

# УБЫТКИ, ПРИЧИНЕННЫЕ ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫМИ МЕРАМИ В СПОРАХ О НАРУШЕНИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ



*В статье **И.Г. Озолиной** – патентного поверенного, адвоката, старшего партнера патентно-правовой фирмы «А.Залесов и партнеры» (Москва, [ozolina@azalesov.com](mailto:ozolina@azalesov.com)), рассматриваются некоторые не разрешенные судебной практикой проблемы, связанные с применением норм о возмещении убытков, причиненных ответчику принятием обеспечительных мер судом, в спорах по интеллектуальным правам и предлагаются к обсуждению некоторые варианты их решений.*



**Ключевые слова:** спор о нарушении интеллектуальных прав, истец, ответчик, убытки, причиненные обеспечительными мерами, судебная практика.

#### DAMAGES CAUSED BY INTERIM MEASURES IN INTELLECTUAL PROPERTY INFRINGEMENT DISPUTES

*In the article of I.G. Ozolina, Patent Attorney, Lawyer of the Patent law firm A.Zalesov & Partners (Moscow, ozolina@azalesov.com), discusses the problems associated with the application of rules on compensation for damages caused to the defendant by the adoption of interim measures by the court in disputes over intellectual property rights that have not been resolved by judicial practice, and suggests discussing some options for their solutions.*

**Key words:** intellectual property infringement dispute, plaintiff, defendant, damages caused by interim measures, judicial practice.

**В** 2025 г. на международном конгрессе AIPPI<sup>1</sup> планируется обсуждение вопроса о необходимости гармонизации законодательства разных стран о возможности, порядке и случаях возмещения истцом убытков, причиненных ответчику наложением на него обеспечительных мер в спорах о нарушении интеллектуальных прав (а именно предварительным судебным запретом совершать те или иные действия в отношении спорного товара или продукта). В подготовительных материалах рабочей группы, направленных на сбор информации об особенностях регулирования этих процедур в разных странах, указано, что хотя «...предварительный судебный запрет часто имеет большое значение для эффективной защиты прав интеллектуальной собственности, особенно в тех случаях, когда срок действия права интеллектуальной собственности может истечь в течение нескольких лет судебного раз-



*бирательства, ... однако ущерб, причиненный ответчику, также может быть равным или более значительным в зависимости от сферы деятельности и размера такой компании, а также может иметь последствия для рынка в целом, поскольку это может разрушить законную коммерческую*

*деятельность, расширить права интеллектуальной собственности за пределы их первоначального объема или привести к защите права, которое в итоге окажется недействительным. Таким образом, баланс между правами и потребностями заявителя обеспечительных мер и ответчика часто является довольно хрупким».*

На первый взгляд, российское процессуальное законодательство прогрессивно и содержит нормы, которые как таковые могли бы способствовать соблюдению баланса интересов сторон при наложении обеспечительных мер. Например, ст. 94 АПК РФ позволяет ответчику потребовать от истца внесения встречного обеспечения для покрытия возможных

<sup>1</sup> Международная ассоциация защиты интеллектуальной собственности, созданная в 1897 г. <https://www.aippi.org/about-aippi/>



убытков, причиненных ответчику обеспечительными мерами, а ответчик согласно АПК РФ также может внести встречное обеспечение в размере имущественных требований истца, что является основанием для отмены или отказа от обеспечительных мер.

Ст. 98 АПК РФ посвящена возмещению убытков, причиненных наложением обеспечительных мер, или выплате компенсации до одного миллиона рублей<sup>2</sup>. Убытки подлежат возмещению (а компенсация – выплата) при отказе в иске, оставлении иска без рассмотрения в случае несоблюдения досудебного порядка или наличия такого же дела в производстве иного суда, а также при прекращении производства по делу, если имеется принятый судебный акт по тому же предмету между теми же лицами, либо если истец отказался от иска. Ст. 146 ГПК РФ также указывает на возможность возмещения убытков, причиненных обеспечительными мерами, но формулировка статьи очень скупая.

Среди вопросов, которые выносятся на обсуждение предстоящего конгресса AIPPI, есть весьма неоднозначные, ответ на которые может быть дан только при развитой судебной практике применения института возмещения убытков, причиненных обеспечительными мерами, в спорах о защите интеллектуальных прав, например:

<sup>2</sup> Разбор правовой природы компенсации представлен, например, в статье: Овчинников И.В. Компенсация за вред, причиненный обеспечением иска, и за нарушение исключительного права: общее и отличное // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2024. № 44. Июнь. С. 257–263.

*должен ли заявитель обеспечительных мер нести ответственность за причиненные убытки, если право, на котором были основаны требования, признано недействительным;*

*должна ли быть какая-то разница в степени ответственности истца в зависимости от того, будет ли признано отсутствие нарушения, или право будет признано недействительным;*

*должен ли суд или соответствующий орган принимать во внимание поведение ответчика (например, если он допустил причинение вреда или не предпринял разумных мер для предотвращения или смягчения ущерба и тем самым способствовал его причинению) или любые другие конкретные факторы;*

*должны ли быть установлены какие-то ограничения на размер такой ответственности;*

*должны ли убытки подлежать возмещению, только если есть вина истца в необоснованном наложении обеспечительных мер, или они возмещаются в любом случае, независимо от вины истца;*

*должны ли быть какие-то особые условия для споров по патентам, существенным для стандарта (случай, когда судебный запрет в странах Евросоюза в принципе невозможен);*

*должны ли быть особые условия для споров по патентам в области фармацевтики (в силу публичного интереса в обращении лекарственных средств на рынке)?*

Проанализируем судебную практику по защите интересов ответчика при примененных обеспечительных



мерах арбитражными судами в спорах по интеллектуальным правам, чтобы понять, есть ли в нашей судебной практике ответы на приведенные выше вопросы и нужно ли нам развитие такой судебной практики для соблюдения баланса интересов правообладателей и ответчиков. Какая судебная практика складывается в применении указанной статьи, и нужно ли что-то изменить в этой практике или в самих правовых нормах?

Ссылки на ст. 98 АПК РФ чаще встречаются в судебных актах, в которых обосновывается отказ в требовании к истцу предоставить встречное обеспечение, чем в судебных актах о ее применении (суды указывают, что, если ответчику обеспечительными мерами будут причинены убытки, он вправе воспользоваться ст. 98 АПК РФ, поэтому необязательно требовать встречного обеспечения от истца сейчас). Это, кстати, противоречит положениям п. 51 постановления пленума Верховного суда Российской Федерации от 1 июня 2023 г. № 15 «О некоторых вопросах принятия судами мер по обеспечению иска, обеспечительных мер и мер предварительной защиты» (далее – постановление пленума Верховного суда РФ № 15), согласно которому встречное обеспечение как раз является гарантией возмещения таких убытков. То есть суды отказывают во встречном обеспечении, указывая, что возможность возмещения убытков у ответчика есть, а гарантию возмещения таких убытков ему предоставлять не нужно.

Второе важное обстоятельство: исков о возмещении убытков, причи-

ненных обеспечительными мерами, или взыскании компенсации подается очень мало по всем категориям споров. Согласно информации судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации<sup>3</sup> за последние четыре с половиной года (с 2020 г. по I полугодие 2024 г.) всеми арбитражными судами было рассмотрено всего 42 дела о применении ст. 98 АПК РФ (по всем категориям дел, не только связанным с защитой интеллектуальных прав), при этом удовлетворено 15 заявлений. То есть арбитражная судебная практика по этому вопросу ничтожно мала. Практика судов общей юрисдикции по аналогичной ст. 146 ГПК РФ более богатая (1672 заявления подано за тот же период, удовлетворено 1360), но тоже недостаточна для выработки общих подходов.

И даже аспекты применения этого правового института, затронутые в п. 51–53 постановления пленума Верховного суда РФ № 15, указывают на неразвитость практики: в постановлении лишь указано, какой суд должен рассматривать соответствующие требования (суд, рассматривавший дело, по которому принимались обеспечительные меры), и упомянуто, что такое требование в принципе может быть подано. Справедливости ради отметим, что постановление пленума Верховного суда РФ № 15 также указывает на возможный механизм изменения статуса встречного обеспечения: если заявитель обеспечительных мер предоставил встречное обеспечение, но обеспе-

<sup>3</sup> <https://cdep.ru/?id=5>



чительными мерами были причинены убытки, заинтересованное лицо вправе ходатайствовать о сохранении этих денежных средств на депозите суда (или перечислении на депозитный счет иного суда) в качестве обеспечительной меры по требованиям о взыскании убытков.

Основная часть соответствующего раздела постановления пленума Верховного суда РФ № 15 посвящена разъяснениям о предоставлении встречного обеспечения, и в них исправлен недостаток ст. 94 АПК РФ, делавший ее мало применимой к спорам об интеллектуальных правах, где основным базовым требованием является неимущественное требование о пресечении действий, нарушающих право. Эта статья АПК РФ содержит указание на возможный минимальный размер встречного обеспечения, который может потребовать ответчик, но он привязан исключительно к размеру имущественных требований. Если истец просит назначить обеспечительные меры в виде запрета обращения лекарственного средства на несколько сотен миллионов рублей в год, и при этом имущественные требования – компенсация в размере 5 млн руб., наверное, не очень-то будет соответствовать балансу интересов сторон обеспечительный взнос в 1/2 размера имущественных требований по такому иску. Постановление пленума Верховного суда РФ № 15 исправило этот недостаток, указав, что размер встречного обеспечения в случае, если требование истца носит неимущественный характер, определяется судом исходя из размера возможных убытков ответчика, причи-

ненных обеспечительными мерами.

При этом никаких разъяснений о природе этого требования (является ли это мерой ответственности за неправомерное поведение заявителя обеспечительных мер, или это негативные последствия, не связанные с его ответственностью, а направленные на восстановление положения пострадавшего лица), об оценке причинно-следственной связи действий заявителя обеспечительных мер и причиненных убытков, а также о связи действий пострадавшего лица и причиненных убытков в постановлении пленума Верховного суда РФ № 15 нет.

Некоторые разъяснения содержатся в п. 34 Обзора судебной практики Верховного суда Российской Федерации № 3 (2016), утв. президиумом Верховного суда Российской Федерации 19 октября 2016 г. Верховный суд указал, что при рассмотрении судом иска о выплате компенсации на основании ст. 98 АПК РФ на истце (ответчике по основному спору) лежит бремя доказывания возникновения у него негативных последствий и наличия причинно-следственной связи этих последствий с обеспечением иска. При этом вопрос о виновности лица, по заявлению которого были приняты обеспечительные меры, не входит в предмет доказывания по данной категории дел. Важно, что Верховный суд согласился с нижестоящими судами в том, что само по себе обращение с заявлением о принятии обеспечительных мер не может рассматриваться как противоправное поведение, даже если впоследствии иск лица, подавшего ходатайство



о принятии обеспечительных мер, будет признан судом необоснованным, при этом указал на необходимость безвинового возмещения причиненных убытков<sup>4</sup>.

При этом в определении Верховного суда Российской Федерации от 8 августа 2016 г. № 308-ЭС16-7589 указано на необходимость оценки поведения истца по первоначальному иску для разрешения вопроса о возмещении им убытков в соответствии со ст. 98 АПК РФ впоследствии:

*«В то же время, руководствуясь статьей 98 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 15, 1064 Гражданского кодекса, при рассмотрении споров о взыскании убытков, причиненных принятием обеспечи-*

*тельных мер, следует учитывать, установлены ли судами при рассмотрении дела, в рамках которого были приняты обеспечительные меры, обстоятельства, свидетельствующие о противоправном поведении ответчика при обращении в суд с иском, выводы о заведомой необоснованности и предъявлении иска исключительно с целью причинения вреда обществу».*

То есть, если следовать позиции Верховного суда (правда, почти 10-летней давности), заведомая обоснованность обеспечительных мер не должна учитываться при применении ст. 98 АПК РФ, а заведомая необоснованность иска имеет значение. Представляется, эти разъяснения создают еще больше неопределенности в порядке применения этой статьи АПК РФ.

Применительно к спорам о защите интеллектуальных прав, если практика применения этого института будет развиваться, возникают еще вопросы, которые будут вызывать сложности:

*если иск удовлетворен частично, подлежат ли возмещению убытки ответчика, причиненные обеспечительными мерами;*

*если отказано в запрете на будущее потому, что ответчик добровольно прекратил нарушение в ходе рассмотрения спора, подлежат ли возмещению убытки ответчика в этом случае;*

*если отказано в запрете на будущее потому, что нарушение прекратилось по причинам, не зависящим от ответчика (например, в ходе рассмотрения дела ответчик по-*

<sup>4</sup> Правда, Верховный суд не сохранил нейтральную оценку поведения стороны, заявившей об обеспечительных мерах, в дальнейших разъяснениях: «Как верно указали суды, само по себе обращение с заявлением о принятии обеспечительных мер не может рассматриваться как противоправное поведение, даже если впоследствии иск лица, подавшего ходатайство о принятии обеспечительных мер, будет признан судом необоснованным. Вместе с тем правопорядок не должен содействовать как испрашиванию обеспечительных мер по необоснованным искам, так и освобождению от ответственности субъектов, заявивших соответствующие требования. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения ими процессуальных действий (часть 2 ст. 9 АПК РФ). Вопреки выводам судов, в предмет доказывания по иску о взыскании убытков или выплате компенсации в связи с обеспечением иска не входит установление виновности инициировавшего принятие обеспечительных мер лица, поскольку право на возмещение убытков от обеспечительных мер либо право на получение компенсации основано на положениях п. 3 ст. 1064 ГК РФ и возникает в силу прямого указания закона (ст. 98 АПК РФ)».





*терял доступ к управлению своим сайтом, на котором использовался товарный знак).*

С этой точки зрения интересно обратить внимание на решение Арбитражного суда г. Москвы от 23 ноября 2022 г. по делу № А40-141310/2022, в котором была взыскана компенсация в размере 1 млн руб. в счет возмещения убытков, причиненных обеспечительными мерами. Данное решение суда демонстрирует недостаток разрешения указанных выше вопросов.

**Во-первых**, из судебных актов, как полагает сторонний наблюдатель, следует как раз обоснованность заявленного требования об обеспечении: сам отказ в иске по основному спору (дело № А40-122823/21) вызван тем, что из-за позднего рассмотрения заявления об обеспечительных мерах, запрещающих совершать какие-либо действия в отношении спорного домена, спорный домен был передан ответчиком иному лицу, в результате чего нарушение прекратилось, в иске было отказано (анализ данного решения по существу в настоящей статье не предлагается, поскольку не относится к ее теме).

**Во-вторых**, из решения по делу о возмещении убытков следует, что убытки возникли в связи с неразумностью поведения ответчика по основному спору, который взял на себя обязательства по передаче прав на домен, который на момент подписания соответствующего договора ему не принадлежал и находился под досудебными ограничениями АО «РСИЦ». Договор предусматривал неустойку за несвоевременную передачу прав на домен, что привело к

возникновению убытков у ответчика.

В этом деле было бы интересно оценить поведение ответчика по основному спору, который в течение 12 мес. его рассмотрения нес убытки и не попытался отменить обеспечительные меры. К сожалению, в рассмотрении спора о применении ст. 98 АПК РФ не участвовал истец по основному делу, срок обжалования восстановлен не был, и дело не дошло до рассмотрения вышестоящими судами, поэтому все эти вопросы пока остались без ответа.

В копилку судебной практики дел о взыскании убытков, причиненных обеспечительными мерами, примененными в споре о защите прав на интеллектуальные права, можно добавить решение Арбитражного суда Нижегородской области от 6 марта 2020 г. по делу № А43-41576/2019 и с большой натяжкой – решение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 22 января 2024 г. по делу № А56-87083/2023 (оставлено без изменения постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 11 июля 2024 г. и постановлением Суда по интеллектуальным правам от 19 декабря 2024 г.), хотя в нем не шла речь о применении ст. 98 АПК, поскольку ответчик по основному спору просил возмещения убытков, причиненных не обеспечительными мерами как таковыми, а действиями информационного посредника по блокировке карточки товара, которые были инициированы правообладателем (в основном споре рассматривался встречный иск о возмещении убытков).

В других странах есть сходные ин-



ституты, но детали применения этих институтов различны.

В Европейском союзе действует директива Европейского парламента и Совета Европейского союза от 29 апреля 2004 г. 2004/48/ЕС «Об обеспечении прав на интеллектуальную собственность», ст. 9(7) которой предусматривает, что *«в случае отмены временных мер или прекращения их действия в результате какого-либо действия или бездействия заявителя, или в случае, когда впоследствии выясняется, что не было нарушения или угрозы нарушения права интеллектуальной собственности, судебные органы должны иметь право предписать заявителю по просьбе ответчика предоставить ответчику соответствующую компенсацию за любой ущерб, причиненный этими мерами»*.

В США федеральное правило гражданского судопроизводства 65(с) предусматривает, что *«суд может издать предварительный судебный запрет или временный запретительный приказ только в том случае, если истец предоставляет обеспечение в размере, который суд сочтет достаточным для покрытия расходов и ущерба, понесенных любой стороной, в отношении которой предписание или запрет будет признан неправомерным»*.

В 2019 г. Верховный народный суд Китая издал судебное толкование предварительных судебных запретов – Положение Верховного народного суда по ряду вопросов, касающихся применения законов при рассмотрении дел о защите исков, связанных со спорами в области интеллектуальной

собственности. Согласно этому документу суд имеет право потребовать залога или обеспечения *«в размере, эквивалентном убыткам, которые могут быть понесены ответчиком в результате исполнения судебного запрета, включая разумную потерю выручки от продажи и расходы на хранение товаров, связанных с пресечением нарушения»*.

В Бразилии заявитель может потребовать полной компенсации ответчику, включая любой ущерб, нанесенный его репутации, если это будет доказано.

Осенью с.г., по завершении международного конгресса AIRPI мы с большой долей вероятности узнаем мнение большинства коллег из разных стран мира по поставленным вопросам. Но, отвечая на вопрос, нужно ли нам развитие судебной практики по применению ст. 98 АПК РФ и иных аналогичных мер защиты прав ответчика от неправомерных действий правообладателя<sup>5</sup>, с учетом приведенных выше примеров отметим, что формальное применение указанной статьи без учета причинно-следственной связи обеспечительных мер и размера убытков, поведения ответчика, действия которого могут увеличивать или уменьшать размер причиненных убытков, того, насколько необходимы были обеспечительные меры в конкретном споре, а также без развития института предоставления

<sup>5</sup> О неправомерных действиях правообладателя см., например, статью: Залесов А.В. Защита участников рынка от неправомерных действий патентообладателей (злоупотребления патентом). Практики для выработки рекомендаций пока недостаточно//Адвокатская газета. 2024. № 10. 16–31 мая.





встречного обеспечения частое применение ст. 98 АПК РФ может нанести больше вреда, чем пользы.

При этом, если для применения ст. 98 АПК РФ суду будет нужно установить, что заявление о применении обеспечительных мер было направлено исключительно на причинение вреда ответчику при заведомо необоснованных требованиях, смысл этого правового института тоже будет утрачен, поскольку если подать необоснованный иск можно и без участия суда, то обеспечительные меры принимаются судом по заявлению истца, и вряд ли мы увидим судебные решения о том, что обеспечительные меры были необоснованны и направлены исключительно на причинение вреда ответчику – в таком случае они просто не должны были быть приняты. То есть разумный баланс интересов может быть соблюден, если причиненные обеспечительными мерами

убытки возмещаются независимо от добросовестности заявившего об их применении истца, но с учетом добросовестности и вины (в том числе вины в форме небрежности) ответчика, действия которого должны быть направлены на уменьшение, а не на увеличение таких убытков.

### Список литературы

1. Залесов А.В. Защита участников рынка от неправомерных действий патентообладателей (злоупотребления патентом). Практики для выработки рекомендаций пока недостаточно//Адвокатская газета. 2024. № 10. 16–31 мая.

2. Овчинников И.В. Компенсация за вред, причиненный обеспечением иска, и за нарушение исключительного права: общее и отличное//Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2024. № 44. Июнь.

### УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

**Вам нужна статья, опубликованная в наших журналах?** Перечислите на расчетный счет редакции 330 руб., сообщите об этом в редакцию по телефонам: (495) 959-32-90, 959-32-87 или по e-mail: pl-pp@ya.ru, и ваша просьба будет оперативно выполнена.

#### РЕКВИЗИТЫ РЕДАКЦИИ:

Получатель – ИНН 7705037588, КПП 770501001

ООО «Редакция «Патенты и лицензии»

Банк – ПАО «Сбербанк» г. Москва

Расчетный счет 40702810838310102773

Кор. счет 30101810400000000225

ОКАТО 45286560000, БИК 044525225

Код ОКОНХ 87100, Код ОКПО 40128193