

**Расчетная компенсация за нарушение исключительных прав
на интеллектуальную собственность**

Черепанов Владимир Юрьевич

Институт расчетной компенсации в российском законодательстве

2004 г. изменения в Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах» от 09 июля 1993 №5351-13: Обладатели исключительных авторских и смежных прав вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации *«в двукратном размере стоимости экземпляров произведений или объектов смежных прав либо в двукратном размере стоимости прав на использование произведений и объектов смежных прав, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведений или объектов смежных прав».*

2008 г. Введение в действие ч. 4 ГК РФ с 01 января 2008 г.:

- авторское право и смежные права (ст. 1301, 1311 ГК)
- права на товарный знак (ст. 1515 ГК)
- права на наименование места происхождения товара (ст. 1537 ГК)

с 01 января 2015 г. появление расчетной компенсации в патентном праве (ст. 1406.1 ГК)

с 27 июля 2020 г. расчетная компенсация подлежит взысканию в случае нарушения исключительного права на географическое указание (ст. 1537 ГК в ред. с 27 июля 2020 г.)

В праве на **наименование места происхождения товара и на географическое указание** предусмотрен только единственный вариант расчетной компенсации – двукратная стоимость контрафактных товаров (исключительное право не может быть передано другому лицу).

В **патентном праве** расчетная компенсация представлена исключительно одним видом - двукратной стоимостью права использования прав на изобретение, промышленный образец или полезную модель (потенциально высокая величина стоимости самих контрафактных товаров, например, изделия машиностроительного комплекса).

Институт расчетной компенсации в зарубежном законодательстве

Расчетная компенсация **не предусмотрена:**

- Директива Европейского парламента и Совета Европейского Союза 2004/48/ЕС от 29 апреля 2004 г. «Об обеспечении прав интеллектуальной собственности»
- Тунисский модельный закон об авторском праве для развивающихся стран 1976 г.
- Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности от 15 апреля 1994 г.
- Договор ВОИС по авторском праву от 20 декабря 1996 г.
- Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам от 20 декабря 1996 г.

- В Европейском союзе компенсация в виде вознаграждения (стоимость права использования), умноженной на повышающий коэффициент (**двукратный размер**), предусмотрена в сравнительно небольшом количестве стран, **но при наличии вины нарушителя (умысел или грубая неосторожность)**
(Австрия, Норвегия, Литва)
Греция – двукратная компенсация - минимальное значение

- § 1117 Кодекс США – в случае **умышленного** нарушения права на товарный знак правообладатель вправе требовать возмещения причиненного ему ущерба **в тройном размере** либо взыскания доходов, полученных нарушителем, **в тройном размере**.

Предложения по развитию института расчетной компенсации за нарушение исключительных прав на ИС в российском законодательстве

Восстановительный характер

Директива Европейского парламента и Совета Европейского Союза 2004/48/ЕС

Умеренно-штрафной характер
(компромиссный коэффициент)

Штрафная направленность

ч. 4 ГК РФ
Постановление КС № 40-П

1,0

1,2

1,5

2,0

Мин
Отсутствие вины

Макс
Наличие вины
(умысел, грубая неосторожность)

Наиболее существенные закономерности в судебной практике по взысканию расчетной компенсации за нарушение права на ИС

1. Отсутствие обоснованности судебных решений

Суды часто оперируют критериями п. 2 Постановления № 28-П (определение размер компенсации ниже минимального предела) без какого-либо раскрытия и обоснования применимости к обстоятельствам конкретного спора.

2. Недостаточное внимание судов к недобросовестному поведению сторон

Удовлетворение требований недобросовестного истца, снижение размера компенсации, взыскиваемого с недобросовестного ответчика

3. Обоснование размера компенсации

Общая тенденция к снижению размера компенсации (незначительное число дел, в которых суды полностью удовлетворяют исковые требования). Часто суд среди прочего учитывает размер понесенных истцом убытков (стирание границы между убытками и компенсацией)

4. Отсутствие единого подхода к природе компенсации

1. Штрафная (карательная) 2. Компенсационная (восстановительная) 3. «Гибридный» подход

Общий подход судов склоняется к восстановительной цели компенсации

5. Патернализм в отношении субъектов предпринимательской деятельности

Суды снижают размер ответственности индивидуальных предпринимателей, принимая во внимание, в первую очередь, их материальное положение

6. Нарушение требования состязательности и равноправия сторон

Подавляющее большинство дел по взысканию компенсации за нарушение исключительных прав отправлены ВС РФ на новое рассмотрение по причине того, что нижестоящие суды: 1) в нарушение принципов состязательности и равноправия сторон произвольно снижали компенсацию ниже минимального предела, установленного законом; или 2) снижали размер компенсации без соответствующего заявления ответчика.

Документы, регулирующие определение стоимости прав на ОИС

1. Международные стандарты оценки 2020 (МСО 2020) Международного совета по стандартам оценки (International Valuation Standards Council — IVSC)
2. Федеральный стандарт оценки «Оценка нематериальных активов и интеллектуальной собственности (ФСО №11)», утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 22.06.2015 г. № 385
3. Стандарты и правила СРО оценщиков, в т.ч.:
 - 1) Стандарты и правила НП «АРМО» «Требования к отчету об оценке рыночной стоимости нематериальных активов и интеллектуальной собственности» СТО АРМО 3.01-2008
 - 2) Стандарты и правила Ассоциации «РОО» «Методические рекомендации по оценке стоимости нематериальных активов и интеллектуальной собственности» СНМД РОО 04-030-2015
4. Практическое руководство по проведению оценки активов в рамках проектов, реализуемых с участием Государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий», часть 1, часть 2
5. Методические рекомендации по определению рыночной стоимости интеллектуальной собственности, утвержденные Министерством имущественных отношений РФ от 26.11.2002 г. № СК-4/21297;

п. 1-3 – использовать при формировании тезисов выявленных нарушений (замечаний)

п. 3-4 - использовать при выявлении нарушений (замечаний) (содержательная часть замечания)

Методические рекомендации по выявлению существенных нарушений в судебной финансово-экономической экспертизе по определению стоимости прав на ОИС

Наиболее распространенные возможные нарушения (ошибки) в расчетах стоимости исключительных прав на ОИС методами доходного подхода:

- Ошибки при определении экономических выгод
- Ошибки при определении затрат
- Ошибки при определении периода дисконтирования
- Ошибки при определении ставки дисконтирования и/или ставки капитализации.
- Ошибки при определении налоговой выгоды от амортизации
- Ошибки, связанные с выбранной математической моделью

Алгоритм по выявлению существенных нарушений в судебной финансово-экономической экспертизе по определению стоимости прав на ОИС

Задание на оценку

Идентификация и анализ ОИС

Допущения и ограничительные условия

Используемая информация

Анализ рынка

Доходный подход к оценке

Итоговая величина стоимости и согласование результатов