

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ПРАВО, ЧАСТЬ 3

Гражданские и уголовные средства
правовой защиты





Акт возврата

В качестве дополнения к окончательному судебному решению суд может распорядиться о возврате или уничтожении предметов, нарушающих авторские права. Хотя ответчик обычно выбирает, какой вариант выбрать, если он показал себя ненадежным, суд может потребовать возврат. Давняя неотъемлемая равноправная юрисдикция по оформлению заказа на поставку направлена на то, чтобы у ответчика не было соблазна ввести незаконные копии в обращение в нарушение судебного запрета. Если нарушение относится к отделимой части изделия, заказ будет на возврат этой части. В случае использования товарных знаков и пропуска, если знак может быть удален, суд прикажет сделать это, а не заказать возврат товара. Обычно такой заказ не может быть сделан после истечения срока действия права. Более того, порядок не распространяется на третьих лиц, которые вступили во владение контрафактными товарами.

В случае патентов и товарных знаков, существует прямая юридическая сила для возврата заказа и / или уничтожения. Законодательные положения, такие как внутренняя юрисдикция, предусматривают, что в случаях, когда представляется «вероятным, что такой приказ не будет соблюден», суд может распорядиться о возврате истцу (или другому лицу) для удаления или уничтожения.

В отношении нарушений товарных знаков, прав исполнителей, незарегистрированного права на дизайн или авторского права было сделано более существенное расширение закона. Более конкретно, существует установленная законом процедура доставки контрафактных товаров, незаконных записей, контрафактных товаров и копий контрафактной продукции в целях «уничтожения» или «конфискации». В новый Закон об интеллектуальной собственности 2014 года внесены изменения в отношении зарегистрированных образцов, чтобы разрешить конфискацию контрафактной продукции или изделий.

В большинстве случаев полномочия доступны только в том случае, если у человека есть контрафактные товары (и т.д.), которыми он владеет, хранит или контролирует в ходе своей деятельности. Право также применяется в тех случаях, когда у человека есть что-либо, специально предназначенное или приспособленное для изготовления контрафактных товаров (и т.д.), Зная или имея основания полагать, что оно использовалось или должно использоваться для изготовления контрафактных товаров (и т.д.). Суд может отдать распоряжение о возврате правообладателю (или другому лицу) в ожидании дальнейшего распоряжения либо об уничтожении, либо о конфискации, если суд сочтет это целесообразным. Способность распоряжаться конфискацией выходит далеко за рамки присущих полномочий, которые ограничиваются возвратом для уничтожения.

При рассмотрении вопроса о целесообразности дискреционного приказа об уничтожении или конфискации суд должен принять во внимание «адекватны ли другие средства правовой защиты, имеющиеся в иске о нарушении, для компенсации правообладателю и защиты его интересов». Пока что мало указаний относительно того, когда будет вынесен приказ о конфискации. Тем не менее, один очевидный случай, когда другие средства правовой защиты могут быть неадекватными – это когда обвиняемый является банкротом или не может возместить убытки. Поскольку приказ может повлиять на права третьих лиц, имеющих интересы в товарах, третьи лица могут появиться в процессе.

Ущерб

Наиболее распространенным финансовым средством защиты прав интеллектуальной собственности является возмещение убытков. Возмещаемый ущерб такой же, как и в случае других правонарушений: цель состоит в том, чтобы вернуть пострадавшего в такое положение, в которое он не был бы допущен; цель не в том, чтобы наказать ответчика.

В некоторых случаях ущерб будет недоступен, если нарушение обвиняемого было невиновным. В частности, ущерб не будет присуждаться в иске за нарушение зарегистрированного образца или патента, если ответчик доказывает, что на момент нарушения он не знал и не имел разумных оснований полагать, что дизайн был зарегистрирован или патент существовал. В любом случае лицо не будет считаться осведомленным или имевшим разумные основания полагать, что дизайн зарегистрирован или патент существует только потому, что изделие помечено как «зарегистрированный» или «запатентованный». Однако это не относится к случаям, когда маркировка сопровождается регистрацией, номером патента или веб-адресом, на котором указаны соответствующие номера патента или зарегистрированные образцы.

В случае авторского права, прав на исполнение и незарегистрированного права на дизайн законодательство предусматривает, что ущерб не будет присуждаться в иске о нарушении, если доказано, что во время нарушения ответчик не знал и не имел оснований полагать, что авторское право (и т.д.)



существовало в произведении, к которому относится действие. В некоторых случаях нарушения прав исполнителей лицом, которое «невинно приобрело» незаконную запись, единственным доступным средством правовой защиты является ущерб, «не превышающий разумных роялти в отношении действия, на которое подана жалоба». Напротив, в случае товарного знака что ущерб будет присужден даже против невиновного ответчика. Трудно представить какую-либо рациональную основу для таких противоречивых подходов.

Финансовые средства правовой защиты, доступные в действии по интеллектуальной собственности (как ущерб, так и счет прибыли), должны рассматриваться в свете Правил 2006 года об интеллектуальной собственности (правоприменение и т.д.). Положение 3, которое применяется к случаям осознания нарушения, объясняет этот ущерб должен отражать «фактические предубеждения», понесенные истцом. В правиле 3 (3) уточняется, что «все соответствующие аспекты должны приниматься во внимание», включая «отрицательные экономические последствия, включая упущенную выгоду, понесенную истцом, и любую несправедливую прибыль, полученную ответчиком», а также «элементы, помимо экономических факторов, в том числе моральные предубеждения, причиненные заявителю нарушением». В качестве альтернативы, «где это уместно», убытки могут быть присуждены «на основе роялти или сборов, которые были бы причитаться, если бы ответчик получил лицензию». Было высказано предположение, что это правило может создать больше гибкости при разработке средства правовой защиты, чем это может иметь место в соответствии с общим правом и правилами справедливости. В любом случае, существует три способа подсчета убытков: (а) убытки за «потерянные продажи»; (б) убытки за «потерянные лицензии» и (в) убытки по «принципу пользователя». Каждый из этих методов расчета будет рассмотрен по очереди.

Утерьянные продажи. Первый способ, которым может быть рассчитан ущерб - это ссылка на продажи, которые заявитель потерял в результате конкурирующих продаж контрафактных товаров (или услуг), совершенных ответчиком. Например, если до нарушения патентообладатель виджета продавал 200 виджетов в год, но продавал только 150 виджетов после нарушения (ответчик продавал 50 виджетов), убытки, скорее всего, будут рассчитываться как прибыль, которую Патентообладатель сделал бы на 50 виджетов. Ясно, что этот метод расчета будет использоваться только в том случае, если правообладатель интеллектуальной собственности использует это право при производстве товаров. Хотя суды указали, что доказательство упущенной выгоды не обязательно должно быть точным, истец часто сталкивается с трудностями. В частности, могут возникнуть проблемы, связанные с причинно-следственной связью. Например, когда нарушитель продает контрафактный продукт по цене, которая ниже стоимости продукта заявителя, зачастую будет трудно убедиться, что при отсутствии нарушения продажи, которые были переданы ответчику, были бы направлены заявителю. Могут возникнуть и другие трудности, в том числе: обнаружение количества предметов, нарушающих права, которые продал ответчик; установление того, что ожидаемые показатели продаж заявителя были обоснованными; доказательство того, что заявитель имел достаточный запас для покрытия продаж ответчика; или доказательство того, что продажи ответчика не поступили бы конкуренту истца (а не истцу). При определенных обстоятельствах суды преодолели эти трудности, предполагая, что заявитель осуществил бы продажу.

Утерьянные лицензии. Если истец, как правило, использует интеллектуальную собственность путем предоставления лицензий, суд может присудить компенсацию на основе роялти, то есть суд может присудить истцу условную плату за каждое нарушение закона. В данном случае ущерб компенсирует незаконное присвоение и представляет собой плату, которую ответчик заплатил бы за лицензию на использование нарушенных ими прав. Такое роялти будет легко определить, где заявитель практиковал выдачу лицензий: это будет «действующая ставка». В этих случаях заявителю необходимо будет доказать, что обстоятельства, при которых начальная ставка оплачивалась другими, такие же или сопоставимые с теми, в которых предполагается, что правообладатель интеллектуальной собственности и нарушитель совершают свою сделку. Важно отметить, что нет необходимости фактически показывать, что лицензия была предложена за конкретную лицензионную плату, скорее, эта плата является той, которая была бы начислена, если бы была запрошена лицензия. Однако, если бы никогда не было предоставлено никакой лицензии, тогда более подходящим является принцип пользователя. Поскольку суд пытается выяснить, какой лицензионный сбор будет на рынке, собственное финансовое положение ответчика не рассматривается как соответствующее обстоятельство, и поэтому ответчик не вправе утверждать, что они не могли позволить себе заплатить разумную ставку.

«Принцип пользователя». В тех случаях, когда истец не занимался выдачей лицензий, суду необходимо найти другой способ оценки ущерба. Это происходит по так называемому «принципу пользователя». По



сути, этот принцип работает на основе того, какой лицензионный сбор будет взиматься, если стороны придут к соглашению (так называемый добровольный лицензиат / добровольный лицензиар). Это требует доказательств того, каким будет лицензионный сбор на соответствующем рынке, то есть цель состоит в том, чтобы установить, какие условия были бы достигнуты между фактическим лицензиаром и фактическим лицензиатом, принимая во внимание их сильные и слабые стороны и рынок, как он существует, исходя из предположения, что каждый был готов договориться с другим. Процесс расчета «предназначен для представления надежного и недорогого раскроя гордиева узла». В отличие от убытков в связи с утратой лицензий, убытки основаны на рыночной цене, и поэтому наличие более дешевых альтернатив может быть уместным доказательством. В остальном два метода оценки ущерба очень похожи. Также не имеет значения, что владелец интеллектуальной собственности фактически не предоставил бы лицензию ни при каких обстоятельствах.

Взаимосвязь между различными методами расчета убытков, когда более чем один из трех путей предполагает себя как подходящий, выбор между подходами «упущенной выгоды» и «роялти» для расчета убытков остается за истцом (даже в «лицензии на право» случаи). В некоторых случаях может оказаться целесообразным выбрать более одного подхода. Например, если ответчик продал 25 контрафактных работ, а заявитель совершил бы только 15 продаж, то заявитель может потребовать упущенную выгоду по этим 15 продажам плюс роялти по отношению к другим 10 продажам.

Убытки в случае нарушения конфиденциальности. Было сказано, что мера ущерба в связи с нарушением доверия должна быть жестокой, отражая потери для заявителя. В деле Сигер против Копидекс Апелляционный суд постановил, что ущерб должен оцениваться с учетом рыночной стоимости информации. Для некоторой информации, в виде информации, которую может получить компетентный консультант, ущерб должен быть суммой, которую консультант будет взимать. В тех случаях, когда информация сродни изобретению, может быть, что оценка на основе принципа пользователя является подходящей. В очень редких случаях может оказаться целесообразным использование капитализированного роялти. Другим возможным способом оценки ущерба является цена, которую человек согласится принять, чтобы ослабить обязательство доверия (так называемый ущерб Ротэм-Парк). Другими словами, убытки должны учитывать полученную прибыль и использовать информацию для определения того, что человек готов принять. Другими методами оценки ущерба являются справедливое вознаграждение за лицензию, упущенная выгода, которую мог бы получить заявитель, или снижение стоимости права на конфиденциальность информации.

Убытки в связи с злоупотреблением частной информацией. Оценка ущерба в связи со злоупотреблением частной информацией отличается от оценки, используемой для оценки других вопросов интеллектуальной собственности (включая нарушение Fidence) и прецедентное право очень ограничено. Основные случаи связаны со взломом телефона - практика несанкционированного доступа к почтовому ящику известного человека - журналистами для получения рассказов для газет. В деле Гулати против МГН судья Манн изложил принципы, которые должны были быть применены. Он дал понять, что предмет информации имеет отношение к нанесенному ущербу: медицинская и финансовая информация может обеспечить более высокую степень секретности, чем фотография на встрече. Другим важным фактором является влияние на жертву раскрытия информации, является ли оно временным или изменяющим жизнь, и, наконец, может иметь значение, что жертва особенно чувствительна к раскрытию информации. Кроме того, Апелляционный суд постановил, что возмещение убытков может быть присуждено в качестве компенсации истцу за потерю контроля над личной информацией, а также за любой причиненный вред. В этом случае ущерб оценивался для каждой опубликованной статьи (или если взлом не использовался для оплаты), которая варьировалась от 1000 до 50 000 фунтов стерлингов.

Вторичные потери. Хотя присужденная сумма обычно рассчитывается на основе потери к стоимости права интеллектуальной собственности как выбор в действии, другие вторичные потери также могут быть восстановлены. Они иногда упоминаются как «косвенные» или «паразитные» убытки. Возможность требовать такие потери может быть особенно важна, когда товары, включающие интеллектуальную собственность, продаются с низкой наценкой, а прибыль в основном получается от продажи сопутствующих товаров или услуг (так называемых «сопутствующих товаров»). Такие потери могут быть заявлены, если они являются предсказуемыми, вызваны ошибками и не исключены из возмещения посредством государственной политики. Возможный, но отдаленный результат не может считаться разумно предсказуемым. Например, если продавец теряет продажу запатентованного стола, он также теряет часть продаж незапатентованных сопутствующих стульев. Применяя эти принципы, суды



постановили, например, что нарушитель авторских прав не будет нести ответственность за последствия денежного потока для владельца авторских прав, а также нарушитель не будет нести ответственность за убытки при продаже товаров заявителя в результате действий ответчика. распространение контрафактного каталога.

Примерные убытки. По мнению Палаты лордов, в деле Рукс против Барнарда, суд может присудить примерные убытки, когда при циничном нарушении прав истца ответчик нарушил права, рассчитывая, что они будут получать прибыль, которая будет превышать компенсацию, подлежащей уплате истцу. Решение присуждается «всякий раз, когда необходимо учесть правонарушителя тому, что деликт не платит». Палата лордов четко указала в деле Куддус против главного констебля полиции Лестершира, что наличие образцовых убытков не ограничивается (как предполагалось ранее) причинами действий, по которым средство правовой защиты было признано до дела Рукс против Барнарда. В целом, примерные убытки будут противоречить принципу, согласно которому неважно, было ли нарушение особенно выгодным (или бесполезным с коммерческой точки зрения), и поэтому такие убытки будут присуждаться редко. Ситуация с нарушением доверия такая же, и примерные убытки отсутствуют (в отличие, скажем, от требований о клевете). Существует определенный законодательный режим для определенных требований СМИ, включая неправомерное использование частной информации, присуждение примерных убытков и убытков при отягчающих обстоятельствах против соответствующих издателей, если требование относится к новостным материалам. Это положение в основном охватывает иски против издателей газет и журналов (как печатных, так и онлайн), которые не являются членами утвержденного регулирующего органа (и ни одна из крупных пресс-организаций не является членами). По состоянию на 1 мая 2018 года не было присуждено ни одной награды в соответствии с установленным законом режимом.

Дополнительный ущерб. В отношении авторского права и прав на исполнение, а также права на публикацию, права на базу данных и незарегистрированного права на дизайн, суд может рассмотреть все обстоятельства, в частности, нарушение закона и любую выгоду, полученную ответчиком, и присудить такой дополнительный ущерб, как того требует справедливость дела. Природа дополнительного ущерба неясна. Хотя было высказано предположение, что цель оплаты дополнительных убытков состоит в том, чтобы быть сдерживающим фактором, менее ясно, существуют ли другие элементы, такие как компенсационные, примерные или реституционные. Однако считается, что их решение является скорее исключением, чем правилом, и заявителю необходимо указать особые обстоятельства, которые оправдывают наложение дополнительного финансового штрафа. В идеале, это должно быть сделано путем полной просьбы, и решение относительно того, должен ли такой ущерб быть присужден, может быть рассмотрено судьей первой инстанции или расследованием. Однако, если есть вопросы, по которым в ходе судебного разбирательства не было представлено доказательств, которые могут иметь отношение к делу, суд, вероятно, оставит оценку дополнительных убытков на стадии расследования.

Факторы, которые могут иметь значение при принятии решения о присуждении дополнительных убытков, включают:

- действовал ли ответчик преднамеренно или «ему было все равно»;
- действовал ли ответчик на основании юридической консультации;
- просто зарабатывал деньги или имел другие мотивы;
- были ли истец и ответчик вовлечены в переговоры о лицензии;
- влияние действий ответчика на истца (например, срыв или расстройство);
- есть ли другие смягчающие обстоятельства;
- возможно, средства ответчика.

Дополнительные убытки не доступны как дополнение к счету прибыли.

Убытки за моральный ущерб. В дополнение к экономическому ущербу, причиненному нарушением прав интеллектуальной собственности, заявитель также может требовать возмещения убытков за так называемый «моральный ущерб». Возмещение убытков по данному основанию вытекает из статьи 13 Директивы о принудительном исполнении, и, хотя ясно, что моральный ущерб не является экономическим ущербом, неясно, как будет оцениваться такой ущерб. В деле Хэндерсон против Ол эраунд зе уорлд судья Хакон высказал мнение о том, что восстановление за моральные ущерб требует возмещения в связи с психическими расстройствами, нанесением вреда чувствам и унижению», продолжил, полагая, что такие убытки могут быть ограничены ситуациями, когда экономический ущерб был ограниченным. Однако после принятия этого решения Суд указал, что моральный ущерб и экономический ущерб могут быть возмещены.



Книга: [Интеллектуальное право, часть 3](#)

Лекция: [Гражданские и уголовные средства правовой защиты](#)

Автор лекции: [Толеш Каудыров](#)

Ущерб за нарушение. Если в судебном запрете отказано, вместо этого может быть присужден ущерб. В отличие от обычной ситуации, когда ущерб связан с прошлыми действиями, для этого требуется, чтобы суд оценил ущерб в перспективе. Общепринятое мнение заключается в том, что это должно быть сделано раз и навсегда. Сумма рассчитывается исходя из обычного стандарта (который будет согласован с желающим лицензиаром и лицензиатом), хотя существуют явные проблемы с вычислением не только будущей стоимости лицензии, но и точной оценки того, что будет делать ответчик. Суды рассмотрели возможность единовременной выплаты или продолжающегося гонорара.