Cuantificarea prejudiciilor - Cum cuantificam prejudiciile în cazurile de încalcare a proprietații intelectuale



În anul 2017, faimoasa disputa dintre Apple și Samsung a luat sfârșit când instanța a acordat firmei Apple 120 de milioane de dolari. Mai târziu, în aprilie 2018, în disputa dintre Apple și VirnetX, instanța a acordat 502,6 milioane de dolari companiei VirnetX, punând astfel capat unui litigiu de opt ani pentru brevetele FaceTime și iMessage.

Lars Wiechen, Partener coordonator consultanța financiara Deloitte România, s-a alaturat comunității experților cu un proeminent profil profesional care scriu în BizLawyer și continua seria analizelor referitoare la Cuantificarea prejudiciilor. Dupa primele articole, intitulate "Analiza profiturilor pierdute (1)", "Cuantificarea prejudiciilor și evaluarea de întreprinderi. O abordare comparativa (2)" și "O privire de ansamblu asupra dobânzii prealabile atribuirii daunelor în arbitrajul și litigiile internaționale – Partea întâi" și "O privire de ansamblu asupra dobânzii prealabile atribuirii daunelor în arbitrajul și litigiile internaționale – Partea a doua. Rata de dobânda utilizata", "Ex ante versus ex post", Lars Wiechen semneaza azi încă un material, ultimul din aceasta serie.

Un lucru pe care aceste doua cazuri îl reveleaza este ca, în lumea digitalizata de astazi, capitalul intelectual a devenit un bun extrem de valoros, iar cazurile de încalcare a proprietații intelectuale au devenit, în consecința, mai frecvente. De aceea, nu este de mirare ca miza într-un litigiu de proprietate intelectuala este extrem de ridicata. Multe astfel de litigii au la baza acuzații conform carora una dintre parți a încalcat drepturile de proprietate intelectuala ale alteia, iar experții financiari se afla frecvent în situația de a evalua profiturile pierdute sau daunele economice rezultate din presupusa încalcare.

Dreptul de proprietate intelectuala este adesea clasificat în funcție de natura proprietații disputate (brevete, drepturi de autor, marci comerciale și secrete comerciale). Totuși, aceste cazuri abordeaza deseori concepte și principii aplicabile tuturor formelor de proprietate intelectuala. Articolul de fața analizeaza cele mai importante doua metode pentru cuantificarea prejudiciilor cauzate de încalcarea drepturilor de proprietate intelectuala: profiturile pierdute și redevențele accesibile.

a) Profituri pierdute

Deși articulata în moduri diferite, o constanța în cuantificarea prejudiciilor cauzate de încalcarea drepturilor de proprietate intelectuala este dreptul proprietarului de a recupera profiturile pierdute ca urmare a încalcarii.

Profiturile pierdute sunt calculate pe baza profiturilor pe care proprietarul le-ar fi facut din vânzarea unitaților, daca încalcarea nu ar fi avut loc. Masura prejudiciilor rezultate din profituri pierdute poate fi bazata pe o

combinaţie de elemente, cum ar fi:
• vânzarile pierdute de unitaţi;
• preţuri scazute de vânzare a unitaţilor;
• costuri mai mari, cum ar fi creşterea costurilor de producţie sau de marketing;
• vânzari pierdute pe produse auxiliare care sunt de obicei vândute cu produsul vizat;
• cheltuieli suplimentare, cum ar fi cele de publicitate pentru marci comerciale.

De obicei, un proprietar poate recupera profiturile incrementale pierdute, egale cu diferenţa dintre (1) veniturile brute rezultate din recuperarea vânzarilor pierdute din cauza încalcarii şi (2) costul incremental de realizare a acestor vânzari. Aceasta masurare a profiturilor pierdute este adecvata atunci când costurile fixe ale brevetului nu cresc sau se maresc doar uşor în raport cu creşterea producţiei. Profiturile pierdute pot fi acordate şi pentru vânzarile pierdute de produse auxiliare sau accesorii (adica vânzari colaterale). Vânzarile colaterale includ, în general, vânzarile de produse care nu sunt acoperite de proprietatea intelectuala în proces, dar care sunt cauzate de utilizarea acelei proprietaţi intelectuale.

Pentru a intra în posesia profiturilor pierdute, reclamantul trebuie sa demonstreze ca exista o probabilitate rezonabila ca, în absenţa încalcarii, sa fi obţinut profituri de pe urma utilizarii proprietaţii intelectuale (principiul legal al unei certitudini rezonabile). În acest sens, testul Panduit a fost acceptat de majoritatea instanţelor ca o metoda utila, dar neexclusiva, care dovedeşte dreptul la profituri pierdute. Conform Panduit, proprietarul brevetului trebuie sa dovedeasca urmatoarele:
1. în perioada încalcarii a existat o cerere pentru produsul încalcat;
2. produsele de substituţie acceptate care nu încalca prevederile nu au fost disponibile pentru a satisface cererea în timpul perioadei de încalcare;
3. proprietarul brevetului poseda capacitatea de fabricaţie şi comercializare pentru a furniza produsul brevetat clienţilor care au cumparat produsul care încalca drepturile;
4. valoarea profitului pe care titularul de brevet ar fi facut-o.

b) Redevenţe accesibile
Dupa ce s-a constatat încalcarea, titularul de proprietate intelectuala are dreptul la despagubiri compensatorii sub forma unei redevenţe accesibile. Punctul de plecare în stabilirea unei redevenţe accesibile este o redevenţa stabilita, adica suma convenita de parţi pentru utilizarea proprietaţii intelectuale în proces. Întrucât se bazeaza pe acordul voluntar al unui licenţiator şi al unui licenţiat, acesta reprezinta o dovada importanta. Atunci când o redevenţa stabilita nu exista sau nu poate fi dovedita suficient de detaliat, expertul ar trebui sa calculeze o redevenţa care ar rezulta dintr-o negociere ipotetica între parţi.

Exista un ansamblu important de jurisprudenţa legat de cazurile de încalcare a brevetelor, însa şi cazurile de alta natura împrumuta de la aceste linii directoare. Cele mai raspândite recomandari pentru stabilirea unei redevenţe rezonabile în cazurile de brevete sunt cei 15 factori Georgia-Pacific, care includ analize legate de acordul de licenţa, rentabilitatea produselor vizate, marketing şi concurenţa, vânzari premium, economii de costuri şi alte beneficii, protecţie juridica, poziţia financiara şi vânzarile colaterale.

O metoda alternativa simplificata este regula 25 Percent (25 la suta), conform careia rata redevenţei este stabilita între 25 şi 33 la suta din profitul operaţional, în funcţie de o serie de factori şi consideraţii între deţinatorul brevetului şi cel care încalca drepturile. Raţiunea de a lasa între 67% şi 75% din profiturile licenţiatului este presupunerea ca exista un risc financiar mai mare în comercializarea tehnologiei. Deşi aceasta metodologie a fost criticata ca ar fi prea simplista, ea a fost considerata utila instanţelor.

În concluzie, pe masura ce numarul cazurilor de încalcare a drepturilor de proprietate intelectuala continua sa creasca, creşte şi necesitatea unei analize financiare complexe şi cuprinzatoare care sa poata cuantifica în mod adecvat daunele. Cea mai mare parte a cunoştinţelor noastre actuale în acest domeniu deriva din jurisprudenţa

vasta a SUA care necesita o aplicare sofisticata a metodologiilor.