



ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ У ЦИВІЛЬНИХ СПРАВАХ ПРО ПОРУШЕННЯ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В КРАЇНАХ ЄС

Григорій Прохоров-Лукін,

завідувач відділу узагальнення експертної та судової практики

НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, кандидат юридичних наук

Розглядаються питання законодавства та судової практики країн ЄС щодо відшкодування шкоди у справах про порушення прав інтелектуальної власності.

Ключові слова: інтелектуальна власність, законодавство країн ЄС, судова практика, відшкодування шкоди

Загальний стан законодавства та судової практики

Одними з основних засобів відшкодування шкоди за порушення прав інтелектуальної власності є цивільні позови. При цьому відшкодування такої шкоди розглядається водночас як компенсація правовласникові за економічний збиток, спричинений порушенням, та специфічний засіб загального стримування для потенційних порушників. Саме на це й спрямована Директива ЄС щодо цивільного захисту прав інтелектуальної власності (*Directive on the Civil Enforcement of Intellectual Property Rights — IPRED*) [1; 2; 3].

При імплементації IPRED держави-члени зобов'язані відшкодувати шкоду різних типів, спричинену правовласнику, зокрема втрачені продажі та непрямі збитки (наприклад, внаслідок втрати вартості бренду), а також вирішувати питання щодо компенсації правовласникові у розумних розмірах коштів, необхідних для проведення розслідування, подання судового позову проти порушника та на виправлення порушення.

Однак, судова практика ЄС свідчить, що навіть коли IPRED уже реалізована в національному законодавстві

та застосовується в судочинстві, правовласники часто не можуть отримати в повному обсязі компенсацію за відповідне порушення чи компенсацію витрат, яких вони зазнали для усунення порушення. Компенсація не завжди присуджується навіть за однотипні порушення, при цьому існує чимало обмежень щодо типів і розмірів витрат, які можуть бути компенсовані. Деякі суди уникають присудження відшкодування шкоди, спричиненої порушенням, і збитків, які явно мали місце, у зв'язку з труднощами їх точної вартісної оцінки. Унаслідок цих недоліків правової регламентації та практики судочинства частина доходу або іншої економічної вигоди від порушення часто залишаються за порушником навіть якщо правовласник виграв цивільну справу, а деякі із судових витрат або інші витрати на усунення порушення несе правовласник, а не порушник. У результаті спричиненої шкоди та витрат на її подолання правовласник може опинитись у гіршому становищі, ніж порушник. У таких випадках цивільний позов перстає бути фактором стримання і стає засобом санкції економічного характеру у вигляді штрафу.



Визначення основних понять

При обчисленні шкоди дуже важливо керуватись однозначно визначеними поняттями, основні з яких відповідно до судової практики ЄС наведені нижче.

Упущена вигода — результат множення числа контрафактних товарів на прибуток на одиницю товару.

Ліцензійні платежі як основа для розрахунків шкоди: суди, зазвичай, не мають жодних проблем у використанні стандартних ліцензійних зборів (екс-ПДВ) як основи для розрахунків збитків. В Іспанії, на вимогу правовласника частіше використовується критерій гіпотетичного роялті. У цих випадках застосовується стандартна ставка роялті відповідного галузевого ринку.

Дохід порушника — ринкова ціна відповідних оригінальних продуктів мінус ціна покупки контрафактної продукції порушника.

Роялті, коли немає ринку для ліцензування: оцінка роялті базується на кількості порушень (*on multiple infringements*) плюс репутація, плюс інші факти, такі як стандарти безпеки, що дорівнює роялті в розмірі 25 % від продавної ціни.

Шкода у разі грубої необережності порушника: втрачені доходи з продажу оригінальних товарів плюс втрачені доходи з продажу послуг, пов'язаних з оригінальними товарами, плюс спричинення шкоди гудвілу.

Роялті, коли ринок для ліцензування існує та не має жодних еквівалентних товарів: сума роялті та вартості товарів дорівнює загальному роялті.

У деяких країнах відшкодування множинної (тобто подвійної) або додаткової шкоди доступне в разі порушення авторських прав і прав промислової власності на основі різних положень законодавства. Загалом, доволі часто дуже важко забезпечити відшкодування значної шкоди та компенсації за судові витрати. Це означає, що в деяких секторах економіки позови про відшкодування шкоди є винятком і право-

власники замість цього змушені обмежувати свою діяльність вимогами заборони, щоб зупинити триваючі порушення. У результаті, багато порушників не припиняє протиправної діяльності та розглядають будь-які збитки або судові витрати як простих витрат ведення бізнесу.

Мета відшкодування збитків та компенсації витрат

У європейському праві явно виражена вимога, що відшкодування збитків за порушення прав інтелектуальної власності водночас є засобом компенсації та стримування порушників. При цьому відшкодування шкоди та компенсація витрат правовласника за загальним принципом призначені для досягнення двох цілей:

- *компенсаційної*: відшкодування збитків має забезпечити збереження становища правовласника, котре він мав би якби не сталося порушення;
- *стримувальної*: відшкодування збитків має слугувати як перешкоджання повторення, так і стримуванню потенційних порушників.

Стосовно компенсації, то IPRED вимагає щоб держави-члени: «...забезпечували, щоб компетентні судові органи за заявою потерпілого, призначали порушнику, який свідомо, або стосовно якого є розумні підстави вважати, що він був обізнаний, що займається контрафактною діяльністю, компенсувати правовласнику шкоду, яка відповідає реальним збиткам, понесеним правовласником в результаті порушення» (ст. 13).

IPRED також вимагає, щоб відшкодування покривало спричинену правовласнику шкоду в повному обсязі: «...усі відповідні аспекти, такі як негативні економічні наслідки, враховуючи упущену вигоду, спричинені потерпілій стороні, будь-які несправедливі прибутки, отримані порушником і, у відповідних випадках, інші елементи крім економічних чинників, такі, як моральні збитки, заподіяні правовласнику внаслідок порушення мають бути



взяті до уваги (ст. 13 (1) (а)). Одноразова компенсація чи «передвстановлена» шкода може бути використана як проксі-вимірювання таких елементів збитку у відповідних випадках (ст. 13 (1) (б), 13 (2)). Правовласники мають право на відшкодування порушником розумних і співмірних судових та інших витрат, якщо принцип справедливості не диктує інше» (ст. 14).

Згідно з IPRED відшкодування збитків має бути «ефективним» і мати «стримувальний вплив» (ст. 3 (2)). Будь-які несправедливі доходи, отримані порушником, повинні враховуватися при відшкодуванні шкоди, та бути спрямованими саме на досягнення мети стримування, бо не позбавлення порушника можливості зберегти неправомірні переваги, створює для нього стимул для подальшого порушення, а не для утримання від порушення.

Недоліки при визначенні збитків і компенсації судових витрат

Огляд законодавства та практики держав-членів ЄС свідчить, що національні режими визначення збитків, спричинених порушенням прав інтелектуальної власності, часто не є ефективними щодо досягнення подвійної цілі: компенсації і стримування, що пояснюється зокрема таким.

Суди ЄС, як й українські, мають труднощі при всебічному визначенні розмірів і присудженні відшкодування шкоди. При цьому суди, керуючись ст. 13 IPRED, при визначенні шкоди звичайно враховують упущену вигоду правовласника, тобто дохід, який був би отриманий правовласником в разі відсутності порушення. Здебільшого суди констатують труднощі в практичному сенсі щодо точної оцінки розмірів упущеної вигоди. Дещо відрізняються й підходи судів до визначення втраченого доходу правовласника. У низці країн суди визначають втрачений дохід правовласника на основі співвіднесення чистого доходу та витрат, тобто видатків (*costs saved*) (Бельгія), або на основі потенційної різниці (*potentially*

different) (Словенія) або на незаміщенні (*non substitutionary*) (Швеція) продажів чи доходів, отриманих порушниками. З огляду на це, національні суди в деяких справах обрали для відшкодування шкоди правоволодільцям одноразову компенсацію (наприклад, у Данії, Греції, Нідерландах), як це передбачено IPRED. Деякі суди схиляються до розрахунку одноразової компенсації наближеної до упущеної вигоди (наприклад, Люксембург) або «морального збитку» (приміром, Бельгія). Відшкодування може бути засноване на релевантному ліцензійному платежі, «розумному» роялті або «справедливій винагороді», якою може бути повна вартість ліцензії чи продукту, але яка також може бути нижчою суми, наприклад, «оціненого», чи «гіпотетичного роялті».

Хоча упущена вигода правовласників звичайно враховується судами, на практиці правовласники часто не можуть отримати компенсації за інші негативні економічні наслідки, спричинені порушенням. Незважаючи на вказівку IPRED (ст. 13) стосовно врахування судом усіх відповідних аспектів, зокрема й різних «негативних економічних наслідків» і «доходу порушників» при присудженні компенсації за порушення прав інтелектуальної власності, на практиці кілька таких факторів ніколи не можуть бути враховані. Є багато типів непрямих збитків, які можуть виникнути в результаті порушення — репутаційний збиток, зниження цін, зниження розрізняльної здатності чи вартості товарного знака тощо. Ці збитки рідше враховуються або компенсуються (наприклад, суди у Фінляндії, Угорщині, Польщі та Греції не враховують ці важливі фактори). Дохід порушника враховується в багатьох країнах, але відшкодування на його основі може бути дозволено тільки як альтернатива компенсаторному відшкодуванню збитків (наприклад, у Великобританії). Отже, компенсація неекономічних витрат часто є недоступною. Моральна



шкода за порушення прав інтелектуальної власності відшкодовується рідко.

Іншою проблемою є компенсація витрат на розслідування, з урахуванням зустрічних позовів, та усунення порушення, що часто не відшкодовуються в повному обсязі.

Хоча в усіх державах-членах ЄС у випадку виграшу справи, правовласники мають право стягнути судові й інші витрати, пов'язані зі справою, але багато фактичних витрат можуть залишатися невідшкодованими. Наприклад, суди можуть визначити розмір адвокатської винагороди нижче фактично від витрачених суми (у Данії, Греції, Люксембурзі, Іспанії). Це пояснюється тим, що гонорари адвокатів часто визначаються на основі нормативних тарифів з фіксованими максимумами, а на більшості ринків ці тарифи практично можуть бути набагато нижчими, ніж фактичні юридичні витрати правовласників (наприклад, Чехія, Німеччина, Італія, Польща, Румунія). Втім, якщо збори, що стосуються призначених судом експертів, можуть бути відшкодовані у повному обсязі, а витрати на приватних експертів можуть не бути аналогічним чином компенсовані в повному обсязі (наприклад, у Румунії). Витрати на зберігання та знищення вилучених контрафактних товарів іноді покладаються на правовласника. У результаті, навіть у тих випадках, коли правовласники відшкодували повну суму своїх фактичних збитків, неповна компенсація інших витрат залишає їх у гіршому становищі після судового розгляду порушення, ніж до нього.

Деякі національні законодавчі системи дозволяють порушникам зберігати деякі зі своїх доходів або мати інші економічні стимули продовжувати протиправну діяльність. Наприклад, у деяких державах ЄС компенсаційні вимоги можуть бути скорочені чи обмежені, якщо порушник отримує ліцензію після порушення (наприклад, у Великобританії). Більше того, у деяких си-

стемах порушники не позбавляються деяких з їхніх прибутків або іншої економічної вигоди від порушення, наприклад, дозволяючи порушнику в деяких випадках отримувати частину ліцензійної винагороди чи дохід від дистрибуції, які мав би сплачувати покупець точно такі, які сплачують при використанні законних каналів збуту (Великобританія).

Недоліки правової регламентації та судової практики відшкодування шкоди у справах про порушення прав інтелектуальної власності призводять до зменшення позовних вимог і розмірів відшкодування, що не відповідає обсягу вчинених порушень, а також передбаченому IPRED розподілу економічних ризиків і вигод між правовласником та порушником, а також фактичних витрат на відшкодування.

Отже, у деяких країнах ЄС правова регламентація та практика відшкодування шкоди не тільки не сприяють належній компенсації правовласникам спричиненої правопорушенням шкоди, але й фактично полегшують порушникам незаконне отримання доходів, що може забезпечувати фінансові стимули для контрафакції та піратства.

Водночас у деяких країнах запроваджено підходи до компенсації шкоди, що сприяють як точному визначенню розмірів відшкодування, так і стримуванню. Такі підходи до компенсації шкоди розподіляються за перерахованими нижче напрямками:

Заходи, спрямовані на відновлення правовласниками сукупності втрат, яких вони зазнали внаслідок порушення

Хоча терміни, використовувані в різних країнах різняться (наприклад, «фактичні збитки», «компенсаційні збитки»), все ж загальним був підхід, згідно з яким відшкодування шкоди в принципі могло би призвести до повної компенсації правовласникові збитків, принаймні, коли порушник знав або повинен був знати, що це було порушенням.



Якщо суду не вдавалося визначити точний розмір шкоди, правовласники втрачали повну вартість ліцензії, а також несли такі непрямі збитки, як амортизація вартості законних прав, збиток репутації, грошова втрата доходу від продажів тощо. Звісно, ці елементи шкоди також важко кількісно оцінити й обчислити. Хоча суди частіше були переконані, що порушення було більш масштабним, аніж фактично доведено у справі, і що насправді ймовірно були непрямі та інші елементи шкоди, у той же час, у деяких випадках, суди не мали надійних правових і методичних інструментів для визначення та відшкодування зазначених збитків.

Згідно з IPRED, повна сукупність прямої, непрямой та компенсаторної шкоди правовласника внаслідок порушення, незалежно від того, чи завдана вона у «комерційному масштабі» чи ні, необхідно було би врахувати їх до відшкодування шкоди. Інструмент «одноразових», проте визначених, збитків є дуже корисним засобом для судів, аби наблизитись до визначення повного розміру таких збитків, щодо яких є розумні підстави вважати, що вони були понесені.

Загальноновизнаним також є підхід, згідно з яким розмір шкоди, який доводиться правовласником у порядку спростовної презумпції (*prima facie*), потрібно вважати правильним за відсутності доказів з боку відповідача, що така шкода перевищує розмір фактично спричиненої шкоди.

У багатьох країнах ЄС, зокрема у Франції, Бельгії, Люксембурзі, Угорщині, Естонії, Словенії та Болгарії, одноразова компенсація шкоди, що відображає всі негативні економічні наслідки, що були розумно визначені потерпілим правовласником, звичайно є доступними на розсуд правовласника, принаймні як альтернатива будь-якої упущеної вигоди, що може бути доведена.

Враховуючи, що розрахунки навіть одноразової компенсації можуть бути

складними у точному кількісному чи послідовному її визначенні, деякі країни запровадили можливість визначення кратного (наприклад, подвійного) відшкодування основної суми шкоди, як доступної альтернативи. Таке відшкодування розглядається не як «покарання» чи компенсація неотриманих додаткових доходів правовласників, а, радше, як пропорційний і зручний спосіб оцінки та визначення компенсації для різних видів економічних збитків правовласника внаслідок порушення.

Для повного відшкодування шкоди правовласникові, принаймні у справах про порушення авторських прав і прав на товарні знаки, видається перспективним визначення одноразової компенсації «наперед зумовленим» (*predetermined*) методом розрахунку, що відображає розумну апроксимацію всіх негативних економічних наслідків, яких правовласник, найімовірніше, зазнав. При цьому такий метод має бути доступним як альтернатива будь-яким іншим засобам визначення шкоди. У деяких країнах (Австрія, країни Бенілюксу, Чехія, Німеччина, Греція та Польща) законодавство передбачає можливість компенсації наперед зумовлених збитків або дозволяє у певних випадках подвійну компенсацію, доведеної шкоди як вимір повного спектру шкоди, заподіяної правовласникові. Деякі країни на цій основі запровадили в деяких справах навіть потрійне роялті (Бельгія, Польща, Румунія).

У законодавстві країн ЄС передбачаються правові засоби, що дозволяють правовласникам відновити свої фактичні витрати на розслідування, застосування легальних заходів проти порушника й одночасно на відновлення порушених прав інтелектуальної власності. Правовласники звичайно витрачають значні кошти для виявлення порушення, встановлення порушника, розслідування його дій, збирання доказів, зберігання та знищення контрафактних товарів, а також на застосування цивільно-правових заходів по-



в'язаних з порушенням. Такі витрати навіть у випадках найменших порушень можуть сягати понад 10 000 євро, а тому звичайно лише найбільші правовласники можуть собі дозволити подавати цивільні позови, розуміючи, що вони зможуть стягнути лише певний відсоток своїх витрат. При цьому варто зазначити, що в небагатьох країнах ЄС є правовласники, здатні стягнути 100 % своїх судових витрат. У значній кількості країн витрати, пов'язані з моніторингом діяльності порушників, контрольними закупівлями, витрати на зберігання, висновки експертів, оплату перекладів або аналогічні витрати не відновлюються, що видається неправильним, адже це зменшує достатній стримувальний ефект.

Позбавлення порушників будь-якої економічної вигоди

У країнах ЄС також вживаються заходи, спрямовані на забезпечення того, щоб порушники не мали жодної економічної вигоди від контрафактної діяльності.

Відправним пунктом при цьому є позиція, якщо порушник не буде позбавлений доходу чи інших економічних вигод (наприклад, збережені кошти), він має всі підстави продовжувати порушувати закон. На практиці це реалізується в тому, що суди присуджують правовласнику втрачений дохід і дохід порушника, разом з іншими збитками, заповдніми правовласнику у відповідних випадках (без подвоєної компенсації). При цьому за будь-якої трактовки шкоди це розглядається не як «каральні» заходи, а радше, як співмірні засоби, спрямовані на дотримання вимог IPRED стосовно того, аби відшкодування збитків справляло «стримувальний вплив», а жоден прибуток або інша економічна вигода від порушення не повинні бути залишені як «винагорода» порушнику.

Стягнення шкоди в порядку цивільного судочинства

Загальні умови для відшкодування шкоди, передбачають: дію, що порушує

право, шкоду та причинно-наслідковий зв'язок між контрафактною діяльністю та шкодою.

Більшість країн вимагають, щонайменше встановлення факту недбалості для відшкодування збитків, а, отже, умисел відіграє певну роль. Однак, для значної кількості країн саме наявність порушення права інтелектуальної власності є достатньою для компенсації шкоди. Та є і винятки. Так, наприклад, у справах про порушення авторських прав у Швеції та Чехії навіть при добросовісних порушеннях є право на відшкодування шкоди. Цей підхід суперечить підходу, що застосовується у справах про порушення патентних прав, у яких деякі країни не присуджують компенсацію при сумлінному порушенні.

Більшість країн (приблизно 90 %) присуджували відшкодування шкоди незалежно від того, скоєно порушення в промислових масштабах чи ні. Проте, меншість (наприклад, Угорщина, Швеція) забезпечує відшкодування шкоди тільки за порушення, вчинені в промислових масштабах. При цьому, зазвичай, немає ніяких обмежень щодо розмірів шкоди.

Відповідного методичного значення набувають дослідження підходів до **розрахунку шкоди**.

Упущена вигода правовласників

Майже всі країни беруть до уваги упущену вигоду правовласників при розрахунках розмірів відшкодування шкоди. Упущена вигода, зазвичай, визначається як дохід, який був би отриманий правовласником без звернення до суду, при цьому часто не надаються докладні розрахунки щодо упущеної внаслідок порушення вигоди або доходу, який можна було б цілком обґрунтовано очікувати (відповідно не враховується дохід порушника).

Оскільки судам часто важко точно оцінити упущену вигоду, суди, часто, вдаються до справедливої (чи аналогічної) оцінки. Якщо упущена вигода не може бути точно визначена, оцінюється



ймовірна упущена вигода. Іноді для визначення упущеної вигоди залучають експертів.

Поміж факторів, які використовуються для проведення розрахунку упущеної вигоди, часто береться до уваги чистий дохід. Кількість контрафактної продукції (іноді це знижується через різницю в якості та високу ціну оригінального продукту) множить на ціну за продукт, визначену судом.

Що стосується можливих заперечень, що покупці контрафактної продукції інакше не придбавали би оригінальні продукти, деякі суди (Швеція) розробили інноваційні рішення, в яких застосовуються коефіцієнти, наприклад, 1:3 (оригінал:підробка).

Необхідно зазначити, що багатьом правовласникам часто буває дуже важко довести, що вони отримали би такий же дохід, як і порушники, зокрема, у випадках, де порушники пропонують свої товари в умовах, які значно відрізняються від тих, що притаманні легальним каналам розповсюдження (це також може підірвати вартість легальних продажів). При цьому суди часто не вживають заходи для отримання докладних розрахунків визначення упущеної вигоди.

У Греції упущену вигоду надзвичайно важко відшкодувати у справах про порушення прав на торговельні марки та про недобросовісну конкуренцію.

В Італії правовласники можуть обрати або дохід порушника, або їх власну (правовласників) упущену вигоду, залежно від того, що більше.

Розумне роялті

У країнах ЄС загалом забезпечується відшкодування шкоди у розмірі розумного роялті, що було би сплачено, якби порушник отримав дозвіл (ліцензію) від правовласника. У випадку коли ставка роялті вже зафіксована та використовується у відповідному секторі, використовують цю ставку; якщо погодженої ставки роялті немає чи важко визначити точні ціни, часто використовується оціночний розмір роялті, пов'язаний з кон-

кретним типом бізнесу. Поширена також думка про те, що, оскільки правовласники повинні мати можливість вимагати принаймні розумне роялті, шкоду правильно оцінювати вище від суми ліцензійного платежу. У справах про порушення авторських прав деякі країни забезпечують відшкодування шкоди як кратної/подвійної суми роялті.

Одноразове відшкодування, базоване на роялті, звичайно можливе, коли жоден інший варіант для розрахунку шкоди не може бути використаний або коли одноразове відшкодування шкоди можливе як альтернатива, коли фактичні збитки правовласника не можуть бути оцінені.

У деяких країнах одноразове відшкодування шкоди, засноване на розумному роялті, розглядається як частина упущеної вигоди. В Іспанії правовласники можуть претендувати на 1 % від загального обороту бізнесу порушника як відшкодування збитків без надання додаткових доказів. В Австрії розумне роялті є мінімальною компенсацією для всіх видів порушень, байдуже, є вони злочином чи ні.

У законотворчій та судовій практиці країн ЄС спостерігається тенденція до врахування будь-яких видів шкоди, спричинених порушенням, як матеріального, так і нематеріального характеру. Та існує певна невизначеність щодо розділової лінії між негативними економічними наслідками та моральною шкодою. Негативні економічні наслідки є частиною матеріального збитку (на відміну від моральних, нематеріальних збитків). Деякі фахівці, проте, вважають, що економічні наслідки охоплюють також моральну чи нематеріальну шкоду.

До негативних економічних наслідків, зокрема, належать: дестабілізація ринку, шкода іміджу та гудвілу, шкоду розрізняльної здатності, загальне зниження цін, втрати внутрішнього характеру, розмивання товарного знака, та ін. Зокрема, різняться думки щодо того, чи потрібно розглядати шкоду



гудвілу та розмивання товарного знака, як моральну шкоду або як негативні економічні наслідки.

Незважаючи на те, що правовласники можуть претендувати на відшкодування будь-яких збитків, якщо вони можуть бути доведені, видається, що в деяких країнах доведення негативних економічних наслідків використовується нечасто, позаяк доведення такої шкоди може бути дуже складним на практиці. Докази також повинні бути дуже конкретними й об'єктивними. Шкода гудвілу, наприклад, не може бути кількісно визначена, якщо після порушення сплив тривалий час. Інвестиції, зроблені правовласником в бренд або іншу інтелектуальну власність, часто не беруться до уваги. У деяких країнах така шкода, якщо вона відшкодовується, є лише частиною реальних витрат, наприклад, на рекламу (Італія).

Розрахунок доходу порушника

Більшість країн передбачають можливість для суду постановити рішення про повернення незаконно набутого майна чи передати доходи порушника правовласникові, але це часто можливо тільки у випадках недобросовісності (наприклад, у Нідерландах, Люксембурзі). Часто береться до уваги чистий дохід (ціна продажу мінус витрати на закупівлю та податки (враховуючи загальні витрати)). Це часто буває необхідно, щоб довести, що дохід був отриманий від контрафактної продукції (причинно-наслідковий зв'язок).

У деяких країнах (наприклад, Бельгія), передача доходу порушника, зазвичай, використовується для відшкодування (як альтернатива), коли вона вища, ніж шкода, яка в іншому випадку була б визначена. У деяких випадках (принаймні, в чотирьох країнах: Італія, Бельгія — для товарних знаків і порушень прав на промислові зразки, Люксембурзі та Нідерландах), передача доходу може бути встановлена на додачу до відшкодування (наприклад, на додачу до упущеної вигоди правовласника).

В Угорщині дохід порушника може бути присуджений тільки один раз як відшкодування недобросовісного доходу чи як частина відшкодування шкоди, що ніколи не додаються. Інші країни розглядають доходи порушника як частину упущеної вигоди.

Моральна шкода

Моральна шкода є частиною фактичної шкоди. Цей різновид шкоди, безумовно, відрізняється від шкоди, яка безпосередньо спричиняється порушенням, навіть якщо вона пов'язана з нею. Оскільки цей вид шкоди важко оцінити, в більшості випадків сума, що підлягає присудженню, визначається на розсуд суду, й суди, зазвичай, призначають одноразову винагороду як компенсацію моральної шкоди.

Компенсація моральної шкоди може бути зроблена через вибачення, але також набуває форми грошової винагороди. Серед прикладів, коли заявлялася вимога щодо компенсації моральної шкоди, є і випадки, коли була завдана шкода репутації правовласника, емоційний стрес, страждання, спричинені порушенням тощо.

Вимоги щодо моральної шкоди часто досить низькі. У деяких країнах моральна шкода може бути компенсована тільки у випадках порушення авторського права (крім власників прав промислової власності) та/чи фізичним особам (за винятком юридичних осіб). У деяких країнах, компенсація моральної шкоди доступна тільки в разі умисного чи необережного порушення (Фінляндія). У Греції вимоги щодо компенсації моральної шкоди можуть бути реально задоволені тільки у справах про порушення прав на торговельні марки. У Словенії моральна шкода може бути відшкодована, навіть якщо не спричинений матеріальний збиток (наприклад, для психічних розладів).

Множинна шкода

У більшості країн ЄС множинної (наперед визначеної, акордної (*lumpsum*)) шкоди не існує, а компенсація присуджується тільки за фактично завдану шкоду.



Організації колективного управління правами в деяких країнах запровадили збори, що застосовуються у випадках порушення авторських прав (наприклад, у Бельгії, Греції, Польщі та Чехії — це подвійна ставка базового роялті). У Литві, Австрії та Словенії подвійне роялті може бути присуджено у випадках умисного порушення. У Бельгії роялті іноді присуджувалися за специфічні порушення, що знов-таки базувалися на тарифах, встановлених організаціями колективного управління. У Румунії роялті застосовується для порушень авторських і суміжних прав; у Польщі роялті застосовується у випадках умисних порушень. В Данії разом з компенсацією шкоди може бути присуджений договірний штраф.

Додаткове збільшене відшкодування шкоди

У Польщі, правовласник може вимагати, щоби суд постановив рішення про виплату порушником суми, що у два чи більше разів перевищує отриманий порушником дохід, на користь Фонду

сприяння творчості, якщо порушення вчинено в межах господарської діяльності. У деяких країнах додаткові чи обтяжувальні збитки можуть бути відшкодовані у випадках порушення авторських прав (наприклад, на Кіпрі, Мальті, у Ірландії, Великобританії).

Потрібно зазначити, що більшість країн відмовляється застосовувати відшкодування шкоди, яке має явно каральний характер, хоча організації колективного управління іноді встановлюють тарифи для компенсації шкоди, котрі є множинними та іноді виглядають як такі, що мають каральний характер*. ◆

Список використаних джерел / List of references

1. *Directive on the Civil Enforcement of Intellectual Property Rights 2004/48/EC [Electronic resource]. — Access mode : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0048R%2801%29&from=EN>].*
2. *Application of Directive 2004/48/EC of the European Parliament and the Council of 29/04/2004 on the enforcement of intellectual property rights // Report from the commission to The European Parliament, The Council, The European Economic and Social Committee and The Committee of the Regions. Brussels, 22.12.2010 [Electronic resource]. — Access mode : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0779&from=EN>].*
3. *Damages in Intellectual Property Rights. European observatory on Counterfeiting and Piracy, 2009. 114 p. [Electronic resource]. — Access mode : http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/docs/damages_en.pdf].*

Надійшла до редакції 25.01.2016 р.

* Закінчення статті в № 4, 2016 р.



Прохоров-Лукин Г. Проблемы определения и возмещения ущерба по гражданским делам о нарушении прав интеллектуальной собственности в странах ЕС. Рассматриваются вопросы законодательства и судебной практики стран ЕС касательно возмещения вреда по делам о нарушении прав интеллектуальной собственности.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, законодательство стран ЕС, судебная практика, возмещение ущерба

Prokhorov-Lukin G. Problems of definition and damages in civil cases concerning the infringement of intellectual property rights in the EU. This article is dedicated to questions of legislation and judicial practice of the EU countries about the compensation of damages in cases of infringement of intellectual property rights. The article deals with issues related to implementation of the EU's Directive on the Civil Enforcement of Intellectual Property Rights in legislations and courts' practice of Member States. In this respect, great importance is the definition of the principles and purposes of compensation for damage caused by violations of intellectual property rights. In this connection, great importance is the definition of the principles and purposes of compensation for damage caused by the infringement of intellectual property rights as well as approaches to the determination of the extents of damages and compensations.

Great practical importance has the position that the state should ensure that all elements of direct, indirect and consequential economic consequences to the right holder that result from an infringement are compensated by damages in civil cases, regardless of whether the infringement has taken place on a commercial scale. Also the state should provide that lump-sum damages, reflecting all negative economic consequences that the right holder has been reasonably found to have suffered, are available at the right holder's discretion at least as an alternative to any lost profits that can be proved.

Legislative and judicial practice of the EU countries in matters of compensation for damage caused by the violation of intellectual property rights, without any doubt, should be used to improve the legislation and judicial practice of Ukraine.

Key words: intellectual property, the EU legislation, litigation, damages