

Практика в России

Ноябрь 2017

Новая судебная практика по компенсации за нарушение прав на интеллектуальную собственность

При нарушении исключительного права на объект интеллектуальной собственности, правообладатель может потребовать выплаты компенсации, установленной в Гражданском кодексе. В конце 2016 года Конституционный суд позволил судам снижать размер компенсации в определенных случаях. Уже в 2017 году Верховный суд расширил толкование правил о снижении компенсации. Какие последствия для правообладателей повлечет за собой последняя практика Верховного суда РФ?

Компенсация и ее виды

При возмещении убытков речь практически всегда идет лишь об упущенной выгоде правообладателя, которую достаточно сложно доказать. Это, в частности, касается тех случаев, когда правообладатель не заключал лицензионных договоров и нельзя применить метод сравнения лицензионных платежей. Именно поэтому российское право предусматривает возможность получения компенсации.

Российское законодательство предусматривает разные способы ее расчета: компенсация в твердой сумме и расчетная компенсация.

При компенсации в твердой сумме правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты денежных средств в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей в зависимости от характера нарушения. В конечном итоге, размер компенсации определяется судом.

В случае выбора правообладателем расчетной компенсации ограничения по ее максимальному размеру отсутствуют. Компенсация по общему правилу рассчитывается следующим образом:

- либо как стоимость контрафактных товаров, помноженная на коэффициент 2 (данный способ не применяется к объектам патентного права),
- либо как стоимость права использования соответствующего объекта интеллектуальной собственности, помноженная также на коэффициент 2.

В последнем случае за основу для расчета берется лицензионный платеж.

Применение компенсации в практике судов

Компенсация, как способ защиты интеллектуальных прав, достаточно популярна среди правообладателей, что следует из анализа имеющейся судебной практики.

На сегодняшний день имеется несколько дел, по которым суды взыскали существенную расчетную компенсацию в пользу правообладателей.

В одном из дел по товарному знаку "Алёнка" (популярный российский шоколад), суд удовлетворил требование истца о расчетной компенсации и взыскал с одного из ответчиков порядка 205 млн. рублей (приблизительно 3 млн. евро).

Суд по интеллектуальным правам, в качестве суда кассационной инстанции, в 2015 и 2016 годах также по многим делам подтверждал решения нижестоящих судов о взыскании компенсации в относительно больших размерах: дело № А83-49/2016 – взыскано 6 500 000 рублей компенсации (приблизительно 100 000 евро); дело № А60-62114/2015 – взыскано 10 200 000 рублей компенсации (приблизительно 150 000 евро); дело № А60-3116/2015 – взыскано 8 760 000 рублей компенсации (приблизительно 130 000 евро).

Позиция Конституционного суда РФ

В рассмотренном Конституционным судом в конце 2016 года деле речь шла об исках правообладателей к индивидуальным предпринимателям. Суд первой инстанции посчитал заявленную к взысканию и рассчитанную на основании Гражданского кодекса компенсацию чрезмерной, в связи с чем обратился с соответствующим запросом в Конституционный суд. Последний признал положения Гражданского кодекса неконституционными в той мере, в которой они не предусматривают возможность установления компенсации ниже минимального предела, если размер такой компенсации значительно превышает размер понесенных правообладателем убытков. При этом Конституционным судом были установлены определенные условия для снижения судом размера компенсации ниже установленного предела.

Так, суд может по своему усмотрению снизить компенсацию, если речь идет об индивидуальном предпринимателе, который совершил правонарушение впервые. Правонарушение должно быть совершено в отношении нескольких объектов интеллектуальной собственности (например, на несколько товарных знаков либо на товарный знак и объект авторского права). При этом использование результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих иным лицам, не должно составлять существенную часть осуществляемой таким индивидуальным предпринимателем деятельности. Наконец, фактически причиненные индивидуальным предпринимателем убытки должны быть многократно ниже предусмотренного

законом размера компенсации, а нарушение не должно носить грубый характер.¹

Конституционный суд предписал внести соответствующие изменения в гражданское законодательство, однако на данный момент такие изменения еще не внесены.

Новая позиция Верховного суда

Выводы, сделанные Конституционным судом РФ развил Верховный суд РФ в своем Определении от 25 апреля 2017 г. № 305-ЭС16-13233 по делу о защите исключительных прав на товарный знак. Отменяя решения нижестоящих судов, взыскавших с ответчика компенсацию в размере 100 000 рублей, Верховный суд отметил, что правовая позиция, определенная в Постановлении Конституционного Суда РФ от 13.12.2016 №28-П, может быть применена не только к индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, но и юридическим лицам.

Среди последствий принятого Верховным судом Определения можно назвать, с одной стороны, ослабление защищенности правообладателей в результате возможности снижения размера компенсации судом.

С другой стороны, возможность снижения компенсации судом носит ограниченный характер и требует соблюдения ряда условий, в частности наличия заявления ответчика и предоставления суду доказательств, которые бы обосновывали необходимость такого снижения. Таким образом, суд самостоятельно не сможет снижать размер заявленной истцом компенсации.

¹ См. подробнее: Постановление Конституционного Суда РФ от 13.12.2016 № 28-П.



Проф. д-р Андреас Штайнингер
Инженер, Советник
БАЙТЕН БУРКХАРДТ Москва
E-mail: Andreas.Steininger@bblaw.com



Тарас Деркач
Старший юрист, к.ю.н.
БАЙТЕН БУРКХАРДТ Москва
E-mail: Taras.Derkatsch@bblaw.com

Примечание

Настоящая публикация не является юридической консультацией.

Если вы больше не хотите получать информационные письма, то вы можете отказаться от рассылки, отправив письмо по адресу: **Ekaterina.Leonova@bblaw.com** (в теме письма просьба указать: "Отказ от рассылки") или проинформировав об этом фирму БАЙТЕН БУРКХАРДТ иным способом.

© БАЙТЕН БУРКХАРДТ Рехтсанвалтсгезельшафт мБХ.
Все права защищены, 2017.

Выходные данные

BEITEN BURKHARDT Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
(Издатель)

Ganghoferstraße 33, D-80339 München
AG München HR B 155350 / USt.-Idnr: DE811218811

Подробная информация (контакты):
<https://www.beiten-burkhardt.com/en/references/imprint>

Редакция

Тарас Деркач

Контакты:

Москва • Турчанинов пер. 6/2 • 119034 Москва
Тел.: +7 495 2329635 • Факс: +7 495 2329633
Фальк Тишендорф • Falk.Tischendorf@bblaw.com

Санкт-Петербург • ул. Марата 47-49, лит. А, офис 402
191002 Санкт-Петербург
Тел.: +7 812 4496000 • Факс: +7 812 4496001
Наталья Вильке • Natalia.Wilke@bblaw.com



Информацию, посвященную другим интересным темам, а также сведения о сферах нашей деятельности Вы можете найти на нашем сайте.



БЕРЛИН • БРЮССЕЛЬ • ДЮССЕЛЬДОРФ • МОСКВА • МЮНХЕН
ПЕКИН • САНКТ-ПЕТЕРБУРГ • ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ

WWW.BEITENBURKHARDT.COM