



Алексей Залесов  
адвокат АП г. Москвы, патентный поверенный, управляющий партнер АБ «А. Залесов и партнеры», к.ю.н.

## **Специальные рекомендации В целях защиты патентных прав в гражданско-правовом порядке**

**Российские патентообладатели зачастую жалуются, что отечественная судебная система не позволяет эффективно защитить исключительные патентные права (права, удостоверенные патентом на изобретение, полезную модель или промышленный образец). В большинстве случаев неудачи в этой сфере связаны с неграмотным применением имеющегося инструментария. Автор дает специальные рекомендации для представителя истца в патентном споре, которые «работают» в дополнение к хорошо знакомым практикующим адвокатам традиционным приемам претензионно-исковой работы в арбитражном процессе.**

Нарушение исключительного права, удостоверенного патентом (далее для краткости – нарушение патента), является основанием для применения к нарушителю, в частности, мер гражданско-правовой ответственности. Способы защиты патентного права в гражданском порядке приведены в первой части (общие положения, вторая глава) ГК РФ, а также в части четвертой ГК РФ, посвященной правоотношениям, связанным с правовой охраной результатов интеллектуальной деятельности.

### **К вопросу о размере компенсаций**

В качестве одного из недостатков современного искового судопроизводства в патентном праве патентовладельцы нередко отмечают, в частности, относительно невысокий размер компенсаций, присуждаемых при нарушении патентных прав. По их мнению, в рамках искового производства почти невозможно реально восстановить имущественные потери (упущенную выгоду), а уж тем более сделать нарушение патента заведомо невыгодным для потенциального ответчика, так как даже уплатив присужденную судом компенсацию, нарушитель якобы остается «в плюсе», поскольку компенсация меньше прибыли от контрафакции, а судебные издержки для ответчика относительно невысоки.

Отметим, что подобные жалобы на неэффективность российской патентной системы в защите патентных прав обычно звучат от патентообладателей, которые не являются производителями. Иногда это сами изобретатели, которые оформили патент на себя. Иногда это исследовательские и инжиниринговые организации, в которых создано запатентованное техническое решение. Данная категория патентообладателей может извлекать выгоду от своего патента путем лицензирования и получения лицензионных платежей, но не за счет собственного монопольного производства. Нужно понимать, что для таких патентообладателей цель защиты патентного права при нарушении (несанкционированного ими использования патента) состоит именно в получении максимальных выплат, но не в запрете конкурирующего производства, ибо конкуренции тут нет. В международной патентной практике такие

патентообладатели объединены термином «непроизводители» (non-producing entities, NPE), и способы защиты их прав и интересов обычно рассматриваются отдельно от «традиционных» патентовладельцев, которые защищают свое монопольное право как производителя запатентованной продукции.

Российский закон устанавливает размер компенсации согласно положениям специального порядка защиты патентных прав (взыскание компенсации вместо убытков) в ст. 1406.1 ГК РФ. Суд вправе присудить компенсацию в пределах от 10 тыс. до 5 млн руб. Точный размер определяется по усмотрению суда, исходя из характера нарушения, т. е. с учетом объемов реализации контрафактной продукции, степени вины нарушителя и оценки судом других квалифицирующих признаков. На практике даже за нарушение патента в «промышленном масштабе», т. е. когда речь идет о длительной и масштабной продаже продукции, в которой использовано запатентованное изобретение, арбитражные суды обычно присуждают компенсацию в пределах 2–4 млн руб. максимум, т. е. снижают сумму от установленного законом верхнего порога.

Той же нормой ГК РФ предусмотрена возможность взыскания компенсации в размере двукратной стоимости лицензии (стоимости права использования изобретения). Это формально проще, и сумму можно определить точнее. Согласно этому подходу формула расчета размера компенсации такова: удвоенная ставка роялти (лицензионный процент), умноженная на суммарную стоимость реализованной продукции, в которой неправомерно использован патент. Данный альтернативный подход рекомендуют многие специалисты, справедливо указывая на его меньшую зависимость от судебного усмотрения.

Также он потенциально дает возможность взыскать существенно большую компенсацию, чем предельное значение в 5 млн руб. по первому варианту. Однако несмотря на отдельные успешные прецеденты использования этого подхода, взыскание двойной стоимости лицензии все же не очень активно применяется в России ввиду отсутствия достоверной методики определения стоимости лицензии (ставки роялти), в связи с чем суд зачастую не может вынести обоснованное решение. Проблема в подтверждении достоверности конкретной ставки роялти в зависимости от отрасли техники еще должна будет разрешена на уровне вышестоящих российских судов (Суда по интеллектуальным правам и Верховного Суда РФ).

При этом стандартный порядок защиты патентного права как гражданского права в случае его нарушения путем взыскания убытков (согласно общей норме ст. 15 ГК РФ), по мнению критиков, является практически неработающим ввиду сложности доказывания размера убытков и причинно-следственной связи между действиями нарушителя и фактом возникновения убытков в виде упущенной выгоды патентообладателя. Трудности доказывания усугубляются и сложностями в получении документов об объемах продаж. Ведь они находятся в распоряжении самого ответчика, но не истца (институт истребования доказательств при содействии суда, как известно, имеет множество практических ограничений).

Определенная проблема с получением в суде справедливого возмещения за нарушенное субъективное патентное право в нашей стране, действительно, существует. Особенно если сравнивать суммы присуждаемых компенсаций в патентных спорах в России с тем, что присуждают суды в промышленно развитых странах по аналогичным делам. В США, например, взыскание убытков, в том числе штрафных убытков в тройном размере (triple damages), за нарушение патентных прав в сотни миллионов долларов является обычным делом. Нередко в американских судах взыскиваются миллиарды долларов в пользу патентовладельцев (особенно в области фармацевтики и электроники). В европейских судах в патентных спорах взыскиваются меньшие суммы, но они все же на порядок превышают российские «аналоги».

## **Вниманию традиционных патентовладельцев**

Возвращаясь к российскому правоприменению в патентной сфере, в рамках настоящей статьи попробуем дать несколько рекомендаций о том, когда и как эффективнее защитить субъективное патентное право. Анализ результатов практического использования патентной системы дает основания утверждать, что средства защиты патентного права хорошо работают лишь тогда, когда применяются системно, а не по отдельности.

Следует помнить, что основная выгода, смысл и цель субъективного патентного права – это поддержание монополии на коммерческое использование определенного продукта (устройство, вещество и прочее) или способа (технологии производства). Именно ввиду монополии на использование запатентованного объекта его и возможно продавать по более высокой цене (разумеется, при наличии спроса на соответствующий товар и его востребованности), извлекая сверхприбыль. Поэтому основной целью правовой защиты патента является запрет обхода монополии. Упомянутые выше патентовладельцы-непроизводители с их интересами являются в патентной системе отдельным явлением, в рамках данной статьи мы ориентируемся на традиционных патентовладельцев, использующих свои патенты в своей производственной деятельности.

Традиционным средством защиты патентного права является иск о пресечении действий, нарушающих патент. Такой иск может быть заявлен одновременно ко всем лицам, которые совершают действия по нарушению, а именно, к производителю, продавцу и иному лицу, осуществляющему коммерческое использование запатентованного продукта или способа. Такой иск может быть заявлен сразу после получения и опубликования патента и даже не требует соблюдения досудебного претензионного порядка. При этом истец, совмещая в одном процессе несколько ответчиков, может выбрать подсудность спора (по месту нахождения любого из них). Однако если помимо неимущественного требования (о запрете нарушающих патент действий) в иск будет включено требование имущественного характера (о взыскании убытков или компенсации), то потребуются соблюдение досудебного претензионного порядка. А именно: необходимо предложить ответчику добровольно выплатить соответствующую сумму для урегулирования убытков от допущенного им нарушения патента.

Российская судебная система (подавляющее большинство патентных споров рассматриваются арбитражными судами) достаточно эффективна в плане довольно сжатых сроков рассмотрения, доступности правосудия ввиду относительно небольших судебных издержек, а также наличия специализированного Суда по интеллектуальным правам, который является судом кассационной инстанции по данной категории дел и во многом определяет направление развития судебной практики по патентным спорам. В некоторых арбитражных судах имеются судебные составы в том числе из судей, имеющих большой опыт рассмотрения патентных споров. В крупнейшем в нашей стране Арбитражном суде г. Москвы есть специализированный второй судебный состав, занимающийся спорами в области интеллектуальной собственности. Поэтому патентовладелец в России может выбрать подсудность патентного спора (например, купив контрафактный продукт в Москве и включив в состав ответчиков конечного продавца (вместе с производителем или импортером)). В результате такого приема истец может обоснованно рассчитывать, что его иск к нарушителям (одновременно к производителю, импортеру и продавцу) будет рассмотрен квалифицированно и в относительно короткие процессуальные сроки.

В случае если патентообладатель обнаружил (проверил и обоснованно удостоверился в данном факте) нарушение своего патента (например, для наглядности – нарушение в виде продажи на рынке конкретного товара «А», в котором использовано запатентованное изобретение) и решил воспользоваться гражданско-правовым способом защиты своего патента, мы хотим

порекомендовать следующие практические шаги, которые может предпринять адвокат или иной профессиональный представитель. Необходимо помнить, что бремя доказывания факта нарушения и размеров убытков (объемов и характера нарушения при иске о компенсации) лежит на патентообладателе-истце, что требует его активной позиции по доказыванию. Дадим только специальные рекомендации для представителя истца в патентном споре, «работающие» в дополнение к традиционным приемам претензионно-исковой работы в арбитражном процессе, которые практикующим адвокатам хорошо известны.

## **Шесть рекомендаций**

*Первая* простая, но критически важная рекомендация: соберите достаточные доказательства фактов продажи товара «А» в максимально устойчивом от опровержения виде. Документов о продаже товара «А» (кассовые и товарные чеки, накладные, договоры поставки и акты к ним и проч.) должно быть как минимум несколько, поскольку один-два небрежно подтвержденных факта продажи вполне могут быть оспорены в суде по различным основаниям. В документах о продаже должен четко идентифицироваться сам товар, его наименование либо какие-то обозначения, идентификаторы. Если целью иска является не только запрет продажи и производства, но и взыскание максимально возможной компенсации, то доказательства должны подтверждать значительный объем реализаций товара «А». Все доказательства должны относиться к фактам продажи после получения патента и согласовываться между собой. Например, если продажа товара «А» осуществлялась в интернет-магазине, то доказательства факта покупки целесообразно закрепить через нотариальное действие. При этом справка о том, кому принадлежат права администрирования домена (подтверждение принадлежности интернет-магазина ответчику как администратору) должна относиться именно к моменту покупки, а не к более позднему периоду.

*Вторая рекомендация:* факт использования запатентованного изобретения в товаре «А» должен быть подтвержден также документально, заключением специалиста (патентоведа или патентного поверенного, имеющего соответствующую специализацию и подтвержденную квалификацию). Данное доказательство является стартовой позицией в деле. Помните, что в суде в обязательном порядке будет назначена патентно-техническая экспертиза. Поэтому целесообразно заранее продумать, какую экспертную организацию или какие кандидатуры экспертов вы предложите суду в ходатайстве. Подбор кандидатур высококвалифицированных экспертов потребует временных затрат, и лучше это сделать заблаговременно.

*Третья рекомендация* патентообладателю в защите его права: выберите подсудность путем определения круга ответчиков (и места их нахождения), исходя из целей защиты. Из практического опыта: не рекомендуется обращаться с иском к крупным и тем более градообразующим предприятиям по месту их нахождения, так как играть придется «на чужом стадионе», где даже стены будут против интересов патентообладателя. Лучше обратиться в арбитражный суд другого региона.

*Четвертая рекомендация:* критически оцените устойчивость вашего патента от попыток его признания недействительным. Статья 1398 ГК РФ содержит перечень возможных оснований для оспаривания выданного патента. В большинстве важных патентных споров патент оспаривается ответчиком путем подачи возражения в Роспатент. Арбитражный суд вправе приостановить – и обычно приостанавливает – производство по иску на время рассмотрения спора о действительности патента в Роспатенте и в дальнейшем в Суде по интеллектуальным правам. Понимание слабых мест патента позволяет, например, оперативно изменить формулу патента. Это можно сделать при рассмотрении возражения в Роспатенте, а некоторые изменения возможно внести и заблаговременно (например, исключить уязвимый независимый пункт многозвенной формулы изобретения). В ходе спора в Роспатенте о действительности патента изменить формулу патента можно так, чтобы патент оставался действующим, а спорный

продукт по-прежнему подпадал под объем его правовой охраны. Тогда в поданном иске достаточно изменить предмет, сохранив основания, что позволит продолжить рассмотрение иска без каких-либо потерь для истца. Подробные практические рекомендации по ведению спора о действительности патента находятся за рамками данной статьи (их можно будет рассмотреть отдельно).

*Пятая рекомендация:* не затягивать с подачей иска. Совершенно точно не стоит откладывать обращение в суд более, чем это необходимо для его хорошей подготовки, если вы рассчитываете на то, что взысканные убытки или компенсация покроют упущенную выгоду патентовладельца. Во-первых, потому, что в случае иска о взыскании убытков действует исковая давность и убытки, нанесенные патентообладателю действиями ответчика более трех лет назад, взыскать не получится. Во-вторых, максимальный размер компенсации все равно определен законом в твердой сумме (5 млн руб.).

*Шестая рекомендация:* необходимо представить подробные доказательства того, что нарушение патентных прав имело длящийся характер и было объемным (например, документы, подтверждающие продажи, относятся к разным периодам и регионам, в них отражены различные, в том числе внушительные объемы продаж). При таких условиях истцу проще рассчитывать на относительно большую компенсацию. Тут вполне применимы и косвенные доказательства (данные о рекламе, распространении товара в интернете, в разных регионах и т. д.).

При подготовке иска постарайтесь максимально просто и наглядно сформулировать позицию, в том числе патентно-техническую ее часть, пусть и со специальными терминами и категориями, что практически неизбежно. В большинстве случаев это вполне возможно. Помогают даже иллюстрации отдельных технических моментов на плакатах и графиках. Часто наглядность, относительная простота и очевидность факта нарушения патента являются ключевыми моментами для формирования положительного для вас решения суда.

В завершение отметим, что для патентообладателя, преследующего цель именно прекратить действия по нарушению его патента, но не получить денежное взыскание, эффективным может оказаться и претензионный порядок.

Практика показывает, что претензия, в которой убедительно подтвержден факт нарушения и показаны все риски его продолжения (включая административно и уголовно-правовые), имеет неплохие шансы убедить нарушителя отказаться от дальнейшего нарушения без передачи спора в суд. При этом случаи добровольных выплат сколь-либо значительных сумм в пользу патентовладельца в досудебном порядке в нашей стране очень редки.