

BGP
LITIGATION

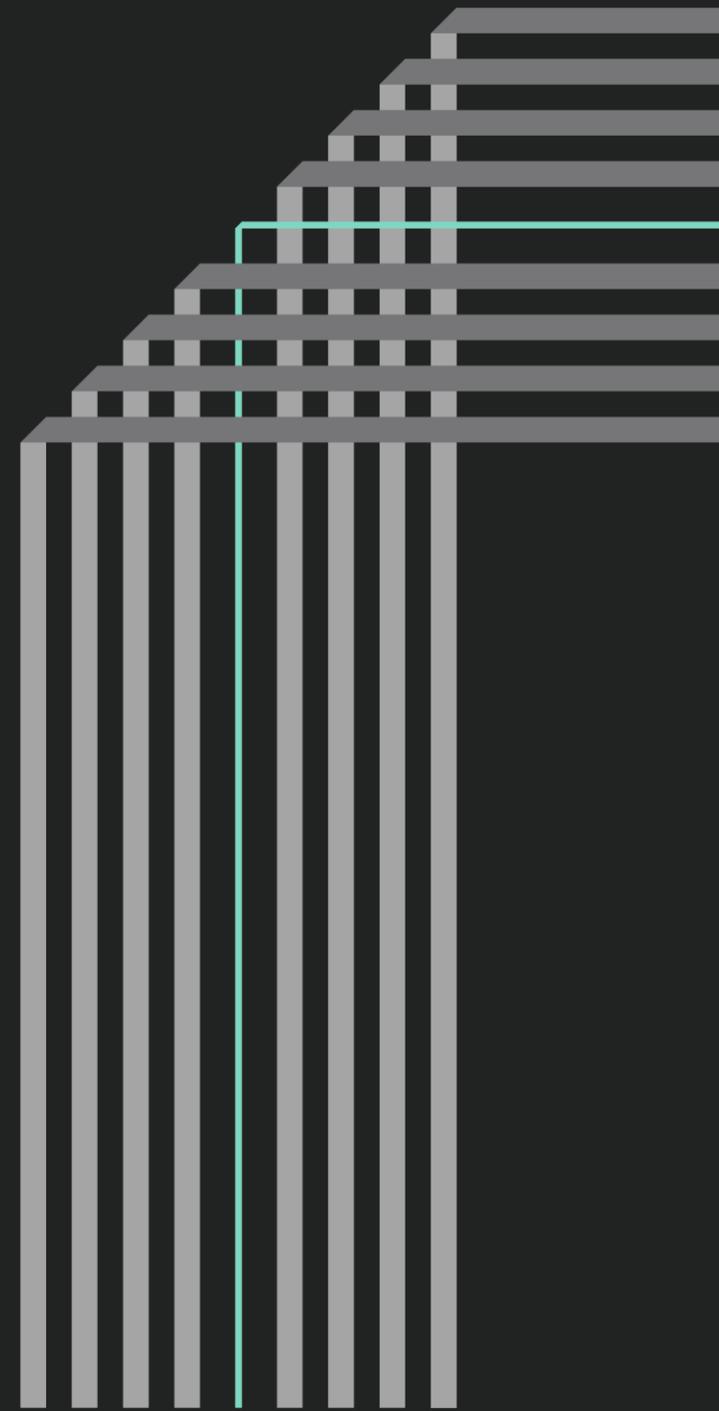


комплексная
правовая
поддержка

Споры о нарушении прав на IP-объекты: КОМПЕНСАЦИЯ vs. УБЫТКИ

Анастасия Дудко

Адвокат, советник BGP Litigation,
руководитель практики
интеллектуальной собственности
и технологий



Требования о защите исключительного права

01 Выплатить компенсацию /
взыскать убытки

02 Прекратить
нарушение

03 Изъять
контрафактный товар

04 Опубликовать решение суда
о допущенном нарушении



Компенсация – альтернатива убыткам

Материальные требования в делах о нарушении прав на результаты интеллектуальной деятельности:

- ≡ Взыскание убытков
- ≡ Выплата компенсации

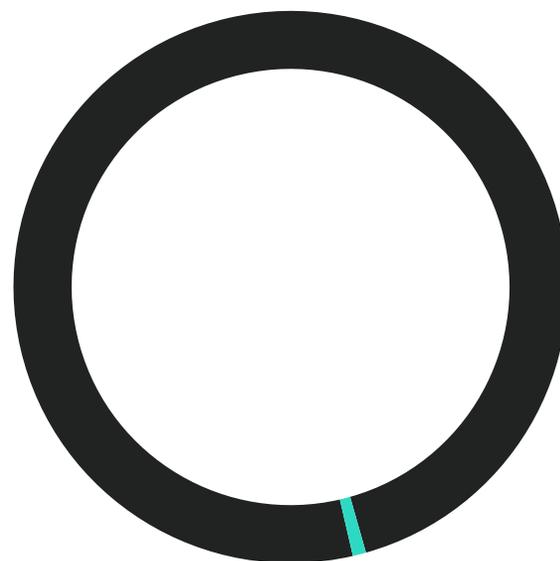
П. 3 ст. 1252 ГК РФ:

«В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права **правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации** за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков»

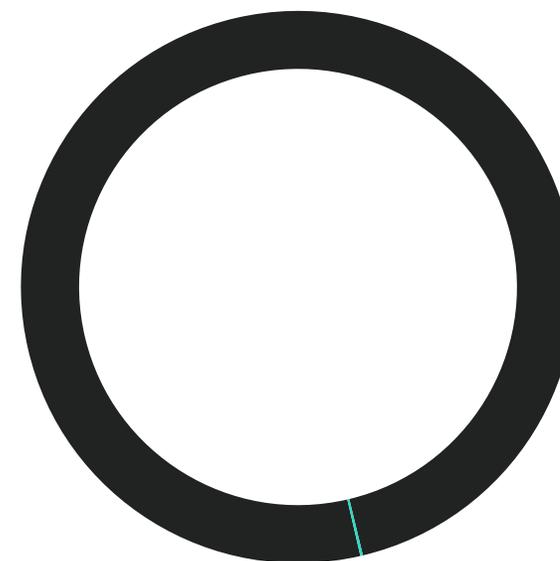
Взыскание убытков vs. выплата компенсации

Общий тренд – увеличение количества споров о компенсации/убытках

Соотношение споров о компенсации/убытках – сокращение количества требований об убытках



2022



2023

■ 1151 дело о выплате компенсации
■ 9 дел о возмещении убытков

■ 1322 дело о выплате компенсации
■ 2 дела о возмещении убытков

Предмет доказывания

Убытки:

- ≡ Факт нарушения
- ≡ Размер убытков
- ≡ Причинно-следственная связь

«Лицо, требующее возмещения убытков, должно доказать причинную связь между указанными действиями (бездействием) и убытками. **Причинно-следственная связь между нарушением права и причинением убытков должна быть прямой; единственной причиной, повлекшей неблагоприятные последствия** для истца в виде убытков, отсутствуют какие-либо иные обстоятельства, повлекшие наступление указанных неблагоприятных последствий»
(Постановление СИП по делу № А40-8224/2021)

Компенсация:

- ≡ Факт нарушения
- «Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом **правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер**»
(п. 59 ПП ВС РФ № 10)

* Обоснование размера компенсации

Обоснование размера компенсации

Размер компенсации должен быть обоснован

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение, учитывая, что (п. 62 ПП ВС РФ № 10):

- ≡ истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации;
- ≡ ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации.

Последствия необоснованности размера компенсации:

- ≡ оставление искового заявления без движения (статья 136 ГПК РФ, статья 128 АПК РФ);
- ≡ отказ в удовлетворении исковых требований (дело № [A19-18906/2020](#));
- ≡ снижение размера компенсации (дело № [A72-12255/2021](#)).

Законопроект № 348960-8 – изменение подхода к расчету компенсации

Последствия необоснованности размера компенсации

Суд вправе изменить способ расчета компенсации на
твердый размер, если:

- ≡ истец выбрал способ расчета, который
неприменим к обстоятельствам нарушения
исключительного права
 - ≡ истец не смог обосновать размер компенсации
- > суд взыскивает компенсацию в ином размере
вместо отказа в удовлетворении требований из-за
необоснованности размера компенсации

Определение правил расчета компенсации

В ситуации, когда имеет место несколько способов
использования одного IP-объекта, такое
использование следует считать одним
нарушением.

Предлагается установить исчерпывающий
перечень условий снижения компенсации:

- ≡ нарушитель не знал и не должен был знать, что
он нарушает исключительное право;
- ≡ нарушение совершено впервые;
- ≡ нарушение не связано с осуществлением
предпринимательской деятельности.

Способы расчета компенсации

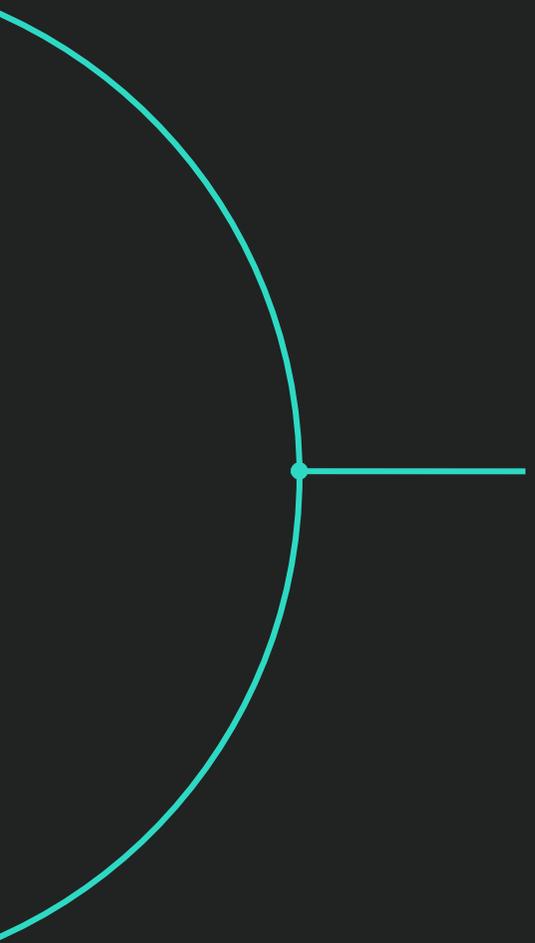


В твердом
размере

В двукратном
размере
стоимости
товара

В двукратном
размере
стоимости права
использования

Компенсация в твердом размере



01 Обоснование суммы

Истец должен представить обоснование размера подтверждающее соразмерность требуемой им суммы компенсации (п. 61 ПП ВС РФ № 10)

Компенсация в двукратном размере

02 Расчет
компенсации

01 Обоснование
суммы

03 Подтверждающие
документы

Истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену (п. 61 ПП ВС РФ № 10)

Какие источники лучше использовать для поиска данных о количестве контрафакта

1. удостоверения качества и безопасности (дело № [A40-210216/2020](#));
2. данные контрольных закупок;
3. данные аудита рынка;
4. данные из системы маркировки товаров (дело № [A66-3866/2021](#)).

Дело [A40-243622/2021](#)

- Истец обратился с требованием о выплате компенсации в размере 97 514 247 рублей по двукратной стоимости товара, Истец основывал расчет на данных из ИС «Меркурий».
- Суд удовлетворил требования в частично, в размере 48 757 123 рублей.
- Предоставление сведений в ИС «Меркурий» является обязательным для товаров, подлежащих ветеринарному учету. К таким товарам относится живность, сельскохозяйственная продукция, сырье животного происхождения и т.д.

Дело № [A56-121113/2021](#)

- Истец обратился с требованием о взыскании компенсации в размере 20 772 000 рублей по двукратной стоимости товара. Истец основывал расчет на данных из АИС Росздравнадзор.
- Суд удовлетворил требования в полном объеме.
- Внесение производителем сведений о произведенных лекарственных средствах в АИС Росздравнадзор является обязательной процедурой.

Снижение компенсации

1. Снижение в общем порядке

Абз. 2 п. 3 ст. 1252 ГК РФ:

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела **с учетом требований разумности и справедливости.**

2. Снижение ниже минимального размера

Абз. 3 п. 3 ст. 1252 ГК РФ:

В случае, если **права на соответствующие результаты (интеллектуальной деятельности) или средства индивидуализации принадлежат одному правообладателю**, общий размер компенсации за нарушение прав на них с учетом характера и последствий нарушения может быть снижен судом ниже пределов, установленных настоящим Кодексом, но не может составлять менее пятидесяти процентов суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения.

Взыскание убытков

Убытки рассчитываются исходя из стоимости **оригинального** товара, компенсация – двукратной стоимости **контрафакта**

≡ Убытки могут быть выгодны в ситуации, когда оригинальная продукция существенно дороже контрафактного товара

NB! Однако практика не допускает такого взыскания убытков – в деле Chanel суд сделал вывод, что упущенная выгода не доказана, поскольку стороны не конкурируют на одном товарном рынке (нарушитель продает очевидно неоригинальные контрафактные товары престижных брендов совершенно иному классу потребителей, чем те, кто покупает подлинное изделие).

Дело Chanel [A29-2088/2022](#)

≡ Убытки могут быть применены в ситуации, когда нет возможности получить данные о стоимости и объемах контрафактного товара – убытки как альтернатива твердому размеру компенсации



Анастасия Дудко

Советник, адвокат, руководитель практики интеллектуальной собственности и технологий BGP Litigation



ДЦ «Империя» Пресненская наб., д. 6, стр. 2
г. Москва, Россия, 123112



anastasia.dudko@bgplaw.com



+7 (981) 841 9549

BGP
LITIGATION



комплексная
правовая
поддержка

спасибо
за ваше
внимание