

УДК 347.77

СУЩНОСТЬ КОМПЕНСАЦИИ КАК СПОСОБА ЗАЩИТЫ ЗА НАРУШЕНИЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ НА ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

Микайилова Юлия Александровна,

*студентка магистратуры кафедры юриспруденции, интеллектуальной собственности
и судебной экспертизы,
e-mail: julashkin@mail.ru,*

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, г. Москва

В статье рассматриваются особенности действующего законодательства о правовой защите интеллектуальной собственности. Проанализирована сложившаяся судебная практика, связанная с незаконным использованием технических решений, нарушением патентных прав, применяемая судебными органами при рассмотрении дел и определении размера взыскиваемой компенсации при нарушении исключительных прав на технические решения. Рассмотрены подходы к определению сущности института компенсации за нарушение исключительных прав.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, патентообладатель, нарушение исключительных прав, компенсация, защита исключительных прав, убытки, природа компенсации

COMPENSATION AS A WAY TO PROTECT EXCLUSIVE RIGHTS TO TECHNICAL SOLUTIONS

Mikaïilova Yu.A.,

*master's degree student, department of law, intellectual property and forensic examination,
e-mail: julashkin@mail.ru,*

Bauman Moscow State Technical University, Moscow

The article describes the peculiarities of applicable intellectual property law. The existing judicial practice, applies by the judicial authorities when considering cases and determining the amount of compensation claimed in case of violation of exclusive rights to technical solutions, concerning illegal use of technological solutions, patent infringement has been analyzed. Approaches to determining the nature of the institution of compensation for violation of exclusive rights have been considered.

Keywords: intellectual property, patent holder, violation of exclusive rights, compensation, exclusive rights protection, material losses, nature of compensation

DOI 10.21777/2587-9472-2019-3-63-69

Введение

Сущность компенсации определяется в п. 3 ст. 1252 ч. IV Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)¹ и раскрывается таким образом, что «при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права»; «компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения»; правообладатель освобождается от доказывания убытков.

Наряду с этим, в Постановлении Пленума Верховного Суда № 10 от 23.04.2019 года² говорится следующее: «Истец (правообладатель) должен представить обоснование размера взыскиваемой сум-

¹ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 18.07.2019) // СПС «КонсультантПлюс».

² Постановление Пленума Верховного Суда № 10 от 23.04.2019 г. «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».

мы. ...Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, ...характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, наличие и степень вины нарушителя, в том числе, носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно, вероятные имущественные потери правообладателя, ...и принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения».

Законодатель, путем внесения в ГК РФ ст. 1406.1, освобождает лицо, защищающее нарушенное исключительное право на технические решения, от доказывания причиненных ему убытков, определяя возможность требования компенсации, при этом необходимо доказать лишь факт правонарушения. Правоприменитель определяет, что размер компенсации должен быть обоснован, тем самым, по сути, процесс сводится к доказыванию убытков. В исковом заявлении должен быть указан точный размер компенсации, который должен быть обоснован в представленном в суд расчете.

Анализ судебной практики

Ежегодно судами рассматриваются более тысячи дел о нарушении интеллектуальных прав, по спорам о предоставлении или прекращении правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, в том числе, об установлении патентообладателя, о признании недействительными, об отказе в признании недействительности патента на технические решения, о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования; об установлении права преждепользования и послепользования и др.

По данным отчетов³ о работе Суда по интеллектуальным правам безусловными «лидерами» при рассмотрении дел, связанных с защитой нарушенных интеллектуальных прав, являются средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, из них больше 85 % приходится на товарные знаки (рисунок 1). Объекты патентных прав занимают около 5 % от общего количества дел по нарушенным правам.

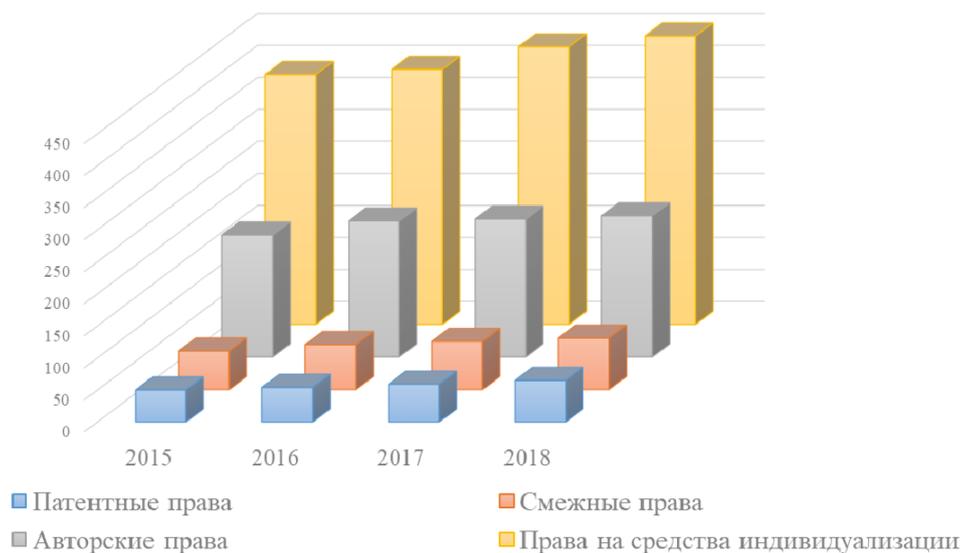


Рисунок 1 – Рассмотрение дел по защите интеллектуальных прав

Прежде всего, любой правообладатель, сталкиваясь с нарушением его прав, при обращении в суд должен определить желаемый результат рассмотрения спора. В существующем законодательстве в соответствии

³ Отчеты Суда по интеллектуальным правам за 2016 год, 2017 год, 2018 год [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.ipc.arbitr.ru/node/13545> (дата обращения: 15.09.2019).

со ст. 1252 ГК РФ⁴ имеется ограниченный перечень требований, заявляемых в судебном порядке правообладателем в целях защиты принадлежащих ему прав. В этот перечень включены следующие требования:

- пресечение действий, нарушающих исключительные права правообладателя, таких как изготовление, предложение к продаже, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка, связанные с введением в гражданский оборот контрафактных товаров;

- изъятие и уничтожение контрафактных материальных носителей за счет ответчика;

- возмещение убытков или выплата компенсации.

Основываясь на данных отчетов⁵ о работе Суда по интеллектуальным правам, при рассмотрении дел, связанных с защитой нарушенных прав, компенсация является наиболее распространенной мерой гражданско-правовой ответственности.

При рассмотрении исковых требований о взыскании убытков, в отличие от компенсации, истец обязан доказать ряд обстоятельств, а не только факт правонарушения [4], в частности:

- противоправное поведение (нарушение обязательства);

- наличие убытков (их размер);

- наличие причинно-следственной связи между противоправным поведением и возникшими убытками;

- наличие вины причинителя вреда (убытков).

При этом суд удовлетворяет требования в размере, который истец смог подтвердить документально, не снижая его по своему субъективному усмотрению.

Правовая суть компенсации раскрывается в абз. 1 п. 3 ст. 1252 ГК РФ.

Во-первых, правообладатель вместо возмещения понесенных им убытков может потребовать от нарушителя компенсацию за нарушение исключительного права.

Во-вторых: «Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения».

В-третьих: «При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков».

Последняя норма является существенной льготой для лица, защищающего нарушенное исключительное право путем взыскания компенсации. Доказыванию в судебном процессе подлежит исключительно факт нарушения патентных прав, например, путем введения в оборот (предложения к продаже контрафактного товара).

Статья 1406.1 ч. IV ГК РФ⁶, включенная Федеральным законом от 12.03.2014 № 35-ФЗ, действует с 01 января 2015 года и была внесена «в целях повышения ответственности нарушителя... в случаях нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец»⁷. Положения данной статьи предусматривают выплату компенсации вместо возмещения убытков и определяют два способа определения размера таковой:

- 1) в твердой денежной сумме (от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей – определяется по усмотрению суда исходя из характера нарушения);

- 2) в двукратном размере стоимости права использования технических решений, тем способом, который использовал нарушитель.

С введением в Гражданский кодекс данной статьи компенсация за нарушение исключительных прав объектов патентного института, предусмотренная п. 3 ст. 1252 ГК, стала одним из наиболее распространенных способов защиты нарушенных прав. На рисунке 2 представлена тенденция рассмотрения и вынесения судебных решений в отношении объектов патентных прав при нарушении исключительных прав и требований назначения компенсации.

⁴ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 18.07.2019) // СПС «КонсультантПлюс».

⁵ Отчеты Суда по интеллектуальным правам за 2016 год, 2017 год, 2018 год [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.ipc.arbitr.ru/node/13545> (дата обращения: 15.09.2019).

⁶ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 18.07.2019) // СПС «КонсультантПлюс».

⁷ Пояснительная записка «К проекту Федерального закона “О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации”» [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.sozd.duma.gov.ru/bill/47538-6> (дата обращения: 20.09.2019).

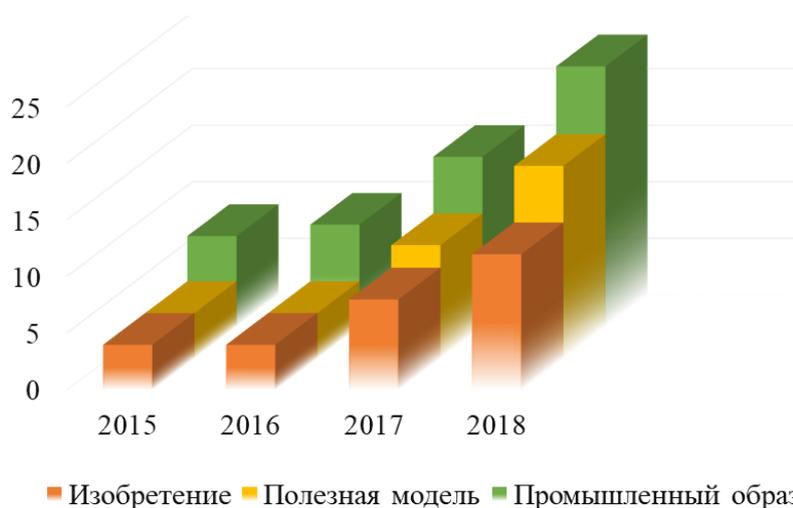


Рисунок 2 – Количество вынесенных судебных решений по взысканию компенсации за нарушение прав патентных объектов

Стратегия ведения судебных споров о защите прав владельцев патентов на изобретение или полезную модель хоть и подчиняется общим правилам, но имеет свои особенности.

Вопрос об определении размера взыскиваемой компенсации в судебной практике всегда являлся спорным, не имеющим однозначно выработанного практического решения [5]. На самом же деле его разрешение непосредственно зависит от того, как воспринимается правовая природа компенсации: штраф ли это или мера восстановительная? «Снижать компенсацию нельзя, штрафовать» или «Снижать компенсацию, нельзя штрафовать».

Анализируя судебную практику, можно прийти к выводу, что практически в каждом случае при рассмотрении дел о нарушении исключительных прав на технические решения и определении размера взыскиваемой компенсации суды выносят решение о ее снижении, при этом нет четких критериев определения размера компенсации ни со стороны законодателя, ни со стороны правоприменителя.

Так, например, Арбитражный суд Тюменской области в своем решении от 22 августа 2018 года по делу № А70-9233/2016 «с учетом принципов разумности и обоснованности» посчитал «наиболее объективным и разумным... и не влекущим ущемление прав истца» взыскание компенсации с ответчика в размере 1 840 000 руб. Истец же представил в суд расчеты компенсации и просил суд «взыскать с ответчика компенсацию за нарушение исключительного права в сумме 5 000 000 руб. в порядке п. 1 ст. 1406.1 ГК РФ за нарушение зарегистрированного за истцом права на изобретение “Способ многоканального видеонаблюдения транспортных развязок”».

Арбитражный суд города Москвы в своем решении от 22.01.2018 года по делу № А40-174112/16-110-1550 «исходя из характера нарушения, степени вины нарушителя, вероятных убытков правообладателем, а также исходя из принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения, посчитал возможным уменьшить сумму компенсации до 250 000 рублей». На основании ст. 1406.1 ГК РФ истец просит взыскать компенсацию в размере 1 500 000 руб.

Еще один пример. Арбитражный суд города Москвы в своем решении от 06.02.2018 года по делу № А40-40704/17-5-377 «посчитал возможным уменьшить сумму компенсации... с учетом возможных объемов реализации продукции ответчиком и ее стоимости, принимая во внимание фактические обстоятельства дела, с целью пресечения нарушений исключительных прав истца в установленной части, суд находит обоснованной и соразмерной сумму компенсации в указанном размере». Размер компенсации был уменьшен в 2 раза по сравнению с заявляемым истцом.

При рассмотрении дела № А41-950/18 Десятый арбитражный апелляционный суд города Москва в постановлении от 23 июля 2018 года полностью удовлетворил иски требования истца в части взыскания с ответчика денежной компенсации за нарушение исключительного права на полезную модель по патенту № 97456 в размере 3 000 000 руб.

Отсутствие единого понимания правовой природы компенсации за нарушение исключительных прав создает ряд серьезных проблем для правоприменительной практики. Суды, применяя одни и те же нормы, регулирующие взыскание компенсации за нарушение исключительного права, ведут себя непоследовательно. Это влечет невозможность предвидения результата судебного решения как на стороне истца, которому могут отказать в удовлетворении требования о компенсации в запрашиваемом размере, так и на стороне ответчика, с которого может быть взыскана компенсация в несопоставимом размере в отсутствие его вины или при незначительности правонарушения.

Определение правовой природы компенсации

Стоит рассмотреть правовую природу института компенсации с разных позиций.

Компенсация предусматривает в своем понимании штрафной характер

При анализе положений Гражданского кодекса, предусматривающих возможность взыскания компенсации в двукратной стоимости права использования технических решений, можно считать подобный подход к расчету компенсации как штрафной характер.

В подтверждение того, что компенсация является штрафной санкцией, является установление нижнего предела ее размера. Даже если истец не предоставил никаких обоснований по истребуемой компенсации, а лишь доказан факт нарушения, нарушителю необходимо уплатить 10 000 руб.

Немаловажным является и Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 года № 28-П. В мотивировочной части Постановления прямо указано, что компенсация, предусмотренная действующим законодательством, по своей природе является штрафной, а оценивая сам способ защиты – компенсации, отнесена к специальным способам защиты. В связи с нематериальным характером объектов интеллектуальной собственности определяются особенности взыскания компенсации (независимо от размера причиненных убытков), а также ограничивает правообладателей в сложности контролировать соблюдение или нарушение исключительных прав и установления приблизительного размера понесенных ими убытков. А поскольку закон позволяет взыскивать компенсацию в размере, который может и превышать размер фактически причиненных ему убытков, это свидетельствует, по мнению Конституционного Суда, о штрафной природе данной меры ответственности⁸.

Некоторые члены Научно-консультационного совета при Суде по интеллектуальным правам также придерживаются позиции отнесения компенсации к штрафному способу защиты прав. Так, по мнению Е.А. Павловой, начальника отдела Исследовательского центра частного права при Президенте РФ, компенсации носят не только восстановительный, но и штрафной характер⁹. В своем комментарии В.О. Калятин, профессор Исследовательского центра частного права им. С.С. Алексеева при Президенте РФ, ссылаясь на часть четвертую Гражданского кодекса РФ и Постановления № 28-П Конституционного Суда РФ, определяет, что названные нормы размера компенсации вводят штрафную ответственность.

Подход, предполагающий снижение сумм компенсаций в связи с их несоразмерностью, усугубляется правовой позицией Суда по интеллектуальным правам по вопросу о распределении судебных расходов¹⁰. Данный подход к распределению судебных расходов при «взыскании компенсации в размере, меньше чем изначально заявленный... влечет отнесение судебных расходов на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований» провоцирует возникновение ситуаций, при которых правообладатель, выигравший дело о защите исключительного права с существенным снижением размера компенсации судом, получит от нарушителя компенсацию в размере

⁸ Постановление Конституционного Суда РФ от 13.12.2016 № 28-П «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» // СПС «КонсультантПлюс».

⁹ Протокол № 5. Заседание Научно-консультационного совета при Суде по интеллектуальным правам 5 сентября 2014 года [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.ipc.arbitr.ru/node/13542> (дата обращения: 20.09.2019).

¹⁰ Справка о некоторых вопросах уплаты государственной пошлины при обращении в суд и возмещения судебных расходов по делам, рассмотренным в порядке гражданского и административного судопроизводства: утверждена постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 26 февраля 2015 года № СП-23/3 [Электронный ресурс] // Журнал Суда по интеллектуальным правам. – URL: <http://www.ipcmagazine.ru/official-cronicle/on-some-issues-of-payment-of-state-duty-turning-to-the-court-and-compensation-of-court-costs> (дата обращения: 05.09.2019).

меньшем, чем сумма судебных расходов, которую он должен будет возместить [2]. Фактически в выигрыше оказываются нарушители интеллектуальных прав – как при рассмотрении конкретных дел, так и в принципе, поскольку, с учетом наличия риска оказаться в минусе по результатам распределения судебных расходов, вероятность новых обращений потерпевших правообладателей за судебной защитой значительно снижается.

Компенсация – способ защиты исключительного права, преследующий компенсационную цель

В пункте 3 ст. 1252 ГК РФ, тем не менее, прямо указано, что компенсация подлежит взысканию вместо возмещения убытков и что при ее определении следует руководствоваться требованиями разумности и справедливости.

Возмещение убытков является исконным и чисто гражданско-правовым способом защиты гражданских прав. Правило о полном возмещении убытков, предусмотренное в ст. 15 ГК РФ, соответствует одному из основных начал гражданского законодательства – обеспечения восстановления нарушенных прав [1]. Таким образом, компенсация по своей правовой природе носит восстановительный характер.

Многие эксперты и исследователи признают институт компенсации как цель гражданско-правовой ответственности – восстановление правового положения потерпевшего. Гражданско-правовая ответственность, в отличие от уголовной, не имеет карательной направленности в том смысле, что не преследует цели наказания привлекаемого к ответственности лица¹¹. Соглашаясь с данным утверждением, следует все же уточнить, что отсутствие карательной направленности объясняется не столько характером правового воздействия (и в уголовном, и в административном праве есть имущественные санкции), сколько направленностью гражданско-правовых способов защиты на восстановление правового положения лица, чьи субъективные права или охраняемый законом интерес были нарушены [5].

В системе гражданско-правовых способов защиты выделяются способы, которые направлены именно на предупреждение, пресечение возможных нарушений или уменьшение их негативных последствий.

Введение законодателем указанных выше способов исчисления компенсации объясняется скорее не стремлением наказать правонарушителей, а создать для правообладателей большую вероятность получения справедливого возмещения имущественных потерь, вызванных неправомерным использованием объекта интеллектуальной собственности.

Компенсация имеет «двойственную» природу

В целом же при решении вопроса об определении размера компенсации за нарушение исключительного права следует руководствоваться концепцией о ее «двойственной» природе. И восстановительная, и штрафная функции являются в известной степени крайностями. Последовательное проведение идеи о восстановительной природе компенсации, с учетом нематериального характера объектов интеллектуальной собственности, их доступности и простоты копирования, приведет к ситуации, когда нарушители будут сознательно использовать охраняемые объекты без разрешения правообладателя. Зачем тратить время и деньги на поиск правообладателя, ведение переговоров, заключение и соблюдение условий лицензионных договоров, если можно просто использовать техническое решение, а затем длительное время судиться и спустя много месяцев или даже лет выплатить компенсацию, соразмерную цене договора, который был бы заключен, если бы нарушитель действовал правомерно? Идея о штрафном характере компенсации вступает в явное противоречие с природой, целями и функциями гражданско-правовой ответственности, в связи с чем также не является приемлемой.

Компенсация имеет двойственную природу, поскольку направлена на восстановление имущественного положения, но также обеспечивает превенцию возможных правонарушений в области интеллектуальных прав [3], наказание ответчика.

Некоторые эксперты указывают на то, что компенсация представляет «гибридный» способ защиты нарушенных прав. Так, М. Кольцдорф отмечает, что «по своей правовой природе компенсация является мерой гражданско-правовой ответственности, направленной прежде всего на восстановление имущественного положения лица, чье право нарушено. Наряду с этим в силу своего штрафного характера она направлена на превенцию нарушений». Н. Гуляева указывает: «Взыскание компенсации выполняет

¹¹ Гражданское право: учебник: в 3 т. Т. 1 / под ред. А.П. Сергеева. – М.: ТК Велби, 2008. – С. 943.

как компенсационную, так и превентивную функцию. Противоречит ли данный способ защиты принципу о компенсационной природе гражданско-правовой ответственности? Представляется, что нет, ведь штрафная и превентивная функции не чужды институту юридической ответственности». А. Довгалюк поясняет в своей комментарии, что «компенсация по своей правовой природе является специальной мерой гражданско-правовой ответственности, сочетающей штрафную и компенсационную функции».

Заключение

Проанализировав судебную практику, можно сделать вывод о том, что компенсация является самым распространенным способом защиты нарушенных исключительных прав правообладателей. В связи с тем, что ни законодатель, ни правоприменитель не выработали определенных критериев и подходов к определению размера компенсации, суды принимают решения

о снижении размера компенсации практически в каждом рассматриваемом деле, стремясь не допустить «обогащения» правообладателя за счет правонарушителя.

Изучив действующее законодательство о правовой защите интеллектуальной собственности, можно сделать вывод, что институт компенсации стоит рассматривать как способ защиты нарушенных исключительных прав, сочетающий в себе и восстановительную и штрафную функции. Такой характер компенсации может способствовать снижению нарушения прав патентообладателей и правомерному использованию технических решений.

Список литературы

1. *Гаврилов Э.* Совершенствование законодательства о компенсации за нарушение исключительного права в связи с Постановлением Конституционного Суда РФ от 13 декабря 2016 года № 28-П // *Хозяйство и право.* – 2017. – № 3. – С. 18–32.
2. *Иванов Н.В.* Компенсация за нарушение исключительного права: проблемы определения размера ответственности // *Закон.* – 2017. – № 10. – С. 135–144.
3. Компенсация за нарушение исключительных прав: вопросы квалификации / Г. Гаджиев [и др.] // СПС «КонсультантПлюс».
4. *Резникова И.С.* Судебная защита исключительных прав на полезные модели и изобретения // *Имущественные отношения в Российской Федерации.* – 2017. – № 7. – С. 42–46.
5. *Смирнова Е.А., Шишанова А.А.* Проблемы определения размера компенсации за нарушение исключительного права // *ИС. Промышленная собственность.* – 2018. – № 3. – С. 13–24.

References

1. *Gavrilov E.* Sovershenstvovanie zakonodatel'stva o kompensacii za narushenie isklyuchitel'nogo prava v svyazi s Postanovleniem Konstitucionnogo Suda RF ot 13 dekabrya 2016 goda № 28-P // *Hozyajstvo i pravo.* – 2017. – № 3. – S. 18–32.
2. *Ivanov N.V.* Kompensaciya za narushenie isklyuchitel'nogo prava: problemy opredeleniya razmera otvetstvennosti // *Zakon.* – 2017. – № 10. – S. 135–144.
3. Kompensaciya za narushenie isklyuchitel'nyh prav: voprosy kvalifikacii / G. Gadzhiev [i dr.] // SPS «Konsul'tantPlyus».
4. *Reznikova I.S.* Sudebnaya zashchita isklyuchitel'nyh prav na poleznye modeli i izobreteniya // *Imushchestvennye otnosheniya v Rossijskoj Federacii.* – 2017. – № 7. – S. 42–46.
5. *Smirnova E.A., Shishanova A.A.* Problemy opredeleniya razmera kompensacii za narushenie isklyuchitel'nogo prava // *IS. Promyshlennaya sobstvennost'.* – 2018. – № 3. – S. 13–24.