ot 23.04.2019 № 10* [On applying Part 4 of the Civil Code of the Russian Federation: Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation No. 10 of April 23, 2019]. Available at: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323470/ [Accessed 10/02/20].
8. *Obzor sudebnoi praktiki Verkhovnogo Suda Rossiiskoi Federatsii № 3 (2017)* [Review of judicial practice of the Supreme Court of the Russian Federation No. 3 (2017)]. Available at: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_219925/ [Accessed 10/02/20].
9. *Po delu o proverke konstitutsionnosti podpunkta 1 stat'i 1301, podpunkta 1 stat'i 1311 i podpunkta 1 punkta 4 stat'i 1515 Grazhdanskogo kodeksa Rossiiskoi Federatsii v svyazi s zaprosami Arbitrazhnogo suda Altayskogo kraya: postanovlenie Konstitutsionnogo Suda RF ot 13.12.2016 № 28-P* [On checking the constitutionality of Subitem 1 of Article 1301, Subitem 1 of Article 1311 and Subitem 1 of Item 4 of Article 1515 of the Civil Code of the Russian Federation in connection with the requests from the Commercial Court of the Altai territory: Resolution of the Constitutional Court of the Russian Federation No. 28-P of December 13, 2016]. Available at: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_208711/ [Accessed 10/02/20].
10. Sergeev A.P. (2003) *Pravo intellektual'noi sobstvennosti v Rossiiskoi Federatsii* [Intellectual property law in the Russian Federation]. Moscow.
11. Simkin L.S. (1997) Iz praktiki rassmotreniya del o pravovoi okhrane programm dlya EVM [From the practice of considering cases concerning the legal protection of computer programs]. *Vestnik Vysshego Arbitrazhnogo Suda Rossiiskoi Federatsii* [Bulletin of the Supreme Commercial Court of the Russian Federation], 8.
12. Starzhenetskii V.V. (2015) Statutnye ubytki v prave intellektual'noi sobstvennosti RF: evolyutsiya i aktual'nye problemy [Statutory losses in the intellectual property law of the Russian Federation: the evolution and topical problems]. *Vestnik ekonomicheskogo pravosudiya Rossiiskoi Federatsii* [Bulletin of economic justice in the Russian Federation], 10, pp. 116-147.
13. Vasil'eva E.N. (2015) Kompensatsiya za narushenie isklyuchitel'nogo prava na intellektual'nuyu sobstvennost' [Compensation for violations of exclusive intellectual property rights]. *Trudy Instituta gosudarstva i prava Rossiiskoi akademii nauk* [Proceedings of the Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences], 6, pp. 101-124.