

## Защита интеллектуальных прав: как правообладателю получить достойную компенсацию

- Почему суды отказывают в возмещении компенсации в двойном размере стоимости прав
- По какой формуле ВАС РФ предлагает рассчитывать размер компенсации
- Поможет ли выплата соразмерной компенсации заключение лицензионного договора



**Горноста́й Ната́лия Владимировна,**  
юрист юридической фирмы  
«ЮСТ»  
[gornostay@yust.ru](mailto:gornostay@yust.ru)

Гражданский кодекс предусматривает различные способы защиты нарушенных прав авторов и иных правообладателей. Так, лицо, исключительное право которого нарушено, может предъявить к нарушителю требование о признании права, о пресечении действий, создающих угрозу его нарушения, о возмещении убытков и другие. Согласно пункту 3 статьи 1252 Гражданского кодекса в некоторых случаях, предусмотренных законом, правообладатель вправе вместо возмещения убытков потребовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение исключительных прав. К таким случаям согласно статьям 1301

и 1311 Гражданского кодекса относятся нарушения исключительного права на произведение и на объекты смежных прав. Указанная компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения, и у правообладателя не возникает необходимости доказывать размер причиненных ему убытков. Многие правообладатели требуют в качестве компенсации двукратную стоимость права использования объекта интеллектуальной собственности на основании статьи 1301 Гражданского кодекса. Однако, как показывает анализ судебной практики, получить ее оказывается достаточно непросто.

### Виды компенсации за нарушение исключительных прав

При подаче искового заявления в суд правообладатель может выбрать следующие виды компенсации за нарушение исключительных и смежных прав, предусмотренные статьями 1301, 1311 ГК РФ: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда; в двукратном размере стоимости экземпляров произведения или фонограммы; в двукратном размере стоимости права использования произведения или объекта смежных прав, определяемом исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за их правомерное использование. Рассмотрим, как эти нормы работают на практике.

Компания А на основании лицензионного договора, предусматривающего исключительную лицензию, приобрела у Компании Б право использовать аудиовизуальное произведение (художественный фильм) на условиях исключительной лицензии в пределах определенной территории и способами, предусмотренными договором. В силу статьи 1259 Гражданского кодекса аудиовизуальное произведение, то есть произведение, состоящее из зафиксированной серии связанных между собой изображений (с сопровождением или без сопровождения звуком) и предназначенное для зрительного и слухового (в случае сопровождения звуком) восприятия с помощью соответствующих технических устройств, является объектом авторских прав.

Исключительное право на аудиовизуальное произведение, в том числе право на его воспроизведение, распространение, импорт, доведение до всеобщего сведения и т.п., может передаваться по договору об отчуждении исключительного права на произведение или предоставляться по лицензионному договору. Заключение лицензионного договора не влечет за собой перехода исключительных прав к лицензиату, но права, при-

обретенные по договору, лицензиат согласно статье 1254 Гражданского кодекса вправе наряду с другими способами защиты защищать специальными способами, предусмотренными четвертой частью ГК РФ.

Таким образом, у Компании А возникло право на защиту исключительных прав, предоставленных ей по лицензионному договору. Тогда Компания А обращается в суд с требованием к нарушителю о выплате компенсации, предусмотренной абзацем 3 статьи 1301 ГК РФ, в виде двукратного размера стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая обычно взимается за его правомерное использование.

Казалось бы, при доказанности факта правонарушения суд должен удовлетворить требования правообладателя и взыскать компенсацию, рассчитанную путем умножения на два той суммы, которую Компания А заплатила Компании Б за правомерное использование художественного фильма. Но при обращении в суд Компания А столкнулась с неожиданными проблемами.

### Для получения компенсации правообладатели заключают лицензионные договоры

При решении вопроса о выплате компенсации обладателю исключительной лицензии на объект интеллектуальной собственности суды редко соглашаются на ее выплату в двукратном размере стоимости нарушенных прав, рассчитанной на основании стоимости этих прав, указанной в лицензионном договоре (ст. 1301 ГК РФ). В качестве примера можно привести решение Арбитражного суда Омской области от 04.05.10, постановления Восьмого арбитражного апелляционного суда от 07.07.10 и Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 07.10.10 по делу № А46-48/2010.

Обращает на себя внимание следующий факт: по аналогичному делу, с участием того же истца, но другого ответчика,



Арбитражный суд Омской области также удовлетворил требование правообладателя о выплате компенсации в двойном размере стоимости прав, рассчитанной исходя из цены лицензионного договора (решение от 17.11.10 по делу № А46-9744/2010). Однако при пересмотре данного дела Восьмой арбитражный апелляционный суд в удовлетворении требований правообладателя отказал. По его мнению, удовлетворяя заявленные требования, Арбитражный суд Омской области не учел разъяснения высших судебных инстанций.

**ЦИТАТА.** «Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав или товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование, то при определении размера компенсации за основу следует принимать вознаграждение, обусловленное лицензионным договором, предусматривающим простую (неисключительную) лицензию, на момент совершения нарушения» (п. 43.4 постановления пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 26.03.09 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой ГК РФ»; далее — Постановление № 5/29).

По мнению пленумов ВС РФ и ВАС РФ, при определении размера компенсации следует принимать в расчет вознаграждение, которое было бы выплачено правообладателю, если бы им был своевременно заключен лицензионный договор о выдаче простой (неисключительной) лицензии. Сумма, причитающаяся по такому договору, затем увеличивается в два раза. Это означает, что истец, обращаясь с иском в суд, должен обосновать размер заявленной им компенсации исходя из вознаграждения за правомерное использование права, установленного лицензионным договором, предусматривающим простую (неисключительную) лицензию.

Проще говоря, представить расчет компенсации за нарушенное исключительное право исходя из стоимости такого права по договору, предусматривающему неисключительную лицензию на такое право.

Выходит, что для того, чтобы правообладатель смог воспользоваться своим правом на взыскание компенсации за нарушение его исключительных прав в двукратном размере стоимости таких прав, ему необходимо заранее заключить лицензионный (сублицензионный) договор, предусматривающий простую (неисключительную) лицензию. Иначе рассчитывать на соразмерную компенсацию не приходится.

Однако в самой статье 1301 говорится о том, что расчет осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения. Каких-либо пояснений, а тем более ограничений относительно того, какие обстоятельства могут относиться к «сравнимым», Гражданский кодекс не содержит.

Суды же, в свою очередь, по своему усмотрению определили значение термина «сравнимые обстоятельства», при которых взимается плата за использование произведения, отнеся к таким случаям только наличие у правообладателя договора, устанавливающего стоимость простой (неисключительной) лицензии на использование исключительных прав.

### **Правообладателям приходится искусственно влиять на стоимость неисключительной лицензии**

Как следует из статьи 1236 Гражданского кодекса, различие исключительной и неисключительной лицензии заключается в том, что при неисключительной лицензии за лицензиаром сохраняется право выдачи лицензии другим лицам, а при предоставлении права использования произведения на основании исключительной лицен-

зии лицензиар не вправе выдавать подобные лицензии. Лицензиат, приобретая исключительные права на произведение на основе договора, предусматривающего исключительную лицензию, рассчитывает на то, что ни одно третье лицо без его согласия не сможет использовать данное произведение. Большинство продаваемых лицензий на использование аудиовизуальных произведений – исключительные.

В то же время вышеуказанное Постановление № 5/29 ограничивает права правообладателей (лицензиатов) в выборе способа защиты принадлежащих им исключительных прав. И это несмотря на то, что согласно статье 1301 Гражданского кодекса, право выбора того или иного вида компенсации принадлежит правообладателю. А в силу статьи 1254 Гражданского кодекса и пункта 27 Постановления № 5/29 обладатели простой (неисключительной) лицензии не вправе защищать свои права способами, предусмотренными статьей 1252 Гражданского кодекса, устанавливающей право на получение компенсации. Таким правом обладают только лицензиаты – обладатели исключительной лицензии.

Получается, что обладатели прав на основании лицензионного договора, предусматривающего простую (неисключительную) лицензию, не могут рассчитывать на получение компенсации в двукратном размере стоимости прав в силу закона, а обладатели исключительной лицензии – на основании Постановления № 5/29. Хотя в законе четко сказано, что лицензиат может наряду с другими способами защиты защищать свои права, приобретенные по договору, предусматривающему исключительную лицензию, способами, предусмотренными специальными статьями Гражданского кодекса (в частности, 1250, 1252 и 1253 статьями кодекса).

### Истец должен представить расчет компенсации исходя из стоимости такого права по договору, предусматривающему неисключительную лицензию

Таким ограничительным толкованием закона суды вынуждают правообладателей определять стоимость простой (неисключительной) лицензии искусственным путем. Ведь зачастую компенсация в двукратном размере стоимости прав гораздо выгоднее, чем компенсация в 10 тысяч рублей (при выборе правообладателем компенсации в размере от 10 тысяч до 5 миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, суды чаще всего выбирают минимальный размер) или в размере двукратной стоимости экземпляров произведения.

Правообладателям ничего не остается, как, например, формально заключить лицензионный (сублицензионный) договор с третьим лицом о предоставлении права использования произведения или заранее в лицензионном договоре, на основании которого лицо, право которого нарушено, приобрело исключительные права на произведение, предусмотреть возможность передачи таких прав по сублицензионному договору на конкретных условиях с указанием стоимости этих прав.

Очевидно, что сложившаяся на настоящий момент судебная практика свидетельствует о проблемах с применением положений о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав, возникающих при буквальном применении положений пункта 3 статьи 1252, статей 1301 и 1311 Гражданского кодекса. Отсутствует единый подход к определению размера компенсации, что на практике крайне негативно сказывается на возможности правообладателей защищать свои права в суде. **АП**