

Монетарные меры ответственности за нарушение исключительного права: ответственность в пользу нарушителя.

Интеллектуальная собственность: новеллы законодательства и судебная практика

Юрий Яхин

28 февраля, 2017 год

Москва

О банальном коротко

- ✓ Интеллектуальная собственность имеет имущественную ценность, которая состоит в неизвестности третьим лицам, спросе на продукт (товар, экземпляр произведения и т.п.), вложенных усилиях.
- ✓ **Ценность не существует без защиты права.**
- ✓ В балансе интересов, учитываемых при регулировании IP, интересы нарушителя второстепенны.
- ✓ Публично-правовая ответственность в сфере.
- ✓ защиты интеллектуальной собственности не работает.



Монетарные виды ответственности

Монетарные меры ответственности: убытки

- ✓ Дел единицы (буквально: ВС – 1 дело по полезной модели, ВАС – 2 «отказных» определения, СИП – 1 дело по селекционному достижению, 1 дело по программе для ЭВМ, 1 – по полезной модели).
- ✓ Определяются через реальный ущерб, упущенную выгоду (как правило, при наличии действующей лицензии).
- ✓ А08-2171/2012: один товар стоит 327 556 руб. Истец понес расходов для сбора доказательств и на экспертизы на 1 499 042 руб. Их взыскали через два года + апелляция. Во взыскании упущенной выгоды отказано.
- ✓ Пример: в США через упущенную выгоду только 18%, остальное – reasonable royalty + судебные расходы.
- ✓ Средний размер взыскиваемых убытков в Китае 450 000 RMB (ок. 3,6 млн руб., данные за 2015). В США даже медианный размер убытков достиг 10 млн. долл. (2015).

Монетарные меры ответственности: компенсация



- ✓ Специфика интеллектуальной собственности:
 - В выявлении нарушений
 - В подсчете убытков
- ✓ Ущерб обычным функциям товарного знака не учитывается никогда: затраты на рекламу и продвижение, ущерб из-за ценовых ожиданий потребителей, размывание знака, ущерб репутации, расходы на выявление нарушения и др.
- ✓ Исследование Пепеляев Групп по апелляционным судам: компенсацию в полном объеме взыскивают только в 26,5% случаев.
- ✓ Из этих случаев необходимо вычесть случаи неучастия в деле ответчика, отсутствие контррасчета, просто безграмотность ответчика. Т.е. в состязательном процессе процент еще меньше.

- ✓ КС РФ признал ст. ст. 1301, 1311, 1515 во взаимосвязи со ст. 1252 ГК РФ не соответствующими Конституции в части, запрещающей снижать размер компенсации ниже 5 000 рублей.
- ✓ Соответствующая возможность ограничена рядом важных условий: ответчик должен доказать несоразмерность убытков компенсации, правонарушение совершено предпринимателем впервые, использование объектов интеллектуальной собственности с нарушением чужих прав не являлось существенной частью предпринимательской деятельности и не носило грубый характер.
- ✓ **НО... суды уже восприняли ПКС как разрешение снижать компенсации без какого-либо обоснования, фактически запрещая обращаться с исками к индивидуальным предпринимателям.**

Практика



Как суды восприняли ПКС:

- ✓ Тяжелое материальное положение ответчика (с его слов).
- ✓ Возраст ответчика.
- ✓ **Недоказанность истцом убытков.**
- ✓ Убытки как только и единственно сумма, на которую приобретен контрафактный товар.
- ✓ Отсутствие в деле доказательств того, что продажа контрафактной продукции занимает существенное место в деятельности ответчика.
- ✓ Отсутствие в деле доказательств того, что нарушение совершается не впервые.

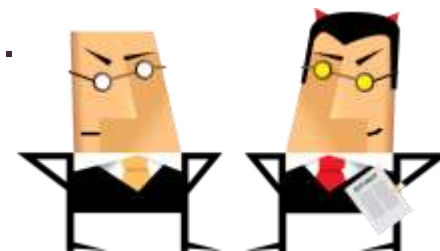
Кроме того, появились первые дела, где ПКС применяется к юридическим лицам: см . дело **№ А50-28975/2015**.

- ✓ истец понес убытки существенно менее заявленной суммы исковых требований; по мнению суда, размер убытков истца вследствие однократной продажи товара ответчиком не может превышать стоимость самого контрафактного товара, проданного ответчиком (дело А03-8624/2016);
- ✓ из представленной истцом видеозаписи процесса покупки товара усматривается, что в продаже у ответчицы находились различные товары, в том числе и лазерные диски, а диск с изображением товарных знаков, права на которые принадлежат истцу, являлся лишь незначительной частью от общего ассортимента товаров;
- ✓ контрафактный товар продан в незначительном объеме - в количестве одна штука однократно, стоимость товара незначительна.

- АС Нижегородской области снизил размер двукратной компенсации за нарушение исключительного права на семь товарных знаков и один промышленный образец ниже минимума. При этом контрафактного товара ответчиком было продано на сумму, в два с половиной раза превышающую размер компенсации, назначенный судом.
- в Краснодарском крае суд снизил размер компенсации даже по сравнению с размером вознаграждения, которое выплачивают правообладателю-истцу лицензиаты в связи с правомерным использованием, в четырнадцать раз (по сравнению с заявленной компенсацией – в десять раз, поскольку правообладатель самостоятельно определил желаемую компенсацию ниже установленного законом размера (дело № **A32-12982/2016**)).

Что же дальше?

- Все так же нет двукратных компенсаций для случаев нарушения патентных прав, т.е. следует ожидать роста нарушений в этой сфере (латентных).
- По данным исследования представителей одного из «массовых истцов», ООО «Семенов и Певзнер», повторность нарушений по одному из товарных знаков, достигла уже 61%.
- В одном из дел фотограф обратился за компенсацией в связи с нарушением прав на 7 фотографий. Взыскана треть заявленной компенсации, 70 000 рублей. При этом судебные расходы взысканы пропорционально в пользу ответчика в сумме 140 000 рублей (дело № **A43-23561/2014**).



- ✓ Собирать доказательства, связанные с нарушением, истребовать доказательства, нанимать частных детективов, использовать открытые базы данных.
- ✓ Не злоупотреблять правом на взыскание компенсации: это снижает доверие к истцам со стороны судов, ведет к негативному положению с судебными расходами, в итоге приводит к снижению компенсаций.
- ✓ Тщательно обосновывать размер компенсации в исковом заявлении или иных процессуальных документах, исходя из критериев ППВС/ППВАС № 5/29.
- ✓ В случае иска к индивидуальному предпринимателю обращать внимание суда на текст ПКС и его смысл.

Россия

Москва, Санкт-Петербург, Красноярск,
Южно-Сахалинск, Владивосток

Китай

Пекин, Шанхай, Гуанчжоу

Корея

Сеул

**СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!**

WWW.PGPLAW.RU

Email: info@pgplaw.ru

Тел.: +7 (495) 967-00-07

Факс: +7 (495) 967-00-08