

Научная статья
<https://doi.org/10.23672/SAE.2024.83.13.014>
УДК 340



ВЗЫСКАНИЕ КОМПЕНСАЦИИ В РАЗМЕРЕ ДВУКРАТНОЙ СТОИМОСТИ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ

Мингазов М.Р.

Государственный академический университет гуманитарных наук

Аннотация. В настоящей статье рассматривается такой способ определения размера компенсации, как двукратная стоимость права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации с учетом его ярко выраженной штрафной направленности. Основной проблемой применения данной меры гражданско-правовой ответственности, по мнению автора статьи, является в ряде случаев ее несоразмерность совершенному правонарушению. В настоящей работе проводится анализ данной проблемы с использованием методов экономического анализа права, а также сравнение компенсации с аналогичным институтом гражданского права США и предлагаются пути ее решения. Так, при общей допустимости штрафного характера мер гражданско-правовой ответственности такой вид компенсации нуждается в совершенствовании. Во-первых, при ее применении необходим учет вины нарушителя. В противном случае при безвиновном нарушении исключительных прав взыскание такой компенсации ведет к применению чрезмерных санкций. Во-вторых, требуется предусмотреть возможность снижения размера взыскиваемой компенсации не только для случаев нарушения прав на товарный знак, но и на другие объекты интеллектуальной собственности. В-третьих, следует предусмотреть более гибкий подход к возможности снижения размера компенсации.

Ключевые слова: компенсация, нарушение исключительных прав, снижение размера компенсации, статутные убытки.

RECOVERY OF COMPENSATION IN THE AMOUNT OF TWO TIMES THE VALUE OF THE RIGHT THE USE OF THE RESULT OF INTELLECTUAL ACTIVITY OR MEANS OF INDIVIDUALIZATION

Minirais R. Mingazov

State Academic University of Humanities

Abstract. This article examines such a method of determining the amount of compensation as double value of intellectual property rights, taking into account its pronounced punitive nature. In the opinion of the author, the main problem of applying such a measure of civil liability is its disproportion to the infringement committed in certain cases. The paper analyzes this problem using methods of law and economics, as well as comparison of compensation with an analogous institution of US Law and suggests ways to solve it. As a result of the study, the author comes to the conclusion that, given the general admissibility of the punitive nature of civil liability measures, compensation in the amount of double value of the intellectual property rights needs to be improved. Firstly, it is necessary to consider willfulness of the infringement when applying it. Otherwise, in case of innocent infringement of IP rights, compensation in such amount leads to the excessive sanctions. Secondly, it is necessary to provide for the possibility of reducing the amount of compensation not only for the cases of trademark infringement, but also to other objects of intellectual property. Thirdly, a more flexible approach to the possibility of reducing the amount of compensation should be provided.

Keywords: compensation, infringement, reduction of compensation, statutory damages.

Введение.

Компенсация за нарушение исключительных прав имеет двойственный характер. С одной

стороны, совершенно очевидно, что данный институт обладает компенсационно-восстановительной функцией [1, с. 49], которая проявляется

в том, что лицо, чье исключительное право нарушено, получает определенную денежную сумму, призванную возместить причиненный вред. С другой стороны, компенсация имеет и штрафную направленность [2], заключающуюся в том, что данная санкция преследует в том числе и публичные цели пресечения нарушений в сфере интеллектуальной собственности и, следовательно, может превосходить размер убытков, понесенных правообладателем в результате правонарушения.

Соответственно, компенсация, определяемая в размере двукратной стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в настоящей работе для простоты восприятия данный способ исчисления размера компенсации будет именоваться «двукратная компенсация»), также обладает двойственной направленностью, но, безусловно, с более ярко выраженным штрафным элементом [3, с. 42]. А поскольку двукратная компенсация относится к мерам гражданско-правовой ответственности, которым присущ прежде всего восстановительный характер [4, с. 94], такой выбор законодателя (придание компенсации штрафной функции и, как следствие, повышенный размер взыскиваемой суммы) должен иметь веские основания. Так, в настоящей статье автором будет предпринята попытка исследовать причины штрафного характера двукратной компенсации, а также оценить справедливость применения такой меры ответственности.

Чтобы полноценно изучить, чем может быть обоснован штрафной характер двукратной компенсации, предлагается обратиться к подходам, сформировавшимся в науке экономического анализа права.

Возмещение ущерба в размере, превосходящем причиненные убытки, с точки зрения экономического анализа права.

С точки зрения экономического анализа права, по общему правилу, возмещение ущерба должно полностью покрывать причиненный нарушением вред [5, с. 878]. Потенциальный правонарушитель, зная, в свою очередь, что в случае совершения нарушения ему придется компенсировать ущерб в указанном размере стоит перед выбором: следует ли ему предпринять меры, чтобы избежать нарушения и, соответственно, исключить необходимость компенсации ущерба? Однако такие меры, в свою очередь, также требуют от нарушителя определенных затрат.

Таким образом, решение потенциального нарушителя будет в первую очередь зависеть от соотношения стоимости принятия превентивных

мер и возможной компенсации (для целей настоящего раздела термин «компенсация» будет использоваться в широком смысле) вреда [6, с. 421].

В то же время, согласно классическому подходу экономического анализа права, нарушитель в описываемой ситуации будет предпринимать превентивные меры только в том случае, когда общественные издержки будут меньше, чем если бы он такие меры не предпринимал (т.е. для общества принятие таких мер будет выгодным) [7, с. 1501]. Тем не менее, в определенных случаях, с общественной точки зрения будет требоваться компенсация ущерба в размере, превосходящем причиненный ущерб. Рассмотрим их на примере [8, с. 421].

Предположим, что стоимость принятия превентивных мер для избежания нарушения составляет 100 рублей. При этом вероятность нарушения равняется 25% в случае, когда такие меры принимаются, и 75% – когда не принимаются. А размер убытков, которые несет правообладатель в результате нарушения, составляет 500 рублей. Для упрощения также будем считать, что это все издержки, которые несет общество от совершения правонарушения.

Пример 1. В результате нарушения причиняется вред одному правообладателю.

Если нарушитель принимает превентивные меры, направленные на избежание нарушения, то его издержки составят 100 рублей + 500 рублей * 25% = 225 рублей. Если такие меры не предпринимаются, то 500 рублей * 75% = 375 рублей.

Однако, если представить, что затраты на предварительные меры, равны 300 рублям, то их принятие уже не будет выгодным для общества: затраты при их принятии – 300 рублей + 500 рублей * 25% = 425 рублей, а при их отсутствии – 500 рублей * 75% = 375 рублей.

Таким образом, принятие предварительных мер будет желательным для общества до тех пор, пока затраты на них будут оставаться относительно низкими (100 рублей вместо 300 рублей). Когда затраты вырастают, с общественной точки зрения будет выгоднее полная компенсация понесенных убытков.

Пример 2. В результате нарушения причиняется вред двум правообладателям: обладателю исключительных прав и лицензиату-обладателю простой (неисключительной) лицензии.

Предположим, что в описываемой ситуации каждый из правообладателей несет одинако-

вый ущерб в размере 500 рублей. Так, если нарушитель принимает предварительные меры, направленные на избежание нарушения исключительных прав, то его издержки составят 100 рублей + 500 рублей * 2 * 25% = 350 рублей. Если такие меры не предпринимаются, то 500 рублей * 2 * 75% = 750 рублей.

Как следует из предыдущего примера, при низких затратах на превентивные меры, для общества выгоднее, когда лицо совершает меры, направленные на избежание правонарушения. Однако в рассматриваемом случае на основании ст. 1254 Гражданского Кодекса РФ иск к нарушителю вправе предъявить только обладатель исключительных прав. Соответственно, оптимальный размер взыскиваемого возмещения потребует взыскания убытков, причиненных данному лицу, в двойном размере. В противном случае, нарушитель должен будет компенсировать только убытки, причиненные обладателю исключительных прав, что будет меньше общественных издержек и, следовательно, социально нежелательно.

Пример 3: в результате нарушения причиняется вред одному правообладателю, но обнаружение факта его совершения затруднительно.

Представим, что шанс обнаружения факта совершения правонарушения составляем 20%. Соответственно, если нарушитель принимает предварительные меры, направленные на избежание нарушения, то его издержки составят 100 рублей + 20% * (500 рублей * 25%) = 125 рублей. Если такие меры не предпринимаются, то 20% * (500 рублей * 75%) = 75 рублей.

Как мы помним, если затраты на принятие предварительных мер невысокие, то с точки зрения общества лучше, когда потенциальный нарушитель такие меры предпринимает. Однако в описываемом случае, чтобы побудить лицо на принятие превентивных мер, потребуется увеличить взыскиваемую сумму в 5 раз.

Подводя итог вышеизложенному, можно сказать, что в упрощенном случае, когда есть только один нарушитель и только один правообладатель, чьи права нарушаются, а также факт самого нарушения и личность нарушителя легко определима, полной компенсации убытков вполне достаточно. Однако, когда есть несколько потерпевших либо когда обнаружение факта нарушения исключительных прав осложнено в силу разных причин, полная компенсация понесенных лицом убытков недостаточна, чтобы возместить весь социальный вред. В таких случаях

размер взыскиваемой с нарушителя суммы следует увеличить.

Необходимо отметить, что представленная выше аргументация есть до известной степени упрощение. Ведь, помимо убытков, которые несет правообладатель есть и другие категории вреда, которые возникают в результате нарушений, называемые также «вторичные убытки». Одной из самых важных таких категорий является ослабление стимула к инновациям, поскольку потенциальные патентообладатели не будут уверены в охраноспособности патентов. Этот факт, в свою очередь, приводит к замедлению научно-технического прогресса всего общества в целом и, соответственно, отразится на его благосостоянии. Данный фактор также выступает аргументом в пользу увеличения размера взыскиваемой компенсации.

Таким образом, можно констатировать, что, в определенных случаях, применение такой меры ответственности как двукратная компенсация представляется оправданным. Но теперь остается вопрос: в каких именно случаях такое применение можно считать оправданным? Для ответа на него предлагается обратиться к институту статутных убытков в праве США, который, как отмечается в литературе [9, с. 120], оказал определенное влияние на развитие компенсации за нарушение исключительных прав в российском праве.

Статутные убытки в гражданском праве США.

Согласно пар. 284 Закона США о патентах (Patent Act of 1952), в случае нарушения исключительных прав суд вправе взыскать с нарушителя в пользу правообладателя убытки в размере не менее суммы разумных роялти. При этом в случае умышленного совершения правонарушения данная сумма может быть увеличена до трехкратного размера установленных убытков. Но какие еще обстоятельства, помимо формы вины нарушителя, будут влиять на размер взыскиваемых убытков?

Традиционно в праве США выделяются следующие факторы, влияющие на увеличение размера взыскиваемых убытков, установленные в деле *Green Oil Co. v. Hornsby* [10]:

1) степень вреда, который может быть вызван действиями ответчика, а также фактически причиненный ущерб;

2) характер поведения нарушителя: продолжительность совершенного правонарушения, осведомленность нарушителя о том, что его действия нарушают или могут нарушить чьи-либо

права, совершение действий, направленных на сокрытие результата правонарушения, а также совершение правонарушений в прошлом;

3) наличие дохода нарушителя вследствие совершения правонарушения;

4) финансовое положение нарушителя;

5) включение всех судебных издержек в размер штрафных убытков с целью побуждения правообладателей к иницированию судебных разбирательств;

6) применение мер уголовной ответственности к нарушителю (должно быть принято во внимание в целях уменьшения размера штрафных убытков);

7) наличие иных требований, предъявленных нарушителю на основании того же правонарушения (также принимается во внимание при уменьшении размера штрафных убытков).

Как правило, для определения размера присуждаемых статутных убытков при нарушении исключительных прав также используются указанные обстоятельства, за исключением 5-го и 6-го.

Так, согласно американскому законодательству, при определении размера присуждаемых статутных убытков суд самостоятельно определяет множитель, на который будет увеличен размер причиненных правообладателю убытков (не менее разумных роялти), используя указанные обстоятельства.

Двукратная компенсация в российском гражданском праве.

Российское законодательство, в свою очередь, предполагает иную механику определения итогового размера двукратной компенсации. Пункт 3 ст. 1301, п. 3 ст. 1311, п. 2 ст. 1406.1 и ч. 2 п. 2 ст. 1515 Гражданского Кодекса РФ предусматривают взыскание компенсации в размере двукратной стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. При этом сумма взыскиваемой двукратной компенсации может быть снижена на основании Постановления Конституционного Суда РФ от 24 июля 2020 г. № 40-П «По делу о проверке конституционности подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда» при наличии совокупности следующих факторов:

1) совершение нарушения индивидуальным предпринимателем при осуществлении им предпринимательской деятельности впервые;

2) многократное превышение суммы компенсации над величиной причиненных правообладателю убытков;

3) использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые были нарушены, не является существенной частью предпринимательской деятельности нарушителя;

4) отсутствие грубого характера правонарушения (под которым, как правило, понимаются обстоятельства, характеризующие последствия нарушения, поведение причинителя вреда и наличие его вины).

Заключение.

Исходя из представленного выше регулирования, можно так описать различия в подходах законодателя США и России к определению размера компенсации причиненных нарушением исключительных прав убытков.

В США предусматривается *ex ante* контроль размера присуждаемых статутных убытков, предполагающий изначальный учет всех обстоятельств дела.

В российском же правовой системе этот контроль носит характер *ex post*, то есть размер двукратной компенсации с учетом определенных обстоятельств дела может быть также снижен, но при этом данные факторы никак не учитываются при его изначальном определении. Поэтому сама по себе такая механика исчисления размера двойной компенсации вопросов не вызывает.

В то же время, методика снижения размера двукратной компенсации (оставляя за скобками оценку факторов, влияющих на возможность уменьшения ее размера) имеет определенные недостатки.

Во-первых, в отличие от правовой системы США, где увеличение размера взыскиваемых убытков возможно только при условии совершения умышленного нарушения исключительных прав, отечественное право не считает безвиновное совершение нарушения достаточным основанием для снижения размера двукратной компенсации. Тем временем, взыскание с нарушителя двукратной компенсации в отсутствие его вины представляется несправедливым. Так, возникает ситуация, при которой мера ответственности, выполняющая штрафную функцию и направленная в том числе на общую превенцию правонарушений, применяется к невиновному лицу, которое и без ее применения предприняло все зависящие от него меры для избежания нарушения исключительных прав, что видится несправедливым.

Во-вторых, в названном постановлении Конституционного Суда РФ речь идет только о снижении компенсации за незаконное использования товарного знака. Соответственно, возникает вопрос: Допустимо ли применение данного положения по аналогии к другим результатам интеллектуальной деятельности и средствам индивидуализации? Представляется, что ответ на данный вопрос должен быть утвердительным, поскольку необходимость соблюдения баланса интересов сторон существует не только в правоотношениях, возникающих по поводу товарных знаков, но и других объектов интеллектуальной собственности.

В-третьих, вызывает определенные сомнения обоснованность снижения размера двукратной компенсации только при наличии всех перечисленных в постановлении Конституционного Суда РФ обстоятельств.

В частности, может сложиться ситуация, при которой:

- (i) нарушение исключительных прав было совершено впервые;
- (ii) (нарушителем были приняты все зависящие от него меры для избежания нарушения;
- (iii) объект интеллектуальной собственности, права на который были нарушены, не являлся существенной частью предпринимательской деятельности нарушителя,

Конфликт интересов

Не указан.

Рецензия

Все статьи проходят рецензирование в формате double-blind peer review (рецензенту неизвестны имя и должность автора, автору неизвестны имя и должность рецензента). Рецензия может быть предоставлена заинтересованным лицам по запросу.

Литература:

1. Новоселова Л.А. Принцип справедливости и механизм компенсации как средство защиты исключительных прав // *Вестник гражданского права*. 2017. № 2. С. 48 - 55.
2. 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».
3. Ворожевич А.С. *Защита брендов: стратегии, системы, методы: учебное пособие для магистров*. Москва: Проспект, 2017. 144 с.
4. *Защита гражданских прав: избранные аспекты: сборник статей / Ю.Н. Алферова, Ю.В. Байгушева, Ю.В. Виниченко и др.; рук. авт. кол. и отв. ред. М.А. Рожкова. М.: Статут, 2017. 432 с.*
5. Полински А. Митчелл, Шавелл Стивен. Штрафные убытки: экономический анализ // *Harvard Law Review*. 1998. Том III. № 4. С. 869-962.

(iv) но при этом размер двукратной компенсации превышает причиненные правообладателю убытки в 3 раза, что может не быть признано судом в качестве многократного превышения. В приведенном случае суд не будет иметь оснований для снижения размера присуждаемой компенсации, справедливость чего выглядит, как минимум, спорной.

Заключение.

Таким образом, на взгляд автора, при общем одобрении концепции взыскания двукратной компенсации механизм определения ее размера требует совершенствования в следующей части:

1. Возможность снижения размера взыскиваемой компенсации в случае без виновного совершения нарушения исключительных прав.
2. Распространение возможности снижения размера взыскиваемой компенсации не только для случаев нарушения прав на товарный знак, но и на другие объекты интеллектуальной собственности.
3. Возможность снижения размера взыскиваемой компенсации не только при условии наличия всех обстоятельств, перечисленных в Постановлении Конституционного Суда РФ от 24 июля 2020 г. № 40-П, но и только части из них.

Conflict of Interest

None declared.

Review

All articles are reviewed in the double-blind peer review format (the reviewer does not know the name and position of the author, the author does not know the name and position of the reviewer).
The review can be provided to interested persons upon request.

6. Хилтон Н. Кейт. Штрафные убытки и экономический анализ санкций // *Georgetown Law Journal*. 1998. Том. 87 С. 421 – 471.
7. Хилтон Н. Кейт. Обязательства в деликтном праве: экономический подход // *Fordham University School of Law*. 2006. Том 75. С. 1501-1528.
8. Хилтон Н. Кейт. Повышенный размер взыскиваемых убытков в случае нарушения патентных прав: нормативный подход // *Review of Litigation*. 2017, Том 36. С. 417-441.
9. Старженецкий В.В. Статутные убытки в праве интеллектуальной собственности РФ: эволюция и актуальные проблемы // *Вестник экономического правосудия Российской Федерации*. 2015. № 10. С. 116 – 147.
10. Дело *Green Oil Co. против Hornsby*, 539 So. 2d 218. 1989.

References:

1. Novoselova L.A. *The principle of justice and the mechanism of compensation as a means of IP rights protection* // *Bulletin of Civil Law*. 2017. № 2. P. 48 - 55.
2. *Decision of the Constitutional Court of the Russian Federation of 13.12.2016 № 28-П “In the case of verifying the constitutionality of subparagraph 1 of Article 1301, subparagraph 1 of Article 1311 and subparagraph 1 of paragraph 4 of Article 1515 of the Civil Code of the Russian Federation in relation to requests from the Arbitration Court of the Altai Krai.”*
3. Vorozhevich A.S. *Brand protection: strategies, systems, methods: a textbook for masters*. Moscow: Prospekt, 2017. 144 p.
4. *Protection of civil rights: selected aspects: collection of articles* / Yu.N. Alferova, Yu.V. Baygusheva, Yu.V. Vinichenko and others; resp. ed. M.A. Rozhkova. M.: Statute, 2017. 432 p.
5. A. Mitchell Polinsky & Steven Shavell, *Punitive Damages: An Economic Analysis*, *Harvard Law Review*. 1998, vol. 111, № 4. P. 869-962.
6. Keith N. Hylton, *Punitive Damages and the Economic Theory of Penalties* // *Georgetown Law Journal*. 1998, vol. 87 P. 421 – 471.
7. Keith N. Hylton, *Duty in Tort Law: An Economic Approach* // *Fordham University School of Law*. 2006, vol. 75. P. 1501-1528.
8. Keith N. Hylton, *Enhanced Damages for Patent Infringement: A Normative Approach* // *Review of Litigation*. 2017, vol. 36. P. 417-441.
9. Starzhenetsky V.V. *Statutory damages in intellectual property law of the Russian Federation: evolution and current problems* // *Bulletin of economic justice of the Russian Federation*. 2015. № 10. P. 116 – 147.
10. *Oil Co. v. Hornsby*, 539 So. 2d 218. 1989.

Информация об авторе:

Мингазов Минираис Робертович, аспирант кафедры частного права юридического факультета Государственного академического университета гуманитарных наук; mingazovminirais@gmail.com
Minirais R. Mingazov, Postgraduate student of the Department of Private Law, Faculty of Law, State Academic University of Humanities.