



Ирина Озолина

патентный поверенный РФ, евразийский патентный поверенный, адвокат АП г. Москвы, старший партнер АБ «А. Залесов и партнеры»

Пять миллионов за каждый факт поставки? О компенсации за нарушение патентных прав

Между последствиями нарушения патентных прав и прав на товарные знаки и авторские права есть существенная разница: за нарушение патентных прав не взыскивается компенсация в двойном размере стоимости товара. Статья 1252 ГК РФ устанавливает общее положение о том, что в случаях, предусмотренных законом, за нарушение исключительных прав вместо возмещения убытков может быть взыскана денежная компенсация.

Статьи 1301, 1311 и 1515 ГК РФ устанавливают, что в случае нарушения исключительных прав на производство, объекты смежных прав и на товарные знаки могут быть взысканы по выбору правообладателя три вида компенсации:

- компенсация в фиксированном размере от 10 000 до 5 млн руб.;
- в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров /товаров;
- в двукратном размере стоимости лицензии на использование соответствующего произведения или товарного знака.

За нарушение прав на наименование места происхождения товара (НМПТ) законодатель также установил компенсацию в фиксированном размере или в двукратном размере стоимости контрафактных товаров, а стоимость лицензии, разумеется, не могла быть основанием для расчета компенсации, поскольку исключительным правом на НМПТ нельзя распорядиться, в том числе нельзя предоставить на него лицензию.

В первоначальной редакции четвертой части Гражданского кодекса РФ не содержалось статьи о возможности взыскивать компенсацию за нарушение патентных прав. Это объясняется тем, что стоимость продукта, в котором использовано изобретение, например, не всегда прямо пропорциональна стоимости использованной в нем запатентованной технологии, следовательно, не прямо пропорционален стоимости продукта и размер причиненных патентообладателю убытков, и справедливо определить размер компенсации вместо подробного расчета убытков достаточно сложно. Так, покупая телефон, потребитель точно обратит внимание на товарный знак (определенное качество товара ассоциируется именно с товарным знаком). Однако при этом потребитель не оценивает, сколько в данном телефоне использовано изобретений, часто желает получить как раз давно известные и проверенные временем функции, которые уже не охраняются патентами, при этом именно та функция, реализация которой охраняется спорным патентом, большинству потребителей может быть вообще не нужна.

Книги мы тоже покупаем из-за их содержания, а не в связи с использованием при выпуске их технологии изготовления переплета (которые, конечно, могут в определенной степени повлиять

на наше решение о покупке именно этого издания). Поэтому в этом случае наша готовность купить экземпляр книги определяется нашей потребностью в доступе к объекту авторского права, а не к изобретению.

Поэтому прямая привязка стоимости и количества проданного контрафактного товара к возможным убыткам правообладателя справедлива для товарных знаков и авторских прав и не всегда актуальна для нарушения патентных прав.

Многолетняя практика высших судов пронизана идеей о том, что размер компенсации за неправомерное использование объекта интеллектуальной собственности должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя, а не его обогащения за счет нарушителя.

Но поскольку доказывание размера убытков, причиненных нарушением патентных прав, достаточно сложно, – нарушение патентных прав приводит только к упущенной выгоде и установление ее размера всегда было сопряжено с трудностями, – долгое время в патентных спорах чаще всего не удовлетворялись материальные требования в существенном размере.

Поэтому в 2014 г. в ГК РФ была введена новая ст. 1406.1 (вступила в силу с 1 января 2015 г.), установившая возможность взыскания компенсации и за нарушение патентных прав. При этом законодатель не стал вводить возможность взыскания компенсации в двойном размере стоимости контрафактного товара для этой категории споров, именно из указанных выше соображений: далеко не всегда потребитель откажется от товара, если в нем не будет использована запатентованная технология (кстати, для промышленных образцов это не так, но определенное приравнение правового статуса промышленных образцов к изобретениям и полезным моделям приводит к тому, что эта разница не учитывается законодателем в установлении размера компенсации).

Таким образом, законодатель дал судам возможность в каждом конкретном деле определить, насколько в данном конкретном случае запатентованная технология влияла на выбор потребителем, и соответственно уменьшить или увеличить компенсацию. Надо сказать, что в судебной практике эта возможность учета такой тонкой детали не отразилась: при обосновании размера компенсации суды не ссылались (или почти не ссылались) на то, что поскольку запатентованная технология не определяет стоимость конкретного товара, то размер компенсации должен быть уменьшен или, наоборот, увеличен.

Но при этом в сложных патентных спорах, где емкость рынка, перекрываемого патентом, зачастую составляет миллиарды рублей, имущественные требования редко превышали 5 млн руб. (максимальный размер компенсации в твердой сумме), а размер присужденной компенсации – и того меньше. Наиболее крупных патентообладателей в целом это устраивало, поскольку основная ценность патентов, например, в области фармацевтики – в контроле рынка, а материальное возмещение за уже совершенное нарушение – приятный бонус. К тому же, если спор о нарушении длится не 6–8 лет, как во многих европейских странах, а год – два (с учетом проведения экспертизы, повторной экспертизы, приостановления рассмотрения дела на период оспаривания действительности патента), размер убытков не столь велик.

При этом изменениями в ГК РФ в 2014 г. из п. 3 ст. 1252 ГК было исключено положение абзаца третьего, согласно которому правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования либо за допущенное правонарушение, что стало толковаться как указание на то, что компенсация взыскивается за нарушение в целом.

Судебная практика стала меняться после принятия постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление Пленума ВС РФ № 10), п. 56 и 65. Оба этих пункта напрямую не касаются размера компенсации, поэтому при беглом взгляде на постановление Пленума ВС РФ № 10 не заметить их революционной подоплеки. Дальнейший анализ будет касаться применения этих пунктов исключительно в контексте нарушения прав на изобретение, но только для целей настоящей статьи: в постановлении Пленума ВС РФ № 10 сформулированы они широко и касаются всех результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации.

Пункт 56 в определенной степени облегчает положение ответчика и гарантирует его от возможных злоупотреблений со стороны истца: он говорит о том, что несмотря на то, что разные способы незаконного использования изобретения по общему правилу составляют несколько нарушений, если эти способы направлены на достижение одной экономической цели, то их следует считать одним нарушением исключительного права. В постановлении Пленума ВС РФ № 10 приведен пример: если ответчик продал и доставил контрафактный товар, то нельзя взыскать компенсацию и за продажу, и за перевозку, поскольку экономическая цель – продать, для этого и осуществлялась перевозка.

Пункт 65 тоже изначально был направлен на противодействие злоупотреблению правами патентообладателями: согласно ему нельзя каждый раз требовать взыскания компенсации в твердой сумме за каждый экземпляр товара из одной и той же партии, серии, тиража и т.д. При этом п. 65 содержал указание на то, что каждая сделка купли-продажи материальных носителей (как идентичных, так и нет) квалифицируется как самостоятельное нарушение исключительного права, если не доказано единство намерений правонарушителя при совершении нескольких сделок. То есть от того, сможет ли ответчик доказать единство намерений при совершении серии сделок, зависит, будет ли взыскано 5 млн за каждую совершенную сделку по продаже спорного товара либо за всю совокупность сделок.

И это радикально меняет оценку имущественных рисков в патентном споре. Что может доказывать единство намерений? Каждый ввоз на территорию Российской Федерации товара по одному рамочному договору поставки объединяется единством намерений (договор-то один)? Каждый договор поставки лекарственного средства по одному регистрационному удостоверению различным дистрибьюторам объединен единством намерений? Регистрация-то лекарственного средства единая, и уже при регистрации лекарственного средства ответчик заявляет свое намерение. А если лекарственный препарат входит в перечень жизненно важных лекарственных препаратов, то и регистрация цены определяет намерение ответчика на введение этого лекарственного средства в оборот.

Сложности с применением данных двух пунктов привели к разработке и принятию Рекомендаций Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам по вопросам, возникающим при установлении одной экономической цели и единства намерений правонарушителя, утвержденным постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 15 февраля 2023 г. № СП-22/4 (далее – Рекомендации).

Помимо ряда конкретных разъяснений, какие именно действия Суд по интеллектуальным правам считает направленными на достижение одной экономической цели или охватываемыми единством намерения, что еще наиболее важно в этих Рекомендациях?

Во-первых, четкое указание на распределение бремени доказывания между сторонами в установлении обстоятельств – достижение одной экономической цели и единство намерений ответчика.

НКС СИП отметил, что наличие одной экономической цели суд устанавливает по своей инициативе, в то время как единство намерений должно быть доказано ответчиком.

В практической плоскости это означает, что если ответчик не ссылается на наличие одной экономической цели в первой инстанции, а суд первой инстанции взыскал компенсацию и за предложение о продаже, и за продажу спорного товара, то вопрос о правильности применения судом п. 56 постановления Пленума ВС РФ № 10 может быть основанием для последующего пересмотра решения.

При этом если ответчик в первой инстанции не ссылался на то, что несколько фактов продажи спорного товара охватывались единством намерений, не представил соответствующих доказательств, то пересмотр последующими инстанциями решения со ссылкой на неправильное применение п. 65 постановления Пленума ВС РФ № 10 невозможен. В качестве примеров в Рекомендациях приведены постановления СИП от 15 мая 2020 г. по делу № А51–16300/2019, от 24 марта 2022 г. по делу № А51–1401/2021, от 28 марта 2022 г. по делу № А72–8268/2021. Во-вторых, четкое изложение цели, для которой были введены п. 56 и 65 в постановление Пленума ВС РФ № 10.

НКС СИП отметил следующее: «Таким образом, указанные положения об одной экономической цели и единстве намерений служат инструментом для недопущения мультипликации компенсации с целью предотвращения несоразмерности ответственности допущенному нарушению и его последствиям».

То есть данные пункты были введены для недопущения использования компенсации как механизма неосновательного обогащения правообладателя. Для тех объектов, где за нарушение возможно взыскание компенсации в двойной стоимости спорного товара, эти позиции постановления Пленума ВС РФ № 10 действительно дали возможность снизить имущественные риски ответчиков по сравнению с ранее существовавшим положением.

Но в патентных спорах теперь у патентообладателя есть механизм кратного увеличения размера взыскиваемой компенсации, который ранее был ему недоступен (максимальный размер компенсации в твердой сумме – 5 млн руб. – умножается на количество поставок/ сделок/серий и пр.) и фактически дает возможность патентообладателю взыскать компенсацию в размере даже большем, чем двойная стоимость спорного товара, если таких поставок много, а стоимость товара небольшая.

Конечно, у судов остается обязанность учитывать количество контрафактных товаров, масштаб нарушения и другие обстоятельства при определении размера компенсации, заявленной в твердой сумме, но без указания НКС СИП на то, что п. 56 и 65 призваны улучшить положение ответчика, а не ухудшить его, одной этой обязанности было бы недостаточно, чтобы не допустить перекося баланса интересов в пользу истцов.