

## Консультативный комитет по защите прав

Тринадцатая сессия  
Женева, 3–5 сентября 2018 г.

### ОЦЕНКА УЩЕРБА В РАЗБИРАТЕЛЬСТВАХ ПО ДЕЛАМ, СВЯЗАННЫМ С НАРУШЕНИЯМИ ПРАВ ИС

*Доклады, подготовленные Колумбией, Иорданией, Марокко, Соединенным  
Королевством и Международной ассоциацией по охране интеллектуальной  
собственности*

1. На двенадцатой сессии ККЗП, состоявшейся 4–6 сентября 2017 г., Комитет постановил рассмотреть помимо прочих тем на своей тринадцатой сессии тему «Обмен информацией о национальном опыте в области использования институциональных механизмов осуществления политики и установления режимов защиты прав ИС, включая механизмы для сбалансированного, комплексного и эффективного урегулирования споров по вопросам ИС». В рамках этой темы в настоящем документе представлены доклады четырех государств-членов (Колумбия, Иордания, Марокко и Соединенное Королевство), посвященные опыту их судебных систем в сфере оценки ущерба в разбирательствах по делам, связанным с нарушениями прав интеллектуальной собственности (ИС). В нем также приводится доклад об исследовании на тему определения размера денежной компенсации, опубликованном в октябре 2017 г. Международной ассоциацией по охране интеллектуальной собственности (AIPPI).

2. В докладах четырех государств-членов описываются различные подходы, применяемые в их соответствующих национальных правовых системах для осуществления количественной оценки ущерба. Рассматриваются разные способы оценки ущерба, будь то с помощью механизмов компенсации, покрывающих фактические убытки и упущенную выгоду, со всеми сопутствующими сложностями с точки зрения точного расчета понесенных убытков или посредством альтернативных механизмов, таких как заранее установленная компенсация убытков, национальные ставки роялти и возмещение убытков из прибыли. Кроме того, рассматривается воздействие на расчет размера убытков фактора недобросовестности нарушителя, а также возможность присуждения компенсации за моральный ущерб. В докладе AIPPI изложены основные

вопросы, освещенные в исследовании 2017 г., в котором приняли участие ряд развитых и развивающихся стран. Доклад посвящен теме материального ущерба, в частности вопросам оценки упущенной правообладателем выгоды, разумного размера роялти, компенсации за ущерб, причиненный «сопровождающими» товарами и товарами, содержащими контрафактные компоненты, а также вопросу о целесообразности и способах учета будущих убытков.

3. Доклады представлены в следующем порядке:

Оценка ущерба, причиненного интеллектуальной собственности: позиция правовой системы Колумбии.....	3
Расчет убытков в результате нарушения прав интеллектуальной собственности.....	8
Компенсация за ущерб в делах, связанных с контрафакцией.....	15
Опыт количественной оценки убытков в результате нарушения прав интеллектуальной собственности в Соединенном Королевстве .....	21
Исследование Международной ассоциации по охране интеллектуальной собственности (AIPPI) на тему определения размера денежной компенсации.....	26

[Доклады следуют]

## ОЦЕНКА УЩЕРБА, ПРИЧИНЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ: ПОЗИЦИЯ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ КОЛУМБИИ

*Документ подготовил г-н Хорхе Марио Оларте Колласос, заместитель Директора по судебным вопросам, Управление промышленности и торговли, Богота, Колумбия\**

### АННОТАЦИЯ

Всеобъемлющая охрана прав интеллектуальной собственности (ПИС) должна включать механизмы, призванные обеспечить правообладателя эффективными средствами правовой защиты или компенсации ущерба, причиненного нарушением его исключительные права. Конечно, в этой области имеются значительные трудности, особенно в том, что касается определения и оценки ущерба, причиненного в результате нарушения ПИС. Цель настоящего документа заключается в том, чтобы установить критерии, которыми могут руководствоваться владельцы ПИС и судьи в Колумбии при определении и расчете суммы ущерба, причиненного контрафактной деятельностью как в области промышленной собственности, так и в области авторского права.

### I. ВВЕДЕНИЕ

1. Нематериальные активы, в том числе охраняемые законами об интеллектуальной собственности (ИС), имеют значительную ценность на рынке, поскольку являются чрезвычайно важными не только для компаний, но и для субъектов в государственном и частном секторе, деятельность которых в определенной степени основана на использовании ПИС.

2. Именно нематериальный характер активов ИС значительно затрудняет определение их стоимости, когда речь идет о компенсации ущерба, причиненного, в частности, нарушением прав ИС. Это объясняется главным образом тем, что нематериальные активы, такие, как товарные знаки, патенты и произведения, охраняемые авторским правом, не имеют установленной ценности; они приобретают такую ценность в зависимости от частоты и результатов их использования на рынке.

3. Таким образом, всеобъемлющая и эффективная защита и охрана ПИС не могут ограничиваться разработкой механизмов, которые предотвращают или пресекают правонарушающие действия. Они скорее должны включать, среди прочего, механизмы, обеспечивающие получение правообладателями надлежащего возмещения за ущерб, причиненный в результате действий, нарушающих их исключительные ПИС.

4. Конечно, в этой области имеются значительные трудности, особенно в том, что касается определения и оценки ущерба, причиненного в результате нарушения ПИС.

5. В настоящем документе излагаются критерии, которые владельцы ПИС и судьи в Колумбии могут принимать во внимание при установлении и расчете размеров убытков, понесенных в результате нарушения прав промышленной собственности и авторского

---

\* Мнения, выраженные в настоящем документе, принадлежат автору и могут не совпадать с мнениями Секретариата или государств – членом ВОИС.

права. В начале документа дается краткое разъяснение концепции гражданской ответственности в Колумбии, а затем определяются существующие механизмы расчета ущерба, причиненного в результате нарушения как прав промышленной собственности, так и авторского права.

## II. ГРАЖДАНСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ КОЛУМБИИ

6. Концепция гражданской ответственности в Гражданском кодексе Колумбии вытекает из принципа, согласно которому каждое лицо обязано возместить ущерб, причиненный другому лицу. Иными словами, гражданская ответственность, как правило, предполагает наличие отношений между двумя лицами, а именно между тем, кто причиняет вред, и тем, кому его причиняют. Правовое последствие этого – обязательство лица, причинившего вред, возместить причиненный ущерб<sup>1</sup>.

7. Традиционно проводится различие между внедоговорной и договорной гражданской ответственностью в зависимости от вида нарушенного права. Нарушение абсолютного субъективного права влечет за собой внедоговорную гражданскую ответственность<sup>2</sup>, а нарушение прав, вытекающих из договоров, – договорную гражданскую ответственность<sup>3</sup>.

8. Внедоговорная гражданская ответственность, которая возникает в связи с нарушением субъективного права, когда не существует никаких договорных отношений, и которая, как правило, распространяется на нарушения ПИС, согласно законодательству Колумбии предполагает одновременное наличие трех элементов, а именно: (а) умышленное действие или бездействие, которое приводит к ущербу; (b) ущерб или вред; и (c) наличие причинно-следственной связи между ущербом и соответствующим действием<sup>4</sup>.

### A. УЩЕРБ

9. Ущерб является наиболее важным элементом гражданской ответственности, поскольку обязательство по возмещению ущерба вытекает из факта его наличия. Соответственно, считается, что лицо несет гражданскую ответственность, если оно фактически причиняет ущерб. В прошлом ущерб определялся как нарушение или ущемление охраняемых законом интересов<sup>5</sup> или субъективных прав какого-либо лица<sup>6</sup>, таких, как ПИС.

10. Что касается его типологии, то ущерб характеризуется как материальный в случае уничтожения имущества или нарушения каких-либо имущественных прав какого-либо лица и как нематериальный или моральный в случае ущемления прав или оскорбления чести и достоинства какого-либо лица<sup>7</sup>.

<sup>1</sup> Valencia Zea, Arturo; Ortiz Monsalve, Álvaro, *Derecho Civil Vol. III, De las obligaciones*, tenth edition, Temis, Bogotá, 2010, page 169.

<sup>2</sup> Гражданский кодекс, статьи 2341–2360, доступные в базе данных WIPO Lex: <http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=10022>.

<sup>3</sup> Гражданский кодекс, статьи 1602–1617.

<sup>4</sup> Гражданский кодекс, статьи 2341 и последующие.

<sup>5</sup> García Vásquez, Diego Fernando, *Manual de Responsabilidad Civil y del Estado*, Librería Ediciones del Profesional, Bogotá, 2009, page 13.

<sup>6</sup> Valencia Zea, Arturo; Ortiz Monsalve, Álvaro, *Derecho Civil Vol. III, De las obligaciones*, tenth edition, Temis, Bogotá, 2010, page 227.

<sup>7</sup> Там же.

11. В случае ИС, которая, как правило, охватывает ряд исключительных прав в отношении нематериальных активов можно, в частности, отметить, что ущерб возникает, когда нарушитель использует или применяет неосязаемое имущество без предварительного на то согласия и прямого разрешения правообладателя или нарушает ограничения, предусмотренные законом для таких случаев.

12. Такое нарушение или ущемление права возникает потому, что несанкционированное использование охраняемого объекта ИС лишает правообладателя исключительного права разрешать или запрещать использование этого объекта.

13. Если посмотреть на данную проблему под иным углом, то можно представить дело таким образом, что ущерб возникает не вследствие нарушения ПИС; а в результате фактического отчуждения собственности правообладателя или оскорбления его чести и достоинства.

## **В. УМЫШЛЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ ИЛИ БЕЗДЕЙСТВИЕ**

14. Такой подход основывается на том факте, что ущерб возникает в результате поведения или какого-либо действия нарушителя, которые являются предосудительными либо потому, что они направлены на причинение вреда, либо потому, что они стали результатом отсутствия должной осмотрительности, которую проявил бы обычный человек (т.е. человек действовал бы с определенной степенью осмотрительности и ответственности)<sup>8</sup>.

## **С. ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННАЯ СВЯЗЬ**

15. Между действием и причиненным ущербом должна существовать причинно-следственная связь, а именно ущерб должен быть результатом действия, являющегося причиной нарушения или ущемления законных интересов или субъективного права пострадавшего.

16. Если кратко, то для того, чтобы объявить лицо подлежащим гражданско-правовой ответственности и обязать его возместить ущерб, причиненный в результате нарушения или ущемления субъективного права, которое может быть правом ИС, вышеупомянутые факты должны быть надлежащим образом доказаны в судебном порядке.

17. Таким образом, следует отметить, что в рамках традиционной системы гражданской ответственности любое лицо, подающее иск о возмещении ущерба, должно обосновать сумму иска.

## **III. СПЕЦИАЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ В ОТНОШЕНИИ СТАНДАРТОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ**

18. Что касается промышленной собственности, то в Решении Андского сообщества № 486 от 2000 г., наднациональном правовом документе, разработанном Андским сообществом наций, предусматривается, что для целей расчета суммы компенсации за

---

<sup>8</sup> Там же.

ущерб, причиненный в результате нарушения права промышленной собственности, должным образом учитываются, в частности, следующие критерии:

- «а) фактический ущерб и упущенная выгода, понесенные правообладателем в результате правонарушения;
- b) размеры прибыли, полученной нарушителем в результате противоправных действий;
- с) цена, которую нарушитель заплатил бы за лицензию на договорной основе с должным учетом рыночной стоимости нарушенных прав и уже выданных лицензий на договорной основе»<sup>9</sup>.

19. Применение вышеуказанных критериев вызвало много споров в Колумбии, главным образом среди тех, кто считает, что в этом своде законов изложены не критерии оценки убытков, а скорее указаны виды ущерба, возникающего в результате нарушения прав промышленной собственности.

20. В любом случае, независимо от того, понимаются ли они в качестве видов ущерба или критериев оценки, особенно те, которые описаны в подпунктах (b) и (с), эти концепции помогают правообладателям доказывать и рассчитывать убытки, понесенные в результате нарушения их прав.

#### **IV. СИСТЕМА ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫХ УБЫТКОВ В ОБЛАСТИ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ**

21. Кроме того, Соглашение о развитии торговли между Колумбией и Соединенными Штатами Америки, которое было подписано в 2006 г. и вступило в силу 15 мая 2012 г., предусматривает, что в рамках гражданского судопроизводства каждое государство-участник, «по крайней мере в отношении нарушений в области авторского права или смежных прав, а также контрафакции в области товарных знаков, устанавливает или подтверждает предварительно установленные убытки, которые определяются по выбору правообладателя в качестве альтернативы реальным убыткам<sup>10</sup>».

22. На основе этого требования и в соответствии с Законом № 1648 от 2013 г. и Декретом № 2264 от 2014 г. в правовой системе Колумбии была разработана система предварительно установленных убытков, возникающих в результате нарушения прав на товарные знаки. Эта система предполагает, что убытки в результате нарушения прав на товарные знаки, установленные по решению суда, могут оцениваться в рамках системы предварительно установленных убытков или в соответствии с общепринятыми правилами подтверждения размеров возмещения убытков по выбору истца.

23. Таким образом, если истец при подаче иска выбирает систему предварительно установленных убытков, ему не нужно доказывать размеры убытков и ущерба, причиненного в результате нарушения. Размеры убытков определяются в пределах от

«минимум 3 (трех) до максимум 100 (ста) установленных законом минимальных размеров оплаты труда по действующим ставкам за каждое нарушение прав на товарный знак. Эта сумма может увеличиваться до

<sup>9</sup> Решение Андского сообщества № 486, статья 243.

<sup>10</sup> Соглашение о развитии торговли Соединенные Штаты-Колумбия, статья 8, глава 16.11.

двухсот (200) установленных законом минимальных размеров оплаты труда по действующим ставкам, если товарный знак, права на который были нарушены, был объявлен судьей общеизвестным товарным знаком; был установлен злой умысел правонарушителя; жизнь или здоровье людей подверглись риску; и/или установлено, что нарушение прав на товарный знак является повторным преступлением»<sup>11</sup>.

24. Кроме того, при оценке размеров компенсации судья должен учитывать «продолжительность правонарушения, его масштабы, количество контрафактной продукции и географический охват»<sup>12</sup>.

## V. СПЕЦИАЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ В ОТНОШЕНИИ АВТОРСКОГО ПРАВА

25. Что касается авторского права, то в Решении Андского сообщества № 351 от 1993 г. не предусматриваются специальные критерии, которыми судья мог бы руководствоваться при определении размеров убытков, понесенных в результате нарушения авторского права или смежных прав. В нем лишь говорится, что компетентный национальный орган может в судебном порядке распорядиться, среди прочего, «о выплате владельцу нарушенных прав надлежащей компенсации или возмещения за ущерб, понесенного в результате такого нарушения»<sup>13</sup>.

26. Однако Закон № 44 от 1993 г. предусматривает, что при оценке материального ущерба, причиненного в результате нарушения, должны учитываться следующие критерии:

«1. рыночная стоимость копий, изготовленных или воспроизведенных без разрешения;

2. сумма, которую получил бы правообладатель, если бы он выдал разрешение на такое использование;

3. период времени, в течение которого имело место незаконное использование»<sup>14</sup>.

27. Наконец, следует отметить, что в системе авторского права еще не используется концепция предварительно установленных убытков. Однако в настоящее время в Конгрессе Колумбии рассматривается законопроект, предусматривающий создание системы, аналогичной нынешней системе в области товарных знаков, т.е. альтернативы системе, основанной на оценке фактических убытков<sup>15</sup>.

---

<sup>11</sup> Статьи 1 и 2 Декрета № 2264 от 2014 г.

<sup>12</sup> Там же.

<sup>13</sup> Статья 57.

<sup>14</sup> Статья 57 Закона № 44 от 1993 г.

<sup>15</sup> Законопроект № 206 от 2018 г. (Сенат) и № 222 от 2018 г. (Палата представителей).

## РАСЧЕТ УБЫТКОВ В РЕЗУЛЬТАТЕ НАРУШЕНИЯ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

*Документ подготовил Д-р Нехад Аль-Хусбан, Судья, Апелляционный суд Аммана, Иордания\**

### АННОТАЦИЯ

Правовая система Иордании предусматривает компенсацию как материального, так и морального ущерба. Материальный ущерб определяется фактическими потерями и упущенной выгодой, понесенными истцом. В соответствии с этой системой суды не могут применять общие нормы равенства и справедливости при расчете убытков и не могут присуждать штрафные убытки, *т.е.* присуждать истцу дополнительную сумму в качестве компенсации за нарушение прав интеллектуальной собственности этого лица. Моральный ущерб ограничивается нарушением авторских или смежных прав. Для присуждения компенсации за моральный ущерб истец должен доказать обоснованность своего иска и рассчитать убытки на основе оценки независимого эксперта. Кроме того, размер присужденных убытков не связан ни с характером нарушения, будь то прямое нарушение в результате имитации или использования товарного знака без согласия его владельца или косвенное нарушение в результате продажи контрафактных товаров, ни с умыслом действий нарушителя. По сути, размер ущерба определяется фактическими убытками и упущенной выгодой истца, при условии, что такой ущерб является естественным следствием правонарушающего действия. В итоге, суды могут присудить компенсацию, равную стоимости лицензии, если истец сможет доказать взаимосвязь между соответствующим лицензионным соглашением и своим иском.

### I. ВВЕДЕНИЕ

1. 1. “Гражданская ответственность” обычно определяется как обязанность возместить ущерб, причиненный другому лицу. Ее можно разделить на два вида ответственности: договорная ответственность, возникающая в результате нарушения договора, и моральная ответственность. Ситуация различается в зависимости от того, связан нарушитель каким-либо договорным обязательством с обладателем прав интеллектуальной собственности (ПИС) (в целом) или с обладателем авторского права или товарного знака (в частности), или, в случае совершения какого-либо действия, нарушающего такие права, не связан никакими договорными обязательствами. В зависимости от конкретного случая, ответственность возникает в результате (i) какого-либо правонарушающего действия или нарушения договорных обязательств, (ii) фактического ущерба и (iii) причинно-следственной связи между (i) и (ii). Иными словами, для взыскания истцом убытков ущерб должен быть результатом правонарушающего действия или нарушения договорных обязательств.

2. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (Соглашение ТРИПС) не предусматривает механизмы или базовые параметры для расчета убытков. Вместо этого государства-члены наделяют свои судебные органы полномочиями по решению таких спорных вопросов, по которым могут возникать

---

\* Мнения, выраженные в настоящем документе, принадлежат автору и могут не совпадать с мнениями Секретариата или государств – членом ВОИС.



требования о возмещении ущерба, при том понимании, что присужденный ущерб должен быть соразмерен ущербу, понесенному правообладателем, и может включать, в соответствующих случаях, оплату судебных издержек истца и гонораров адвоката<sup>1</sup>.

3. Таким образом, расчет убытков в результате нарушения ПИС регулируется национальным законодательством. Законы Иордании об ИС не содержат конкретных требований в том, что касается возмещения убытков, и не устанавливают какую-либо базу для их расчетов, за исключением Закона Иордании об охране авторского права, в котором указываются некоторые факторы, определяющие порядок расчета убытков в результате нарушения прав на охраняемые произведения<sup>2</sup>. Таким образом, как правило, следует ссылаться на вышеупомянутые положения, а также положения Гражданского кодекса Иордании о моральной ответственности, которые предусматривают, что "лицо, совершившее любое неправомерное действие, несет ответственность за причиненные убытки, даже если оно не осознавало последствий этого действия"<sup>3</sup>. В соответствии с Гражданским кодексом Иордании ответственность может быть прямой или косвенной<sup>4</sup>. Прямая ответственность наступает независимо от того, было ли действие совершено умышленно или неумышленно; при этом для возмещения ущерба, причиненного косвенно, необходимо доказать умысел. Соразмерная ответственность может применяться в случаях, когда имеется несколько правонарушителей<sup>5</sup>, и можно определить их соответствующее "долевое участие". В противном случае суды могут принимать решение о применении равной или солидарной ответственности.

4. Таким образом, мы можем выделить два вида ущерба:

- Материальный ущерб<sup>6</sup>: ущерб, приведший к экономическим потерям. Статья 266 Гражданского кодекса Иордании предусматривает, что сумма компенсации по нему определяется "фактическими убытками" и "упущенной выгодой" истца в результате какого-либо противоправного деяния. Иными словами, эта сумма должна компенсировать истцу его убытки, которые в свою очередь необходимо установить и оценить.

Компенсация, в любой форме, рассчитывается на основе прямого ущерба, причиненного правонарушающим действием, независимо от того, является этот ущерб материальным или моральным, предсказуемым или непредсказуемым, текущим или будущим, при условии, что он является неизбежным. Оценка прямого ущерба сводится к оценке двух основных элементов: i) фактических убытков и ii) упущенной выгоды.

- Моральный ущерб<sup>7</sup>: Ущерб, причиненный в результате нанесения вреда социальному статусу какого-либо лица. Статья 267 (1) Гражданского кодекса Иордании предусматривает, что одна сторона несет ответственность за ущерб, причиненный свободе, чести, репутации или социальному или финансовому положению другой стороны.

---

<sup>1</sup> Статья 45 Соглашения ТРИПС.

<sup>2</sup> Статья 49 Закона Иордании об охране авторского права по. 22 от 1992 и Поправки, опубликованные на стр.684 Официального бюллетеня по. 3821 от 16/04/1992.

<sup>3</sup> Статья 256 Гражданского кодекса по. 43 от 1976, опубликованная на стр.2 Официального бюллетеня по. 2645 от 01/08/1976.

<sup>4</sup> Там же, статья 257.

<sup>5</sup> Там же, статья 265.

<sup>6</sup> Кассационный суд Иордании, решение по. 275/2014 (суд обычного состава) от 10/07/2014, Центр правовой информации ADALEN.

<sup>7</sup> Там же, Решение No. 1685/97 (суд обычного состава).

5. В свете вышеизложенного настоящий документ разделен на две части: Часть А, в которой будет рассмотрена основа для расчета убытков владельца товарного знака, и Часть В, в которой будет рассмотрена основа для расчета убытков владельца авторских или смежных прав.

#### A. ОСНОВА ДЛЯ РАСЧЕТА УБЫТКОВ ВЛАДЕЛЬЦА ТОВАРНОГО ЗНАКА

6. В принципе, любой ущерб, понесенный владельцем товарного знака, является материальным ущербом. Согласно статье 266 Гражданского кодекса Иордании, материальный ущерб определяется как "фактические убытки и упущенная выгода" истца. Таким образом, для того, чтобы суд присудил соответствующую компенсацию, владелец товарного знака должен будет представить необходимые юридические доказательства такого ущерба и его оценку. В случаях нарушения прав промышленной собственности иски о возмещении морального ущерба не принимаются, так как любой вред, нанесенный репутации товарного знака, приведет к снижению рыночной стоимости товарного знака и сокращению продаж. Это в свою очередь приведет к упущенной выгоде для владельца торговой марки, что считается материальным ущербом. Соответственно, основа для расчета убытков представлена ниже.

7. Согласно Статье 266 Гражданского кодекса Иордании расчет убытков производится на основе:

- фактического ущерба, т. е. ущерба или убытков, фактически понесенных правообладателем товарного знака в результате какого-либо правонарушающего действия; и
- упущенной выгоды в результате какого-либо правонарушающего действия.

8. При вынесении ряда решений суды Иордании применяли вышеупомянутые принципы, определяя фактический ущерб и упущенную выгоду истца в результате правонарушающего действия<sup>8</sup>, ссылаясь на следующие моменты:

- Доказательство правонарушающего действия не означает доказательство ущерба.
- Для установления и оценки убытков и представленных доказательств суд учитывал<sup>9</sup> в своей аргументации следующие факторы:

##### a) Рыночная стоимость товарного знака

Оценка стоимости ущерба, понесенного владельцем товарного знака, а также влияния правонарушающего действия на рыночную стоимость товарного знака может поручаться экспертным организациям, специализирующимся на оценке прав ИС, включая товарные знаки.

##### b) Ущерб в результате упущенной выгоды

<sup>8</sup> Суд первой инстанции Аммана, решение по. 3841/2007 (суд в составе одного судьи) от 20/05/2008 о нарушении прав на товарный знак "CAF DU ROI", Центр правовой информации ADALEN. См. также Примирительный суд Аммана, решение по. 9775/2017 о нарушении прав на товарный знак "KOSMODISK", Электронная судебная система "Meezan".

<sup>9</sup> Суд первой инстанции Аммана, решение по. 3841/2007.

Выгода владельца товарного знака может оцениваться посредством сопоставления аудированных финансовых отчетов истца до и после правонарушающего действия. Этот метод применяется для определения ущерба в результате упущенной выгоды.

с) Снижение продаж

Снижение продаж должно подтверждаться истцом, доказывающим (а) возможность возникновения путаницы между товарными знаками истца и ответчика; и (б) то, что ответчик использует товарный знак для введения в заблуждение потребителей, заставляя их поверить в то, что он является представителем или агентом истца, и тем самым переключает продажи с истца на ответчика. Например, суд присудил<sup>10</sup> истцу понесенные им убытки в размере 25 474 иорданских динаров, поскольку истец смог доказать, что ответчик нанес вред его хорошо известному товарному знаку "AL Sultan Charcoal". Истец также смог подтвердить последующее снижение продаж с 2013 г. по 2014 г., когда контрафактная продукция ответчика поступала на рынок.

d) Расходы, понесенные в результате охраны товарных знаков, включая гонорары адвокатов

Суд не вынес решения о компенсации гонораров адвоката в случае, когда истец не представил доказательства расходов, понесенных с целью не допустить регистрации аналогичного товарного знака ответчиком несмотря на то, что при рассмотрении дела Регистратором и Административным судом, куда истец подавал возражение, он добился положительного решения.

e) Расходы на рекламу, понесенные истцом, и незаконное бесплатное использование такой рекламы ответчиком

Например, суд постановил<sup>11</sup> присудить истцу 17 361 иорданских динаров в качестве компенсации расходов, связанных с товарами, имеющими товарный знак "KOSMODISK", на рекламу в прессе, медицинских журналах и на телевидении, а также расходов на изготовление листовок, брошюр, буклетов, сумок, рекламных материалов и участие в выставках.

f) Офисные и складские расходы, а также вознаграждение сотрудников

Суд<sup>12</sup> не учитывал эти расходы при расчете убытков, поскольку они относятся к операционным затратам, понесенным независимо от какого-либо правонарушающего действия.

**В. ОСНОВА ДЛЯ РАСЧЕТА УБЫТКОВ ВЛАДЕЛЬЦА АВТОРСКОГО ИЛИ СМЕЖНОГО ПРАВА**

9. Как определено в статьях 8 и 9 Закона Иордании об охране авторского права<sup>13</sup>, авторские и смежные права являются экономическими и моральными правами, которые могут нарушаться и в связи с которыми могут подаваться иски о возмещении ущерба. Это

<sup>10</sup> Примирительный суд Аммана, решение по. 19315/2015, Электронная судебная система "Meezan".

<sup>11</sup> Там же, решение по. 9775/2017.

<sup>12</sup> Там же, решение по. 19315/2015.

<sup>13</sup> Закон Иордании об охране авторского права по. 22 от 1992 и Поправки, опубликованные на стр.684 Официального бюллетеня по. 3821 от 16/04/1992.

подразумевает необходимость определения характера нарушенного права и возможного ущерба (материального или морального), понесенного правообладателем.

10. Хотя рассмотрение дел по искам о возмещении ущерба регулируется Гражданским кодексом Иордании, статья 49 Закона об охране авторского права дополнительно требует, чтобы компенсация была справедливой, и предусматривает дополнительные критерии для расчета убытков, понесенных правообладателем, а именно:

a) Культурный статус автора

Статус автора, получившего награды за научные, культурные или литературные достижения, учитывается при оценке компенсации за материальный ущерб, включая выгоду, которую нарушитель незаконно получил в результате правонарушающего действия, что также представляет собой упущенную выгоду для автора. Статус автора также является важным элементом, который эксперты учитывают при оценке морального ущерба в случае нарушения моральных прав автора.

b) Ценность литературного, научного или художественного произведения

Ценность какого-либо получившего награду произведения, которое высоко оценивается и, по общему мнению, считается или признается оказавшим значительное влияние в своей области, должна учитываться при оценке компенсации за материальный и моральный ущерб.

c) Рыночная стоимость оригинального произведения

При расчете убытков эта стоимость берется за основу для оценки упущенной выгоды истца, а также прибыли, полученной ответчиком. Однако полная рыночная стоимость произведения не равнозначна упущенной выгоде, поскольку также включает в себя производственные затраты, понесенные как истцом, так и ответчиком, учитываемые при расчете их упущенной выгоды и полученной прибыли соответственно.

d) Размеры прибыли, которую правонарушитель извлек в результате использования произведения

Для этого истец должен подтвердить следующее:

- Количество произведений, в отношении которых были нарушены авторские и смежные права;
- Потерю доли рынка истцом в результате такого правонарушения; и
- Упущенную выгоду истца вследствие такой потери доли рынка.

11. Например, в одном из случаев Кассационный суд Иордании пришел к заключению<sup>14</sup> о том, что истцу был причинен материальный ущерб в результате использования ответчиком произведения истца, аудиозаписи Корана, путем незаконного распространения 55 000 экземпляров компакт-диска, в то время как истец продавал каждый экземпляр за один иорданский динар с чистой прибылью 35 пиастров.

---

<sup>14</sup> Кассационный суд Иордании, решение no. 621/2018, Электронная судебная система "Meezan".

Определение размеров морального ущерба в соответствии со статьями 8 и 23 Закона об авторском праве

12. Каждый автор пользуется нематериальными правами на свои произведения, которые по своему характеру неотчуждаемы, бессрочны и неотъемлемы. В целом, произведения понимаются как продолжение личностных прав автора, и, таким образом, любая адаптация, модификация или изменение произведения без согласия его автора считается нарушением неимущественных прав автора, в связи с чем автор может требовать возмещения ущерба. В Иордании сумма компенсации, присуждаемой за моральный ущерб, как правило, остается на усмотрение судебных органов<sup>15</sup>, поскольку установление фиксированной суммы было бы несовместимо с характером такого ущерба. Таким образом, эксперт оценивает обоснованный размер ущерба, который присуждается в каждом конкретном случае с учетом доказательств, представленных истцом, и принципов, утвержденных в соответствии со статьей 49 Закона Иордании об охране авторского права, как указано выше. Например, в одном из случаев Кассационный суд Иордании решил, что добавление слов и словосочетаний и их присвоение истцу без его ведома и предварительного согласия считаются законным основанием для предъявления иска о возмещении ущерба. В своей аргументации суд определил, что нематериальные права не зависят от экономических прав автора и не подлежат передаче.<sup>16</sup> Таким образом, несмотря на то, что истец заключил с ответчиком договор на проведение научного исследования в Иордании, такое соглашение не давало ответчику права на повторное использование материалов произведения истца без его разрешения или на лишение истца возможности возражать против какого-либо искажения, извращения или изменения или иного негативного действия в отношении его/ее произведения, которые могли бы нанести ущерб его/ее чести или репутации.<sup>17</sup>

Можно ли рассчитать убытки в результате нарушения ПИС на основании стоимости лицензий

13. Стоимость лицензии может использоваться в качестве основы для расчета убытков. Потеря будущих доходов от использования лицензионного соглашения, действие которого было прекращено в результате правонарушения, может, по усмотрению судьи, считаться упущенной выгодой истца. Таким образом, текущая стоимость лицензии будет являться основой для расчета убытков при условии регистрации<sup>18</sup> лицензионного соглашения в отношении всех прав промышленной собственности, включая товарные знаки. Лицензионное соглашение подлежит исполнению в отношении третьих лиц только с даты его регистрации. Что касается авторского права и смежных прав, то такие договоры должны составляться в письменной форме.

14. Судье не надо будет предполагать наличие такого соглашения, поскольку в соответствии с правовой системой Иордании истец обязан представить доказательства ущерба и обосновать его размеры. Тем не менее, стоимость лицензий, охватывающих те же права ИС и выданных или согласованных до правонарушения, может использоваться в качестве основы для расчета убытков.

15. Расходы, на компенсацию которых истец имеет право, включают в себя:

- судебные издержки, понесенные истцом;

<sup>15</sup> Кассационный суд Иордании, решение по. 138/2002 (суд обычного состава) от 06/02/2002, Центр правовой информации ADALEN.

<sup>16</sup> Там же, решение по. 2648/2003 (суд обычного состава) от 11/11/2003.

<sup>17</sup> Там же.

<sup>18</sup> Статья 3(а) Закона по. 33 от 1952 г. о товарных знаках и Поправки.

- расходы, понесенные истцом в ходе разбирательства, такие как гонорары экспертов, расходы свидетелей и расходы, связанные с арестом контрафактных товаров;
- гонорары адвокатов, которые определяются судом<sup>19</sup>. Они ни при каких обстоятельствах не могут быть менее пяти процентов от присуждаемой суммы и могут достигать максимум одной тысячи иорданских динаров на стадии судебного разбирательства в суде первой инстанции. Они не могут составлять более половины гонорара адвоката в суде первой инстанции, когда дело находится на рассмотрении в апелляционном суде; и
- предусмотренная законом ставка в размере девяти процентов годовых от общей присужденной суммы. Эти убытки рассматриваются как заранее установленные и рассчитываются за период с даты возбуждения дела до даты оплаты ответчиком.

## II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

16. Правовая система Иордании предусматривает компенсацию как материального, так и морального ущерба. Материальный ущерб определяется фактическими потерями и упущенной выгодой, понесенными истцом. В соответствии с этой системой суды не могут применять общие нормы равенства и справедливости при расчете убытков и присуждать штрафные убытки. Что касается морального ущерба, то истец должен представить доказательства ущерба и его экспертную оценку. Кроме того, размер присужденного ущерба не зависит ни от характера нарушения, ни от умысла нарушителя, и определяется фактическим ущербом и упущенной выгодой, понесенными истцом, если такой ущерб был естественным следствием правонарушающего действия. В конечном счете, суды могут присуждать компенсацию, равную стоимости лицензии, если истец сможет доказать обоснованность иска.

---

<sup>19</sup> Статья 46 Закона Иордании об адвокатской палате по. 11 от 1972 и Поправки, опубликованные на стр. 666 Официального бюллетеня по. 2357 от 06/05/1972.

## КОМПЕНСАЦИЯ ЗА УЩЕРБ В ДЕЛАХ, СВЯЗАННЫХ С КОНТРАФАКЦИЕЙ

*Документ подготовил г-н Абдерраззак Эль-Амрани, первый председатель, Апелляционный коммерческий суд Касабланки, Марокко*

### АННОТАЦИЯ

Согласно законодательству Марокко и его прецедентному праву, включая самые последние решения, вынесенные коммерческими судами, владелец товарного знака может выбрать «полную компенсацию» за фактически понесенные убытки и прибыль, полученную в результате незаконной деятельности. В таких случаях владелец товарного знака должен будет установить существо своего притязания, что может быть очень трудным делом, даже если судья может обратиться за помощью к техническому эксперту. Поэтому истцы обычно предпочитают претендовать на законодательно «заранее установленную компенсацию убытков», чтобы быть освобожденным от необходимости доказывать масштабы понесенного ущерба. При оценке судом компенсации, подлежащей выплате, в пределах заранее установленного диапазона компенсационных выплат за убытки суд принимает во внимание объем контрафактных товаров, конфискованных в магазине нарушителя. Судья учитывает лишь вопрос о добросовестности или недобросовестности, когда нарушителем является мелкий «непроизводящий» торговец. С другой стороны, «производящий» нарушитель считается контрафактором, обязанным выплатить компенсацию, независимо от его добросовестности. Наконец, марокканская судебная система не определяет условия компенсации на основе ссылки на стоимость гипотетических лицензионных соглашений.

### I. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. «Контрафакция» определяется как деяние, посягающее на право интеллектуальной собственности и приводящее к причинению ущерба владельцу товарного знака, который, соответственно, имеет право на компенсацию. Компенсация за ущерб, однако, была и остается предметом широких дискуссий между юристами и судьями, которые конкретно касаются вопросов пропорциональности, правомерных видов ущерба (т.е. материальный ущерб, понесенные расходы и/или упущенная прибыль), основы исчисления (т.е. заранее установленная компенсация убытков или судебское усмотрение) и других факторов, которые могут приниматься во внимание в делах, связанных с контрафакцией (например, добросовестность или недобросовестность и объем конфискованных контрафактных товаров).

2. В целом, компенсация на протяжении длительного времени подкреплялась карающим принципом правосудия, прежде чем он был заменен – в современном законодательстве – восстановительным принципом, нацеленным на возмещение причиненного ущерба. По сути дела, убытки, присуждаемые в порядке наказания, стали ограничиваться уголовной ответственностью.

---

\* Мнения, выраженные в настоящем документе, являются мнениями автора и отнюдь не обязательно отражают мнения Секретариата или государств – членов ВОИС.

3. В Марокко гражданско-правовая ответственность регулируется статьями 77, 78 и 98 Кодекса об обязательствах и контрактах. Статья 77 предусматривает, что «лицо, умышленно совершающее противоправное действие, приводящее к причинению материального или морального ущерба другому лицу, несет ответственность за такой ущерб». В статье 78 предусмотрено, что «лицо несет ответственность за материальный или моральный ущерб, причиненный – как прямой или косвенный результат его действий – другому лицу».

4. Статья 98 определяет то, что составляет суть ущерба, указывая на элементы, которые должны учитываться при его оценке. В ней предусмотрено, что:

«в рамках преступлений и гражданских правонарушений ущерб включает фактически понесенные убытки, необходимые произведенные расходы на возмещение вреда и разумную упущенную прибыль, от которых пострадал истец вследствие противоправного деяния. При определении такого ущерба суд также принимает во внимание то, является ли противоправное действие результатом проступка или мошенничества».

5. Посредством указанных выше положений Марокко сформулировало «право на компенсацию» как общую норму права, которую нельзя обойти посредством договоренности между сторонами. Это право опирается на три принципа: (i) ненадлежащее поведение (нарушение юридического обязательства); (ii) реальный материальный или моральный ущерб, понесенный стороной; и (iii) причинно-следственная связь между (i) и (ii).

## II. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА КОМПЕНСАЦИИ В МАРОККО

6. Марокко предприняло важные шаги для решения вопроса о гражданской компенсации в делах, связанных с контрафакцией, перейдя от своего первого закона о промышленной собственности (23 июня 1916 года), предусматривавшего небольшие денежные штрафы, к Закону № 17-97 об охране промышленной собственности (Закон о ПС), предусматривающему право на полную компенсацию за понесенный ущерб или право претендовать на заранее установленную компенсацию убытков, определяемую законодательным органом. Впоследствии положение о заранее установленной компенсации убытков, содержащееся в статье 224 Закона о ПС, было исправлено и дополнено положениями Закона № 23-13 и Закона № 31-05, на основании которых минимальный и максимальный размер заранее установленной компенсации убытков был увеличен, соответственно, с 5 000 марокканских дирхамов (MAD) и 25 000 дирхамов до 50 000 дирхамов и до 500 000 дирхамов. Статья 224 с внесенными в нее поправками предусматривала, что

«правообладатель может требовать компенсации фактически понесенного ущерба и взыскания всех прибылей, полученных в результате незаконной деятельности, если они не включены в такую компенсацию, или же требовать заранее установленной компенсации убытков, варьирующейся в диапазоне от 50 000 дирхамов до 500 000 дирхамов, в зависимости от того, что суд сочтет справедливым для возмещения причиненного ущерба».

7. Закон Марокко о ПС соответствует международным стандартам, предусмотренным в различных международных документах, к которым присоединилось Марокко, включая соглашения Всемирной торговой организации (ВТО), такие как Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (Соглашение ТРИПС), и договоры, административные функции которых выполняет Всемирная организация



интеллектуальной собственности, включая Договор о законах по товарным знакам. Статья 224 Закона о ПС согласуется со статьей 45 Соглашения ТРИПС, в которой предусмотрено, что

«судебный орган имеет право издать судебный приказ, предписывающий нарушителю возместить правообладателю убытки в сумме, достаточной для компенсации ущерба, понесенного правообладателем в связи с нарушением его права интеллектуальной собственности нарушителем, который знал или имел веские основания знать о том, что он осуществляет противоправные действия. Судебный орган также имеет право издать судебный приказ, предписывающий нарушителю возместить правообладателю расходы, которые могут включать надлежащий гонорар адвоката. В соответствующих случаях члены могут наделять судебные органы правом издания судебного приказа, предписывающего обращение взыскания на прибыль и/или выплату предварительно установленных убытков, даже если нарушитель не знал или не имел веских оснований знать о том, что он осуществляет противоправные действия».

### **III. ПРАВОВАЯ ОСНОВА ДЛЯ ОЦЕНКИ КОМПЕНСАЦИИ**

8. Статья 224 Закона Марокко о ПС № 17-97 устанавливает уникальное правило касательно компенсации, не имеющее аналогов в каком-то ином национальном законодательстве, а именно то, что владелец товарного знака может выбирать между двумя вариантами в момент начала производства:

#### **A. ПОЛНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ УЩЕРБА**

9. Владелец товарного знака может требовать полной компенсации за ущерб, причиненный контрафакцией, при условии судебного усмотрения. При этом варианте применяются общие нормы права. Бремя доказывания лежит на истце, который обязан доказать существо своего иска и установить реальные убытки и упущенную прибыль в результате нарушающего существующие нормы действия. Это бремя может быть очень тяжелым, хотя можно относительно легко доказать уменьшение объема продаж, представив финансовые ведомости. Фактически, остается невозможным установить, что такое уменьшение было результатом нарушения, ввиду небольшого объема контрафактных товаров, предлагаемых на продажу большинством нарушителей, с учетом риска «конфискации на основе описания». К тому же, большинство торговцев, имеющих дело с контрафактной продукцией, не ведут обычных учетных книг, которые помогли бы определить объем проданных контрафактных товаров и полученных незаконных доходов.

#### **B. ЗАРАНЕЕ УСТАНОВЛЕННАЯ КОМПЕНСАЦИЯ УБЫТКОВ**

10. Как вариант, владелец товарного знака может требовать заранее установленную, определяемую законодательным органом компенсацию убытков, причиненных контрафакцией. Это право выгодно для владельцев товарного знака, которые не имеют средств, чтобы доказать степень понесенных ими убытков, и/или не имеют информации относительно упущенной прибыли, которую перехватил нарушитель. Речь идет о твердой денежной сумме, предназначенной для выплаты компенсации владельцу товарного знака за понесенный им ущерб, даже если он не несет никаких реальных убытков, например когда контрафактные товары конфискуются в порту до того, как они попадают на национальный рынок. Согласно прецедентному праву, импортеры контрафактных товаров обязаны заплатить значительную компенсацию даже в том

случае, если такие контрафактные товары не продавались и не предлагались публике. В соответствии с этим вариантом владелец товарного знака освобожден от доказывания понесенного ущерба. В своем решении № 3280 от 31 мая 2017 г., вынесенном по делу № 2017-8211-18450, Апелляционный коммерческий суд Касабланки постановил, что аргумент апелланта в отношении того, что суд первой инстанции не установил размеры понесенных убытков или величину необходимых расходов, произведенных владельцем товарного знака, не имеет никакого существа, поскольку заранее установленная компенсация убытков присуждается как презюмируемая компенсация, и истец не обязан доказывать степень понесенного им ущерба. Таким образом, суд поддержал постановление суда первой инстанции и отклонил иск.

#### **IV. ПРАВОМОЧИЕ СУДЕЙ ПРИ ОЦЕНКЕ КОМПЕНСАЦИИ**

11. Как общий принцип, судья волен определять – согласно своему собственному твердому убеждению, – что именно является надлежащей компенсацией убытков в зависимости от обстоятельств дела и представленных доказательств. Однако такая свобода ограничивается требованием относительно вынесения постановления, поясняющего обоснования для установления присужденной суммы.

12. Согласно марокканскому законодательству, непринятие во внимание правовых элементов компенсации в рамках выносимого постановления считается существенным недостатком, дающим основания для оспаривания постановления по причине ненадлежащей или недостаточной мотивировки решения. В своем решении № 2749 от 20 ноября 1985 г., вынесенном по делу № 81/27390, Кассационный суд подтвердил этот принцип, заявив, что

«компенсация оценивается на основе фактических убытков и упущенных прибылей, понесенных истцом. Таким образом, суд обязан вынести мотивированное постановление, указав причины и обоснование для присужденной суммы, дабы Кассационный суд мог удостовериться в том, какие убытки понес истец. Соответственно, Апелляционный суд, постановивший уменьшить сумму компенсации за убытки, присужденную судом первой инстанции, должен был надлежащим образом мотивировать свое решение».

13. В статье 59 Гражданского процессуального кодекса сказано, что, если судьи решают обратиться к экспертам для уточнения технических вопросов, относящихся к оценке компенсации,

«они определяют существо таких технических вопросов при том понимании, что вопросы не могут быть правовыми по своему характеру. Эксперты дают точный и ясный ответ на каждый вопрос, но не отвечают ни на какие вопросы, выходящие за рамки их сферы компетенции и/или являющиеся правовыми по своему характеру».

Кроме того, в статье 66 сказано, что «судья волен принимать или не принимать во внимание мнение эксперта и может назначать любого другого эксперта для дальнейшего уточнения технических аспектов спора». В своем решении № 1608 от 28 марта 2018 г., вынесенном по делу № 2017-8211-18490, Апелляционный коммерческий суд Касабланки счел, что

«претендуя на установленную по закону компенсацию убытков в размере от 50 000 дирхамов до 500 000 дирхамов, владелец товарного знака освобождается от доказывания понесенного ущерба, в то время как притязание на полную компенсацию требует, чтобы истец, то есть владелец товарного знака, доказал размер понесенного им ущерба. Поскольку решение о присуждении 800 000 дирхамов было оспорено на том основании, что оно было необоснованным и не указывало основания, на которых такая присужденная сумма была сочтена достаточной для компенсации убытков, понесенных владельцем товарного знака, ответчик в своем оспаривании потребовал назначения эксперта для оценки реально понесенного ущерба. В заключении эксперта был сделан вывод о том, что истец имеет право на получение 190 000 дирхамов в порядке компенсации убытков; поскольку истец не представил никаких доказательств обратного, то есть не установил, что понесенный ущерб превышает сумму компенсации, оцененную экспертом, Суд постановляет отменить вынесенное решение суда и уменьшает сумму присужденной компенсации до 190 000 дирхамов».

## V. КРИТЕРИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ КОМПЕНСАЦИИ

14. С учетом того широкого диапазона, в котором определяется заранее установленная компенсация убытков, а именно от 50 000 дирхамов до 500 000 дирхамов, несколько постановлений, вынесенных коммерческими судами в Марокко, в частности Апелляционным коммерческим судом Касабланки, принимали во внимание при исчислении убытков объем контрафактных товаров, конфискованных или протестированных судебным уполномоченным. Например, в своем решении № 2728 от 20 мая 2014 г. Апелляционный суд Касабланки заявил, что

«учитывая дискреционные полномочия суда определять размер заранее установленной компенсации убытков, Суд постановляет, что присужденная сумма в 20 000 дирхамов не достаточна для возмещения причиненных убытков ввиду количества конфискованных контрафактных товаров, составлявшего 686 пар обуви с товарным знаком нарушителя. Поэтому Суд настоящим утверждает иск относительно увеличения присужденной компенсации до максимального [в то время] размера заранее установленной компенсации убытков, которая составляет 25 000 дирхамов».

15. Более того, при оценке компенсации также учитывается тип торговца, предлагающего контрафактные товары на продажу. Действительно, такая компенсация может варьироваться в зависимости от того, является ли ответчик крупным профессиональным торговцем, выставляющим большие партии товаров на продажу, или же мелким торговцем, продающим лишь ограниченное количество таких контрафактных товаров. В таких случаях большинство постановлений присуждали минимальную заранее установленную компенсацию в 50 000 дирхамов. В этой связи следует отметить, что суд не может присуждать компенсацию в размере менее 50 000 дирхамов, даже если он не считает ее пропорциональной ресурсам ответчика, если, например, лишь ограниченное количество контрафактных товаров было конфисковано в магазине ответчика, ежегодные доходы которого не превышают 50 000 дирхамов.

## VI. ВОЗДЕЙСТВИЕ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ ИЛИ НЕДОБРОСОВЕСТНОСТИ НА ОЦЕНКУ КОМПЕНСАЦИИ

16. Что касается связанного с умыслом элемента контрафакции и его воздействия на оценку компенсации, то марокканское законодательство и судебная система проводят различие между двумя случаями. Когда ответчик является физическим или юридическим лицом, изготавливающим контрафактную продукцию, его/ее обязуют выплатить указанную выше компенсацию, независимо от его/ее добросовестности или недобросовестности. Обоснование этой нормы является совершенно очевидным, поскольку изготовитель является первым звеном в контрафактной цепочке и главным ответственным за нарушающую права деятельность. Действительно, источник противоправных действий должен подвергаться воздействию более строгой нормативно-правовой базы.

17. С другой стороны, существует «непроизводящий» ответчик, то есть лицо, в магазине которого конфискованные контрафактные товары были проданы или предлагались для продажи. В попытке избежать уплаты компенсации ответчик такого рода часто стремится доказать свою добросовестность, утверждая, что он не знал, что соответствующие товары имели поддельный знак. Однако, как общий принцип марокканской судебной практики, считается, что профессиональный торговец, продающий товары, обладает технической способностью отличать такие подлинные товары от контрафактных и не может претендовать на добросовестность, коль скоро он/она имеет возможность удостовериться в характере товаров, которые он/она продает, по таким признакам, как цена, качество или источник.

18. Наконец, еще один метод компенсации заключается в том, чтобы потребовать от нарушителя уплаты суммы, эквивалентной стоимости приобретения у владельца товарного знака лицензии. Этот метод применяется в ряде стран, но не в Марокко. И действительно, несколько юристов подвергли критике его достоинство. В этой связи просьба обратиться к работе д-ра Гассана Бранпо под названием "Trademark legal system: A comparative study" («Правовое регулирование товарных знаков: сравнительное исследование»), где такое решение рассматривается как принудительная лицензия на пользование товарным знаком, выгодная для нарушителя, которому нужно лишь уплатить стоимость приобретения лицензии у владельца товарного знака, как если бы он это сделал с самого начала. Это придало бы нарушителю тот же статус, что и законному торговцу, получившему законную лицензию на использование товарного знака, в то время как законный лицензиат должен нести расходы на рекламу и подлежит строгому контролю качества со стороны владельца товарного знака.

## ОПЫТ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ УБЫТКОВ В РЕЗУЛЬТАТЕ НАРУШЕНИЯ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В СОЕДИНЕННОМ КОРОЛЕВСТВЕ

*Документ подготовил г-н Алан Джонс, королевский адвокат, окружной судья Суда по хозяйственным спорам в области интеллектуальной собственности, Высокий суд, Лондон, Соединенное Королевство*

### АННОТАЦИЯ

Правообладатель интеллектуальной собственности (ИС) имеет право на возмещение убытков, понесенных в результате нарушения права ИС без необходимости признания нарушителем каких-либо доказанных фактов. Кроме того, закон предусматривает использование эффективного средства правовой защиты от ущерба, а именно определение размеров возмещения убытков в результате переговоров, даже тогда, когда нельзя установить наличие убытков в их традиционном понимании. В таких случаях возмещение убытков присуждается в сумме, которая могла бы быть обоснованно потребована за предоставление разрешения на совершение правонарушающих действий. Эта сумма определяется в результате моделирования вероятных переговоров между правообладателем и нарушителем, и решение о ней принимается судом на основании оценки ущерба. В тех случаях, когда нарушитель сознательно совершил нарушение, суд может присудить к возмещению дополнительные убытки. Ни обсуждаемые в ходе переговоров убытки, ни дополнительные убытки не являются убытками, присуждаемыми в порядке наказания. Существует лишь ограниченная возможность возмещения убытков в порядке компенсации "морального ущерба".

### I. ВВЕДЕНИЕ

1. В данном документе рассматриваются вопросы права Англии и Уэльса, и делается попытка описать существующий в настоящее время подход к количественной оценке убытков в результате нарушения прав ИС, а также к применению различных средств правовой защиты за счет прибыли, полученной нарушителем. Очевидно, что оценка убытков в каждом отдельном случае является для суда вопросом полученных доказательств. Такой подход основывается на четких принципах, но зачастую не является совершенным по причине судебной оценки на основе материалов, представленных в суде.

### II. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УБЫТКОВ

2. В случае нарушения какого-либо права ИС у правообладателя есть выбор. Он может просить либо компенсировать ущерб, причиненный ему в результате правонарушения, либо сделать выбор в пользу возмещения убытков за счет прибыли, полученной нарушителем в результате правонарушения.

---

\* Мнения, выраженные в настоящем документе, являются мнениями автора и отнюдь не обязательно отражают мнения Секретариата или государств – членов ВОИС.

3. Возмещение убытков из прибыли – это отдельное средство правовой защиты. Его цель заключается в предотвращении несправедливого обогащения правонарушителя, а не в возмещении ущерба правообладателю ИС. Вопрос о том, были ли причинены убытки в результате какого-либо правонарушения, отличается от вопроса о том, извлек ли нарушитель прибыль в результате такого правонарушения. Таким образом, вопрос о возможных убытках правообладателя никак не связан с вопросом о такой прибыли<sup>1</sup>.

4. Для того, чтобы истец мог сделать осознанный выбор после того, как правонарушение было установлено, на практике необходимо получить от правонарушителя информацию о прибыли, извлеченной им в результате правонарушения<sup>2</sup>. В прошлом истцы, как правило, предъявляли требование о возмещении убытков, однако в последнее время растет число случаев, когда выбор делается в пользу возмещения из суммы прибыли.

5. Суд присуждает правонарушителю выплатить правообладателю из суммы прибыли такую ее часть, которую, по решению суда, правонарушитель извлек в результате правонарушения. Проще говоря, такое решение суда включает в себя оценку валовой прибыли, полученной от контрафактных продаж, и расходов, подлежащих вычету. В том, что касается вычета расходов при определении фактической прибыли, суд оставляет за правонарушителем право вычитать а) расходы, связанные исключительно с правонарушениями, и б) часть накладных расходов правонарушителя в тех случаях, когда они обоснованно считаются относящимися к правонарушающим действиям<sup>3</sup>.

### III. ПРАВО НА ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ

6. Право на возмещение убытков не зависит от наличия у правонарушителя какой-либо информации о его виновности.

7. Несмотря на то, что в случаях, касающихся промышленных образцов, а также авторского права и патентов, предусмотрена презумпция невиновности, такая защита является весьма слабой и редко обоснованной. В деле *Kohler Mira Ltd. v Bristan Group Ltd.* [2014] EWHC 1931 (IPEC), суд отклонил аргумент, приведенный на основании статьи 233(1) Закона об авторском праве, образцах и патентах 1988 г., которая предусматривает, что в тех случаях, когда «доказано, что в момент совершения правонарушения ответчик не знал и не имел оснований полагать, что право на промышленный образец действовало в отношении образца соответствующего изделия, [истец] не имеет права на возмещение его убытков». Его честь судья Хэкон заявил:

«Я думаю, что ошибочность аргумента заключается в предположении о том, что в обычных обстоятельствах у ответчика, имеющего дело с каким-либо изделием, не будет оснований полагать, что в отношении этого изделия действует право на образец. В случае промышленного образца это, как правило, не так. Если ответчик подбирает какой-то камень на берегу, то очевидно, что, как у обычного человека, у него нет оснований полагать, что в отношении его камня существует какое-либо право на образец. Напротив, у него, вероятно, есть веские основания полагать, что право на образец существует в отношении какого-либо промышленного изделия».

<sup>1</sup> См. *ООО Abbott v Design & Display Ltd* [2016] EWCA Civ 98.

<sup>2</sup> См. *Island Records Ltd v Tring International plc* [1996] 1 WLR 1256.

<sup>3</sup> См. *ООО Abbott v Design & Display Ltd* [2017] EWHC 932 (IPEC)

#### IV. ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ В ПОРЯДКЕ КОМПЕНСАЦИИ

8. Как в таком случае количественно оцениваются убытки? Основным принципом заключается в том, что убытки возмещаются на компенсационной основе и возвращают истца в те же обстоятельства, в которых он бы находился, если бы нарушения не произошло. В деле *General Tire & Rubber Co v Firestone Tyre & Rubber Co Ltd*. [1975] 1 WLR 819, Лорд Уилберфорс заявил, что, согласно общему правилу, «возмещение убытков должно по мере возможности производиться в виде выплаты такой денежной суммы, которая вернет потерпевшую сторону в те же обстоятельства, в которых она бы находилась, если бы не понесла убытки». Он изложил один из важнейших принципов оценки убытков следующим образом: «поскольку ответчики являются правонарушителями, убытки должны оцениваться в полном объеме, но целью этого должна быть компенсация истцам причиненного ущерба, а не наказание ответчиков».

9. Эти принципы применяются довольно просто в тех случаях, когда следствием правонарушения является увеличение продаж нарушителем за счет сокращения продаж правообладателя ИС (несмотря на возможные трудности с расчетами). Убытки, за которые правообладатель будет получать компенсацию в этих случаях, представляют собой упущенную выгоду, главным образом прибыль, которая была бы получена правообладателем ИС, если бы продажи осуществлялись им, а не правонарушителем. К убыткам также можно отнести упущенную выгоду от собственных продаж правообладателя в тех случаях, когда в результате правонарушения он был вынужден снизить собственные цены.

10. При решении вопроса об упущенной выгоде суд сначала выносит заключение о том, какую долю от продаж ответчика мог бы обеспечить сам истец. Затем суд должен решить, какие дополнительные расходы были бы понесены в этой связи. При этом суд принимает во внимание тот факт, что неосуществленные продажи касаются «дополнительной продукции», так что только некоторые дополнительные расходы могли бы быть отнесены к дополнительным продажам. Вместе с тем, суд также учитывает тот факт, что на практике затраты растут вместе с ростом производства<sup>4</sup>.

#### V. УБЫТКИ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ В ХОДЕ ПЕРЕГОВОРОВ

11. Что происходит в тех случаях, когда у правообладателя нет сокращения продаж?

12. Ответ на этот вопрос можно получить, используя аналогичный подход, как и в случае с недвижимостью. Например, когда правонарушитель использует чужой земельный участок, землевладелец имеет право на возмещение убытков в сумме, которая могла бы быть обоснованно предъявлена к оплате для выдачи разрешения на такое использование.

13. Размеры возмещения убытков определяются аналогичным образом, что и в случае нарушения прав ИС. Такую процедуру в настоящее время называют «определение размеров возмещения убытков в ходе переговоров» и рассматривают как «предоставление компенсации за ущерб, хотя он и не является ущербом в традиционном понимании». Аргументом в пользу такого подхода является то, что правонарушитель «берет что-то в бесплатное пользование, за что владелец имел право потребовать оплату»<sup>5</sup>.

<sup>4</sup> См. *Ultraframe (UK) Ltd v Eurocell Building Plastics Ltd* [2006] EWHC 1344 (Pat).

<sup>5</sup> См. *Morris-Garner v One Step (Support) Ltd* [2018] UKSC 20.

14. Как и в случае с недвижимым имуществом возмещение убытков присуждается в сумме, которая может быть обоснованно назначена за выдачу разрешения, при этом суд должен оценить результат гипотетической сделки или переговоров между правообладателем ИС и правонарушителем<sup>6</sup>.
15. В любом случае такая оценка является оценкой суда на основании имеющихся доказательств. Как отметил лорд Уилберфорс в деле *General Tire & Rubber Co v Firestone Tyre & Rubber Co Ltd*: «Окончательное решение – это решение суда на основе оценки имеющихся доказательств».
16. Вероятно, на основании имеющихся доказательств можно определить действующую ставку роялти. Однако «необходимо доказать, что обстоятельства, при которых выплачивались роялти по такой текущей ставке, аналогичны или, по крайней мере, сопоставимы с теми, при которых патентообладатель и нарушитель предположительно заключают свою сделку<sup>7</sup>».
17. Если невозможно определить текущую ставку, то оценка может усложниться.
18. Принципы, применяемые в отношении гипотетических переговоров, предполагают следующее:
- То, что одна или обе стороны фактически не пришли бы к соглашению, не имеет значения.
  - Гипотетическая лицензия выдается на период правонарушения.
  - Суд будет принимать во внимание обстоятельства, в которых стороны находились в тот период времени.
  - Если во время гипотетических переговоров правонарушитель имел альтернативный вариант без правонарушающих действий, то во внимание будет приниматься такой альтернативный вариант.
  - Альтернативный вариант не обязательно должен иметь все признаки контрафактного использования.
  - Вместе с тем суд не будет принимать во внимание финансовые обстоятельства или характерные особенности сторон<sup>8</sup>.
19. Очевидно, что такое моделирование ситуации не является вполне точным. Оно иногда сравнивается с «упражнением на здоровое воображение и практикой широких подходов<sup>9</sup>».

## VI. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УБЫТКИ

20. Как уже отмечалось, несмотря на то, что право на возмещение убытков не зависит от наличия информации о виновности, в случаях, когда известно о правонарушении, могут иметь место дополнительные убытки. Статья 13(1)(а) Директивы 2004/48/ЕС

<sup>6</sup> См. *General Tire & Rubber Co v Firestone Tyre & Rubber Co Ltd*.

<sup>7</sup> Лорд Уилберфорс в деле *General Tire & Rubber Co v Firestone Tyre & Rubber Co Ltd*.

<sup>8</sup> См. *32Red plc v WHG (International) Ltd* [2013] EWHC 815 (Ch).

<sup>9</sup> Цитата в деле *32Red plc v WHG (International) Ltd*.



разрешает взыскание дополнительных убытков в таких случаях с учетом «прибыли, несправедливо полученной правонарушителем».

21. Они также не связаны с применением наказания. Как отмечалось, они имеют место в тех случаях, когда суд приходит к заключению о том, что сумма, в противном случае полученная в качестве возмещения убытков или из прибыли, не компенсирует в полной мере причиненный истцу фактический ущерб. Статья 13(1)(а) разрешает суду в таких случаях присуждать дополнительную сумму в связи с прибылью, несправедливо полученной в результате правонарушения<sup>10</sup>.

22. Например (из дела *Henderson v All Around the World Recordings Ltd.*):

«когда ответчик не получил финансовую прибыль непосредственно в результате правонарушения, и таким образом сумма прибыли не имела бы большого значения, но при этом его бизнес расширился по объему и/или его репутация выросла вследствие правонарушения, приведшего к потере истцом лидирующих позиций. Истец, помимо потери продаж, вполне вероятно мог бы понести дальнейшие потери из-за расширения конкурирующего предприятия. Расширение бизнеса не будет представлять собой прибыль ответчика в общепринятом понимании, но это будет тем не менее условная и несправедливо полученная прибыль.»

## VII. МОРАЛЬНЫЙ УЩЕРБ

23. Статья 13(1)(а) также разрешает суду в случаях, когда ему известно о правонарушении, присуждать возмещение «морального ущерба, причиненного правообладателю в результате такого правонарушения». Вместе с тем суд уже принимал решение о том, что практика присуждения такого возмещения носит ограниченный характер. «Единственное, что ясно в отношении «морального ущерба», это то, что он относится к чему-то, что не является экономическим фактором. Я думаю, что он может иметь место только при особых обстоятельствах ...<sup>11</sup>».

24. Пример таких обстоятельств приводится в деле *Kohler Mira Ltd. v Bristan Group Ltd.*:

«если ответчик нарушит авторское право на фотографии, свидетельствующие о чьем-либо личном горе, опубликовав их в интернете, это может не принести ответчику никакой прибыли и не повлечь никаких финансовых потерь для обладателя авторского права. При этом эмоциональный стресс может быть весьма сильным. В этих обстоятельствах статья 13(1)(а) позволяла бы суду присудить обладателю авторского права соответствующую компенсацию, что ранее было невозможно по отношению к обладателям авторских прав в Англии

<sup>10</sup> См. *Henderson v All Around the World Recordings Ltd* [2014] EWHC 3087 (IPEC).

<sup>11</sup> Там же.

## ИССЛЕДОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ ПО ОХРАНЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (AIPPI) НА ТЕМУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ

*Документ подготовил д-р Ари Лаакконен, помощник генерального докладчика, AIPPI, Цюрих, Швейцария\**

### **АННОТАЦИЯ**

В настоящем документе резюмируются основные вопросы, отмеченные национальными и региональными группами Ассоциации по охране интеллектуальной собственности (AIPPI) в ходе исследования на тему определения размера денежной компенсации, проведенного AIPPI в октябре 2017 г. Главными обсуждаемыми вопросами были определение размера возмещения ущерба (прибыли, упущенной правообладателем в результате нарушения) и разумного размера роялти (калькуляция убытков, причиненных незаконными продажами нарушителем, основанная на разумном размере роялти). Кроме того, были обсуждены принципы взыскания ущерба, причиненного реализацией «сопровождающих» товаров или товаров, содержащих контрафактные компоненты, а также взыскания компенсации за будущие убытки. Определение размера иска на основании прибыли, незаконно полученной нарушителем, не входит в задачи исследования.

### **I. ИНФОРМАЦИЯ ОБ AIPPI**

1. Международная ассоциация по охране интеллектуальной собственности, общеизвестная под сокращенным названием AIPPI, является ведущей международной неправительственной организацией, занимающейся вопросами развития и совершенствования нормативно-правовых режимов охраны интеллектуальной собственности (ИС).

2. Она является политически нейтральной некоммерческой организацией, основанной в Швейцарии и в настоящее время насчитывающей свыше 9 000 членов, представляющих более чем 125 стран. Цель AIPPI – совершенствование и популяризация охраны ИС как в самих странах, так и на международном уровне. Она стремится к достижению этой цели, прилагая усилия к развитию, расширению и совершенствованию международных и региональных договоров и национальных законодательств в области ИС. AIPPI анализирует действующие в странах законы и рекомендует меры, направленные на обеспечение гармонизации этих законов в международном масштабе. В тех случаях, когда это целесообразно, AIPPI обращается в судебные и законодательные органы с ходатайствами о принятии мер по усилению охраны ИС.

---

\* Мнения, выраженные в настоящем документе, принадлежат автору и могут не отражать мнения Секретариата или государств – членов ВОИС.

## II. ИССЛЕДОВАНИЕ AIPPI НА ТЕМУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ

3. В ответ на вопросник на тему определения размера денежной компенсации<sup>1</sup>, подготовленный генеральным докладчиком AIPPI, от национальных и региональных групп AIPPI были получены сорок отчетов, содержащих подробную информацию о национальных и региональных законодательных актах и результаты их анализа. Эти отчеты были изучены генеральным докладчиком AIPPI и объединены в сводный отчет<sup>2</sup>. На Всемирном конгрессе AIPPI, состоявшемся в октябре 2017 г. в Сиднее, Исполнительный комитет AIPPI принял резолюцию по данному вопросу, обсудив его в специальном Исследовательском комитете и на пленарном заседании Ассоциации в полном составе<sup>3</sup>.

4. В настоящей работе коротко описаны основные проблемы, названные национальными и региональными группами AIPPI и имеющие отношение к определению размера ущерба, в основном в связи с продажей контрафактных товаров. Определение размера денежного возмещения ущерба, понесенного в результате нарушений, не связанных с продажей товаров, подробно не обсуждается. Такой ущерб может быть понесен в результате ввоза, хранения и складирования товаров и их предложения для продажи. Можно надеяться, что определение размера возмещения ущерба, понесенного в результате подобных действий, не связанных с продажей, станет темой дальнейших исследований в AIPPI.

## III. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЩЕРБА: ПРИНЦИПЫ

5. Главный принципиальный вопрос, возникающий в этой связи, заключается в следующем: на основе чего должен рассчитываться размер компенсации – убытков, понесенных правообладателем, или незаконной прибыли, полученной нарушителем в результате совершенного нарушения?

6. Как представляется, группы пришли к единому мнению о том, что существуют несколько различных способов определения размера фактически понесенных убытков, в том числе (1) расчет потерь в объеме продаж/упущенной прибыли правообладателя; (2) использование гибридного метода, т.е. определение размера потерь в объеме продаж, но с применением к этим продажам нормы прибыли нарушителя; и (3) определение размера разумного роялти. Методы (2) и (3) могут использоваться вместо метода (1).

7. Национальные группы также отметили, что ущерб, понесенный правообладателем, может включать убытки или снижение прибыли в результате снижения цены, если такое снижение является следствием нарушения.

## IV. УЩЕРБ: НЕДОСТАТОЧНОЕ И ИЗБЫТОЧНОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ

8. Недостатком метода, который ограничивается расчетом потерь в объеме продаж правообладателя, является то, что определяется объем продаж, которые могли бы иметь

<sup>1</sup> <http://aippi.org/wp-content/uploads/2017/01/FINAL-website-version-Quantification-of-monetary-relief.pdf>.

<sup>2</sup> [http://aippi.org/wp-content/uploads/2017/08/Summary-Report-Quantification-of-monetary-relief\\_16August2017.pdf](http://aippi.org/wp-content/uploads/2017/08/Summary-Report-Quantification-of-monetary-relief_16August2017.pdf).

<sup>3</sup> [http://aippi.org/wp-content/uploads/2017/10/Resolution-on-Quantification-of-monetary-relief\\_English.pdf](http://aippi.org/wp-content/uploads/2017/10/Resolution-on-Quantification-of-monetary-relief_English.pdf).

место, но фактически не произошли. Поэтому по своему характеру этот метод неточен. Более того, уровни компенсации могут варьировать в широком диапазоне:

- в случаях, когда правообладатель лишь начинает выпуск товара на рынок, размер понесенных им потерь в объеме продаж может быть весьма незначительным, поэтому и уровень компенсации за нарушение может быть крайне низким – возможно, гораздо ниже затрат, связанных с защитой соответствующих прав ИС;
- в случаях, когда в результате нарушения понесенные правообладателем потери в объеме продаж оказались весьма значительными, рассчитанный размер возмещения ущерба может значительно превышать величину, соизмеримую с масштабами нарушения.

9. Во втором случае, хотя нарушитель может быть удивлен масштабами причиненного ущерба, ни одна из национальных групп не сочла проблемой неожиданно высокий уровень компенсации. Наоборот, многие группы, судя по всему, обеспокоены проблемой недостаточного возмещения ущерба.

10. Определение ущерба на основе упущенной прибыли правообладателя также имеет потенциальный недостаток, который заключается в том, что суд может не принять доказательство потерь в объеме продаж, если он сочтет это доказательство недостаточно убедительным. В результате правообладатель оказывается в ситуации, когда ему необходимо предоставить убедительные доказательства того, что фактически не произошло, что может быть довольно трудно сделать, и в результате размер компенсации окажется недостаточным. В крайнем случае суд может отказаться выносить постановление о возмещении какого-либо ущерба, поскольку факт убытков не доказан достаточно убедительно.

11. Недостаточное возмещение также представляет собой особую проблему, когда полученная компенсация оказывается меньше судебных издержек, особенно в юрисдикциях, где выигравшая сторона не может взыскать эти издержки с проигравшей стороны.

12. Вот лишь некоторые из предложенных национальными группами вариантов решения проблемы недостаточного возмещения правообладателю упущенной им прибыли:

- наличие эффективного механизма, дающего правообладателю возможность собирать доказательства о совершенном правонарушении;
- наличие эффективного механизма, обеспечивающего конфиденциальность информации об ущербе, предоставляемой правообладателем суду. На практике правообладатель может быть вынужден скрывать информацию, если коммерческий ущерб, который правообладатель может понести в случае, если эта информация станет общедоступной, превышает размер компенсации, которую он пытается получить;
- предусмотренное законом возмещение ущерба в случае нарушения авторских прав и возмещение ущерба в более крупном размере в случае преднамеренного нарушения патентных прав. Этот вариант был предложен группой Соединенных Штатов Америки;

- согласно большинству групп, разумные роялти определяются исходя из объема продаж нарушителем, но должны также учитывать оценочный упущенный лицензионный доход правообладателя и, следовательно, его убытки;
- в некоторых юрисдикциях правообладателю разрешено приблизительно рассчитывать размер понесенных убытков на основе дохода, полученного нарушителем, в том числе на основе его чистой прибыли.

13. Все группы согласились с тем, что оставлять правообладателя вообще без какой-либо компенсации крайне нежелательно, из чего следует, что время от времени суды должны быть готовы к калькуляции ущерба даже тогда, когда доказательств относительно немного.

14. Около половины всех групп считают, что возмещение ущерба, присуждаемое в качестве наказания, возможно тогда, когда это обосновано. Однако, как отражено в принятой впоследствии резолюции, большинство групп не желают заходить слишком далеко в плане введения механизмов, предусматривающих возмещение ущерба в более крупном размере, или других механизмов, которые в крайних случаях могут приводить к чрезмерной компенсации, поскольку размер возмещения ущерба должен так или иначе рассчитываться на основе убытков, понесенных правообладателем, а не на основе незаконной прибыли, полученной нарушителем. Отрицательные стороны недостаточного возмещения ущерба очевидны, в то время как недостатки чрезмерной компенсации менее очевидны. Если правообладатели будут иметь возможность получать чрезмерную компенсацию, это в конечном итоге даст им несоразмерное преимущество и будет стимулировать их к судебному разбирательству, целью которого является всего лишь монетизация актива ИС, который является предметом этого разбирательства.

## **V. УПУЩЕННАЯ ПРИБЫЛЬ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ: ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ НУЖНО ПРИНИМАТЬ ВО ВНИМАНИЕ**

15. Существует довольно устойчивый консенсус относительно факторов, имеющих значение для определения размера упущенной прибыли правообладателя. Главное – приблизительно рассчитать объем продаж, которые не были осуществлены правообладателем в результате нарушения. Вот лишь некоторые из факторов, характерных для многих юрисдикций:

- сходства и различия между конкурирующими товарами или услугами сторон (например, дизайн, качество, цена, каналы сбыта);
- наличие других замещающих товаров или услуг на рынке;
- способность правообладателя удовлетворить спрос;
- объем продаж, услуги и гарантия, предлагаемые сторонами;
- географический охват;
- репутация сторон на рынке;
- расходы на рекламу;
- цены на товары и услуги; и

- изменения, произошедшие в объеме продаж правообладателя, после того как начали продаваться контрафактные товары.

16. В ситуации, когда потери в объеме продаж еще не понесены, потому что правообладатель еще не выпустил товар на рынок, важными могут оказаться другие факторы.

## VI. РАЗУМНОЕ РОЯЛТИ

17. В большинстве юрисдикций можно определить размер возмещения ущерба от продажи контрафактной продукции исходя из разумного роялти. Недопустимо, чтобы в случае какого-либо нарушения можно было получить и компенсацию, и разумное роялти. Обоснованием является то, что разумное роялти представляет собой показатель, который можно использовать вместо размера компенсации в случаях, когда ущерб невозможно определить количественно, поэтому получение правообладателем и разумного роялти, и компенсации означает, что один и тот же ущерб возмещается ему дважды.

18. В соответствии с правоприменительной практикой нескольких групп, среди которых преобладают страны с прецедентным правом, принцип, которым руководствуются при определении размера разумного роялти, заключается в том, что роялти должно быть признано разумным в результате гипотетических переговоров между сторонами, которые гипотетически должны считаться заинтересованными лицензиаром и лицензиатом с характерными особенностями, соответственно, правообладателя и нарушителя, хотя одна из сторон или обе стороны на практике не согласились бы лицензировать право ИС, являющееся предметом иска. Разумный размер роялти должен рассчитываться исходя из того, что являющееся предметом иска право ИС является юридически действительным и было нарушено.

19. Вместе с тем, значительное число групп считают, что разумное роялти должно рассчитываться просто путем определения стоимости лицензии на основе различных значений, таких как продолжительность срока действия лицензии. В частности, целый ряд групп считают, что роялти, используемое в качестве подстановочной величины ущерба, понесенного правообладателем, не обязательно должно быть «разумным» само по себе – оно может быть просто компенсационным роялти, соразмерным с ущербом, причиненным правообладателю. В любом случае, не вполне понятно, есть ли существенная разница между этими двумя концепциями, и возможно, что проблема, если таковая вообще существует, заключается в том, что размер разумного роялти не является достаточно большим/«разумным», чтобы оно служило достаточной компенсацией.

20. Независимо от применяемой теоретической основы, группы в целом согласились с общим перечнем перечисленных ниже факторов, которые должны приниматься во внимание:

- другие соглашения о лицензировании того же права ИС, которое является предметом иска (но с учетом обстоятельств, в которых было заключено любое такое лицензионное соглашение, и, что важно, был ли установлен факт нарушения и/или была ли подтверждена действительность права ИС, являющегося предметом иска);
- другие соглашения о лицензировании права ИС, аналогичного тому, которое является предметом иска;

- стоимость альтернативных вариантов, не связанных с нарушениями;
- преимущества являющегося предметом иска права ИС по сравнению с альтернативными вариантами (с учетом любых платежей за лицензирование альтернативных вариантов);
- прибыльность товаров или услуг, на которые распространяется право ИС, являющееся предметом иска;
- затраты на разработку того, на что распространяется право ИС, являющееся предметом иска; и
- отсутствие или наличие информации об условиях состоявшихся ранее переговоров между сторонами по вопросу о лицензировании.

## **VII. «СОПРОВОЖДАЮЩИЕ» ТОВАРЫ И МНОГОКОМПОНЕНТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ**

21. «Сопровождающими» называют товары, которые не нарушают права ИС, но продаются вместе с товарами, нарушающими эти права. Аналогичная проблема возникает тогда, когда являющееся предметом иска право ИС имеет отношение к определенному компоненту многокомпонентного товара или услуги, продаваемых нарушителем, и этот компонент является неотъемлемой частью многокомпонентного товара.

22. Примеры «сопровождающих» товаров найти довольно легко. Например, не имеющий надлежащей маркировки и не являющийся контрафактным левый ботинок может продаваться в паре с контрафактным правым ботинком с нанесенным на него товарным знаком. Если бы ущерб оценивался только исходя из стоимости контрафактного правого ботинка, нарушитель попытался бы продавать правые ботинки по более низкой цене, а не являющиеся контрафактными левые ботинки – по более высокой, тем самым искусственно снижая размер ущерба. Избежать такого ущерба не удастся потому, что предусмотрена компенсация ущерба, причиненного «сопровождающими» товарами, при условии, что доказана причинно-следственная связь. Хотя лишь относительно небольшое число групп<sup>4</sup> сообщили о том, что в настоящее время у них действуют судебные решения, разрешающие возмещение ущерба, причиненного «сопровождающими» товарами, многие группы<sup>5</sup> поддерживают принцип, согласно которому ущерб, причиненный «сопровождающими» товарами, должен подлежать возмещению, если продажа не нарушающих права товаров является результатом продажи товаров, нарушающих права.

23. По существу аналогичный тест, при котором необходимо продемонстрировать причинно-следственную связь, применяется к многокомпонентным изделиям. Стоимость, приписываемая праву ИС, являющемуся предметом иска (и компенсация за упущенную прибыль или разумное роялти), должна оцениваться с учетом того, насколько потребительский спрос на соответствующий многокомпонентный продукт или услугу зависит от контрафактного компонента. Например, в случае продажи автомобиля легко представить себе, что более высокий спрос на автомобиль зависит от того, какой в нем двигатель, а не от отдельных гаек и болтов, хотя того чтобы собрать автомобиль,

<sup>4</sup> Австралия, Франция, Италия, Япония, Новая Зеландия, Швеция и Соединенные Штаты Америки.

<sup>5</sup> Аргентина, Австралия, Австрия, Бельгия, Канада, Китай, Эстония, Франция, Германия, Венгрия, Италия, Япония, Латвия, Малайзия, Мексика, Норвегия, Парагвай, Португалия, Швеция, Соединенное Королевство и Соединенные Штаты Америки.

необходимо множество таких компонентов. В обоих случаях важно определить, насколько потребительский спрос на весь автомобиль зависит от спроса на тот или иной компонент, являющийся неотъемлемой частью этого автомобиля.

## **VIII. БУДУЩИЕ УБЫТКИ**

24. Многие согласны с принципом, который заключается в том, что при определении размера ущерба, необходимо учитывать текущую стоимость будущих убытков, которые будут понесены правообладателем после даты присуждения компенсации.

25. Размер возмещения будущих убытков определяется различными способами, например, путем расчета разумного роялти исходя из будущих продаж нарушителя или несостоявшихся будущих продаж правообладателя.

26. Сам факт того, что в дополнение к присуждению компенсации суд издает запрет с целью предотвратить дальнейшие нарушения, не означает, что в будущем не будет убытков.

27. Реальность такова, что хотя судебный запрет может остановить нарушение, он может оказаться недостаточным для того, чтобы предотвратить причинение правообладателю дальнейшего ущерба. Такой ущерб может быть понесен, например, если в результате нарушения снизилась цена или уменьшилась доля товара на рынке, а для того чтобы цена вернулась на прежний уровень, а доля на рынке восстановилась, потребуется какое-то время, если это вообще произойдет.

28. Значительное число национальных групп отметили, что хотя их национальные законодательства в принципе допускают компенсацию за будущие убытки, на практике чрезвычайно трудно доказать, что такие убытки будут понесены.

## **IX. ВЫВОДЫ**

29. На основе представленных национальными группами отчетов можно сделать целый ряд заключений относительно серьезных проблем, стоящих перед судебными органами:

- правообладателю может быть трудно доказать факт убытков, не имея достаточного доступа к информации и документам, которые принадлежат нарушителю, хранятся у него или контролируются им;
- в некоторых обстоятельствах даже при наличии максимально полной информации суд может не суметь полностью разобраться в том, что произошло, поэтому суду нужно быть готовым к калькуляции ущерба на основе имеющейся у него информации и не допускать недостаточного или чрезмерного возмещения ущерба правообладателю, даже если такая калькуляция не позволяет рассчитать цифру, которая может считаться точной;
- необходимо обеспечивать конфиденциальность деловой информации правообладателя, с тем чтобы он мог сообщать такую информацию суду, который использует ее для определения размера ущерба. В частности, правообладатель не должен нести дальнейшие убытки в результате предоставления суду деловой информации.



30. Одна из характерных особенностей правовых систем национальных групп заключается в том, что перечень факторов, принимаемых в расчет при исчислении ущерба (как упущенной прибыли, так и разумных роялти), не должен быть ограниченным. Эти факторы всегда в значительной степени зависят от конкретной ситуации и от фактов, и жесткие ограничения в отношении доказательств, которые могут использоваться в суде, могут отрицательно повлиять на точность определения размера ущерба.

31. Информация, принимаемая в расчет при определении размера компенсации, должна включать все, что имеет значение для калькуляции ущерба, причиненного правообладателю, как бы он ни исчислялся – на основе убытков, понесенных правообладателем или на основе разумного роялти от продаж, осуществленных нарушителем.

[Конец документа]