

Консультативный комитет по защите прав

Четырнадцатая сессия
Женева, 2 – 4 сентября 2019 г.

СУДЕЙСКОЕ И ПРОКУРОРСКОЕ УСМОТРЕНИЕ ПРИ РАССМОТРЕНИИ ДЕЛ О НАРУШЕНИИ ПРАВ ИС

*Доклады подготовлены Российской Федерацией, Сент-Китсом и Невисом и
Соединенным Королевством*

1. На тринадцатой сессии Консультативного комитета по защите прав (ККЗП), состоявшейся 3–5 сентября 2018 г., Комитет постановил рассмотреть помимо прочих тем на своей четырнадцатой 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 трех государств-членов (Российской Федерации, Сент-Китса и Невиса и Соединенного Королевства), посвященные судебному и прокурорскому усмотрению при рассмотрении дел о нарушении прав ИС.

2. Темой докладов Российской Федерации и Соединенного Королевства является осуществление судебного усмотрения при рассмотрении дел о нарушении прав ИС. В первом из них обсуждаются основные принципы отправления правосудия, которые также имеют решающее значение для рассмотрения дел о нарушении прав ИС, такие как здравость, разумность, справедливость и мотивированность решения, и рассматриваются три конкретных случая, связанные с ИС, в которых может потребоваться усмотрение суда: конфискация контрафактного товара, публикация информации о допущенном нарушении и определение размера компенсации за нарушение исключительных прав. В докладе Соединенного Королевства осуществление судом дискреционных полномочий обсуждается применительно к присуждению возмещения дополнительных убытков в соответствии с разделом 97(2) Закона Соединенного Королевства об авторском праве, промышленных образцах и патентах от

1988 г. В этом контексте в докладе обсуждаются критерии, на основании которых суд устанавливает, является ли нарушение вопиющим, и, если оно признано таковым, применяются положения вышеназванного раздела.

3. В докладе Сент-Китса и Невиса описано использование прокурорами дискреционных полномочий. В нем обсуждается транснациональный характер нарушения прав ИС и трудности, обусловленные юрисдикционной принадлежностью, наличием доказательств, возможностями для их использования и их приемлемостью, а также наличием свидетелей. В докладе утверждается, что принимая решение о привлечении к уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере ИС, такие трудности необходимо сопоставить с любыми соображениями общественных интересов (таких как серьезность преступления в виде нарушения прав ИС или риск, которому оно может подвергать окружающую среду или здоровье и безопасность населения), исходя из которых уголовное преследование представляется необходимым.

4. Доклады представлены в следующем порядке:

Вопросы судейского усмотрения в делах о нарушении прав на интеллектуальную собственность: опыт судов Российской Федерации	3
Прокурорское усмотрение в делах о нарушении прав ИС в Сент-Китсе и Невисе.....	10
Осуществление дискреционных полномочий по присуждению возмещения дополнительных убытков в соответствии с разделом 97(2) Закона Соединенного Королевства об авторском праве, промышленных образцах и патентах от 1988 г.....	16

[Доклады следуют]

ВОПРОСЫ СУДЕЙСКОГО УСМОТРЕНИЯ В ДЕЛАХ О НАРУШЕНИИ ПРАВ НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ: ОПЫТ СУДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

*Доклад подготовил г-н В.В. Попов, судья, Верховный Суд Российской Федерации, Москва, Российская Федерация**

АННОТАЦИЯ

В докладе дано краткое изложение структуры судов Российской Федерации, рассматривающих дела о защите интеллектуальной собственности. Указано на принятие в 2019 году постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, обобщающего судебную практику в данной сфере. Дано понятие судебного усмотрения, указаны его основные принципы (здравость, разумность, справедливость и мотивированность), приведен анализ основных принципов усмотрения судьи. Раскрыты некоторые аспекты рассмотрения судами дел о нарушении прав на интеллектуальную собственность, при которых судья руководствуется собственным усмотрением (при принятии иска к своему производству, принятии обеспечительных мер, при оценке доказательств). Одним из самых важных аспектов усмотрения суда при рассмотрении данной категории споров является определение меры ответственности. В докладе приведены три таких случая: конфискация контрафактного товара, публикация информации о допущенном нарушении и определение размера компенсации за нарушение исключительных прав.

I. ВВЕДЕНИЕ

1. В структуру судов Российской Федерации входят два специализированных суда, рассматривающих дела о защите интеллектуальной собственности: Суд по интеллектуальным правам и Московский городской суд (подробнее о современной структуре судов, рассматривающих дела о защите интеллектуальных прав в Российской Федерации, сообщалось в докладе судьи Верховного Суда Российской Федерации Горшкова В.В. в рамках 11 сессии Консультативного комитета в 2016 году. Текст его доклада можно изучить на страницах 7-13 итогового документа (WIPO/ACE/11/7)¹.

2. Верховным Судом Российской Федерации в 2019 году завершена многолетняя работа по совершенствованию единообразного подхода к применению законодательства в сфере защиты интеллектуальных прав.

3. В целях обеспечения правильного разрешения споров в данной сфере 23 апреля 2019 года принято постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 10 о применении норм Гражданского кодекса Российской Федерации об интеллектуальной собственности², содержащее 182 пункта. В частности, в постановлении Пленума впервые приведен полный перечень международных договоров, участником которых является Российской Федерация.

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

¹ См. стр. 7–13 документа WIPO/ACE/11/17, доступного по адресу: https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=342836.

² Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 10 доступно на русском языке по адресу: <http://www.vsrf.ru/documents/own/27773/>.

4. Количество дел данной категории, рассмотренных только арбитражными судами Российской Федерации, в 2018 году составило 13 000, общая сумма требований по которым превысила 18 млрд рублей (более 250 млн евро).

5. Доклад сфокусирован на таком важном аспекте осуществления правосудия в указанной категории дел, как судебское усмотрение, свободный выбор судом возможных правовых решений, ограниченных правом и пределом осуществляемых судом полномочий.

II. СУДЕБНОЕ УСМОТРЕНИЕ

6. Необходимо отметить, что суду следует использовать своё усмотрение здраво, разумно, справедливо и мотивировано.

7. Здравое усмотрение, как один из принципов и действенных механизмов нравственного ограничения судьи при осуществлении правосудия, признаёт недопустимым введение таких новшеств с целью нецелесообразного упрощения судопроизводства, как например использование в тексте официального документа упрощённой разговорной лексики. Ненадлежащее применение данного принципа в судебском усмотрении приводит к отмене решения суда.

8. Разумное усмотрение предполагает высокий уровень правосознания судьи и его знаний в области отправления правосудия.

9. Многие процедурные вопросы при рассмотрении дела в суде регламентированы соответствующими процессуальными кодексами (уголовным, гражданским, арбитражным), и разумное использование данных процессуальных норм является важным принципом осуществления правосудия.

10. Справедливость – основной принцип, основная истина, на которую может и должен рассчитывать человек в суде. Формально правильное применение норм права не должно превращаться в несправедливость по существу.

11. Мотивированность – важнейший принцип судебного усмотрения. Не случайно право на получение мотивированного судебного акта судебной практикой Европейского суда по правам человека рассматривается как одна из гарантий реализации права на справедливое судебное разбирательство. Данная позиция высказана Европейским судом по правам человека, в частности, по следующим делам: *Van de Hurk v. the Netherlands* (1994), *Ruiz Torija v. Spain* (1994), *Hiro Balani v. Spain* (1994), *Hadjianastassiou v. Greece* (1992)³.

12. Российские процессуальные кодексы также содержат нормы, обязывающие суды выносить мотивированные судебные акты.

13. Можно выделить несколько аспектов при рассмотрении судом дел о нарушении прав на интеллектуальную собственность, при которых судья руководствуется собственным усмотрением.

14. Во-первых, при принятии иска к своему производству, выясняется, подлежит ли рассмотрению данный иск в этом суде, правильно ли он составлен, приложен ли

³ *Van de Hurk v. The Netherlands* (1994), Application No. 16034/90, 18 EHRR 481; *Ruiz Torija v. Spain* (1994), Application No. 18390/91, 19 EHRR 553; *Hiro Balani v. Spain* (1995), Application No. 18064/91, 19 EHRR 565; *Hadjianastassiou v. Greece* (1992), Application No. 12945/87, 16 EHRR 219.

необходимый объем документов к нему, определяется последующая процедура рассмотрения иска (например, общий или упрощенный порядок рассмотрения).

15. Во-вторых, разрешается вопрос о необходимости и возможности принятия обеспечительных мер, поскольку по делам о защите интеллектуальных прав судом на любой стадии процесса могут быть приняты меры по обеспечению иска при наличии оснований, предусмотренных соответствующими процессуальными кодексами.

16. При этом судья не может самостоятельно принять такие меры без заявления истца.

17. Заявление о принятии обеспечительных мер в виде запрещения ответчику и другим лицам совершать определенные действия, в том числе о запрете федеральному органу исполнительной власти по интеллектуальной собственности рассматривать возражения против предоставления правовой охраны результатам интеллектуальной деятельности и средствам индивидуализации, совершать действия по государственной регистрации и другие, может быть удовлетворено, если указанные обеспечительные меры непосредственно связаны с предметом заявленных требований и в случае удовлетворения иска непринятие именно этих мер затруднит или сделает невозможным исполнение судебного акта.

18. Таким образом, только усмотрение суда является основанием для принятия или непринятия таких мер. Вместе с тем любое решение судьи должно быть мотивированным и обоснованным.

19. Следующим аспектом усмотрения судьи является оценка доказательств. Процессуальным законом предусмотрена обязанность суда дать оценку каждому доказательству, представленному в материалы дела, на основе всестороннего, полного, объективного и непосредственного исследования имеющихся в деле доказательств в их совокупности и взаимосвязи. Оценка доказательств судьей по своему внутреннему убеждению не предполагает возможности суда выносить немотивированные судебные акты.

20. При рассмотрении дел о защите нарушенных интеллектуальных прав законом не установлен перечень допустимых доказательств, которыми подтверждается факт нарушения. Поэтому при разрешении вопроса о том, имел ли место такой факт, суд вправе принять любые средства доказывания, предусмотренные процессуальным законодательством, в том числе полученные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в частности, сети «Интернет».

21. Допустимыми доказательствами являются в том числе сделанные и заверенные лицами, участвующими в деле, распечатки материалов, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети (скриншот), с указанием адреса интернет-страницы, с которой сделана распечатка, а также точного времени ее получения. Такие распечатки подлежат оценке судом при рассмотрении дела наравне с прочими доказательствами.

22. В рамках договора розничной купли-продажи факт неправомерного распространения контрафактных материальных носителей может быть установлен не только путем представления документа, подтверждающего оплату товара, но и путем заслушивания свидетельских показаний, а также на основании иных доказательств, например, аудио- или видеозаписи. Для признания аудио- или видеозаписи допустимым доказательством согласия на проведение аудиозаписи или видеосъемки того лица, в отношении которого они производятся, не требуется.

23. Необходимые для дела доказательства могут быть обеспечены нотариусом, если имеются основания полагать, что представление доказательств впоследствии станет невозможным или затруднительным, в том числе посредством удостоверения содержания вебсайта по состоянию на определенный момент.

24. В случаях, не терпящих отлагательства, при подготовке дела к судебному разбирательству, а также при разбирательстве дела суд вправе произвести осмотр доказательств и их исследование на месте (в частности, просмотреть размещенную на определенном ресурсе информационно-телекоммуникационной сети информацию в режиме реального времени).

III. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

25. Одним из самых важных аспектов усмотрения суда при рассмотрении данной категории споров является определение меры ответственности.

26. В докладе освещены три случая: конфискация контрафактного товара, публикация информации о допущенном нарушении и определение размера компенсации за нарушение исключительных прав.

A. КОНФИСКАЦИЯ КОНТРАФАКТНЫХ ТОВАРОВ

27. Гражданский кодекс Российской Федерации (пункт 4 статьи 1252) предусматривает, что в случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражен результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации.

28. Материальный носитель может быть признан контрафактным только судом. При необходимости суд вправе назначить экспертизу для разъяснения вопросов, требующих специальных знаний. Так, контрафактность материального носителя, в котором выражена неправомерно переработанная программа для ЭВМ, может быть установлена с учетом заключения эксперта, установившего признаки такой переработки.

29. Вместе с тем вопрос об оценке товарного знака, исключительное право на который принадлежит правообладателю, и обозначения, выраженного на материальном носителе, на предмет их сходства до степени смешения не может быть поставлен перед экспертом, так как такая оценка дается судом с точки зрения обычного потребителя соответствующего товара, не обладающего специальными знаниями адресата товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак.

30. Решение об изъятии из оборота и уничтожении принимается судом в случае, если установлено наличие у ответчика контрафактных материальных носителей. При отсутствии соответствующего заявления обладателя исключительного права данный вопрос должен быть вынесен на обсуждение сторон.

31. При этом следует учитывать, что товары, на которых товарный знак размещен самим правообладателем или с его согласия, ввезенные на территорию Российской Федерации без согласия правообладателя, могут быть изъяты из оборота и уничтожены

в порядке применения последствий нарушения исключительного права на товарный знак лишь в случае их ненадлежащего качества и (или) для обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей.

В. ПУБЛИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ О ДОПУЩЕННОМ НАРУШЕНИИ

32. Заявляя требование о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя (подпункт 5 пункта 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации), истец должен указать, где требуется осуществить соответствующую публикацию, и обосновать причины своего выбора. Ответчик вправе представить свои возражения о месте публикации решения. Оценивая доводы истца и возражения ответчика по предложенному месту публикации, суд вправе определить место публикации решения исходя из того, что выбор такого места должен быть направлен на восстановление нарушенного права (например, в том же печатном издании, где была опубликована недостоверная информация о правообладателе; в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности; в источнике, место распространения которого определяется местом производства и распространения контрафактных товаров или местом осуществления и характером деятельности истца).

С. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА КОМПЕНСАЦИИ ЗА НАРУШЕНИЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ

33. Гражданским кодексом Российской Федерации предусмотрены два вида требований о взыскании компенсации:

- в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, и
- в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров)⁴.

34. Рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации (абзац второй пункта 3 статьи 1252).

35. Заявляя требование о взыскании компенсации, определяемой по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы, подтверждающее, по его мнению, соразмерность указанной им суммы допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере.

36. При заявлении требования о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования либо контрафактных экземпляров, истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. Так, если контрафактные экземпляры (товары) проданы или предлагаются к продаже нарушителем на основании договоров оптовой купли-продажи, должна учитываться именно оптовая цена экземпляров (товаров).

⁴ Статьи 1301, 1311, 1406.1, 1515, 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации.

37. Например, в деле о защите прав на произведение размер компенсации истец пытался обосновать, используя книгу ответчика, опубликованную в типовом (несложном) дизайне с использованием стандартной бумаги, и уникальную книгу, выполненную в большом формате, в кожаном с золотым тиснением переплете с золотым обрезом, иллюстрациями на толстой тонированной бумаге, закрытой калькой⁵.

38. Для подтверждения расчета и стоимости нарушенного права допускается представление данных о стоимости исключительного права, в том числе и из зарубежных источников. Названные доказательства оцениваются судом по правилам об оценке доказательств и не имеют преимущества перед другими доказательствами.

39. Суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

40. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть обоснован судом. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике); характер допущенного нарушения (размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.); срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации; наличие и степень вины нарушителя (в том числе, носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно); вероятные имущественные потери правообладателя; являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя. Принимая решение с учетом вышеуказанных обстоятельств, суд исходит из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

41. Распространение нескольких материальных носителей при неправомерном использовании одного результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации составляет одно правонарушение, если такое нарушение охватывается единством намерений правонарушителя (например, единое намерение нарушителя распространить партию контрафактных экземпляров одного произведения или контрафактных товаров). При этом каждая сделка купли-продажи (мены, дарения) материальных носителей (как идентичных, так и нет) квалифицируется как самостоятельное нарушение исключительного права, если не доказано единство намерений правонарушителя при совершении нескольких сделок.

42. Совокупный размер компенсации зависит от количества фактов нарушений исключительного права на различные объекты, поэтому суду необходимо четко определять, нарушение прав на какие объекты имело место. Например, когда речь идет о фонограмме, учитываются как права обладателя исключительного права на фонограмму, так и права обладателя исключительного права на зафиксированное в этой фонограмме исполнение. В случае с «пиратской» копией, например, нарушаются не только права авторов или иных правообладателей на каждое музыкальное произведение с текстом или без, но и права изготовителя фонограммы и права исполнителя.

43. Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно высказывался о пределах усмотрения суда при определении размера подлежащей взысканию

⁵ Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 25.10.2010 по делу № А40-99593/09.

компенсации⁶. В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации суд при определении размера компенсации, подлежащей выплате правообладателю в случае нарушения прав на интеллектуальную собственность, исходя из обеспечения баланса прав и законных интересов участников гражданского оборота, вправе определить с учетом фактических обстоятельств конкретного дела общий размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом.

44. Верховный Суд Российской Федерации уточнил данную позицию, указав, что суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе⁷. Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана доказать наличие оснований для применения судом такой меры. Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, должно быть мотивировано судом и подтверждено соответствующими доказательствами.

45. В данном докладе освещены далеко не все возможности судебной практики при рассмотрении дел о нарушении прав на интеллектуальную собственность, но даны основные подходы, выработанные судами в данном вопросе.

[Конец доклада]

⁶ Например, постановление от 13 декабря 2016 г. № 28-П, резюме которого на английском языке доступно по адресу: <http://www.ksrf.ru/en/Decision/Judgments/Documents/Resume13122016.pdf>, и постановление от 13 февраля 2018 года № 8-П, доступное на русском языке по адресу: <http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision315752.pdf>.

⁷ См. пояснения в пункте 62 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. № 10 (доступно на русском языке по адресу: <http://www.vsrp.ru/documents/own/27773>), и пункт 21 Обзора судебной практики № 3 (2017 г.), принятого Президиумом Верховного Суда 12 июля 2017 г. (доступно на русском языке: <http://www.supcourt.ru/documents/practice/16241>).

ПРОКУРОРСКОЕ УСМОТРЕНИЕ В ДЕЛАХ О НАРУШЕНИИ ПРАВ ИС В СЕНТ-КИТСЕ И НЕВИСЕ

*Доклад подготовил г-н Вальстон Грэм, директор Департамента уголовного преследования Министерства юстиции и правовых вопросов, Бастер, Сент-Китс и Невис**

АННОТАЦИЯ

При принятии решения о привлечении к ответственности лица, предположительно совершившего преступление в сфере интеллектуальной собственности (ИС), необходимо руководствоваться целым рядом соображений и обеспечить баланс противоречащих друг другу интересов. Дискреционные полномочия прокурора и возможность воспользоваться ими дают ему необходимую свободу действий при принятии решений на основании закона и с учетом существующих обстоятельств, которые он решает принять во внимание. Принимая решение о привлечении к ответственности за совершение преступлений в области ИС, прокурорам приходится иметь дело с целым рядом ограничений и факторов. Это во многом обусловлено трансграничным характером многих нарушений прав ИС, что создает определенные юридические и юрисдикционные проблемы. Однако такие проблемы должны быть надлежащим образом сопоставлены с соображениями общественных интересов, которыми может быть обусловлена необходимость привлечения к уголовной ответственности.

I. ВВЕДЕНИЕ

1. Согласно статье 61 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности, в государствах-членах Всемирной торговой организации должны быть предусмотрены уголовные процедуры и штрафы, которые применяются, по крайней мере, в случаях умышленного неправомерного использования товарных знаков или нарушения авторского права, совершенных в коммерческих масштабах. Если привлечение к ответственности за совершение преступлений в отношении интеллектуальной собственности (ИС) недостаточно обосновано законом или не подкреплено фактами, либо если оно не оправдано общественными интересами, это может вызвать обеспокоенность среди населения, привести к издержкам и судебным разбирательствам со всеми связанными с этим проблемами. И наоборот, если виновная сторона не привлекается к ответственности, это может негативно повлиять на ценность прав ИС и, следовательно, подорвать доверие населения к системе ИС и к системе уголовного правосудия.

2. Решение о привлечении к ответственности – это одно из самых важных решений, принимаемых прокурором в процессе уголовного судопроизводства. В настоящем докладе предпринимается попытка пролить свет на то, как используются дискреционные полномочия в делах о нарушении прав ИС. Сначала обсуждается использование прокурором своих дискреционных полномочий в целом, а затем – подход к использованию таких полномочий применительно к делам о нарушении прав ИС. В этом контексте обсуждаются проблемы, связанные с привлечением к ответственности за

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

совершение преступлений в области ИС, и соображения общественных интересов, которые могут служить аргументом в пользу привлечения к уголовной ответственности, причем особое внимание уделено гражданско-правовым процедурам в качестве потенциальной альтернативы уголовному преследованию и сдерживающему эффекту привлечения к уголовной ответственности за нарушение прав ИС.

II. ОБЩИЕ СООБРАЖЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ДИСКРЕЦИОННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПРОКУРОРА

3. Генеральный прокурор и все его подчиненные обязаны действовать справедливо, добросовестно и должным образом учитывая общественные интересы. Прокурор должен тщательно все продумать, принимая решение о привлечении к ответственности.

4. В большинстве международных юрисдикций, в том числе в странах Содружества, прокуроры наделены широкими дискреционными полномочиями. Кроме того, в соответствии с конституциями большинства стран Содружества, дискреционные полномочия осуществляются прокурором независимо. Это закрепленное в конституции право прокурора использовать свои дискреционные полномочия при принятии решения о привлечении к ответственности означает, что существуют лишь ограниченные основания для того, чтобы ставить под вопрос решение о возбуждении уголовного дела, обвинение, по которому оно возбуждается, и, если дело уже возбуждено, требовать его прекращения. Например, в Сент-Китсе и Невисе решение о привлечении к уголовной ответственности, принятое прокурором по собственному усмотрению, может быть пересмотрено Верховным судом лишь в ограниченном количестве случаев.

5. Поскольку прокуроры наделены столь широкими полномочиями, выполняя свои обязанности, они должны действовать объективно, независимо и беспристрастно, не подвергаясь при этом постороннему влиянию, в том числе политическому давлению. Тем не менее, нельзя не учитывать то, что общественная политика может невольно повлиять на осуществление дискреционных полномочий при принятии решения о привлечении к ответственности.

6. Решая, возбуждать или не возбуждать уголовное дело, прокурор руководствуется «двухэтапным критерием». Вынося такое решение по своему усмотрению, прокурор сначала принимает во внимание факты и доказательства, а затем общественные интересы. На обоих этапах учитывается неисчерпывающий перечень факторов. Если у прокурора сложилось мнение, что привлечение к уголовной ответственности противоречит определенным общественным интересам, тогда ему не следует возбуждать уголовное дело, либо, если дело уже возбуждено, немедленно прекратить его.

III. ДИСКРЕЦИОННЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ ПРОКУРОРА ПРИ РАССМОТРЕНИИ ДЕЛ О НАРУШЕНИИ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

A. ПРОБЛЕМЫ

7. В век интернета, когда доступ к охраняемому правами ИС контенту становится все более широким и не зависящим от границ между странами, например, благодаря приложениям для социальных сетей, во многих случаях большое значение для применения дискреционных полномочий имеют межюрисдикционные вопросы.

8. Проблемы, связанные с осуществлением прокурорами дискреционных полномочий, как правило, возникают также в контексте нарушений прав ИС. В этой связи необходимо учитывать три важнейших фактора. Во-первых, наличие доказательств и возможность воспользоваться ими в сегодняшнем глобальном мире, где различные аспекты преступлений в сфере ИС носят транснациональный характер. Во-вторых, допустимость доказательств, необходимых для возбуждения уголовного дела, учитывая различия между существующими в разных странах правовыми системами, которые иногда абсолютно несовместимы. В-третьих, наличие надежных свидетелей, опять-таки, имея в виду транснациональный характер преступлений в сфере ИС. Это лишь некоторые из факторов, осложняющих применение прокурорами дискреционных полномочий в отношении преступлений в сфере ИС.

9. Из вышесказанного очевидно, что сложный характер расследований, необходимых для успешного привлечения к ответственности за правонарушения, связанные с ИС, в сочетании с трудностями, обусловленными различиями между юрисдикциями и допустимостью доказательств, существенно затрудняют уголовное преследование за правонарушения в сфере ИС, а значит и осуществление прокурорами дискреционных полномочий.

10. Проблемы, связанные с экстратерриториальным характером преступлений в сфере ИС, быстрое распространение интернета, необходимость взаимного признания странами законов и судебных решений друг друга и гармонизации правовых систем – все это не является чем-то новым. Эти проблемы уже давно были отмечены Верховным судом Канады в деле *Pro Swing, Inc. v Elta Golf, Inc.*⁸ Суд постановил, что «современные коммерческие операции требуют незамедлительной реакции и наличия эффективных средств правовой защиты. Проникновение интернета делает еще более необходимыми надлежащие инструменты»⁹ и подчеркивает тот факт, что «экстратерриториальность является давно уже признанной проблемой не только потому, что тот или иной закон, как правило, применяется только в пределах юрисдикции, в которой он принят, но также потому, что суды недостаточно хорошо знакомы с действующими в других странах системами правосудия»¹⁰.

11. В своем Докладе о преступности в сфере ИС и защите прав ИС Группа по борьбе с преступностью в сфере ИС Соединенного Королевства подчеркивает некоторые из этих проблем:

«Во-первых, очевидно, что стремительное развитие цифровой среды открывает перед потребителями новые возможности, в то же время подвергая их новым рискам. Во-вторых, хотя более тесное сотрудничество между правоохранительными органами, деловыми и юридическими сообществами способствует повышению эффективности, труднопреодолимые финансовые трудности ограничивают возможности для принятия прямых правоприменительных мер. В-третьих, в эпоху после «брекзита» поддержание тесных партнерских отношений на общеевропейском и международном уровнях неизбежно затрудняется определенными проблемами. И в-четвертых, вовлечение общества в борьбу с преступностью в сфере ИС становится все более важным аспектом стоящей перед нами задачи»¹¹.

⁸ *Pro Swing, Inc. v. Elta Golf, Inc.*, [2006] 2 S.C.R. 612.

⁹ *Ibid.*, para. 1.

¹⁰ *Ibid.*, para. 53.

¹¹ Группа по борьбе с преступлениями в сфере ИС (2018), *IP Crime and Enforcement Report 2017/18*, p. 3, доступно по ссылке: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/740124/DPS-007593_IP_Crime_Report_2018_-_Web_v2.pdf.

В. СООБРАЖЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ

12. Почему так важно привлекать к ответственности виновных в нарушении прав ИС? Привлечение к ответственности за совершение преступлений в сфере ИС может служить общественным интересам. В своем руководстве «Привлечение к ответственности за преступления против интеллектуальной собственности» (*Prosecuting Intellectual Property Crimes*) Джаррет и Чэндлер (Jarrett and Chandler)¹² отмечают, что привлечение к уголовной ответственности обеспечивает защиту интересов национальной безопасности, а также охрану здоровья и безопасность потребителей во всем мире.

13. В деле *Rockwell Graphic Systems, Inc. v. DEV Industries, Inc.*¹³ Апелляционный суд седьмого округа США отметил, что «будущее страны во многом зависит от эффективности промышленности, а эффективность промышленности во многом зависит от охраны интеллектуальной собственности»¹⁴.

14. Как отмечает в своей статье Дэвид Голдстоун¹⁵, решение о привлечении к уголовной ответственности за совершение преступления в сфере ИС может зависеть от различных факторов. Такими факторами могут быть тяжесть преступления и соображения здоровья населения и общественной безопасности с одной стороны и совершение преступления отдельным лицом или организованной преступной группой, приоритеты правоохранительной системы, практика вынесения приговоров и приемлемость альтернатив, не связанных с уголовным преследованием, с другой.

15. Если учитываются эти соображения, то при принятии решения в отношении нарушения, потенциально угрожающего здоровью населения, общественной безопасности и окружающей среде, следует, согласно общему правилу, делать выбор в пользу уголовного преследования. Аналогично, если нарушение совершено организованной преступной группой или характер его таков, что оно должно быть наказано показательно, чтобы послужить сдерживающим фактором, в этом случае также следует отдавать предпочтение привлечению к уголовной ответственности. С другой стороны, если нарушение совершено отдельным лицом или несколькими лицами, не причинило серьезного ущерба и не вызывает особой обеспокоенности с точки зрения общественных интересов, оно может считаться недостаточно серьезным для того, чтобы оправдать привлечение к уголовной ответственности, особенно в странах, где ресурсы ограничены.

16. Применение формального подхода к принятию решения о привлечении к уголовной ответственности опасно тем, что это может умалить значение прав собственности и минимизировать или вообще свести на нет эффективность разработки и проведения комплексной образовательной программы. Такая программа может быть необходимой для того, чтобы прокуроры смогли лучше понять факторы, которыми им следует руководствоваться, используя свои дискреционные полномочия, а также для того, чтобы общество в целом стало более осведомленным о потенциальном вреде, причиняемом владельцам прав ИС. Еще одним потенциально негативным последствием применения формального подхода является то, что он может ослабить эффективность борьбы с преступлениями в сфере ИС, когда такая борьба считается одной из приоритетных задач.

¹² H. Marshall Jarrett and Cameron G. Chandler (2013), *Prosecuting Intellectual Property Crimes* (Fourth Edition), Office of Legal Education, Executive Office for United States Attorneys, доступно по ссылке: https://www.justice.gov/sites/default/files/criminal-ccips/legacy/2015/03/26/prosecuting_ip_crimes_manual_2013.pdf, p. 1.

¹³ *Rockwell Graphic Systems, Inc. v. DEV Industries, Inc.*, [1991] 925 F.2d 174 (7th Circuit).

¹⁴ *Ibid.*, p. 180.

¹⁵ David Goldstone (March 2001), *Deciding Whether to Prosecute an Intellectual Property Case*, 49 United States Attorneys' Bulletin, pp. 1-8.

17. В некоторых странах законодательство в области борьбы с преступлениями в сфере ИС не является достаточно продуманным и системным, что свидетельствует о том, что такого рода преступлениям не уделялось достаточного внимания. В этих условиях разработка более комплексной правовой основы, особенно в странах с ограниченными ресурсами, позволила бы этим странам воспользоваться оптимальной практикой и тем самым способствовала бы укреплению законодательной основы борьбы с преступлениями в сфере ИС.

C. МЕРЫ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ КАК АЛЬТЕРНАТИВА ПРИВЛЕЧЕНИЮ К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

18. Меры гражданско-правовой ответственности не должны подменять собой привлечение к уголовной ответственности. Не стоит забывать, что меры могут также применяться в отношении таких правонарушений, как кража или причинение вреда здоровью. Тем не менее, подобные правонарушения практически всегда влекут за собой возбуждение уголовного дела.

19. Как отмечают Джаррет и Чэндлер (Jarrett and Chandler)¹⁶, для закоренелых правонарушителей уголовное преследование может служить более действенным сдерживающим фактором, чем меры гражданско-правовой ответственности. Если с контрафакцией и пиратством борются лишь при помощи гражданско-правовых средств защиты, нарушители могут считать последствия всего лишь издержками ведения своего бизнеса.

20. Принимая решение о привлечении к уголовной ответственности за совершение преступления в сфере ИС, прокурор должен относиться к такому преступлению не менее серьезно и взвешенно, чем к любому другому преступлению. В этой связи должны приниматься во внимание все важные факторы, в том числе те, которые обычно учитываются в отношении других преступлений.

D. СДЕРЖИВАЮЩИЙ ЭФФЕКТ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

21. Сдерживание от совершения правонарушения должно быть главной задачей охраны прав ИС при помощи уголовно-процессуальных мер. Предрасположенность к уголовному преследованию преступлений в сфере ИС четко дает понять потенциальным правонарушителям, что нарушение прав ИС неизбежно повлечет за собой наказание.

22. Как и в случаях с большинством других преступлений, сдерживание, как от совершения конкретных действий, так и в целом, является важным фактором, обеспечивающим соблюдение закона. Уголовное преследование за нарушение прав ИС имеет большое значение для обеспечения уважения таких прав обществом. Джаррет и Чэндлер справедливо отмечают, что меньше людей захотят совершать преступления в сфере ИС, если они будут осознавать, что им не избежать следствия и привлечения к уголовной ответственности¹⁷.

¹⁶ *Prosecuting Intellectual Property Crimes* (2013), *op. cit.*, p. 393.

¹⁷ *Ibid.*, p. 393.

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

23. Несмотря на перечисленные выше проблемы, прокурор должен использовать свои дискреционные полномочия таким образом, чтобы это обеспечивало защиту прав владельцев собственности и населения в целом, в то же время являясь сдерживающим фактором для физических или юридических лиц, пытающихся незаконно извлечь выгоду в результате нарушения прав ИС.

24. Проблемы, связанные с привлечением к уголовной ответственности за преступления в сфере ИС, должны быть сопоставлены с четырьмя основными факторами. Во-первых, эти проблемы необходимо сопоставить с потенциальной угрозой для здоровья и безопасности потребителей. Во-вторых, используя свои дискреционные полномочия, прокурор должен учитывать вред, который может быть причинен окружающей среде. В-третьих, необходимо также учитывать негативное воздействие преступлений в сфере ИС на получаемые доходы. И в-четвертых, уголовное преследование за совершение преступлений в сфере ИС должно использоваться для нейтрализации создаваемых такими преступлениями возможностей для отмывания денег и организованной преступности.

25. В небольших юрисдикциях, например в странах Карибского региона, недостаточная осведомленность о значении прав ИС в сочетании с нехваткой ресурсов и тем, что больше внимания уделяется борьбе с преступлениями, совершаемыми с применением огнестрельного оружия, отодвигают на второй план значение борьбы с правонарушениями в сфере ИС. Тем не менее, следует отметить энтузиазм и целенаправленные усилия, прилагаемые Ведомством по правам интеллектуальной собственности в Сент-Китсе и Невисе. Недавние изменения, внесенные в законодательство, информационно-разъяснительные мероприятия для предпринимателей на тему регистрации прав собственности и организация обучения представителей как государственного, так и частного секторов – все это позволяет надеяться на то, что более широкое использование дискреционных полномочий для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере ИС будет приобретать все большее значение в будущем.

[Конец доклада]

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДИСКРЕЦИОННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ПРИСУЖДЕНИЮ ВОЗМЕЩЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УБЫТКОВ В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ 97(2) ЗАКОНА СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА ОБ АВТОРСКОМ ПРАВЕ, ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБРАЗЦАХ И ПАТЕНТАХ ОТ 1988 Г.

*Доклад подготовила г-жа Шарлотта Харт, окружной судья Суда по хозяйственным спорам в области интеллектуальной собственности, Суды Англии и Уэльса по деловым и хозяйственным спорам, Высокий суд, Лондон, Соединенное Королевство**

АННОТАЦИЯ

При рассмотрении дел о нарушении авторских прав правообладатель, требующий возмещения убытков, может потребовать присуждения дополнительной компенсации в порядке возмещения убытков в соответствии с положениями раздела 97(2) Закона Соединенного Королевства об авторском праве, промышленных образцах и патентах от 1988 г. Суды испытывают трудности при принятии решений относительно характера такого ущерба. Теперь Апелляционный суд постановил, что раздел 97(2) наделяет суд широкими дискреционными полномочиями, давая ему возможность действовать гораздо более гибко, чем предусмотрено классификациями возмещения убытков в увеличенном размере (в порядке компенсации) и возмещения штрафных убытков (в порядке наказания). Дополнительное возмещение убытков может включать определенный элемент реституции, или восстановления первоначального правового положения. Возмещение убытков может также присуждаться исключительно в порядке наказания, при условии, что оно не является ущемлением прав нарушителя. Существует довольно мало руководящих указаний относительно количественного определения размера дополнительного возмещения убытков в соответствии с разделом 97(2), вследствие чего возможны непоследовательность и неопределенность рассмотрения дела с точки зрения тяжущихся сторон. Судья по всему, не существует какого-либо верхнего предела присуждаемой компенсации, рассчитываемой путем прибавления определенного процента к обычным убыткам.

I. ВВЕДЕНИЕ

1. При подаче гражданского иска о нарушении авторских прав в соответствии с Законом Соединенного Королевства об авторском праве, промышленных образцах и патентах от 1988 г. (закона) правообладатель имеет право потребовать применения средств правовой защиты за счет прибыли, полученной нарушителем в результате совершения им/ею нарушения или компенсации убытков. Обычная компенсация убытков (обычных убытков) имеет целью максимально возможное восстановление положения правообладателя, в котором он находился бы, если бы ему не был причинен вред¹⁸. Правообладатель обязан доказать факт причинения ему убытков с учетом всех факторов или на основе принципа большей вероятности, и вправе требовать возмещения этих убытков, которые были ожидаемыми, были понесены в результате нарушения и не исключены из взыскиваемой суммы по политическим соображениям.

* Мнения, выраженные в настоящем документе, принадлежат авторам и могут не совпадать с мнениями Секретариата или государств-членов ВОИС.

¹⁸ *Livingstone v Rawyards Coal Co.* (1880) 5 App's Cas., 25.

2. Во многих делах о нарушении авторских прав обычные убытки рассчитываются посредством сопоставления либо с роялти, либо с лицензионным сбором, который подлежал выплате, или (при отсутствии официального роялти/сбора) на основе принципа пользователя. Имеется в виду условный лицензионный сбор, о котором правообладатель и нарушитель договорились бы в качестве желающих совершить сделку сторон гипотетических переговоров, завершающихся непосредственно перед совершением нарушения¹⁹.

II. РАЗДЕЛ 97(2) ЗАКОНА ОБ АВТОРСКОМ ПРАВЕ, ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБРАЗЦАХ И ПАТЕНТАХ ОТ 1988 Г.

3. В соответствующих случаях правообладателю может быть присуждено дополнительное возмещение убытков в соответствии с разделом 97(2) закона. Этот раздел предусматривает, что

«При рассмотрении дела о нарушении авторских прав суд, приняв во внимание все обстоятельства, в частности,

- (a) вопиющий характер нарушения и
- (b) любую выгоду, полученную ответчиком в результате совершения нарушения,

дополнительная компенсация в порядке возмещения убытков присуждается в таком размере, который может потребоваться для вынесения справедливого решения по делу».

4. Согласно определению Оксфордского словаря английского языка, термин «вопиющий» означает «очевидно и явным образом оскорбляющий». В контексте нарушения авторских прав вопиющим считается нарушение, связанное с возмутительным поведением или обманом, в том числе умышленное и заранее спланированное нарушение²⁰. Понятие вопиющего характера нарушения фокусирует внимание суда на поведении нарушителя, и суд определяет, было ли нарушение преднамеренным, принимая во внимание следующие факторы:

- способ получения/копирования объекта авторского права;
- способ совершения нарушения; и
- готовность нарушителя по требованию прекратить противоправные действия и согласиться ограничить размер убытков, понесенных правообладателем.

5. Возмещение убытков в соответствии с разделом 97(2)(b) обычно требуется в тех случаях, когда размер прибыли, непосредственно полученной в результате нарушения, не является таким, что правообладатель предпочел бы получить возмещение убытков из прибыли, но нарушитель получил более существенную выгоду. Такой более существенной выгодой может быть получение нарушителем нематериальных активов или возможность утвердиться на определенном рынке. В деле *Absolute Lofts v Artisan Home Improvements*²¹ нарушитель разместил на своем веб-сайте изображения лофтов, переоборудованных правообладателем, тем самым выдав мастерство правообладателя за свое. Поскольку эти два бизнеса географически были отдалены друг от друга, а значит между ними не было конкуренции, бизнес правообладателя не понес финансовых

¹⁹ *General Tire & Rubber Co. v Firestone Tyre & Rubber Co. Ltd* [1975] 1 W.L.R. 819.

²⁰ Brightman J in *Ravenscroft v Herbert* [1980] RPC 193.

²¹ [2015] EWHC 2608 (IPEC).

убытков в результате нарушения. Тем не менее, было присуждено возмещение дополнительных убытков с учетом вреда, причиненного правообладателю, который не получил часть выгоды, полученной нарушителем в результате использования изображений.

6. Правообладатель не обязан доказывать, что совершенные правонарушителем действия удовлетворяют критериям, установленным в пунктах (а) или (b) раздела 97(2)(а) в качестве условия возмещения ему убытков. Они являются всего лишь факторами, принимаемыми во внимание при вынесении решения о том, в чем должно заключаться справедливое решение по делу в любых обстоятельствах. Поэтому возмещение дополнительных убытков может быть присуждено в тех случаях, когда действия нарушителя не являются достаточно вопиющими, но он действует по принципу «а мне совершенно безразлично»²². С другой стороны, преднамеренное использование авторского права правообладателя для получения коммерческой выгоды не считается достаточным основанием для присуждения возмещения дополнительных убытков, если нарушитель попытался, хотя и безуспешно, действовать в рамках закона²³.

7. Правообладатель может предпочесть воспользоваться либо положениями раздела 97(2) закона, либо статьей 13(1) Директивы ЕС о защите прав интеллектуальной собственности²⁴, в зависимости от того, что он сочтет более выгодным. Эта директива²⁵ предусматривает определенную степень гармонизации порядка определения суммы убытков, устанавливая минимальный стандарт защиты, возможность использования которого государства-члены Европейского союза (ЕС) обязаны предоставить при подаче иска против нарушителя, который знал или имел достаточные основания знать о том, что он совершает нарушение. Применительно к национальному законодательству²⁶ этот стандарт устанавливает не максимальный, а минимальный размер возмещаемых убытков в качестве средства правовой защиты. При рассмотрении дел, связанных с очевидно возмутительным поведением, предусмотренная разделом 97(2) закона положительно выраженная обязанность суда принимать во внимание очевидность нарушения, которая не упоминается в статье 13(1) Директивы о защите прав интеллектуальной собственности, может оказаться более выгодной для правообладателя.

III. ХАРАКТЕР ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УБЫТКОВ В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ 97(2) ЗАКОНА

8. Как эксперты²⁷, так и судьи стараются понять характер и цель взыскания дополнительных убытков. Активно обсуждается вопрос о том, можно ли обоснованно считать присуждение возмещения убытков в соответствии с разделом 97(2) закона (или предшествующего ему раздела²⁸) примером присуждения убытков, причиненных при отягчающих обстоятельствах, или штрафных убытков. Убытки, причиненные при отягчающих обстоятельствах, возмещаются в случае психического расстройства, когда вред причинен таким способом или в таких целях, которые усугубляют причиненный

²² Pumfrey J in *Nottinghamshire Healthcare NHS Trust v News Group Newspapers Ltd* [2002] RPC 49.

²³ *English and Welsh Cricket Board v Tixdaq Ltd* [2016] EWHC 575 (ch).

²⁴ *P.P.L. v Ellis* [2018] EWCA Civ 1308.

²⁵ Директива 2004/48/ЕС Европейского парламента и Совета «О реализации прав на интеллектуальную собственность» доступна на следующей странице: <http://data.europa.eu/eli/dir/2004/48/oj>.

²⁶ Regulation 3 of the Intellectual Property (Enforcement, etc.) Regulations 2006, SI 2006/1028.

²⁷ Joshua Marshall (2017), *Aggravated or exemplary damages for copyright infringement?*, European Intellectual Property Review, p. 565.

²⁸ Section 17(3) Copyright Act 1956, which contained the additional requirement that the court must be satisfied that effective relief would not otherwise be available to the right holder.

ущерб. Соответственно, возмещение ущерба присуждается в порядке компенсации. Возмещение штрафных убытков имеет целью наказать нарушителя. Обстоятельства, в которых они могут быть присуждены, объясняются Лордом Девлином в деле *Rookes v Barnard*²⁹ и включают следующее:

- «когда необходимо продемонстрировать нарушителю, что причинение вреда себя не оправдывает и будет наказано»; и
- когда это предусмотрено соответствующим законом.

9. Лорд Девлин решительно отказался решать, являются ли дополнительные убытки, возмещение которых было присуждено в соответствии с разделом, предшествовавшим разделу 97(2) закона, штрафными убытками, предусмотренными законом.

10. Этот вопрос не является чисто теоретическим – он имеет значение для определения размера подлежащих возмещению убытков. Несмотря на это, вопрос о том, какой характер носили дополнительные убытки – были они возмещенными в порядке компенсации или же могли быть исключительно штрафными – оставался открытым на протяжении десятилетий. В тех случаях, когда действия и отношение нарушителя очевидно усугубило вред, причиненный правообладателю, присуждение возмещения убытков в порядке компенсации не вызывало никаких вопросов. Более того, в тех случаях, когда были оскорблены чувства близких родственников, суды с готовностью применяли гибкий подход и присуждали возмещение правообладателю убытков, причиненных при отягчающих обстоятельствах, причем в размере, который учитывал вред, причиненный также и другим родственникам³⁰.

11. Однако в других фактических обстоятельствах бывало трудно обосновать присуждение дополнительных убытков исключительно в порядке компенсации. Вопиющее поведение нарушителя не всегда оскорбляет правообладателя. В этом смысле показательным примером является ситуация, когда правообладатель не является физическим лицом и значит не испытывает чувств, которые можно было бы оскорбить. В таких обстоятельствах не может ставиться вопрос о том, чтобы считать убытки причиненными при отягчающих обстоятельствах³¹. Эксперты отмечают, что в случаях, когда в связи с вопиющими действиями нарушителя возмещение дополнительных убытков присуждалось не являющемуся физическим лицом правообладателю³², логика подсказывает, что это делалось в порядке наказания.

12. Кроме того, присуждение возмещения дополнительных убытков, причиненных действиями нарушителя, в результате совершения которых он получил выгоду (раздел 97(2)(b) закона), может быть легче всего классифицировать как реституционные или восстанавливающие первоначальное правовое положение правообладателя.

13. В последний раз однозначное решение по этому вопросу было вынесено Апелляционным судом в деле *P.P.L. v Ellis* (под фирменным наименованием *Bla Bla Bar*)³³, когда суд исходил из того, что дополнительные убытки, присуждаемые в соответствии с разделом 97(2) закона, могут быть частично или полностью штрафными. Они также могут быть реституционными по своему характеру или возмещаться в порядке возвращения незаконно полученной прибыли. Апелляционный суд признал, что присуждение дополнительных убытков полезно в том смысле, что оно служит сдерживающим или устрашающим фактором для конкретного нарушителя и для

²⁹ House of Lords: [1964] AC 1129.

³⁰ *Williams v Settle* [1960] 2 All ER. 806.

³¹ *Eaton Mansions (Westminster) Ltd v Stringer Compania de Inversion SA* [2013] EWCA Civ 1308.

³² *MCA v Charly Records* [2000] E.M.L.R. 743 Ch D. and [2001] EWCA Civ 1441.

³³ [2018] EWCA Civ 1308.

потенциальных нарушителей. Суд постановил, что нет необходимости подгонять дискреционные полномочия, которыми он наделен в соответствии с упомянутым разделом, под принципы, известные в прецедентном праве. Дополнительные убытки, поскольку они предусмотрены законом, были *sui generis*.

IV. РАЗМЕР ПОДЛЕЖАЩИХ ВОЗМЕЩЕНИЮ УБЫТКОВ

14. Раздел 97(2) закона не дает суду никаких руководящих указаний относительно определения размера подлежащих возмещению убытков. Широта дискреционных полномочий, о которой свидетельствует дело *Ellis*, чревата риском непоследовательного принятия решений и неопределенности для тяжущихся сторон в том, что касается определения размера убытков. Апелляционный суд предупредил, что присуждение штрафных убытков может считаться нарушением прав самого нарушителя только в том случае, если они присуждены в «особо вопиющем» размере. Это решение также подтвердило, что суд может присудить возмещение дополнительных убытков в порядке наказания даже в том случае, если нарушитель одновременно является фигурантом какого-то другого уголовного дела, по которому ему грозит наказание финансового характера. Единственная обязанность суда – убедиться в том, что нарушителю не придется возмещать убытки дважды за одно и то же нарушение.

15. Однако, пользуясь своими дискреционными полномочиями, суд, тем не менее, должен иметь в виду характер присуждаемых дополнительных убытков, которые могут присуждаться в порядке компенсации или в порядке наказания. Если возмещение убытков присуждается в порядке наказания, целесообразно учитывать факторы, не имеющие отношения к убыткам, присуждаемым в порядке компенсации, такие как смягчающие обстоятельства, характерные для нарушителя, или его платежеспособность³⁴.

16. В качестве наиболее оптимального из рекомендуемых методов определения размера убытков можно руководствоваться суммами, которые присуждались по делам, опубликованным в сборниках судебных решений. Однако количество таких дел ограничено, и решение по каждому из них определялось уникальными для него фактами. Вероятно, неудивительно, что судьи иногда считают удобным определять размер дополнительных убытков, присуждаемых в соответствии с разделом 97(2) закона, как определенный процент от сумм роялти или условного лицензионного сбора, выплачиваемых в порядке возмещения обычных убытков, или надбавки к таким суммам³⁵. Хотя такой метод не является оптимальным во всех без исключения случаях, он, по всей видимости, не запрещен законодательством ЕС³⁶ и не выходит за рамки широких дискреционных полномочий, признанных Апелляционным судом в деле *Ellis*.

[Конец документа]

³⁴ *Michael O'Mara Brooks v Express Newspapers* [1999] F.S.R. 49.

³⁵ *Peninsular Business Services Ltd v Citation Plc* [2004] F.S.R. 17 (H.H.J. Maddocks).

³⁶ *Stowarzyszenie Oławska Telewizja Kablowa* (Case C-367/15).