

**Компенсация как мера гражданско-правовой ответственности за нарушение
исключительных прав патентообладателей**

Научный руководитель – Ягельницкий Александр Александрович

Соловьева Мария Александровна

Выпускник (бакалавр)

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Юридический
факультет, Кафедра гражданского права, Москва, Россия

E-mail: m.a.s.h.a29@ya.ru

С 01.01.2015 г. патентообладатели в РФ наделены правом требования выплаты компенсации вместо возмещения убытков. До этого правообладатели зачастую избирали ненадлежащий способ защиты, заявляя подобные требования на основании п. 3 ст. 1252 ГК РФ, но суды были вынуждены отказывать в удовлетворении иска даже при очевидности факта нарушения. Таким образом, сложившаяся судебная практика свидетельствовала о необходимости распространения действия института компенсации на патентные права.

В США аналог института компенсации применяется при нарушении авторских прав с начала XX века и называется убытками, установленными законом (статутными убытками). Спустя почти столетие подобные положения появились в нормативных актах Канады и Либерии [4]. В настоящее время компенсация предусмотрена в законодательстве только 24 из 185 стран-членов ВОИС (около 13%). Впервые возможность выплаты компенсации патентообладателям была закреплена в Патентном Законе Китая на случай, если убытки истца, прибыль ответчика, а также приблизительная сумма лицензионного отчисления не поддавались подсчету [5]. Таким образом, компенсация в Китае фактически представляет собой четвертый способ расчета убытков, к которому можно прибегать лишь в случае невозможности использования первых трех.

По своей правовой природе компенсация - самостоятельная мера гражданско-правовой ответственности, применяемая в целях защиты исключительных прав наряду с возмещением убытков на альтернативной основе.

На основе данных статистики о количестве дел, рассмотренных арбитражными судами в РФ, можно сделать вывод о том, что требования о выплате компенсации заявляются в разы чаще, чем требования о применении иных способов защиты исключительных прав, предусмотренных частью четвертой ГК РФ. При этом количество дел данной категории неуклонно растет.

В силу ст. 1406.1 ГК РФ патентообладатели могут по своему выбору обратиться с требованием о выплате компенсации двух видов: компенсация, исчисляемая в твердой сумме, и так называемая расчетная компенсация, размер которой равен двукратной стоимости права использования соответствующего объекта, охраняемого патентом. Истец может изменить способ расчета до вынесения судебного решения. Суд же это делать по своей инициативе не вправе.

Размер компенсации в твердой сумме может составлять от 10 тыс. до 5 млн. рублей и определяется судом по своему усмотрению, исходя из характера нарушения. Вместе с тем, в исковом заявлении должна быть указана цена иска (размер требуемой компенсации), в противном случае исковое заявление будет оставлено без движения [2]. Компенсация не может быть взыскана в размере, превышающем требования патентообладателя, при этом заявленный размер может быть снижен судом, но не ниже десяти тысяч рублей. Окончательный размер подлежащей выплате суммы должен быть обоснован судом.

Расчетная компенсация определяется как двукратная стоимость права использования объекта, определяемая исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующих объектов патентных прав. При определении ее размера за основу следует принимать вознаграждение по лицензионному договору, предусматривающему простую (неисключительную лицензию), на момент совершения нарушения [2].

Важно отличать компенсацию от справедливого вознаграждения по предполагаемому лицензионному договору в зарубежных правовых системах. Соразмерное роялти используется в качестве одного из способов расчета убытков. Компенсация же выплачивается вместо убытков. В законодательстве определяются предельные минимальный и максимальный размер возможной компенсации, а конкретная сумма подлежит установлению судом в ходе рассмотрения дела

В литературе также отмечается, что «судейское усмотрение (и даже обязанность его применения) при определении размера компенсации - коренное отличие взыскания компенсации от взыскания убытков: при взыскании убытков судебское усмотрение в принципе не должно быть» [1].

При определении конкретного размера компенсации также встает проблема доказывания. С практической точки зрения она проявляется в вопросах о том, влияют ли процессуальная пассивность ответчика и отсутствие обоснования правообладателем заявленной суммы на размер подлежащей выплате компенсации [3].

Так или иначе, специалисты советуют представлять по возможности все сведения, документально подтверждающие факт нарушения и обосновывающие заявленный размер компенсации. При этом не требуются точные математические вычисления, в отличие от обоснования величины убытков. Данные могут носить приблизительный характер, но они должны основываться на фактах, а не предположениях.

В целом, наделение патентообладателей правом обращаться в суд с требованием о выплате компенсации свидетельствует о повышении эффективности и уровня защиты их прав.

Источники и литература

- 1) Гаврилов К.М. Компенсация вместо возмещения убытков как способ защиты исключительных прав // Патенты и лицензии. 2012. №10.
- 2) Постановление Пленума Верховного Суда РФ №5, Пленума ВАС РФ №29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" // СПС «Консультант Плюс».
- 3) Протокол №5 заседания Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам от 05.09.2014 г. // СПС «КонсультантПлюс».
- 4) Pamela Samuelson & Tara Wheatland. Statutory Damages: A Rarity in Copyright Laws Internationally, But For How Long? // Journal of the Copyright Society of the U.S.A., Mar. 27, 2013.
- 5) Patent Law of The People's Republic of China. SIPO translation. http://english.sipo.gov.cn/laws/lawsregulations/201101/t20110119_566244.html