



**Солнцев В.С.**, канд. фіз.-мат. наук, завідувач науково-організаційного відділу Інституту фізики напівпровідників імені В.С. Лашкарьова НАН України, просп. Науки, 41, Київ, 03680, Україна, email: solarstar@ukr.net, ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0003-4441-2667>, Scopus Author ID: 57162876000, Web of Science ResearcherID: S-5075-2018,

**Кияшко О.Є.**, судовий експерт, оцінювач інтелектуальної власності, патентний повірений (реєстраційний номер 302), приватний підприємець, email: info@intellect-expert.com, ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0002-7523-3904>,

**Климова Н.Б.**, провідний судовий експерт відділу товарознавчих досліджень та досліджень об'єктів інтелектуальної власності лабораторії автотехнічних, товарознавчих та спеціальних видів досліджень Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, вул. Смоленська, 6, Київ, 03057, Україна, email: natklymov@ukr.net, ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0003-2739-4436>,

**Нестор Н.В.**, д-р юрид. наук, заслужений юрист України, заступник директора Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, вул. Смоленська, 6, Київ, 03057, Україна, email: nataliia.nestor@kndise.gov.ua, ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0003-3247-9872>

## МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ КРИТЕРІВ ОЦІНКИ МАТЕРІАЛЬНОЇ ШКОДИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЗБИТКІВ ВНАСЛІДОК НЕПРАВОМІРНОГО ВИКОРИСТАННЯ ОБ'ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Однією з основних цілей права інтелектуальної власності є забезпечення економічного захисту прав інтелектуальної власності правовласника в разі їх порушення. У статті проведено аналіз міжнародного досвіду застосування критеріїв оцінки завданих збитків при визначенні матеріальної шкоди внаслідок неправомірного використання об'єктів інтелектуальної власності (патентів, торговельних марок, об'єктів авторського права тощо). Вміння провести попередній розрахунок матеріальної шкоди внаслідок неправомірного використання об'єктів інтелектуальної власності допомагає зробити кращий вибір стратегії захисту у судовій справі. З огляду на це, важливим є розуміння основних підходів і критеріїв оцінки завданих збитків при визначенні матеріальної шкоди. З одного боку, це допомагає власнику права прийняти обґрунтоване та оптимальне рішення щодо стягнення розумного розміру відшкодування у суді. З іншого боку, розуміння підходу до визначення збитків впливає на тип і кількість свідків, фактів і експертів, які будуть задіяні для захисту справи. Розглянуто підходи та критерії оцінки визначення збитків, завданих власникам прав, на прикладі країн Європейського Союзу, США та Колумбії. Показано, що в різних країнах для відшкодування збитків застосовуються однакові критерії: втрачена вигода правовласника; отриманий прибуток правопорушника; одноразове відшкодування та/або гіпотетичне ("розумне") роялті; компенсація, встановлена законодавством; покриття інших непрямих збитків. Проте застосування цих критеріїв у певних країнах відбувається неоднаково для відшкодування різних видів об'єктів права інтелектуальної власності. Проведений аналіз міжнародного досвіду застосування критеріїв оцінки завданих збитків при визначенні матеріальної шкоди внаслідок неправомірного використання об'єктів інтелектуальної власності дозволяє вдосконалити нормативно-правове поле України, що регулює галузь інтелектуальної власності, та створити національну методичку визначення ма-

© Солнцев В.С., Кияшко О.Є., Климова Н.Б., Нестор Н.В., 2021

матеріальної шкоди, завданої правовласнику внаслідок неправомірного використання об'єктів права інтелектуальної власності.

**Ключові слова:** об'єкт права інтелектуальної власності, захист і охорона об'єктів права інтелектуальної власності, втрачена вигода, неправомірний прибуток, одноразове відшкодування або гіпотетичне ("розумне") роялті, критерії оцінки матеріальної шкоди.

**Solntsev V.S.**, PhD. (Phys. and Math.), head of the scientific and organisational department, V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, National Academy of Sciences of Ukraine, 41, prospect Nauky, Kyiv, 03680, Ukraine, email: solarstar@ukr.net, ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0003-4441-2667>, Scopus Author ID: 57162876000, Web of Science ResearcherID: S-5075-2018,

**Kyashko O.Ye.**, forensic expert, intellectual property appraiser, patent attorney (registration number 302), private entrepreneur, 2, Budivelnikiv Str., Apt. 130, Ukrainka, 08720, Obukhiv District, Kyiv Oblast, Ukraine, email: info@intellect-expert.com, ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0002-7523-3904>,

**Klymova N.B.**, leading forensic expert, Department of commodity research and research of intellectual property objects, Kyiv Scientific Research Institute of Forensic Expertise of the Ministry of Justice of Ukraine, 6, Smolenska Str., Kyiv, 03057, Ukraine, email: natklymov@ukr.net, ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0003-2739-4436>,

**Nestor N.V.**, Dr Habil. (Law), Deputy Director for Kyiv Scientific Research Institute of Forensic Expertise of the Ministry of Justice of Ukraine, 6, Smolenska Str., Kyiv, 03057, Ukraine, email: nataliia.nestor@kndise.gov.ua, ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0003-3247-9872>

## THE INTERNATIONAL EXPERIENCE OF DAMAGES VALUATION CRITERIA APPLICATION FOR MEASURING LOSSES THROUGH INTELLECTUAL PROPERTY ILLEGAL EXPLOITATION

One of the main goals of intellectual property rights is to ensure financial protection of intellectual property rights of the rightsholder in case of violation. The article analyses the international experience of damages valuation criteria application for measuring losses through illegal exploitation of intellectual property (patents, trademarks, copyrights, etc.). The ability to make preliminary damage measuring due to the illegal use of intellectual property helps make better litigation choices. It is crucial to understand the basic approaches and damages valuation criteria in determining material loss. On the one hand, it helps the rightsholder make an informed and optimal decision to recover a reasonable amount of compensation in court. On the other hand, understanding the approach to determining damages affects the type and number of witnesses, facts, and experts involved in defending the case. Authors consider approaches and damage criteria for assessing the loss caused to rightsholders on the example of the European Union, the United States, and Colombia. It is shown that the same criteria are used in different countries for damages: lost benefit of the rightsholder; the profit of the offender; lump sum damage and/or hypothetical ("reasonable") royalties; compensation established by law; coverage of other indirect losses. However, applying these criteria in different countries is different for the reimbursement of different types of intellectual property rights. The international experience analysis of damages valuation criteria application for measuring losses through intellectual property illegal exploitation allows to improve the normative-legal field in Ukraine and create a national methodology of damages measuring caused by illegal exploitation of the intellectual property.

**Keywords:** intellectual property, intellectual property protection, loss of profit, illegal profit, lump sum damage, reasonable royalty damage, damage valuation criterion.

Суттєвий вклад у застосування критеріїв оцінки завданих збитків при визначенні матеріальної шкоди внаслідок неправомірного використання об'єктів інтелектуальної власності висвітлено у колективній монографії “Посібник з судових процесів. Роль фінансового експерта” [1]. Серед співавторів монографії слід виокремити декілька з них, які внесли ґрунтовний вклад у розробку критеріїв оцінки та підходів до розрахунку збитків у галузі об'єктів інтелектуальної власності. Перший автор Е. Еванс є експертом з розрахунку збитків, норми дисконтування, втраченого прибутку та вартості інших активів інтелектуальної власності. Вона є автором розділів, присвячених “розробці теорії та моделі збитків” та “розрахунку збитків від очікування до реальності”. Наступним автором є доктор юридичних наук Л. Ансел – досвідчений юрист у вирішенні складних економічних питань, пов'язаних з оцінкою та судово-бухгалтерським обліком бізнесу. Л. Ансел є автором розділу про “збитки, пов'язані з порушенням патентів”. Ще одним фахівцем у галузі оцінки збитків є Р. Геррінгтон, який має професійний досвід у застосуванні фінансових, бухгалтерських та економічних принципів щодо складних ділових суперечок за різними угодами. Досвід Р. Геррінгтона у галузі інтелектуальної власності порушує питання щодо патентів, товарних знаків і авторських прав, а також незаконного привласнення комерційної таємниці. Він є експертом з оцінки збитків, пов'язаних з втраченою вигодою, гіпотетичними (“розумними”) роялті, несправедливим збагаченням і розподілом прибутку. Р. Геррінгтон є автором розділу “Роль фінансових експертів у застосуванні розділу 337 Комісії з питань міжнародної торгівлі (ІТС)”.

Охорона прав інтелектуальної власності повинна охоплювати механізми, які забезпечують правовласника ефективними засобами правового захисту або компенсації завданої шкоди внаслідок порушення його виключних прав на об'єкти права інтелектуальної власності. Нематеріальні активи мають значну цінність на ринку, оскільки є важливими активами не тільки для компаній, але й для інших суб'єктів, діяльність яких заснована на використанні об'єктів права інтелектуальної власності. Саме нематеріальна природа активів інтелектуальної власності ускладнює визначення їх вартості для компенсації збитків внаслідок порушення прав інтелектуальної власності. Це пояснюється тим, що об'єкти права інтелектуальної власності (наприклад, патенти, торгова марка, твори авторського права) не мають чітко встановленої вартості, за своєю суттю вони є унікальними. Їх вартість може бути встановлена лише залежно від частоти та результативності їх використання на ринку. Таким чином, ефективний захист і охорона об'єктів права інтелектуальної власності не може обмежуватись тільки розробкою механізмів, які попереджають або припиняють незаконну діяльність. Крім того, необхідно розробити механізми, які забезпечать отримання правовласником належної компенсації збитків внаслідок порушення його прав на об'єкти права інтелектуальної власності [2; 3].

Відповідно до міжнародної практики, ефективний захист і охорона об'єктів права інтелектуальної власності можуть бути досягнуті завдяки наявності трьох механізмів, які попереджають, припиняють і визначають розмір матеріальної шкоди у випадку протиправної діяльності.

Присудження стягнення збитків у цивільному порядку є одним з найважливіших механізмів захисту від порушень прав інтелектуальної власності. Застосування норми стягнення збитків виконує дві основні функції: компенсації економічної шкоди, завданої правовласнику у разі порушення його прав на об'єкти права інтелектуальної власності, та попереджувального фактора для потенційних порушників.

Законодавство різних країн забезпечує виплату компенсацій за різні види прямих та непрямих збитків, які зазнав правовласник. Проте отримати компенсацію або повернути витрати в повному обсязі, які правовласник поніс на виправлення порушення, на практиці переважно не вдається. Суди різних країн не ухвалюють рішення щодо виплат компенсацій за всі відповідні види збитків. Проблема полягає в тому, що у багатьох випадках суди обмежують види та величину витрат, які можна відшкодувати. Це відбувається і тому, що відсутня усталена практика ухвалення рішень про відшкодування збитків у повному обсязі за порушення прав, які мали місце, якщо важко визначити точний розмір збитків або довести усі факти порушення.

Частка прибутку чи іншої економічної вигоди від порушення об'єктів права інтелектуальної власності переважно залишається невідшкодованою правовласнику навіть після того, як він виграв цивільну справу, зокрема, частка витрат на судовий процес або інші витрати, понесені на виправлення цього порушення покладаються на власника прав, а не на порушника. Внаслідок цього правовласник може опинитись у гіршому економічному становищі, а правопорушник – у ліпшому, ніж те, яке існувало до цивільного судового розгляду порушення.

**Мета статті** полягає у проведенні аналізу міжнародного досвіду застосування критеріїв оцінки завданих збитків при визначенні матеріальної шкоди внаслідок неправомірного використання об'єктів інтелектуальної власності (патентів, торговельних марок, об'єктів авторського права тощо). У роботі наведено огляд підходів і критеріїв оцінки визначення збитків у країнах Європейського Союзу, США та Колумбії, зокрема, щодо визначення матеріальної шкоди та розрахунку збитків, завданих власникам прав, та/або їх відшкодування [4; 5]. Огляд базується на аналізі законодавства та містить приклади застосування різних підходів і механізмів стягнення збитків у цивільному порядку. У подальшому отриманий досвід використовуватиметься для створення національної методики визначення матеріальної шкоди, завданої правовласнику внаслідок неправомірного використання об'єктів права інтелектуальної власності та вдосконалення нормативно-правового поля України, що регулює галузь інтелектуальної власності.

**Досвід країн Європейського Союзу.** Директива 2004/48/ЄС Європейського Парламенту та Ради ЄС від 29 квітня 2004 р. про захист прав інтелектуальної власності (далі – Директива ЄС) встановлює обов'язок країн-членів Європейського Союзу передбачати стягнення належних збитків на користь власників прав інтелектуальної власності у випадку порушення їх прав на об'єкти права інтелектуальної власності [6]. У країнах ЄС все ще наявні великі розбіжності щодо способів забезпечення захисту порушених прав інтелектуальної власності. Так, у певних країнах по-різному використовуються підходи щодо застосування тимчасових заходів для збереження доказів порушення, застосування судових заборон або розрахунку розміру збитків. Наявні відмінності між

способами обчислення збитків у країнах ЄС є головною перешкодою для ефективного застосування законодавства, пов'язаного із захистом прав інтелектуальної власності. Крім того, Директива ЄС передбачає декілька альтернативних підходів для визначення компенсації за завдану шкоду: повернення втраченої вигоди правовласнику або несправедливого прибутку, отриманого порушником, або як альтернатива – виплата одноразової суми на основі гіпотетичних платежів роялті [2; 5].

Директива ЄС визначає, що країни ЄС повинні забезпечити умови, за якими судові органи за заявою потерпілої сторони могли зобов'язати порушника, який свідомо або за обґрунтованими підставами знав, що займався протиправною діяльністю, виплатити власнику права компенсацію збитків у розмірі, що відповідають фактично завданій шкоді внаслідок порушення [6]. Судові органи, встановлюючи розмір збитків при розгляді справ про порушення прав на об'єкти права інтелектуальної власності, повинні врахувати всі суттєві аспекти справи, зокрема, втрачену вигоду правовласника, негативні економічні наслідки, будь-яку несправедливу вигоду, яку отримав порушник, та інші аспекти, такі як моральна шкода тощо. Таким чином, у випадках доведення факту порушення у державах ЄС передбачено відшкодування збитків. Більшість держав-членів вже впровадили Директиву ЄС у національне законодавство до 29 квітня 2006 р., у деяких країнах це відбувалось із значними затримками. В одних випадках національне законодавство містить положення про альтернативні способи обчислення збитків, в інших – впровадження Директиви ЄС кодифікувало давно наявну судову практику.

У більшості країн ЄС застосовуються та діють нормативні підходи щодо розрахунку та стягнення збитків, які сприяють досягненню основної мети – компенсації та стримуванню порушень у галузі інтелектуальної власності. Розроблені механізми та підходи мають слугувати для інших країн ефективними прикладами застосування найкращої практики. Ці підходи повинні бути спрямовані на те, щоб власники права інтелектуальної власності мали змогу отримати захист і повністю відновити матеріальне становище, яке погіршилося внаслідок порушення їх прав на об'єкти права інтелектуальної власності. Визначення розміру збитків має спричинити повне відшкодування завданої шкоди потерпілій стороні – власнику прав, принаймні у випадках, коли порушник знав або повинен був знати, що його дії є порушенням прав інших осіб. При припиненні правопорушення без відновлення матеріального становища правовласника, яке існувало до порушення та виплати належної компенсації, як наслідок, настає відтік коштів інвесторів і зменшення інвестицій у виробництво товарів та послуг, що охороняються об'єктами права інтелектуальної власності.

*Втрачена вигода правовласника.* Майже всі країни ЄС враховують втрачену вигоду власника права при розрахунку розміру завданих збитків. Втрачена вигода зазвичай визначається як прибуток, який отримав би власник права за відсутності порушення, тобто прибуток, який можна було б обґрунтовано очікувати. Судам деяких країн ЄС часто важко точно оцінити розмір втраченої вигоди, і тому суди переважно вдаються до справедливої або подібної оцінки. Якщо втрачену вигоду неможливо точно визначити, оцінюється ймовірна втрачена вигода. В окремих випадках до розрахунку втраченої вигоди можуть залучатись судові експерти. Щодо факторів, які використовують-

ся для розрахунку втраченої вигоди, то часто враховується чистий прибуток порушника. Правовласникам переважно важко довести, що вони отримали б ті самі прибутки, що й порушники, зокрема, коли порушники пропонують свої роботи за обставин, які суттєво відрізняються від тих, що наявні при легальних продажах. Суди часто не мають чітко визначених підходів до розрахунку втраченої вигоди. Так, у Греції втрачену вигоду (прибуток) надзвичайно складно довести у справах про торговельні марки та у справах про недобросовісну конкуренцію. В Італії власники прав можуть обрати для відшкодування власну втрачену вигоду або прибуток порушника, залежно від того, яка сума відшкодування буде більшою. У деяких країнах досі залишаються однаково невизначеними випадки вибору правовласником втраченої вигоди як альтернативи чи як доповнення до гіпотетичних “розумних” роялті.

*Гіпотетичні “розумні” роялті.* У країнах ЄС передбачено розрахунок збитку у вигляді гіпотетичного “розумного” роялті в розмірі винагороди, яка була б сплачена, якби порушник звернувся до правовласника за дозволом (ліцензією) на використання об’єктів права інтелектуальної власності. Якщо розмір ліцензійних роялті для певних об’єктів інтелектуальної власності вже встановлений і використовується, то така сума буде використана для стягнення збитків. Коли узгоджена ставка роялті для конкретного виду діяльності відсутня або важко визначити її точний розмір, використовується приблизне середнє значення роялті.

Так, у справах про порушення авторських прав деякі країни відшкодовують збитки у вигляді кратного (подвійного) розміру роялті. Щодо стягнення збитків одноразових платежів на основі роялті, деякі експерти вважають, що одноразові платежі потрібно застосовувати, коли жоден інший варіант розрахунку збитків не може бути використаний. Натомість, у деяких країнах одноразові платежі можна отримати як альтернативу. У деяких країнах ЄС одноразові платежі на основі гіпотетичних “розумних” роялті є часткою втраченого прибутку. На Мальті одноразові платежі, засновані на гіпотетичному “розумному” роялті, передбачені законом, але детальну методику розрахунку компенсації ще не розроблено. В Іспанії власники прав можуть вимагати 1% від загального ділового обороту порушника як відшкодування збитків, не надаючи додаткових доказів. В Австрії гіпотетичні “розумні” роялті – це мінімальна компенсація за різні порушення прав на об’єкти права інтелектуальної власності.

*Неправомірний прибуток правопорушника.* У більшості країн передбачено можливість для суду призначити припис повернення або передання незаконно привласнених прибутків від правопорушника до правовласника, але часто це можливо лише у випадках недобросовісності (наприклад, у Нідерландах, Люксембурзі). У цих країнах переважно враховується *чистий прибуток*, як ціна продажу мінус витрати на придбання та податки (крім загальних витрат). Часто слід доводити, що прибуток був отриманий з контрафактними товарами, тобто існував причинно-наслідковий зв’язок. У Бельгії стягнення прибутку з порушника переважно присуджується як альтернатива, коли його розмір перевищує завдані збитки, які були б отримані правовласником без вчинення правопорушення. В Італії та Бельгії за порушення торговельних марок, а у Люксембурзі та Нідерландах за порушення прав на промислові зразки може бути видано припис на передання прибутку крім втраченої вигоди власника права. В Угорщи-

ні прибуток правопорушника може бути присуджений лише один раз (або як відшкодування несправедливих прибутків, або як частка присудженої шкоди правовласника). Інші країни розглядають прибуток порушника як частку втраченої вигоди.

*Негативні економічні наслідки.* Під наявністю негативних економічних наслідків розуміють фактичне завдання шкоди репутації правовласника, зниження продажів товарів тощо та інших факторів (зниження розрізняльної здатності торговельної марки, інвестицій, втрата кількості продажів, порушення контракту, паралельна торгівля тощо). Здається, є певна плутанина або невизначеність щодо розділової лінії між негативними економічними наслідками та моральною шкодою. Проте слід розуміти, що негативні економічні наслідки є часткою матеріальної шкоди, на відміну від моральної (нематеріальної) шкоди. Водночас деякі експерти вважають, що до компенсації економічних наслідків повинна належати також моральна (нематеріальна) шкода. Експерти як негативні економічні наслідки розглядають, зокрема, такі: зрив ринку, пошкодження іміджу та доброго імені, втрата розрізняльної здатності торговельної марки, загальне зниження цін, внутрішні втрати, розмивання торгової марки тощо. Незважаючи на той факт, що правовласники мають право вимагати компенсації за будь-яку завдану шкоду, але в деяких країнах негативні економічні наслідки застосовуються рідко, оскільки на практиці довести такі збитки дуже важко. У таких справах докази повинні бути дуже конкретними та об'єктивними. У деяких країнах такі види збитків, якщо вони присуджені, представляють лише частку реальних витрат, наприклад, витрати на рекламу (Італія). У Румунії, наприклад, закон прямо не передбачає такі види збитків, але і не виключає їх. У Великій Британії можуть бути витребувані вторинні (похідні) збитки, але мають бути докази того, що такі збитки є як причиною, так і передбачуваним наслідком заподіяного порушення.

Інструмент "одноразового відшкодування" (хоч би як він розраховувався) є дуже корисним та ефективним шляхом для ухвалення рішень судів при визначенні загального розміру завданої шкоди, яку під час проведеного дослідження обґрунтовано вважають завданою. Слід зазначити, що одне лише заперечення відповідача (порушника прав на об'єкти права інтелектуальної власності) проти доказів завданих збитків власника прав на об'єкти права інтелектуальної власності не повинно бути достатнім для зменшення загальної суми відшкодування без обґрунтування такого заперечення шляхом представлення доказів. Збитки, доведені власником прав за допомогою доказів, на перший погляд, слід вважати правильними, якщо не буде подано заперечення відповідача (порушника), що такі збитки перевищують реально заподіяну шкоду.

Законодавство повинно забезпечувати умови, за якими у випадку стягнення одноразових збитків, тобто збитки, які повинні відображати усі негативні економічні наслідки, які обґрунтовано зазнав власник права. Найкращими прикладами законодавства, які передбачають такі одноразові відшкодування, є системи Франції, Бельгії, Люксембургу, Угорщини, Естонії, Словенії та Болгарії [2].

Для вирішення проблеми більш повного врахування негативних наслідків порушення прав на об'єкти права інтелектуальної власності при застосуванні одноразової суми відшкодування в деяких країнах ЄС як альтернатива передбачено встановлення множинних сум збитків, наприклад, подвійних або потрійних. Такий підхід розгляда-

ється як пропорційний і зручний метод оцінки компенсації всіх різних видів економічної шкоди, яку зазнає власник права внаслідок порушення його прав.

У законодавствах країн ЄС передбачено, що заздалегідь обраний метод розрахунку для визначення одноразової шкоди, що відображає “розумне” наближення всіх негативних економічних наслідків, які, ймовірно, зазнає власник права, є альтернативою будь-яким іншим методам визначення. Таким прикладом є правові системи Австрії, Бенілюксу, Чехії, Німеччини, Греції та Польщі, які дозволяють присудження *подвійного розміру* доведених збитків у певних випадках як альтернативу визначенню повного спектра завданої шкоди правовласнику. Прикладом присудження *потрійного роялті* є системи Бельгії, Польщі та Румунії.

**Досвід США.** Загальне та спеціальне законодавство США передбачає різні способи підрахунку збитків у разі порушення прав інтелектуальної власності [1; 3]. Передбачені законом засоби правового захисту у разі порушення прав на торговельну марку, наприклад, визначаються статтею 1117 Закону Ленхема<sup>1</sup> [5]. Відповідно до цього положення, правовласник може стягувати за будь-яку шкоду, заподіяну правопорушником, отриманий ним прибуток. Оскільки прибуток порушника та завданий збиток повинні бути точно доведені та визначені кількісно, правовласники в більшості випадків стикаються з нездоланною перешкодою при їх доведенні та обґрунтуванні розміру відшкодування. З цієї причини американська прецедентна практика розробила правило “згодний-покупець, згодний-продавець”, згідно з яким власник права може вимагати виплатити гіпотетичних (“розумних”) ліцензійних платежів (роялті). Тобто ліцензійні платежі, розраховані за справедливою ринковою вартістю інтелектуальної власності між згодним покупцем і згодним продавцем. Згідно із законодавством США, вимога про виплату гіпотетичного роялті у випадку порушення прав на торговельні марки розглядається, як альтернативний спосіб обчислення збитків, коли неможливо довести розмір втраченої вигоди [7; 8]. Так, відшкодування збитків, використовуючи гіпотетичне роялті для торговельних марок, може застосовуватись за аналогією розрахунку з патентами<sup>2</sup>.

Правило “згодний-покупець, згодний-продавець” припускає гіпотетичну зустріч до порушення правовласника з потенційним порушником з метою складання ліцензійної угоди. До критеріїв, які слід брати до уваги, належать вартість порушеного права інтелектуальної власності в межах загальної вартості товару, розповсюдженість (популярність) товару, прибуток порушника від продажу, а також розмір роялті за аналогічний товар, сплачений іншим ліцензіатом. Гіпотетичні роялті можуть бути розраховані на основі цих критеріїв. Таким чином, наявні торгові звичаї та практика у відпо-

<sup>1</sup> 15 U.S.C. 1117 (Section 35 of the Lanham Act): recovery for violation of rights. URL: <https://www.bitlaw.com/source/15usc/1117.html>

<sup>2</sup> Sands, Taylor & Wood, Plaintiff-appellee, v. the Quaker Oats Company, Defendant-appellant, 44 F.3d 579 (7th Cir. 1995). URL: <https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F3/44/579/512962/>; Georgia-pacific Corporation, Appellant, v. U. S. Plywood-champion Papers Inc., Appellee, 446 F.2d 295 (2d Cir. 1971). URL: <https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/446/295/141046/>



відній галузі інтелектуальної власності можуть слугувати достатнім обґрунтуванням для визначення суми збитків.

Однією з основних цілей права інтелектуальної власності є забезпечення економічного захисту прав інтелектуальної власності компанії або винахідника (творця). Незважаючи на те, що остаточне вирішення справи може відбутися за результатами судового рішення, для власника права інтелектуальної власності важливо розглянути питання збитків на ранніх стадіях. У судових справах, пов'язаних з інтелектуальною власністю (патентами, торговельними марками та об'єктами авторського права) увага правовласника може бути спрямована більше на відповідальність (покарання) правопорушника, ніж на питання стягнення збитків. Проте для кращого вибору стратегії по справі слід розуміти та вміти провести попередню оцінку потенційних збитків. З огляду на це, важливим є розуміння основних заходів для відшкодування збитків за порушення прав на різні об'єкти права інтелектуальної власності. По-перше, це допомагає власнику права прийняти обґрунтоване та оптимальне рішення щодо стягнення розумного розміру відшкодування у позовній заяві, що впливатиме на тип і величину ресурсів, які будуть задіяні у справі. По-друге, розуміння підходу до визначення збитків вплине на тип і кількість свідків, фактів та експертів, які повинні бути задіяні для захисту справи. Крім того, підхід до розрахунку збитків за конкретну дію порушення права інтелектуальної власності вплине на межі застосування норм законодавства та спрямованість збирання документів для доказів. Зокрема, заздалегідь знаючи, що розподіл прибутку правопорушника є можливим засобом правового захисту у справі про порушення торговельної марки, адвокат позивача вимагатиме виявлення продажів, доходів і операційних витрат відповідача – інформації, яка була б непотрібною за умови вибору підходу компенсації втраченої вигоди правовласника. Слід розуміти, що засоби правового захисту від різних видів порушення прав інтелектуальної власності мають спільні та відмінні елементи щодо відшкодування, які необхідно враховувати<sup>3</sup>.

**Досвід Колумбії.** Досвід правової системи Колумбії при оцінці збитків внаслідок порушення прав інтелектуальної власності має давню історію. У Колумбії розроблено спеціальні критерії, відповідно до яких правовласники та суди розраховують розмір завданих збитків внаслідок порушення їх права на об'єкти промислової власності та авторського права [2; 9; 10].

У рішенні Андського спітовариства № 486 від 2000 р.<sup>4</sup>, який є наднаціональним правовим документом, передбачено, що для розрахунку суми компенсації за збитки, завдані внаслідок порушення права промислової власності, відповідним чином враховуються такі критерії:

- фактична шкода та втрачена вигода, які завдані правовласнику внаслідок порушення прав інтелектуальної власності;
- розмір отриманого прибутку порушником внаслідок протиправних дій;

<sup>3</sup> Sands, Taylor & Wood, Plaintiff-appellee, v. the Quaker Oats Company, Defendant-appellant, 44 F.3d 579 (7th Cir. 1995).

<sup>4</sup> Decision 486 – Common Provisions on Industrial Property. (of September 14, 2000). URL: <https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/can/can012en.pdf>

– ціна гіпотетичного “розумного” роялті, яку заплатив би порушник за ліцензію на підставі ліцензійного договору з відповідним врахуванням ринкової вартості порушених прав та вже виданих ліцензій іншим ліцензіарам<sup>5</sup>.

Спочатку застосування згаданих критеріїв викликало широке обговорення в професійному середовищі експертів і фахівців Колумбії. Частка експертів вважала, що у законодавстві викладено не критерії оцінки збитків, а скоріше, вказано види збитків, які виникають у результаті порушення прав промислової власності. У результаті кінцевого обговорення експерти дійшли компромісу, що незалежно від того, чи приймаються згадані критерії як види збитків або підходи до оцінки, ці критерії допомагають правовласникам доводити та розраховувати збитки внаслідок порушення їхніх прав інтелектуальної власності [11].

Крім того, Договір про співробітництво та розвиток торгівлі між Колумбією й Сполученими Штатами Америки, який набув чинності 5 травня 2012 р., передбачає, що в межах цивільного права в галузі авторського права та торговельних марок встановлюється, що правовласник має право вибору компенсації у вигляді попередньо визначених збитків як альтернативи реальним збиткам<sup>6</sup>.

На підставі цих вимог та у відповідності до Закону № 1648 від 2013 р. та Декрету № 2264 від 2014 р. в правовій системі Колумбії була розроблена система попередньо визначених збитків, які виникають внаслідок порушення права на торгову марку<sup>7</sup>. Нормативна база дозволяє, що за рішенням суду встановлені збитки можуть оцінюватися у рамках системи попередньо встановлених збитків або у відповідності з загальноприйнятими правилами підтвердження розмірів відшкодування збитків на вибір правовласника<sup>8</sup>. Таким чином, якщо позивач під час подачі позову обирає систему попередньо встановлених збитків, йому не потрібно доводити розміри збитків та завданої шкоди внаслідок порушених прав інтелектуальної власності. Розміри збитків визначаються в межах 3–100 встановлених законом мінімальних розмірів оплати праці за діючими ставками за кожне порушення права на торговельну марку. Сума розміру оцінених збитків може бути збільшена до 200 мінімальних розмірів оплати праці, якщо торговельна марка, права на яку порушені, визнано судом загальновідомою торговельною маркою та/або був встановлений навмисний намір правопорушника, та/або існувала загроза життю, та/або здоров'ю людей, та/або встановлено, що правопорушення скоєно повторно. Крім того, при визначенні розмірів компенсації збитків суд

<sup>5</sup> Там само, Article 243.

<sup>6</sup> Colombia – United States Trade Promotion Agreement. Chapter 16, Article 1-11. URL: [http://www.sice.oas.org/trade/col\\_usa\\_tpa\\_e/Text\\_e.asp](http://www.sice.oas.org/trade/col_usa_tpa_e/Text_e.asp)

<sup>7</sup> Decree No. 2264 of November 11, 2014, regulating the Compensation Prescribed for Infringement of Trademark Rights. 2014. URL: <https://wipo.int/en/legislation/details/15541>

<sup>8</sup> Law No. 1648 of July 12, 2013, on Enforcement Measures of Industrial Property Rights. URL: <https://wipo.int/en/legislation/details/13491>

повинен враховувати тривалість правопорушення, масштаби, кількість контрафактної продукції та її географічне поширення тощо<sup>9</sup>.

Щодо галузі авторського права, то за рішенням Андського спітовариства № 351 від 1993 г. не передбачено спеціальних критеріїв, якими суд та експерти можуть керуватися для визначення розміру збитків, які завдані внаслідок порушення авторського права та/або суміжних прав. Закон містить положення про те, що компетентний національний орган може в судовому порядку видати розпорядження про виплату власнику права належної компенсації або відшкодування збитків, які завдані внаслідок такого порушення<sup>10</sup>. Законом № 44 від 1993 р. передбачено, що при оцінці матеріальних збитків, які завдані внаслідок порушення, повинні враховуватись такі критерії:

- ринкова вартість копій, виготовлених або відтворених без отримання дозволу;
- розмір коштів, які отримав би правовласник, якби він видав дозвіл на таке використання;
- період часу, протягом якого мало місце порушення прав.

У системі авторського права Колумбії ще не використовується норма попередньо встановлених збитків. Водночас у Конгресі Колумбії розглядається законопроект, який передбачає створення системи попередньо встановлених збитків подібної до системи, яка діє у галузі торговельних марок [2].

**Висновки.** Аналіз застосування критеріїв оцінки для відшкодування збитків показав, що в різних країнах для відшкодування збитків застосовуються однакові критерії: втрачена вигода правовласника; отриманий прибуток правопорушника; одноразове відшкодування та/або гіпотетичне (“розумне”) роялті; компенсація, встановлена законодавством; покриття інших непрямих збитків. Проте застосування цих критеріїв для відшкодування різних об’єктів права інтелектуальної власності в певних країнах відбувається неоднаково, що пов’язано з традиційною судовою практикою в цих країнах. Так, застосування підходу гіпотетичного роялті в країнах Європейського Союзу використовується переважно для об’єктів авторського права, США та Колумбії – об’єктів промислової власності (патентів).

Узагальнений досвід ЄС показав, що у цих країнах застосовуються нормативні підходи щодо розрахунку та стягнення збитків, які сприяють ефективному захисту та відновленню матеріального становища власника об’єктів права інтелектуальної власності внаслідок порушення його прав на об’єкти права інтелектуальної власності.

Досвід США продемонстрував, що відповідно до національного законодавства як альтернативного способу обчислення збитків, у випадку неможливості доведення розміру втраченої вигоди застосовується виплата гіпотетичних ліцензійних платежів за правилом “згодний-покупець, згодний-продавець”.

<sup>9</sup> Decree No. 2264 of November 11, 2014, regulating the Compensation Prescribed for Infringement of Trademark Rights.

<sup>10</sup> Decree No. 0162 of 1996 (January 22) – By which the Andean Decision No. 351 of 1993 and Law No. 44 of 1993, in connection with the Collecting Societies Management of Copyright and Related Rights is regulated (1996).

Розглянутий досвід правової системи Колумбії показав, що для розрахунку суми компенсації за збитки, завдані внаслідок порушення права власника на об'єкти промислової власності, можуть використовуватися: втрачена вигода правовласника, отриманий прибуток правопорушника, гіпотетичні (“розумні”) роялті.

Проведений аналіз міжнародного досвіду дозволяє запропонувати вдосконалення нормативно-правового поля України, що регулює галузь інтелектуальної власності, та створення національної методики визначення матеріальної шкоди, завданої правовласнику внаслідок неправомірного використання об'єктів права інтелектуальної власності.

#### Список використаних джерел

1. Weil R.L., Lentz D.G., Evans E.A. *Litigation Services Handbook: The Role of the Financial Expert*, Sixth Edition. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, 2017. 1408 p. <https://doi.org/10.1002/9781119363194>
2. The Quantification of Damages in Cases of IP Infringements. WIPO/ACE/13/9. 2018. 29 p. URL: [https://www.wipo.int/meetings/en/doc\\_details.jsp?doc\\_id=412490](https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=412490)
3. Seuba X. The Award of Damages. *The Global Regime for the Enforcement of Intellectual Property Rights*. Cambridge: Cambridge University Press, 2017. P. 223–255. <https://doi.org/10.1017/9781108231510.010>
4. Russell L. Parr. Infringement damages. *Intellectual Property: Valuation, Exploitation, and Infringement Damages*. 2018. P. 401–495. <https://doi.org/10.1002/9781119419235.part4>
5. Adamov D., Fazekas B., Tivadar K. Damages in trade mark infringement litigation: a comparative analysis of the Hungarian, other European, and US jurisdictions. *Journal of Intellectual Property Law & Practice*. Vol. 4. Issue 5. May 2009. P. 341–346. <https://doi.org/10.1093/jiplp/jpp021>
6. Directive 2004/48/EC of the European parliament and of the Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights. *Official Journal of the European Union*. 30 April 2004. L 157. Vol. 47. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32004L0048R%2801%29>
7. Finkelstein W.A., Sims J.R. *The Intellectual Property Handbook: A Practical Guide for Franchise, Business, and IP Counsel*. Chicago: American Bar Association, 2005.
8. Kuyk C.F., Perdue G. Early Assessment Of IP Damages Can Prove Beneficial (United States). Crowe Horwath LLP. 11 January 2008. URL: [https://www.mondaq.com/Author/412656/Crowe-Horwath-LLP-Charles-F-Kuyk?article\\_id=56070](https://www.mondaq.com/Author/412656/Crowe-Horwath-LLP-Charles-F-Kuyk?article_id=56070)
9. García D. *Manual de responsabilidad civil y del Estado*. Bogotá: Librería ediciones del profesional Ltda, 2009.
10. Valencia Zea A., Ortiz Monsalve A. *Derecho Civil*. Vol. III. De las obligaciones, tenth edition. Bogotá: Temis, 2010.
11. Pino Emhart A. (2016). “La restitución de ganancias y la acción de provecho por dolo ajeno”. *Ius et Praxis*. 22 (1), 227-270. Recuperado de <https://doi.org/10.4067/S0718-00122016000100008>

Отримано 21.12.20 та оновлено 02.03.21

#### References

1. Weil, R.L., Lentz, D.G., Evans, E.A. (2017). *Litigation Services Handbook: The Role of the Financial Expert*, Sixth Edition. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons. <https://doi.org/10.1002/9781119363194>
2. The Quantification of Damages in Cases of IP Infringements. (2018). WIPO/ACE/13/9. URL: [https://www.wipo.int/meetings/en/doc\\_details.jsp?doc\\_id=412490](https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=412490)

3. Seuba, X. (2017). The Award of Damages. In *The Global Regime for the Enforcement of Intellectual Property Rights* (pp. 223-255). Cambridge: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108231510.010>
4. Russell, L. Parr. (2018). Infringement damages. In *Intellectual Property: Valuation, Exploitation, and Infringement Damages* (pp. 401-495). <https://doi.org/10.1002/9781119419235.part4>
5. Adamov, D., Fazekas, B., Tivadar, K. (2009, May). Damages in trade mark infringement litigation: a comparative analysis of the Hungarian, other European, and US jurisdictions. *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 4, 5, 341-346. <https://doi.org/10.1093/jiplp/jpp021>
6. Directive 2004/48/EC of the European parliament and of the Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights. (2004, April 30). *Official Journal of the European Union*, 157, 47. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32004L0048R%2801%29>
7. Finkelstein, W.A., Sims, J.R. (2005). *The Intellectual Property Handbook: A Practical Guide for Franchise, Business, and IP Counsel*. Chicago: American Bar Association.
8. Kuyk, C.F., Perdue, G. (2008, January 11). Early Assessment Of IP Damages Can Prove Beneficial (United States). Crowe Horwath LLP. URL: [https://www.mondaq.com/Author/412656/Crowe-Horwath-LLP-Charles-F-Kuyk?article\\_id=56070](https://www.mondaq.com/Author/412656/Crowe-Horwath-LLP-Charles-F-Kuyk?article_id=56070)
9. García, D. (2009). *Manual de responsabilidad civil y del Estado*. Bogotá: Librería ediciones del profesional Ltda [in Spanish]
10. Valencia Zea, A., Ortiz Monsalve, A. (2010). *Derecho Civil. Vol. III. De las obligaciones*, tenth edition. Bogotá: Temis [in Spanish]
11. Pino Emhart, A. (2016). La restitución de ganancias y la acción de provecho por dolo ajeno. *Ius et Praxis*, 22 (1), 227-270. <https://doi.org/10.4067/S0718-00122016000100008> [in Spanish]

Received on 21.12.20 and updated on 02.03.21