
Доказывание двукратных компенсаций при нарушении патентных прав

Евгений Дедков

Управляющий партнер КА «Дедков и партнеры»,
адвокат, российский и евразийский патентный поверенный

“Сильные” и “слабые” компенсации



- Авторское право (ст. 1301 ГК)
- Товарные знаки (п. 4 ст. 1515 ГК)



Патентные права (ст. 1406.1 ГК)

пункт 2 статьи 1406.1 ГК РФ

”

в двукратном размере стоимости
права использования, определяемой
исходя из цены, которая обычно
взимается при сравнимых
обстоятельствах

2 способа определения:

- 1) на основе цены ранее заключенного лицензионного договора (простая неисключительная лицензия);
- 2) на основании заключения судебной экспертизы (например, постановление СИП от 23.01.2023 по делу №А13-7554/2020, постановление 17 ААС от 15.03.2021 по делу № А60-29777/2020)

Когда для расчета берем лицензионный договор...



Релевантность условий лицензии обстоятельствам использования нарушителя:

- способ использования;
- срок использования;
- объем использования при наличии нескольких независимых пунктов формулы и т.д.

Пример снижения (постановление 10 ААС от 10.05.2023 по делу № А41-69107/22)

“При этом **стоимость права использования спорной полезной модели в размере 90.000 руб. установлена в лицензионном договоре** за весь период его действия, то есть на срок действия патента. Определяя размер компенсации, суд первой инстанции исходил из количества дней в каждом году (365 и 366 дней), даты начала действия лицензионного договора - 10.01.2020 и даты окончания его действия - 23.05.2028, также принимает во внимание срок действия указанного лицензионного договора по расчету суда 3056 дней (357 дней в 2020 г. + 365 дней в 2021 г. + 365 дней в 2022 г. + 365 дней в 2023 г. + 366 дней в 2024 г. + 365 дней в 2025 г. + 365 дней в 2026 г. + 365 дней в 2027 г. + 143 дня в 2028 г.). Таким образом, **стоимость права использования полезной модели за один день в августе 2020 года (на дату продажи спорного товара) составляет 29 руб. 45 коп.** (90.000 руб. / 3056 дней). **Период нарушения исключительного права истца (с 10.01.2020 г. по 08.08.2020) составил 211 дней.** При этом, размер компенсации подлежит определению исходя из двукратной стоимости права использования полезной модели за указанный период. С учетом изложенного, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что с ответчика в пользу истца подлежит взысканию компенсация в размере **12.486 руб. 80 коп.** (211 дней x 29 руб. 45 коп. x 2)”.

Независимо от способа расчета основная
проблема при взыскании двукратных
компенсаций:

$$X = ?$$

где X , находящиеся под контролем ответчика
сведения об объеме продаж контрафактной
продукции

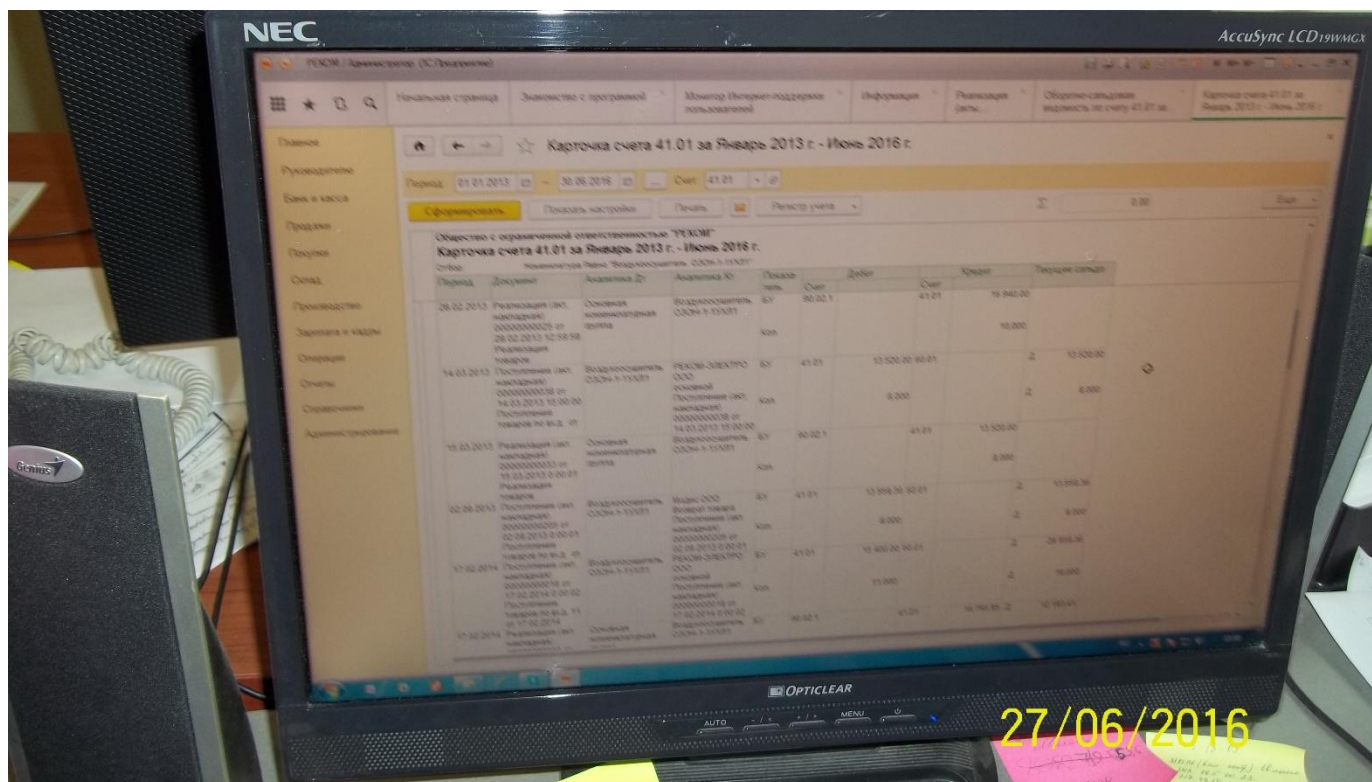
Способ доказывания № 1 - предварительные меры по обеспечению доказательств (ч. 4 ст. 72 АПК РФ)

Шаг 1: обоснование факта нарушения
("достаточных оснований полагать")

Шаг 2: получение исполнительного листа

Шаг 3: обеспечение доказательств с участием
судебного пристава-исполнителя и
специалиста

Шаг 4: подготовка и подача искового заявления



Пример: Осмотр и фиксация сведений из «1С» в офисе будущего ответчика о реализации контрафактного товара на основании определения Арбитражного суда Свердловской области от 15.06.2016 по делу № А60-28690/2016

Способ доказывания № 2 - истребование доказательств у третьих лиц

Эффективный способ: истребование копий
фискальных чеков о реализации
контрафактного товара из ИФНС

(Определение Арбитражного суда г. Москвы от
23.04.2021 по делу № 40-135652/20-51-1007)

Налоговая всё предоставила, но секретарь суда немного перестарался...



Способ доказывания № 3 - истребование доказательств у ответчика

А можно ли вообще истребовать у
ответчика?

Ответ: абз. 2 п. 61 ПП ВС от 23.04.2019 № 10



Важно сформулировать предмет истребования так, чтобы ответчику было невозможно/крайне затруднительно представить неполные/сфальсифицированные данные

Что истребовать?

- подписанную руководителем и главным бухгалтером справку о заключенных договорах за период;
- договоры поставки;
- товарные (товарно-транспортные) накладные;
- счета-фактуры;
- оборотно-сальдовая ведомость;
- анализ регистров бухгалтерского учета в разрезе определенной номенклатурной позиции.

Пример формулировок: определения Арбитражного суда Пермского края от 22.04.2021, 27.05.2021 по делу № А50-15157/2020

Способ доказывания № 4 - доказывание *prima facie*

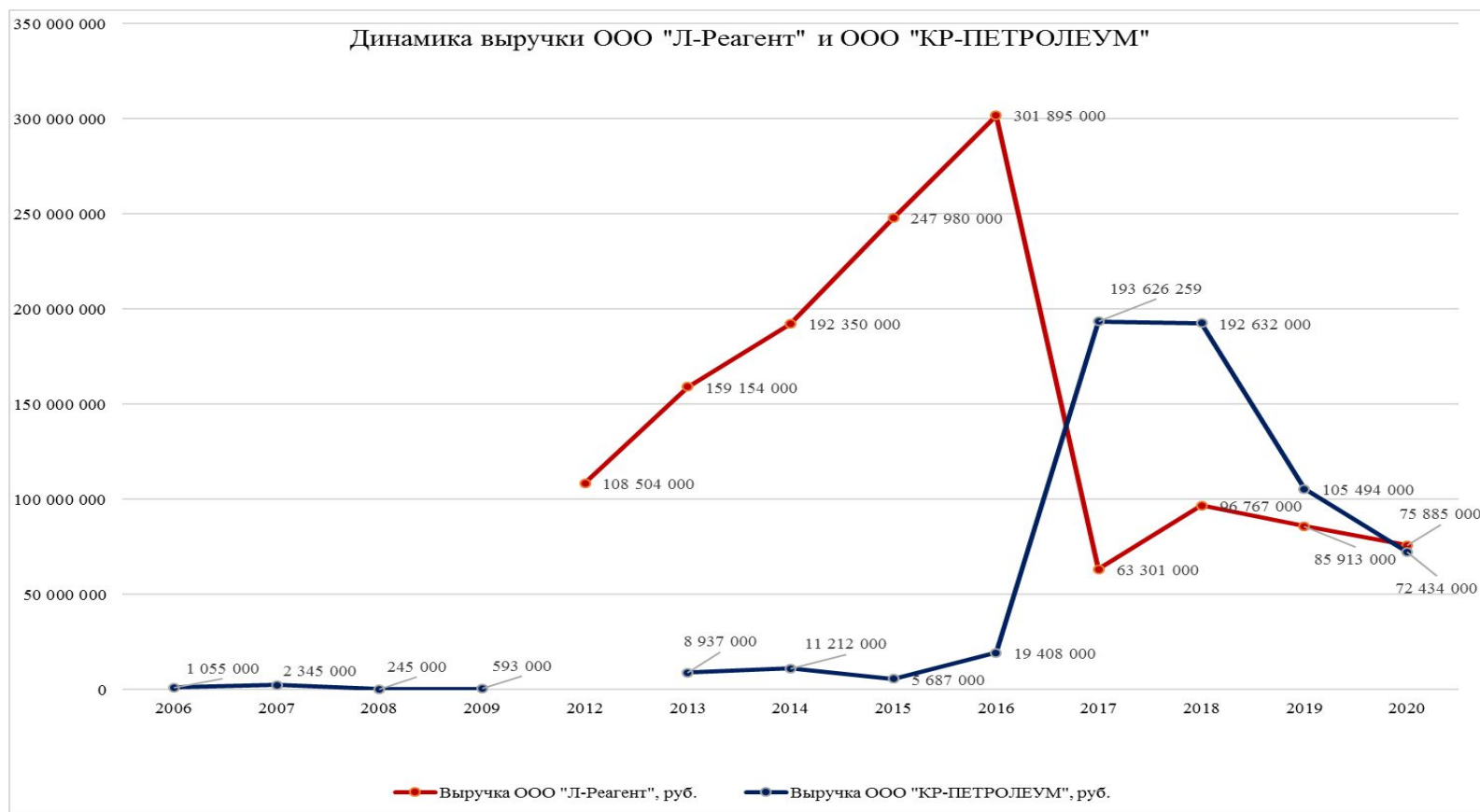
- Что такое доказывание *prima facie*?
- Когда может применяться доказывание *prima facie*?

Позиция судебной практики*:

- Бремя доказывания стороной своих требований и возражений должно быть потенциально реализуемым;
- Недопустимо возлагать на сторону обязанность доказывания определенных обстоятельств в ситуации невозможности получения ею доказательств по причине нахождения их у другой стороны спора;
- **Сторона процесса вправе представить определенные доказательства, которые могут быть признаны судом минимально достаточными (доказательства prima facie).**
- Нежелание второй стороны представить доказательства в опровержение доказательств prima facie должно быть квалифицировано как отказ от их опровержения.

*Подборка практики по запросу

Пример: обоснование способом *prima facie* в деле № А50-15157/2020 компенсации 105 613 667,18 руб. за нарушение патента на изобретение



Спасибо за внимание!

evgeny.dedkov@justa-aura.ru

+7-904-98-59-660

<https://t.me/ipadvocate>

