

WIPO/ACE/13/9

الأصل: بالإنكليزية

التاريخ: 7 أغسطس، 2018

اللجنة الاستشارية المعنية بالإنفاذ

الدورة الثالثة عشرة
جنيف، من 3 إلى 5 سبتمبر 2018

التقدير الكمي للتعويضات في حالات التعدي على الملكية الفكرية
مساهمات من إندونيسيا والأردن والمغرب والمملكة المتحدة والجمعية الدولية لحماية الملكية الفكرية

1. اتفقت اللجنة الاستشارية المعنية بالإنفاذ (اللجنة) في دورتها الثانية عشرة، التي عقدت من 4 إلى 6 سبتمبر 2017، على أن تنظر في دورتها الثالثة عشرة في موضوع "تبادل المعلومات حول التجارب الوطنية الخاصة بالترتيبات المؤسسية بشأن سياسات وأنظمة إنفاذ الملكية الفكرية، بما في ذلك آليات تسوية منازعات الملكية الفكرية بطريقة متوازنة شاملة وفعالة". وفي هذا الإطار، تعرض هذه الوثيقة مساهمات أربع دول أعضاء (كولومبيا والأردن والمغرب والمملكة المتحدة) بشأن تجارب أنظمتها القضائية فيما يتعلق بالتقدير الكمي للتعويضات عن الأضرار في حالات التعدي على حقوق الملكية الفكرية. وتعرض الوثيقة دراسة بشأن التقدير الكمي للاتصاف النقدي أعدتها الجمعية الدولية لحماية الملكية الفكرية (AIPPI) في أكتوبر 2017.
2. وتوضح مساهمات الدول الأعضاء الأربع مختلف النهج المعتمدة في إطار الأنظمة القانونية الوطنية لكل منها في التقدير الكمي للتعويضات. وتعرض المساهمات الطرق المختلفة لتقييم حجم الضرر من خلال آلية تعويض، تغطي الخسائر الفعلية والأرباح الفائتة وتحدد جميع الصعوبات في تقييم الضرر الحاصل، أو من خلال آليات بديلة مثل التعويض الجزائي والإتاوات الوطنية وحساب الأرباح. وتتطرق المساهمات إلى أثر سوء النية من جانب المتعدي في حساب التعويضات، فضلا عن إمكانية منح تعويضات معنوية. وتبرز مساهمة الجمعية الدولية لحماية الملكية الفكرية النقاط الرئيسية لدراسة 2017، التي تغطي مختلف البلدان المتقدمة والنامية. وتركز المساهمة على الأضرار المادية، وخاصة تقييم الأرباح الفائتة على أصحاب الحقوق،

ومسألة الإتاوات المعقولة، والتعويضات على السلع المركبة وعن السلع التي تضم صنفاً قائماً على التعدي، ومسألة تحصيل تعويضات على الخسائر المستقبلية وكيفيةها.

3. وترد المساهمات حسب الترتيب التالي:

- 3..... تقييم حجم الضرر على الملكية الفكرية: وجهة نظرة من النظام القانوني الكولومبي
- 8..... حساب الضرر في حالات التعدي على الملكية الفكرية.....
- 14..... التعويض عن الضرر في دعاوى التزييف.....
- 19..... تجارب في التقدير الكمي للتعويضات عن التعديات على حقوق الملكية الفكرية في المملكة المتحدة.....
- 24..... دراسة الجمعية الدولية لحماية الملكية الفكرية بشأن التقدير الكمي للانتصاف النقدي.....

[تلي ذلك المساهمات]

تقييم حجم الضرر على الملكية الفكرية : وجهة نظرة من النظام القانوني الكولومبي

مساهمة من إعداد السيد خورخي ماريو أورلاتي كولازوس، نائب الوكيل الأعلى للشؤون القضائية، الوكالة العليا للصناعة والتجارة، بوغوتا*

ملخص

يجب أن تنطوي الحماية الشاملة لحقوق الملكية الفكرية على آليات مصممة خصيصاً لتضمن منح صاحب الحق انتصافاً فعالاً أو تعويضاً عادلاً لقاء الأضرار المترتبة عن التعدي على حقوقه الحصرية. ومن المؤكد أن الصعوبات في هذا المجال لا يُستهان بها، لا سيما فيما يخص تحديد الضرر الناجم عن التعدي على حقوق الملكية الفكرية وتقديره كماً. والغرض من هذه الوثيقة هو تحديد المعايير المتاحة أمام أصحاب حقوق الملكية الفكرية والقضاة في كولومبيا لتحديد وحساب مبلغ التعويضات لقاء الضرر الناجم عن نشاط ينتهك تلك الحقوق، وذلك في مجال الملكية الصناعية وحق المؤلف على حدّ سواء.

أولاً. مقدمة

1. تكتسب الأصول غير الملموسة، بما في ذلك تلك الأصول التي تخضع للحماية بموجب قوانين الملكية الفكرية، قيمة كبيرة في السوق، كونها ليست حيوية بالنسبة إلى الشركات فحسب، بل أيضاً بالنسبة إلى الجمهور العام والكيانات الخاصة التي تعتمد في أنشطتها إلى درجة معينة على استغلال حقوق الملكية الفكرية.
2. والطبيعة غير الملموسة لأصول الملكية الفكرية هي بالتحديد التي تجعل من تحديد قيمة تلك الأصول، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالتعويض عن الأضرار المترتبة عن التعدي على الملكية الفكرية، أمراً صعباً بوجه خاص. ويُعزى ذلك أساساً لافتقار الأصول غير الملموسة، مثل العلامات التجارية والبراءات والمصنّفات المحمية بموجب حق المؤلف، لقيمة ذاتية؛ فهي تكتسب قيمتها من استغلالها المتكرر والنجاح الذي تحقّقه في السوق.
3. وبناءً على ذلك، لا يمكن أن تقتصر حماية حقوق الملكية الفكرية وإنفاذها على نحو شامل وفعال على تطوير آليات للوقاية من أفعال التعدي أو وضع حدّ لها فحسب، بل ينبغي أن تشمل آليات تضمن حصول أصحاب الحقوق على تعويضات لقاء الأضرار التي يتعرضون لها بسبب الأفعال التي تنتهك حقوقهم الحصرية.
4. ومن المؤكد أن الصعوبات في هذا المجال لا يُستهان بها، لا سيما عندما يتعلق الأمر بتحديد وحساب الضرر الناجم عن التعدي على حقوق الملكية الفكرية.
5. وتحدّد هذه الوثيقة المعايير التي قد يأخذها أصحاب الحقوق والقضاة في كولومبيا في الاعتبار لتحديد وحساب مبلغ التعويضات لقاء الضرر الناجم عن انتهاك كلّ من حقوق الملكية الصناعية وحق المؤلف. وتقدّم الوثيقة في البداية شرحاً موجزاً

* الآراء المعبر عنها في هذه الوثيقة هي آراء المؤلف وليست بالضرورة آراء الأمانة أو الدول الأعضاء في الويبو.

لمفهوم المسؤولية المدنية في كولومبيا، ثم تحدّد الآليات القائمة المستخدمة في حساب التعويض لقاء الضرر الناجم عن انتهاك كل من حقوق الملكية الصناعية وحقوق المؤلف.

ثانياً. المسؤولية المدنية في النظام القانوني الكولومبي

6. ينحدر مفهوم المسؤولية المدنية في القانون الكولومبي من مبدأ مفاده أن كل شخص يتحمل مسؤولية جبر الضرر الذي يلحقه بشخص آخر. وبعبارة أخرى، فإن المسؤولية المدنية تفترض بوجه عام وجود علاقة بين شخصين، ذلك الذي يتسبب بالضرر، وذلك الذي يُعاني من جزائه. ويترتب عن ذلك من الناحية القانونية التزام يقع على عاتق مرتكب الفعل بجبر الضرر الذي تسبب به¹.

7. وجرت العادة على التمييز بين المسؤولية المدنية التعاقدية وتلك الخارجة عن العقد، حسب نوع الحق الذي تمّ التعدي عليه. إذ يترتب عن انتهاك حق شخصي مطلق مسؤولية مدنية خارجة عن العقد²، أما انتهاك الحقوق المنبثقة عن عقد فيترتب عنه مسؤولية مدنية تعاقدية³.

8. وأنشأ القانون الكولومبي المسؤولية المدنية الخارجة عن العقد، التي تترتب عن انتهاك حق شخصي في غياب أية علاقة تعاقدية، والتي تنطبق عادة على التعدي على حقوق الملكية الفكرية، من خلال ثلاثة عناصر تراكمية هي: (أ) فعل متعمّد أو إهمال يؤدي إلى وقوع الضرر؛ (ب) والضرر أو الأذى؛ (ج) ووجود علاقة سببية بين الضرر والفعل المعني⁴.

ألف. الضرر

9. الضرر هو العنصر الأهم في المسؤولية المدنية، لأنّ الالتزام بتعويض الضرر مرهون بوقوعه. وبناءً على ذلك، تقع المسؤولية المدنية على عاتق شخص ما إذا تسبب بالفعل في الضرر. وفي السابق، كان الضرر يُعرّف على أنّه انتهاك أو مساس بالمصالح المحمية بموجب القانون⁵ أو بالحقوق الشخصية لشخص ما⁶، على غرار حقوق الملكية الفكرية.

10. وفيما يخص التصنيف، فيعتبر الضرر مادياً في حالة انتهاك أو التعدي على أيّ حق من حقوق ملكية الشخص، ويُعتبر الضرر غير مادي أو معنوياً في حالة الانتهاك أو التعدي على شخصه، مما يؤثر في مشاعره أو شرفه⁷.

¹ فالينسيا زيا أرتورو؛ أوريتز مونساليف ألفارو؛ القانون المدني، المجلد الثالث، الالتزامات، الطبعة العاشرة، دار تيميس للنشر، بوغوتا، 2010، صفحة 169.

² القانون المدني، المواد من 2 341 إلى 2 360، وهي متاحة على قاعدة ويولكس على الرابط:

<http://www.wipo.int/wipolex/ar/details.jsp?id=10022>

³ القانون المدني، المواد من 1 602 إلى 1 617

⁴ القانون المدني، المادة 2 341 وما يليها.

⁵ غارسيا فاسكيز، ديغو فيرناندو، دليل المسؤولية المدنية ومسؤولية الدولة، مكتبة ودار نشر "Librería Ediciones del Profesional"، بوغوتا، 2009، صفحة 13.

⁶ فالينسيا زيا أرتورو؛ أوريتز مونساليف ألفارو؛ القانون المدني، المجلد الثالث، الالتزامات، الطبعة العاشرة، دار تيميس للنشر، بوغوتا، 2010،

صفحة 227.

⁷ مكتر.

11. وفي حالة الملكية الفكرية، ونظراً لأنها تشمل في الغالب عدداً من الحقوق الحصرية المتعلقة بأصول غير ملموسة، يُمكن القول اختصاراً إنَّ الضرر يقع عندما يستخدم المتعدي ملكية غير ملموسة أو يستغلها دون ترخيص مسبق وصریح من صاحب الحق أو خارج النطاق المحدد للاستثناءات والقيود المُعترف بها.

12. ويقع الانتهاك أو التعدي على الحق لأن الاستخدام غير المرخص به لموضوع خاضع للحماية بموجب الملكية الفكرية يجرم صاحب الحق من حقّه الحصري بترخيص أو منع استغلال ذلك الموضوع.

13. ومن وجهة نظر أخرى، يمكن اعتبار أن الأذى الذي يتعرض له صاحب الحق لا يُعزى إلى انتهاك حقوق الملكية الفكرية في حد ذاته، بل يجب أن يكون هناك انتهاك فعلي لممتلكاته أو مساس بشرفه أو مشاعره.

باء. الفعل المتعمد أو الإهمال

14. يجيل هذا المفهوم إلى حقيقة أن الضرر يجب أن ينشأ عن سلوك أو تصرف للمتعدي يدعو إلى الاستهجان، إماً لأنه يهدف إلى إلحاق ضرر أو لأنه لا يرقى إلى مستوى العناية الواجبة، مقارنة بالطريقة التي قد يتصرف بها شخص عادي (أي الطريقة التي يتصرف بها شخص في العادة بقدر معين من الحيطّة والعناية)⁸.

جيم. العلاقة السببية

15. يجب أن تكون هناك علاقة سببية بين الفعل والضرر الملحق، أي أن الضرر يجب أن ينجم عن فعل يمثل سبب الانتهاك أو التعدي على المصلحة الشرعية للضحية أو حقّها الشخصي.

16. وباختصار، لكي تقع المسؤولية المدنية على عاتق شخص ما ويلزم بتعويض الضرر الذي تسبّب به من جرّاء انتهاك حقّ شخصي أو التعدي عليه، والذي قد يكون حقاً من حقوق الملكية الفكرية، يجب إثبات العناصر المذكورة آنفاً على نحو مُرضٍ خلال الإجراء القضائي.

17. وبالمثل، تجدر الإشارة إلى أنّه في النظام العرفي للمسؤولية المدنية، فإن أي شخص يتخذ إجراءً قضائياً يُطالب فيه بالتعويض عن الضرر، يجب عليه أن يُبرر مبلغ ذلك الطلب.

ثالثاً. المعايير الخاصة القائمة في مجال الملكية الصناعية

18. في مجال الملكية الصناعية، ينص قرار جماعة الأنديز رقم 486 لعام 2000، وهو صكّ قانوني فوق وطني طوّره مجموعة دول منطقة الأنديز، على أنّه لأغراض حساب التعويض عن الضرر الناجم عن انتهاك حق الملكية الصناعية، ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب لجملة من الأمور، من بينها المعايير التالية:

"(أ) الضرر الفعلي وخسارة الإيرادات التي تطل صاحب الحقوق من جرّاء التعدي؛

(ب) المبلغ الذي تقاضاه المتعدي كأرباح متأتية من أفعال التعدي؛

(ج) السعر الذي كان المتعدي سيدفعه مقابل الحصول على ترخيص تعاقدى، مع إيلاء الاعتبار الواجب إلى القيمة السوقية للحقوق المنتهكة والتراخيص التعاقدية التي سبق منحها بالفعل⁹.

19. وأفضى تطبيق المعايير المذكورة آنفاً إلى إثارة نقاش محتدم في كولومبيا، لا سيما بين أولئك الذين يعتبرون أن مجموعة القوانين تلك فشلت في وضع معايير لتقييم الأضرار، وبدلاً من ذلك، فهي تنص على أنواع الأضرار الناجمة عن انتهاك حقوق الملكية الصناعية.

20. وفي جميع الحالات، فإن هذه المفاهيم، سواء كانت تُفهم على أنها تصنيفات للضرر أو معايير للتقييم، ولا سيما تلك المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج)، تساعد أصحاب الحقوق على إثبات الأضرار الناجمة عن الانتهاك وحساب التعويض.

رابعاً. نظام التعويضات المقررة سلفاً في مجال العلامات التجارية

21. علاوة على ما سبق، ينص اتفاق تعزيز التجارة بين كولومبيا والولايات المتحدة الأمريكية، الذي تم توقيعه في عام 2006 ودخل حيز النفاذ في 15 مايو 2016، على أنه في الإجراءات القضائية المدنية، ينبغي على كل دولة طرف أن "تحدد تعويضات مقررة سلفاً وتُبتغي عليها، على الأقل فيما يخص التعدي على حق المؤلف والحقوق المجاورة وتقليد العلامات التجارية، وينبغي أن تكون متاحة، إذا اختار صاحب الحقوق ذلك، كبديل للتعويض عن الأضرار التي لحقت به فعلاً"¹⁰.

22. وبناءً على هذا المقترض، تم تطوير نظام للتعويضات المقررة سلفاً على انتهاك حقوق العلامات التجارية في إطار النظام القانوني الكولومبي بموجب القانون رقم 1648 لعام 2013، والمرسوم رقم 264 لعام 2014. وينص هذا النظام على أن التعويضات على انتهاك العلامات التجارية التي تُحدد بناءً على قرار المحكمة قد تخضع إما إلى نظام للتعويضات المقررة سلفاً أو إلى قواعد الإثبات العامة التي تنظم التعويض عن الأضرار، وذلك وفقاً لاختيار المدعي.

23. ومن ثم، إذا اختار المدعي نظام التعويضات المقررة سلفاً عند رفع الدعوى، لا ينبغي عليه إثبات كمية الأضرار والخسائر التي تعرض لها من جراء الانتهاك. وينبغي أن تتراوح التعويضات بين

"حدّ أدنى يبلغ 3 (ثلاث) أضعاف وحدّ أقصى يبلغ 100 (مائة) أضعاف من الراتب الشهري القانوني بالمعدلات السائدة، وذلك بالنسبة إلى كل انتهاك للعلامة التجارية. ويمكن أن يرتفع هذا المبلغ إلى 200 (مائتي) ضعف الراتب الشهري القانوني بالمعدلات السائدة إذا أعلن القاضي أن الانتهاك يتعلق بعلامة تجارية معروفة على نطاق واسع؛ و/أو أنّ لدى المتعدي نية سيئة؛ و/أو أنّ حياة أو صحة أشخاص كانت عرضة للخطر من جراء ذلك؛ و/أو أنّ التعدي على العلامة التجارية يمثل جريمة متكررة"¹¹.

9 قرار جماعة الأنديز رقم 486، المادة 243.

10 اتفاق تعزيز التجارة بين الولايات المتحدة الأمريكية وكولومبيا، الفصل 11.16، المادة 8.

11 المادتان 1 و2 من المرسوم رقم 264 لعام 2017.

24. وبالإضافة إلى ذلك، عند تقييم مبلغ التعويض، يجب على القاضي أن يأخذ في الاعتبار "مدة الانتهاك، ونطاقه، وكمية المنتجات المتعدية والمجال الجغرافي"¹².

خامساً. المعايير الخاصة بحق المؤلف

25. في مجال حق المؤلف، لا يُحدّد قرار جماعة الأنديز رقم 351 لعام 1993 المعايير الخاصة التي توجّه القاضي في تحديد مبلغ التعويضات عن الأضرار الناجمة على انتهاك حق المؤلف أو الحقوق المجاورة. إذ يكفي فقط بالإشارة إلى أن السلطة الوطنية المختصة يجوز لها أن تأمر بجملة من الأمور من خلال إجراء قضائي، من بينها "دفع تعويض كافٍ إلى صاحب الحقوق التي تعرّضت للانتهاك أو جبر الأضرار التي لحقت به من جرّاء الانتهاك"¹³.

26. وبالرغم من ذلك، ينص القانون رقم 44 لعام 1993 على أنّه ينبغي أخذ المعايير التالية في الاعتبار عند تقييم الضرر المادي الناجم عن فعل التعدي:

"1" القيمة السوقية للنسخ المنتجة أو المستنسخة دون ترخيص؛

"2" المبلغ الذي كان صاحب الحق سيطلبه مقابل ترخيصه للاستغلال؛

"3" الفترة التي وقع فيها الاستغلال غير القانوني"¹⁴.

27. وأخيراً، تجدر الإشارة إلى أن النظام القانوني للتعويضات المقررة سلفاً هو غير موجود إلى حدّ الآن في نظام حق المؤلف. ولكن مجلس الشيوخ الكولومبي ينظر حالياً في مشروع قانون لإقامة نظام مشابه للنظام الحالي للعلامات التجارية، أي نظام يحل محل النظام القائم على الأضرار الفعلية¹⁵.

[نهاية المساهمة]

12 مكرر.

13 المادة 57.

14 المادة 57 من القانون رقم 44 لعام 1993.

15 مشروع القانون رقم 206 لعام 218 (مجلس الشيوخ) ورقم 222 لعام 2018 (مجلس العموم)

تقدير التعويض نتيجة التعدي على حقوق الملكية الفكرية

مساهمة من إعداد الدكتورة نهاد عبد الكريم الحسبان، قاض في محكمة استئناف عمان، الأردن*

الملخص

التعويض وفقاً للنظام القانوني الأردني يشمل الضررين المادي والأدبي. ويحدد الأول بمقدار الضرر الفعلي والريح الفائت، ولا صلاحية للمحكمة في تقدير التعويض وفقاً لقواعد العدالة والإنصاف ولا يوجد في هذا النظام ما يعرف بالتعويضات العقابية التي تسمح للمحكمة بمنح المدعي مبلغاً معيناً تعويضاً عن التعدي عن أي حق من حقوق الملكية الفكرية. والضرر الأدبي وهو محصور في التعدي على حقوق الملكية الأدبية والفنية، يتطلب إثبات وجوده ويقدر من قبل الخبير جزافاً. كما أن قيمة التعويض لا ترتبط بطبيعة الفعل محل التعدي، فيما إذا كان تعدياً مباشراً مثل تقليد العلامة أو استعمالها بدون موافقة مالكيها أو تعدياً غير مباشر مثل بيع منتجات مقلدة، ولا يؤثر في تقديره توافر علم المتعدي بأنه يتعدى على حقوق الملكية الفكرية أم لا؛ كون التعويض يقاس بما لحق المضرور من ضرر وما فاتته من كسب بشرط أن يكون الضرر نتيجة طبيعية لفعل التعدي. ويمكن اعتبار بدل قيمة الترخيص أساساً لتقدير التعويض في حال إثبات وجوده.

المقدمة

1. المسؤولية المدنية هي التزام شخص بتعويض ضرر أحقه بالغير وهي مسؤولية عقدية أساسها الإخلال بالعقد ومسؤولية تقصيرية أساسها الفعل الضار. فالوضع يختلف إذا كان من وقع منه فعل التعدي تربطه رابطة عقدية بمالك حق الملكية الفكرية بشكل عام وبالمؤلف أو مالك العلامة التجارية بشكل خاص أو صدر منه فعل يشكل تعدي على مثل هذه الحقوق، وإن أركان المسؤولية هي فعل التعدي أو فعل الإخلال بالعقد والضرر وعلاقة السببية بينهما، أي أن الضرر نتيجة لفعل التعدي أو الإخلال بالعقد وإن كان الضرر نتيجة لغير ذلك فلا يستحق المدعي أي تعويض.
2. واتفاقية تريس¹ لم تبين آليات وأسس تقدير التعويض وإنما ألزمت الدول بمنح السلطات القضائية صلاحيات حول المسائل التي يمكن أن تكون محلاً للتعويض ومناسبة لتعويض الضرر الذي لحق بمالك الحق محل التعدي، بالإضافة لمصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة.
3. وعليه فإن تقدير التعويض عن الأضرار التي تلحق بمالكي حقوق الملكية الفكرية نتيجة التعدي عليها تنظمه التشريعات الوطنية، وإن القوانين الأردنية التي نظمت حقوق الملكية الفكرية قد خلت من تحديد شروط استحقاق التعويض وأسس تقديره باستثناء ما ورد في قانون حماية حق المؤلف من أسس معينة لتقدير التعويض عن الضرر الذي لحق بمالك الحق

* الآراء الواردة في هذه الوثيقة آراء المؤلف ولا تتطابق بالضرورة مع آراء أمانة الويبو أو الدول الأعضاء فيها.

¹ المادة (45) من اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية.

نتيجة التعدي على المصنف المحمي²، وبالتالي يجب الرجوع إلى هذه القواعد والقواعد العامة الواردة في القانون المدني الذي نظم المسؤولية التقصيرية ووضع قاعدة عامة تقوم على أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر³. وقد تضمن أن طرق الإضرار تكون⁴ بالمباشرة أو بالتسبب. فإن كان الإضرار بالمباشرة فإن مباشر هذا الضرر يلزم بالضمان سواء كان متعمداً أم لا؛ أي سواء كان من قام بفعل التعدي تعمد القيام به أم لا وإذا وقع بالتسبب أي تسبب في وقوع الضرر فيشترط التعمد أو أن يكون الفعل نفسه مفضياً إلى الضرر. وفي حال تعدد المسؤولين⁵ عن الفعل الضار وكان نصيب كل منهم في إحداث الضرر معلوماً، فإن كل منهم مسؤولاً بنسبة نصيبه فيه، أما إذا كان نصيب كل منهم في إحداث الضرر غير معلوم فقد أعطى القانون للمحكمة صلاحية إلزامهم بقيمة التعويض بالتساوي أو بالتكافل والتضامن.

4. والضرر يقسم إلى قسمين:

"1" القسم الأول: الضرر المادي⁶: هو إخلال بمصلحة ذات قيمة مالية للمضروب وبينت المادة (266) من القانون المدني أسس تقديره وهو ما لحق المضروب من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون نتيجة الفعل الضار، أي أن التعويض عن الضرر المادي يكون بإحلال مال محل المال المفقود وهذا يستلزم إثبات وجوده ومقداره.

ومقياس التعويض هو الضرر المباشر. فالتعويض في أية صورة كانت يقدر بمقدار الضرر المباشر الذي أحدثته فعل التعدي سواء كان هذا الضرر مادياً أو أدبياً، وسواء كان متوقفاً أو غير متوقع، وسواء كان حالاً أو مستقبلاً ما دام محققاً. وأن الضرر المباشر يشتمل على عنصرين جوهريين هما الخسارة التي لحقت بالمضروب والكسب الذي فاتته.

"2" القسم الثاني: الضرر الأدبي⁷ هو الضرر الناتج عن التعدي على المركز الاجتماعي للفرد لأن كل تعدي على الغير في حرته أو عرضه أو شرفه أو سمعته أو مركزه الاجتماعي أو اعتباره المالي يلزم المتعدي بضمان الضرر. وهذا ما تضمنته المادة (1/267) من القانون المدني الأردني.

5. وعليه سوف نوضح أسس تقدير التعويض عن الأضرار التي تلحق بالمالك العلامة التجارية في فرع أول وتلك التي تلحق بالمالك الحق في المصنفات الأدبية والفنية نتيجة التعدي في فرع ثاني.

الفرع الأول: أسس تقدير التعويض عن الأضرار التي تلحق بالمالك العلامة التجارية

6. الضرر الذي يلحق بالمالك العلامة هو ضرر مادي كقاعدة عامة وإن الضرر المادي يتمثل بالضرر الواقع فعلاً والكسب الفائت وفقاً لأحكام المادة (266) من القانون المدني الأردني، وبالتالي على مالك العلامة التجارية تقديم أدلة قانونية على وجود الضرر ومقداره لكي تحكم المحكمة بالتعويض الذي يستحقه، ولا يوجد ضرر أدبي يتوجب تعويضه نتيجة التعدي على

² المادة (49) من قانون حماية حق المؤلف وتعديلاته رقم 22 لسنة 1992، المنشور على الصفحة 684 من عدد الجريدة الرسمية رقم 3821 بتاريخ 16/4/1992.

³ المادة (256) من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976، المنشور على الصفحة 2 من عدد الجريدة الرسمية رقم 2645 بتاريخ 1/8/1976.

⁴ المادة (257) من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976، مرجع سابق.

⁵ المادة (265) من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976، مرجع سابق.

⁶ قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 2014/275 (هيئة عادية) تاريخ 2014/7/10، منشورات مركز عدالة.

⁷ قرار محكمة التمييز الاردنية رقم (97/1685)، الصادر عن الهيئة العامة.

حقوق الملكية الصناعية لتعلقها بالتجارة، لأن تأثير التعدي على سمعة العلامة يؤدي إلى نقصان قيمتها السوقية ونقصان مبيعات مالك هذه العلامة ويؤدي بالنتيجة إلى نقص في الأرباح وهذه تشكل أضرار مادية، وعليه سنتين أسس تقدير التعويض.

7. وفقاً لأحكام المادة (266) من القانون المدني فإن أسس تقدير التعويض هي:

"1" الضرر اللاحق فعلاً، أي ما لحق مالك العلامة من ضرر نتيجة التعدي، أي خسارة فعلية؛

"2" الربح الفائت نتيجة التعدي.

8. وقد طبقت المحاكم في الأردن الأسس المشار إليها أعلاه وتحديد عناصر الضرر الفعلي والخسارة اللاحقة نتيجة التعدي في العديد من القرارات⁸ حيث قررت المحكمة ما يلي:

"1" أولاً: تقديم البيئة القانونية على التعدي لا تثبت وجود الضرر.

"2" ثانياً: أشارت المحكمة في قرارها⁹ إلى أن الأسس التي يستند إليها في تقدير التعويض والبيئات التي تثبتت كما يلي:

(أ) القيمة الاقتصادية للعلامة العائدة لها في السوق

إذ أن هنالك شركات مختصة بتقييم حقوق الملكية الفكرية ومنها العلامات التجارية، وبيان قيمتها الاقتصادية، إن مثل هذه البيئة تساعد في تقدير الضرر التي لحق بمالك العلامة وأثر على قيمة العلامة في السوق.

(ب) الضرر الناتج عن الربح الفائت

أرباح مالك العلامة يمكن تقديرها من خلال الرجوع إلى الميزانيات المدققة أصولياً والتي تبين أرباحها قبل التعدي وبعده ومقدار النقص في الأرباح بشكل ضرراً.

(ج) نقص المبيعات

وذلك بإثبات خلط الجمهور بين محل المدعية والمدعى عليها نتيجة استعمال المدعى عليها للعلامة واعتقادهم أنها فرع لها أو وكيل لها وانصرفهم عن خدمات المدعية إلى خدمات المدعى عليها، إلا أنها لم تقدم ما يثبت مقدار نقص المبيعات هذا. بالمقابل قررت المحكمة¹⁰ استحقاق المدعية لمبلغ (25474) دينار كونها قد اثبتت قيام المدعى عليها بالحق الشخصي بالتعدي على علامتها التجارية المشهورة (AL sultan Charcoal) "خم السلطان" واثبتت للمحكمة مقدار انخفاض مبيعات المدعية بالحق الشخصي في الأعوام (2013-2014) وهي الفترة التي دخلت فيها بضاعة المدعى عليها بالحق الشخصي المقلدة لبضاعة المدعية بالحق الشخصي في السوق.

⁸ قرار محكمة بداية عمان رقم (2007/3841) الصادر عن قاضي منفرد، تاريخ 2008/5/20، منشورات مركز عدالة المتعلق بالتعدي على علامة المدعية (CAF DU ROI). وانظر لطفاً قرار محكمة صلح عمان رقم (2017-9775)، النظام الإلكتروني للمحاكم /نظام ميزان المتعلق بالتعدي على العلامة التجارية (KOSMODISK) التي تملكها المدعية بالحق الشخصي.

⁹ انظر قرار محكمة بداية عمان رقم (2007/3841) المشار إليه أعلاه.

¹⁰ قرار محكمة صلح جزاء عمان رقم (2015-19315)، النظام الإلكتروني للمحاكم /نظام ميزان.

(د) بدل نفقات حماية العلامة التجارية كالرسوم وأتعاب محاماة

حيث ثبت بأن المدعية قدمت اعتراض على تسجيل المدعى عليها علامة تشابه علامتها ورجحت دعوى الاعتراض أمام مسجل العلامات والقضاء الإداري، إلا أنها لم تقدم بينة تثبت تلك النفقات التي أنفقتها في سبيل منع المدعى عليها من تسجيل علامة تشابه علامتها.

(هـ) بدل الدعاية والإعلان المدفوع من المدعية للترويج لعلامتها ومدى استفادة المدعى عليها من هذه الدعاية

فقد قررت المحكمة¹¹ استحقاق المدعية بالحق الشخصي لمبلغ (17,361) دينار بدل تكاليف دعاية وإعلان لمنتجاتها التي تحمل العلامة التجارية (KOSMODISK) التي تملكها المدعية بالحق الشخصي موضوع التعدي في الجرائد والمجلات الطبية والاعلانات التلفزيونية بالإضافة إلى ما تكبدته من نفقات طباعة منشورات وبروشورات وبوسترات وأكياس وحملات ترويجية ومشاركة في المعارض.

(و) أجور المكاتب والمستودعات¹² ورواتب الموظفين

لا تدخل ضمن مفهوم الضرر الواجب التعويض لأن تكبد المدعية بالحق الشخصي لهذه المصاريف هي من ضمن نطاق عملها بغض النظر عن وجود التعدي على علامتها من عدمه.

الفرع الثاني: أسس تقدير التعويض عن الأضرار التي تلحق بصاحب الحق في المصنفات نتيجة التعدي

9. حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والتي قد تكون محل تعدي وتكون أساس للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي نتج عن التعدي عليها هي الحقوق الاقتصادية والأدبية وفقاً لأحكام المادتين الثامنة والتاسعة من قانون¹³ حماية حق المؤلف، وعليه يجب تحديد الحق الذي تم التعدي عليه والضرر الذي لحق بصاحب هذا الحق وفيما إذا كان الضرر مادياً أو أدبياً.

10. المادة (49) من قانون حماية حق المؤلف وإن تركت إجراءات دعوى التعويض للقواعد العامة إلا أنها وضعت أسساً إضافية لتقدير التعويض الذي يلحق بصاحب الحق وأوجبت أن يكون التعويض عادلاً وهي:

(أ) مكانة المؤلف الثقافية

تعتبر أساساً في تقدير التعويض، فالمؤلف الذي حاز على جوائز لإنجازاته العلمية والثقافية والأدبية تؤخذ بعين الاعتبار مكانته عند تقدير التعويض عن الضرر المادي الذي لحق به كون المتعدي على مصنفه قد استفاد من هذه المكانة في تحقيق الأرباح والتي تعتبر خسارة للمؤلف. كما أن هذه المكانة تكون أساساً مهماً للخبير عند تقديره للتعويض الأدبي إذا تم التعدي على حق أدبي للمؤلف.

¹¹ قرار محكمة صلح عمان رقم (2017-9775)، النظام الإلكتروني للمحاكم/نظام ميزان.

¹² أظن لطفاً قرار محكمة صلح عمان رقم (2015-19315)، النظام الإلكتروني للمحاكم/نظام ميزان.

¹³ قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة وتعديلاته رقم 22 لسنة 1992، المنشور على الصفحة 684 من عدد الجريدة الرسمية رقم 3821 بتاريخ

(ب) قيمة المصنف الأدبية أو العلمية أو الفنية

تعتبر أساس في تقدير التعويض؛ فالمصنف الذي حاز على جوائز أفضل مصنف في مجاله أو كان أكثر مشاهدة واقتباساً أو تأثيراً في مجاله، يؤخذ بعين الاعتبار عند تقدير التعويض عن الضررين المادي والأدبي.

(ج) قيمة المصنف الأصلي في السوق

تعتبر أساس في تقدير الربح الفائت على المدعي والربح الذي حققه المدعى عليه، ولكن قيمة المصنف في السوق لا تعتبر بكاملها كسب فائت إذ يدخل في قيمة المصنف السوقية مقدار تكاليف إنجازه سواء بالنسبة للمدعي عند احتساب الربح الفائت أو عند احتساب مدى استفادة المدعى عليه من التعدي.

(د) مدى استفادة المتعدي من استغلال المصنف

في مثل هذه الحالة يجب على المدعي أن يثبت ما يلي:

"1" كمية المصنفات التي فيها تعدي على حق المؤلف والحقوق المجاورة .

"2" حصة السوق التي خسرها المدعي بسبب هذا التعدي.

"3" الأرباح التي فاتت على المدعي بسبب التعدي.

11. وفي هذا الصدد قررت محكمة التمييز¹⁴ بأن الضرر الذي لحق بالمدعي نتيجة استغلال المدعى عليها لمصنف المدعي وهو تسجيل صوتي للقرآن، حيث وزعت (55) ألف نسخة من السي دي هو ضرر مادي ممتثل بالكسب الفائت، كون المدعي كان يبيع النسخة بدينار وإن هامش ربحه لكل نسخة هو (35) قرشاً.

تقدير التعويض الناتج عن الضرر الأدبي والمشار اليه في المادتين (8 و23) من قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة

12. حيث أن الحقوق الأدبية حقوق أبدية لصيقة بشخص المؤلف غير قابلة للتنازل عنها ولا يمر عليها الزمن فإن أي تعديل أو تحوير على المصنف بدون موافقة المؤلف يشكل تعدياً على الحقوق الأدبية للمؤلف توجب التعويض، وإن تقدير التعويض عن الضرر الأدبي يكون بشكل عام حسب اجتهاد القضاء الأردني¹⁵ جزافاً لتنافي التحديد القاطع مع طبيعة هذا النوع من الضرر وأن الخير يقدره في ضوء ما قدم من بينة، مع الأخذ بالأسس المحددة في المادة (49) المشار إليها أعلاه. وقد اعتبرت محكمة التمييز الأردنية¹⁶ أن إدخال أقوال وعبارات ونسبتها إلى المدعي دون علمه وموافقته، من شأنها إلحاق ضرر يوجب التعويض، فقد جاء بقرارها (...) ((الحقوق الأدبية)) للمؤلف هي حقوق شخصية تظل محفوظة بعد وفاته بل وحتى بعد انتقال هذه الحقوق وإن المؤلف يحتفظ بالحق بالمطالبة بها والاعتراض على كل تحريف أو تشويه أو تعديل آخر ... يكون ضاراً بالشرف وبالسمعة. وعليه وإن كان المدعي قد أبرم عقداً لإعداد دراسة علمية مع الجهة المدعى عليها فإن هذا الاتفاق لا

¹⁴ انظر لطفاً قرار محكمة التمييز رقم (621 / 2018)، نظام المحاكم الإلكتروني / نظام ميزان.

¹⁵ قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 2002/138، الصادر عن الهيئة العادية، تاريخ 2002/2/6، منشورات مركز عدالة.

¹⁶ قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 2003/2648، الصادر عن الهيئة العادية، تاريخ 2003/11/11، منشورات مركز عدالة.

يعطي حقاً للمدعى عليهم بإعادة استخدام مادة كتاب المدعي دون إذنه أو بالاعتداء على هذا الحق الذي حماه القانون مما يجعل استناد محكمة الموضوع إلى تقرير الخبير المقتنع والمعلل الذي انتهى إلى أحقية المدعي بالتعويض يجبر الضرر الذي لحقه لا يخالف القانون....).

هل يمكن القياس بالتراخيص لتقدير الأضرار الناجمة عن التعدي على حقوق الملكية الفكرية؟

13. يمكن اعتبار بدل قيمة التراخيص أساساً لتقدير التعويض واعتبار هذا البديل خسارة فعلية لاحقة إذا كان التعدي سبباً لفسخ عقد التراخيص من قبل المرخص له وقد يعتبر أيضاً ربحاً فائتاً إذا كانت مدته محددة ولمدة طويلة مستقبلاً وبالنتيجة يشكل ضرراً مادياً، ويخضع كل ذلك لسلطة التقدير لقاضي الموضوع مع الأخذ بعين الاعتبار أن عقد التراخيص يجب أن يسجل¹⁷ في جميع حقوق الملكية الفكرية الصناعية ومنها العلامات التجارية ولا يعتبر حجة على الغير، إلا من تاريخ تسجيله، أما في مجال الملكية الفكرية الأدبية، فإنه يشترط أن يكون مكتوباً.

14. ولا يجوز أن يفترض القاضي مثل هذا العقد افتراضاً لأن التعويض عن الضرر المادي حسب النظام القانوني الأردني يجب تقديم بينة تحدد وجوده ومقداره، ولكن يمكن الاسترشاد بعقود تراخيص سابقة على التعدي لذات الحق المتعدى عليه أو عروض لتراخيص أو مفاوضات.

15. ويدخل في احتساب التعويض الذي يستحقه المدعي ما يلي:

"1" رسوم الدعوى المدفوعة من المدعي.

"2" المصاريف التي دفعها المدعي خلال اجراءات الدعوى مثل أتعاب الخبراء ونفقات الشهود ونفقات ضبط البضائع التي تم من خلالها التعدي.

"3" أتعاب المحاماة¹⁸ تقدرها المحكمة على أن لا تقل عن (5%) من المبلغ المحكوم به وبحد أقصى ألف دينار في مرحلة المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى وبما لا يتجاوز نصف ما حكم به في المرحلة الأولى أمام محكمة الاستئناف.

"4" الفائدة القانونية بواقع 9% من مجموع التعويض المحكوم به ويعد بمثابة تعويضاً قانونياً محدد سلفاً ويحسب من تاريخ رفع الدعوى وحتى سداد المبلغ المحكوم به.

الخاتمة

16. في ختام موضوع تقدير التعويض وفقاً للنظام القانوني الأردني، فإنه يشمل الضررين المادي والأدبي؛ يحدد الأول بمقدار الضرر الفعلي والربح الفائت، ولا صلاحية للمحكمة في تقدير التعويض وفقاً لقواعد العدالة والإنصاف ولا يوجد في هذا النظام ما يعرف بالتعويضات العقابية. ويتطلب إثبات وجود الضرر الأدبي ويقدر من قبل خبير. كما أن قيمة التعويض لا ترتبط بطبيعة فعل التعدي، ولا يؤثر في تقديره توافر علم المتعدي من عدمه؛ كون التعويض يقاس بما لحق المتضرر من

¹⁷ المادة (1/3) من قانون العلامات التجارية وتعديلاته رقم 33 لسنة 1952، مرجع سابق.

¹⁸ انظر لطفاً المادة (46) من قانون نقابة المحامين النظاميين وتعديلاته رقم 11 لسنة 1972، المنشور على الصفحة 666 من عدد الجريدة الرسمية رقم

ضرر وما فاتته من كسب بشرط أن يكون الضرر نتيجة طبيعية لفعل التعدي. ويمكن اعتبار بدل قيمة الترخيص أساساً لتقدير التعويض.

[نهاية المساهمة]

التعويض عن الضرر في دعاوى التزييف

مساهمة من إعداد القاضي عبد الرزاق العمراني، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، المغرب*

ملخص

المبادئ التي استقر عليها التشريع والعمل القضائي بالمغرب ومن خلال الاطلاع على معظم القرارات الصادرة عن المحاكم التجارية هو أنه للمالك العلامة الاختيار بين المطالبة بالتعويض الكامل الذي يشمل كافة الخسارة وكل الربح الضائع الذي تحصل عليه المعتدي بصفة غير مشروعة إلا أنه يبقى إثبات هذا الأمر من طرف المدعي جد صعب حتى ولو باللجوء من طرف القاضي إلى الخبرة الفنية ، لذلك غالبا ما يفضل المدعي المطالبة بالتعويض المحدد سلفا من طرف المشرع بالنظر لكونه معفى من إثبات حجم الضرر ، وعند تقدير المحكمة لهذا التعويض بين الحد الأدنى والأقصى يؤخذ بعين الاعتبار كمية السلع المزيفة التي ضبطت بمحل المعتدي ، أما بخصوص مسألة سوء أو حسن النية فإنه لا ينظر إليها من طرف القاضي إلا إذا كان المعتدي تاجرا بسيطا أما إن كان صانعا فإنه يعد مزيفا ويتحمل أداء التعويض دون اعتبار لحسن النية ، وفي الأخير فإن القضاء المغربي لا يأخذ بطريقة احتساب التعويض استنادا على عقود الترخيص.

أولا. معلومات أساسية

1. فعل التزييف هو اعتداء على حق من حقوق الملكية الفكرية يتسبب في ضرر للمالك العلامة ويوجب التعويض ، غير أن التساؤل الذي يطرح نفسه في مجال التزييف والذي عرف نقاشا مستفيضا من طرف رجال الفقه والقضاء هو ما هي المعايير اللازمة لضبط هذا التعويض ليكون مناسبا مع الخطأ المرتكب من طرف المعتدي ، وما هي أنواع الضرر المستحق للتعويض في دعاوى التزييف (الضرر المادي-المصرفات المدفوعة-الربح الضائع) وكيف يمكن تقدير التعويض من خلال الحديث عن التقدير القانوني والتعويض المسبق والتقدير القضائي للتعويض وطرق احتساب هذا التعويض ، وما هي الاعتبارات والظروف التي تتحكم في تقدير هذا التعويض (حسن النية وسوء النية -كمية البضاعة المزيفة المحجوزة).

2. لقد كانت فكرة التعويض في التشريع القديم تقوم على مبدأ معاقبة المخطئ إلا أنه تم التراجع عن هذه الفكرة في التقنيات الحديثة وأصبحت تقوم على مبدأ إصلاحي وهو جبر الضرر الذي أصاب المتضرر في حين تم ترك مبدأ التعويض العقابي للمسؤولية الجنائية.

3. ولقد نظم المشرع المغربي الإطار القانوني لهذه المسؤولية التقصيرية في المواد 77-78-98 من قانون الالتزامات والعقود وقد نص الفصل 77 على أن كل فعل ارتكبه الإنسان عن بينة واختيار، ومن غير أن يسمح له به القانون، فأحدث ضررا ماديا أو معنويا للغير، أُلزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر، كما تضمن الفصل 78 أن كل شخص مسؤول عن الضرر المعنوي أو المادي الذي أحدثه، لا بفعله فقط ولكن بخطئه أيضا.

4. وأوضح الفصل 98 نوع الضرر والعناصر التي يتعين اعتمادها عند تقدير التعويض وهكذا نص هذا الفصل على أن:

* الآراء المعرب عنها في هذه الوثيقة هي آراء المؤلف وليست بالضرورة وجهات نظر الأمانة العامة أو الدول الأعضاء في الويبو.

"الضرر في الجرائم وأشباه الجرائم، هو الخسارة التي لحقت المدعي فعلا والمصروفات الضرورية التي اضطر أو سيضطر إلى إنفاقها لإصلاح نتائج الفعل الذي ارتكب إضرارا به، وكذلك ما حرم منه من نفع في دائرة الحدود العادية لنتائج هذا الفعل. ويجب على المحكمة أن تقدر الأضرار بكيفية مختلفة حسبما تكون ناتجة عن خطأ المدين أو عن تدليسه".

5. ومن خلال قراءة هذه النصوص يتبين أن المشرع أقر مبدأ أساسيا يتعلق بالنظام العام ولا يمكن الاتفاق بين الأطراف على مخالفته. وهو الحق في التعويض وهذا الحق لا تقوم له قائمة إلا بتوافر العناصر الثلاثة وهي "1" الخطأ (أي خرق التزام قانوني)؛ "2" وتحقق الضرر وهو ما يصيب الشخص في جسمه أو ماله سواء أكان ماديا أو معنويا؛ "3" ووجود علاقة سببية بين "1" و"2".

ثانيا. الإطار القانوني للتعويض في التشريع المغربي

6. لقد قطع التشريع المغربي خطوات هامة في مجال التعويض المدني عن دعاوى التزيف بين أول قانون كان ينظم الملكية الصناعية بالمغرب (23 يونيو 1916) الذي تضمن عقوبات مالية زهيدة الى أن صدر قانون 17-97 المتعلق بالملكية الصناعية الذي جمع بين الحق في المطالبة بالتعويض الكامل أو المطالبة بالتعويض المسبق المحدد سلفا من المشرع. وقد تم تعديل مبلغ التعويض المنصوص عليه بالمادة 224 من قانون 17-97 المتعلق بالملكية الصناعية كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانونين رقم 23-13 و31-05. وهكذا تم رفع الحد الأدنى للتعويض من 5000 درهم الى 50.000 درهم والحد الأقصى من 25.000 درهم الى 500.000 درهم، وجاء في المادة 224 أنه:

"يجوز للمالك الحقوق الاختيار بين التعويض عن الأضرار التي لحقت به فعلا، بالإضافة إلى كل الأرباح المترتبة على النشاط الممنوع والتي لم تؤخذ بعين الاعتبار في حساب التعويض المذكور، أو التعويض عن الأضرار المحدد في مبلغ 50.000 درهم على الأقل و500.000 درهم كحد أقصى حسب ما تعتبره المحكمة عادلا لجبر الضرر الحاصل".

7. وبما أن قانون حماية الملكية الصناعية المغربي قد جاء وفقا للمعايير الدولية التي تتبناها مختلف المعاهدات الدولية والتي انضم إليها المغرب، بما في ذلك اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وعلى الخصوص اتفاق الجوانب المتصلة بالتجارة بحقوق الملكية الفكرية اتفاقية تريبس، والاتفاقيات التي تديرها المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومعاهدة قانون العلامات، فإن المادة 224 من قانون 17-97 تتماشى مع التوجهات الواردة بالبند 45 من اتفاقية تريبس التي جاء فيها أنه:

"للسلطات القضائية أن تأمر المعتدي بأن يدفع لصاحب الحق تعويضات عن الضرر الذي لحقه بسبب التعدي على حقه في الملكية الفكرية من جانب متعد يعلم أو كانت لديه أسباب معقولة تجعله يعلم أنه قام بذلك التعدي كما أنه للسلطات القضائية أن تأمر المعتدي بأن يدفع لصاحب الحق المصروفات التي تكبدها ويجوز ان تشمل أتعاب المحامي المناسبة واسترداد الأرباح أو دفع تعويضات مقرر سلفا حتى حين لا يكون المعتدي يعلم أو أكانت لديه أسباب معقولة تجعله يعلم أنه قام بذلك التعدي".

ثالثا. الأساس القانوني لتقدير التعويض

8. لقد وضعت المادة 224 من قانون 17-97 المتعلق بالملكية الصناعية قاعدة استثنائية في مجال التعويض لا مثيل لها في باقي فروع القوانين الأخرى، وهي أن مالك العلامة عند تقديم الدعوى يملك الحق في الاختيار بين:

(أ) التعويض الكامل

9. يجوز لمالك العلامة التجارية أن يطالب بالتعويض الكامل عن الضرر الذي أصابه جراء فعل التزييف وفي هذه الحالة تطبق القواعد العامة والتي تقضي بأن البيئة على المدعي ويتعين عليه إثبات ما يدعيه بالحجة والدليل على الخسارة التي أصابته والربح الضائع من جراء التزييف وهذا الأمر جد صعب ولئن كان يسهل إثبات تقلص حجم مبيعات التاجر عن طريق الاستدلال بالقوائم التركيبية ، إلا أنه يبقى من المستحيل إثبات أن هذا الأمر ناتج بالأساس عن فعل التزييف خاصة وأن أغلب المعتدين لا يعرضون إلا القلة من المنتجات المزيفة مخافة حجزها وصفياء. كما أن أغلب التجار الذي يعرضون المنتجات المزيفة لا يسعون بحاسبة منتظمة يمكنها تحديد حجم السلع المزيفة التي تم ترويجهما والربح غير المشروع الذي تحصل عليه المزيف.

(ب) التقدير القانوني للتعويض

10. ثم هناك الحق في المطالبة بالتقدير القانوني للتعويض عن التزييف ذلك أن مالك العلامة الذي لا يتوفر على وسائل لإثبات حجم الضرر ولا يملك معلومات عن الربح الضائع الذي حققه المعتدي لذلك خول له القانون إمكانية الاكتفاء بالمطالبة بالتعويض المحدد سلفاً من طرف المشرع وهو تعويض جزائي عن ضرر مفترض يستحقه صاحب العلامة حتى في حال لم تلحقه أي خسارة حقيقية كما هو الحال عند حجز سلع مزيفة في الميناء وقبل دخولها للسوق الوطني. وصدرت عن القضاء المغربي مجموعة من الأحكام التي تقضي على المستورد بأداء تعويض جزائي حتى لو لم يتم تداول البضاعة المزيفة وعرضها على الجمهور. كما يعنى مالك العلامة من ضرورة إثبات الضرر في هذه الحالة وقد جاء في القرار رقم 3280 بتاريخ 2017-05-31 ملف رقم 2017-8211-1845 صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بأن ما تمسك به الطاعن من كون المحكمة لم تبين حجم الضرر والخسارة والمصروفات الضرورية التي اضطر أو سيضطر مالك العلامة إلى إنفاقها لإصلاح نتائج الفعل، يبقى غير جدير بالاعتبار لأن هذا التعويض هو تعويض مفترض وجزائي لا يشترط للحكم به إثبات المدعي لحجم الضرر الذي أصابه لذا يتعين رده وتأيد الحكم.

رابعاً. سلطة القاضي في تقدير التعويض

11. لئن كان للقاضي الحرية في تكوين قناعته الراسخة انطلاقاً من ظروف النازلة والوثائق المعروض عليه وملابسات النزاع لتحديد التعويض اللازم لجبر الضرر، إلا أن هذه الحرية مقيدة بضرورة التعليل أي أنه ملزم ببيان الوسائل التي اعتمدها من أجل تحديد مبلغ التعويض.

12. و في التشريع المغربي فإن عدم مراعاة عناصر التعويض يعد من الاخطاء الجوهرية في الحكم وسبباً للطعن فيه على اعتبار انعدام التعليل أو نقصانه وهكذا جاء في قرار لمحكمة النقض بتاريخ 20 نونبر 1985 تحت عدد 2749 في الملف رقم 81/27390 أنه

"يقدر التعويض على أساس ما لحق بالمتضرر من خسارة وما فاتته من كسب وعلى المحكمة أن تبرز ما اعتمده منها في تقدير التعويض، حتى تتمكن محكمة النقض من بسط رقبتها بشأن حقيقة الضرر الذي لحق بالمدعي. وأن المحكمة لما خفضت مبلغ التعويض المحكوم به ابتدائياً كان عليها أن تعلق قضاءها تعليلاً كافياً يبرر ذلك التخفيض".

13. وفي حال قرر القاضي الاستعانة بأهل الخبرة في المسائل الفنية المرتبطة بتقدير الضرر فإنه طبقا للفصل 59 من قانون المسطرة المدنية:

"يحدد النقط التي تجري الخبرة فيها في شكل أسئلة فنية لا علاقة لها مطلقا بالقانون. ويجب على الخبير أن يقدم جوابا محددا وواضحا عن كل سؤال ويمنع عليه الجواب على أي سؤال يخرج عن اختصاصه الفني وله علاقة بالقانون."

وفي جميع الأحوال يبقى القاضي المغربي حرا في الأخذ بما ورد في تقرير الخبير من عدمه وذلك طبقا للفصل 66 الذي جاء فيه أنه لا يلزم القاضي بالأخذ برأي الخبير المعين ويبقى له الحق في تعيين أي خبير آخر من أجل استيضاح الجوانب التقنية في النزاع. وقد جاء في القرار عدد 1608 بتاريخ 28-03-2018 ملف رقم 2017-8211-1849 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أنه:

"لئن كان التعويض الجزافي المحدد من طرف المشرع بين 50.000 درهم و500.000 درهم كحد أقصى يعني مالك العلامة من إثبات الضرر طالما أنه تعويض عن ضرر مفترض إلا أن المطالبة بالتعويض الكامل الذي لحق بمالك العلامة يفرض على المدعي إثبات حجم هذا الضرر وأن الحكم الذي حدد مبلغ 800.000 درهم لم يستند على أي أساس ولم يبين الطريقة التي توصل من خلالها الى تقدير هذا المبلغ مما ارتأى معه نظر المحكمة وبعد منازعة الطرفين في مقدار التعويض الأمر بإجراء خبرة حسابية لبيان الضرر المباشر المترتب عن الخسارة التي لحقت بمالك العلامة والربح الضائع من خلال الاطلاع على الدفاتر التجارية للطرفين وجميع الوثائق المحاسبية ، وأن الخبير المنتدب خلص الى اقتراح مبلغ 190.000 درهم وأن هذه المحكمة تعتبره مبلغا كافيا لجبر الضرر الناجم عن التزيف طالما أن الطرفين وخاصة مالك العلامة لم يدل بما يخالف هذا التقدير أو يناقضه ولا دليل بالملف على أن الضرر الذي لحقه يفوق هذا المبلغ علما أنه هو المكلف قانونا بإثبات حجم الضرر لذا تبقى منازعة الطرفين في تقرير الخبرة غير مؤسسه ويتعين تأييد الأمر المستأنف مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به الى 190.000 درهم."

خامسا. المعايير المعتمدة عند تقدير التعويض

14. بما أن الفرق كبير جدا بين الحد الأدنى للتعويض وهو 50.000 درهم وبين الحد الأقصى الذي هو 500.000 درهم فإن القضاء المغربي من خلال العديد من القرارات الصادرة عن المحاكم التجارية وخاصة محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء يأخذ بعين الاعتبار عند تقدير هذا التعويض المحدد سلفا كمية البضاعة المزيفة التي تم حجزها أو معاينتها من طرف المفوض القضائي وقد جاء في القرار رقم 2728 بتاريخ 20-05-2014 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أنه:

"استنادا إلى السلطة التقديرية المخولة للمحكمة في تحديد التعويض الجزافي فإن هذه المحكمة ترى أن المبلغ المحكوم به على سبيل التعويض في حدود 20.000 درهم غير جابر للضرر الحاصل بالنظر إلى ضخامة الكمية المحجوزة من السلع المزيفة والتي تتحدد في 686 زوجا من الأحذية الحاملة لعلامة الطاعنة وبالتالي تستجيب هذه المحكمة لطلب رفعه إلى المبلغ الأقصى في التعويض الجزافي وهو 25.000 درهم."

15. كما أنه يؤخذ بعين الاعتبار عند تقدير التعويض القانوني نوعية التاجر الذي يقوم بعرض هذه السلع للبيع وهكذا يتفاوت قدر التعويض المحكوم به من طرف المحكمة بحسب ما إذا كان المدعى عليه هو ذلك التاجر الكبير المحترف والذي

يقوم بعرض كميات كبيرة للبيع والتاجر البسيط الذي لا يبيع إلا عددا محدودا جدا من هذه السلع المزيفة وفي هذه الحالة فإن أغلب الأحكام القضائية تقضي بالحد الأدنى للتعويض وهو 50.000 درهم علما أن المحكمة لا تملك أي إمكانية لتخفيض هذا التعويض في الحالة التي قد يبدو لها أن حتى هذا الحد الأدنى 50.000 درهم لا يتناسب مع إمكانيات المدعى عليه الذي لم يضبط بمحله سوى عدد قليل جدا من السلع المزيفة ولا يتجاوز مثلا حجم رواجه التجاري السنوي 50.000 درهم.

سادسا. حسن أو سوء النية وتأثيره على تقدير التعويض

16. وبخصوص الركن المعنوي ومدى تأثيره على مقدار التعويض الممنوح في إطار دعوى التزيف فإن التشريع والقضاء المغربي ميز بين حالتين اثنتين فإذا كان المدعى عليه هو شخص معنوي أو طبيعي يقوم بصناعة المنتج المزيف فإنه يحكم عليه بأداء التعويض المشار إليه أعلاه دون البحث في سوء أو حسن النية وهذا الأمر بديهي لكون الصانع هو أول حلقة من حلقات التزيف وهو المسؤول الأول عن أفعال التعدي لذلك يجب التشدد في هذا الإطار والعمل على معاقبة المصدر الأول للفعل غير المشروع.

17. ثم هناك المدعى عليه الغير الصانع أي الشخص الذي ضبط بمحله وهو يبيع أو يعرض لبيع منتجات مزيفة، ولأجل التلمص من أداء التعويض كثيرا ما يحاول هذا الشخص المدعى عليه التمسك بحسن النية ولم يكن يعلم أن البضاعة التي يعرضها تحمل علامة مزيفة غير أن القضاء المغربي استقر في جميع أحكامه على قاعدة أساسية مفادها أنه يفترض في التاجر المحترف الذي يبيع سلعا معينة أن له القدرة الفنية على التمييز بين السلع الأصلية والسلعة المزيفة ولا يمكنه التمسك بحسن النية طالما أن له من الوسائل سواء المتعلقة بالثمن أو الجودة أو من خلال مصدر الشراء ما يخوله معرفة حقيقة البضاعة التي يعرضها للبيع.

18. وهناك طريقة أخرى لاحتساب التعويض عن الضرر تعتمد على الحكم على المعتدي بأداء تعويض يساوي ذلك الذي كان سيدفعه لمالك العلامة لو أنه رخص له باستعمالها وهذه الطريقة تطبقها مجموعة من الدول ليس من بينها المغرب ، وقد انتقد هذا الاتجاه من طرف بعض الفقهاء -انظر مؤلف التنظيم القانوني للعلامة التجارية دراسة مقارنة تأليف الدكتور غسان برانبو- حيث اعتبروه ترخيصا إجباريا للعلامة التجارية يستفيد منه المعتدي الذي لن يدفع سوى مبلغ الترخيص الذي كان سيدفعه لمالك العلامة لو أجاز له ذلك وهذا يجعل المعتدي ماثلا للتاجر الشريف الذي حصل على الترخيص الشرعي باستعمال العلامة، مع أن المرخص له باستعمال العلامة يتكبد مصاريف الدعاية والإعلان ويخضع لرقابة جودة مشددة من مالك العلامة.

[نهاية المساهمة]

خبرات المملكة المتحدة في مجال تقدير التعويض عن التعديات على حقوق الملكية الفكرية

مساهمة من إعداد السيد آلن جونز، مستشار الملكة وقاضي دائرة محكمة الملكية الفكرية، محكمة العدل العليا، لندن، المملكة المتحدة.*

ملخص

يستحق أي صاحب حق ملكية فكرية تعويضات عن التعدي على حق الملكية الفكرية الخاص به دون حاجة إلى إثبات أي معرفة من جانب المتعدي. وبالإضافة إلى ذلك، يتيح القانون انتصافاً فعالاً للتعويض، ألا وهو التعويضات التفاوضية، حتى ولو تعذر إثبات حدوث خسارة من نوع تقليدي. ويُقضى بالتعويضات في هذه الحالات بالمبلغ المعقول الذي كان يمكن المطالبة به للسماح بفعل التعدي. ويُحسب هذا المبلغ عن طريق تصور تفاوض افتراضي بين صاحب الحق والمتعدي ويرجع الفصل فيه إلى المحكمة استناداً إلى الأدلة. وقد تقرر المحكمة تعويضات إضافية إذا ثبت على المتعدي تعمده اقرار التعدي. وليست للتعويضات التفاوضية ولا للتعويضات الإضافية صفة عقابية. ولا يوجد مجال لتعويضات عن "الضرر المعنوي" إلا في حدود ضيقة.

أولاً. مقدمة

1. تتناول هذه الورقة القانون في إنجلترا وويلز وتهدف وصف النهج المتبع حالياً لتقدير التعويضات عن التعدي على حقوق الملكية الفكرية، كما تتطرق إلى مختلف أشكال الانتصاف استناداً إلى حساب أرباح المتعدي. وسيتبين أن تقييم التعويضات يكون، في كل حالة، مسألة تفصل فيها المحكمة استناداً إلى الأدلة المتاحة. ويمثل هذا التقييم عملية تنبني على مبادئ واضحة لكن كثيراً ما تكون غير دقيقة وتنطوي على تقدير قضائي يستند إلى الأدلة المادية المتاحة للمحكمة.

ثانياً. اختيار التعويضات

2. عندما يُعتمد على حق من حقوق الملكية الفكرية، يكون لصاحب الحق الخيار، حيث يتاح له التعويض عن الضرر الذي ألحق به بسبب التعدي أو اختيار، بدلاً من ذلك، حساب الأرباح العائدة على المتعدي من تعديه.

3. ويختلف الانتصاف بحساب الأرباح عن التعويضات، ويكون الغرض منه منع إثراء المتعدي على غير وجه حق لا تعويض صاحب حق الملكية الفكرية عن خسائره. كما يوجد اختلاف بين مسألة تسبب التعدي في خسائر من عدمه ومسألة جني المتعدي أرباحاً من تعديه. وبالتالي فلا توجد صلة بين ما قد يكون صاحب الحق قد تكبده من خسائر وحساب الأرباح¹.

* الآراء الواردة في هذه الوثيقة آراء المؤلف ولا تتطابق بالضرورة مع آراء أمانة الويبو أو الدول الأعضاء فيها.

1 انظر [2016] EWCA Civ 98 OOO Abbott v Design & Display Ltd.

4. ولكي يستطيع المدعي اتخاذ قرار مستنير، فإن الممارسة التي ينبغي اتباعها بمجرد ثبوت حدوث تعدٍ هي مطالبة المتعدي بتقديم معلومات عن أرباحه من جراء التعدي². وكان من المعتاد في الماضي أن يطالب المدعون بتعويضات، إلا أن التجارب في الفترة الأخيرة تشير إلى تزايد عدد القضايا التي يقع الاختيار فيها على حساب الأرباح.

5. وفي حالة حساب الأرباح، تأمر المحكمة المتعدي بدفع مبلغ لصاحب الحق يساوي ربحاً ترى المحكمة أن المتعدي قد حققه جراء تعديده. وبعبارة بسيطة، تتوصل المحكمة إلى تلك القناعة من خلال تقييم إجمالي الربح المتحقق من المبيعات القائمة على التعدي وتحديد المصروفات التي يصح اقتطاعها. والنهج الذي تتبعه المحكمة في اقتطاع المصروفات لحساب الربح الفعلي هو السماح للمتعدى باقتطاع (أ) التكاليف المقترنة بأفعال التعدي وحدها، (ب) ونسبة من المصروفات العامة التي يتكبدها المتعدي والتي يمكن عزوها بحق إلى النشاط القائم على التعدي³.

ثالثاً. استحقاق التعويضات

6. لا يعتمد استحقاق التعويضات على إثبات أي علم بالذنب من جانب المتعدي.

7. ويوجد في قضايا التصميم الصناعي، فضلاً عن حقوق المؤلف والبراءات، مجال للدفع بعدم العلم، غير أن مجال هذا الدفع ضيق للغاية ويندر إثباته. ففي القضية *Kohler Mira Ltd. v Bristan Group Ltd.* [2014] EWHC (IPEC) 1931، ردت المحكمة دعواً استند فيه إلى المادة (1)233 من قانون حق المؤلف والتصاميم والبراءات لسنة 1988 التي تنص على أنه "متى ما أثبت أن المدعى عليه لم يكن حين التعدي يعلم، ولم يكن لديه سبب يدعو إلى الاعتقاد، بأن ثمة حق تصميم قائم في التصميم الذي يتعلق به المنتج، فلا يستحق [المدعى] تعويضات منه." وقد قال القاضي هاكون:

"أعتقد أن عوار الحجة يكمن في الزعم بأن مدعياً عليه لن يكون لديه في الظروف الطبيعية سبب للاعتقاد بأن ثمة حق تصميم قائم، ففي سياق الأصناف الصناعية، لن يكون الحال هكذا بشكل عام. وإذا تصورنا أن المدعى عليه التقط حجراً من شاطئ، فيكون من الواضح أن أي شخص معقول في مكانه لن يكون لديه سبب للاعتقاد بأن ثمة حق تصميم قائم في تصميمه. وبالمقابل، فمن المرجح أن يكون لديه سبب وجيه لتصور وجود حق تصميم في منتج صناعي."

رابعاً. التعويضات جارية

8. كيف يمكن التوصل إلى تقدير التعويضات؟ المبدأ الأساسي هو أنها جارية تعيد المدعى إلى نفس الوضع الذي كان من شأنه أن يكون عليه لو لم يقع التعدي. في القضية *General Tire & Rubber Co v Firestone Tyre & Rubber Co Ltd.* [1975] 1 WLR 819، بين اللورد ولبرفورس أن القاعدة العامة التي ينبغي تطبيقها هي "أن يكون مقدار التعويضات، قدر المستطاع، مساوياً لذلك المبلغ من المال الذي يضع الطرف المتضرر في نفس الوضع الذي كان من شأنه أن يكون عليه لو لم يقع عليه فعل التعدي." كما عبر عن أحد المبادئ الأساسية في تقييم تلك التعويضات على النحو التالي: "بما أن المدعى عليهم متعدون، ينبغي تقييم التعويضات بسخاء، غير أن الهدف هو تعويض المدعىين لا معاقبة المدعى عليهم."

² انظر *Island Records Ltd v Tring International plc* [1996] 1 WLR 1256.

³ انظر *OOO Abbott v Design & Display Ltd* [2017] EWHC 932 (IPEC).

9. ولا إشكال في تطبيق هذه المبادئ متى ما كان أثر التعدي تحويل المبيعات عن صاحب حق الملكية الفكرية (وإن كان من المحتمل مواجهة صعوبات في العمليات الحسابية). ففي هذه الحالات، تكون الخسارة التي يعوّض عنها صاحب الحق هي ما فاتته من كسب، وهي أساساً الأرباح التي كان من شأن صاحب حق الملكية الفكرية أن يجنيها لو كانت المبيعات قد جرت على يده لا على يد المتعدي. كما يمكن أن تتضمن الأرباح المفقّودة على مبيعاته الخاصة إذا ألجأه التعدي إلى خفض سعره.

10. وفي مسعاها للتوصل إلى تقدير الربح الفائت، تبدأ المحكمة أولاً بتكوين رأي عن النسبة من مبيعات المدّعي عليه التي كان شأن المدّعي أن يحققها، ومن ثم يتعين عليها تحديد التكاليف الإضافية التي كان من شأنه أن يتكبدها. وفي سبيل ذلك، تأخذ المحكمة في الحسبان أن المبيعات المفقّودة عبارة عن "إنتاج إضافي" حتى لا يلحق بالمبيعات الإضافية إلا بعض التكاليف الإضافية المحددة. ومع ذلك فهي تفسح مجالاً أيضاً لواقع تزايد التكاليف مع زيادة الإنتاج في الممارسة العملية.⁴

خامساً. التعويضات التفاوضية

11. ماذا عن الحالات التي لا تنطوي على تحويل لمبيعات؟

12. يأتي الجواب عن ذلك باتباع نهج مشابه لحالات الأملاك العقارية. فعلى سبيل المثال، يستحق أي مالك يستغل شخصاً ما أرضه بغير وجه حق تعويضات تساوي مجموع ما قد كان له أن يطالب به بشكل معقول نظير السماح بهذا الاستغلال.

13. وتتاح تعويضات على أساس مشابه عن التعدي على حقوق الملكية الفكرية. ويشار إلى التعويضات من هذا النوع الآن باسم "تعويضات تفاوضية"، ويُعتبر أنها "تتيح جبراً لخسارة، غير أن تلك الخسارة ليست من نوع تقليدي". ويمكن الأساس المنطقي لذلك في أن المتعدي "يأخذ شيئاً دون مقابل كان للمالك أن يستحق المطالبة بماله عنه".⁵

14. وكما هو الشأن في قضايا الأملاك العقارية، يكون مقدار التعويضات مساوياً لمجموع ما كان يحق تقاضيه بشكل معقول عن الإذن بالاستغلال، ويلزم المحكمة من أجل ذلك تقدير نتيجة عملية مساومة أو مفاوضة افتراضية بين صاحب حق الملكية الفكرية والمتعدي.⁶

15. وفي جميع الحالات، يرجع ذلك التقدير إلى المحكمة، مستندةً فيه إلى الأدلة. وكما بيّن اللورد ولبرفورس في القضية *General Tire & Rubber Co v Firestone Tyre & Rubber Co Ltd*، فإن "العملية في منتهىها عملية تقدير قضائي يستند إلى المؤشرات المتاحة".

16. وربما يمكن استنتاج سعر المثل للإتاوات استناداً إلى الأدلة، إلا أنه "يجب إثبات أن الظروف التي يسدد فيها سعر المثل مطابقة، أو على الأقل مشابهة، لتلك التي يُفترض أن يبرم صاحب البراءة والمتعدي فيها صفقتها".⁷

⁴ انظر [2006] EWHC 1344 (Pat) Ultraframe (UK) Ltd v Eurocell Building Plastics Ltd.

⁵ انظر [2018] UKSC 20] *Morris-Garner v One Step (Support) Ltd*.

⁶ انظر *General Tire & Rubber Co v Firestone Tyre & Rubber Co Ltd*.

⁷ اللورد ولبرفورس في القضية *General Tire & Rubber Co v Firestone Tyre & Rubber Co Ltd*.

17. أما إذا تعذر استنتاج سعر المثل، فقد يكون التقييم أصعب.
18. وتتضمن المبادئ التي تنطبق على التفاوض الافتراضي ما يلي:
- لا اعتبار لاحتمال توصل أحد الطرفين أو كليهما إلى اتفاق فعلياً.
 - وتمتد صلاحية الترخيص الافتراضي مدة التعدي.
 - وتأخذ المحكمة بعين الاعتبار الظروف التي وُضع فيها الطرفان حينذاك.
 - وإذا كان للمتعيدي أن يتاح له وقت التفاوض الافتراضي بديل لا ينطوي على تعديّ، يؤخذ ذلك البديل في حساب.
 - ولا يلزم أن يكون في البديل جميع سمات الاستخدام القائم على التعدي.
 - ولكن المحكمة لا تأخذ في الحسبان ظروف الطرفين المالية أو صفاتها الشخصية⁸.
19. وسيتبين أن هذه العملية ليست عملية دقيقة، بل إنها وُصفت بأنها تنطوي أحياناً على "توظيف لتصور سليم وممارسةً للتقدير التقريبي"⁹.

سادساً. التعويضات الإضافية

20. كما سبق الذكر، بينما لا يعتمد استحقاق التعويضات على إثبات العلم بالذنب، فقد تتاح تعويضات إضافية في حالات تعمد التعدي. فالمادة 13(1)(أ) من التوجيه EC/48/2004 تسمح بتحصيل مزيدٍ من التعويضات، في هذه الحالات، باعتبار "الأرباح غير العادلة التي يحققها المتعيدي".
21. غير أن هذه أيضاً غير عقابية. وقد قيل إنها تتاح متى ما ارتأت المحكمة أن مبلغ التعويضات المستنتج خلاف ذلك، أو حساب الأرباح، لا يجبر الضرر الفعلي الذي وقع على المدّعي بشكل وافٍ. وتسمح المادة 13(1)(أ) للمحكمة في هذه الحالات أن تمنح مبلغاً إضافياً يتعلق بالربح غير العادل المحقق من التعدي¹⁰.
22. ومن أمثلة ذلك (ورد في القضية *Henderson v All Around the World Recordings Ltd.*):

"إذا لم يعد على المدّعي عليه أي ربح مالي مباشر - مما يجعل حساب الأرباح قليل الفائدة - لكن أعماله توسعت في الحجم و/أو السمعة من أثر التعديات المنطوية على بيع بخسارة. فبالنسبة إلى المدّعي، يضاف إلى المبيعات المفقّوتة احتمال تكبده مزيداً من الخسائر نتيجة للمنافسة من آخرين. ولن يمثل التوسع ربحاً جناه المدّعي عليه بالمفهوم المباشر المعتاد، لكنه يكون على الرغم من ذلك ربحاً محتملاً وغير عادل."

انظر [2013] EWHC 815 (Ch) *32Red plc v WHG (International) Ltd*

اقتباس من القضية *32Red plc v WHG (International) Ltd*

انظر [2014] EWHC 3087 (IPEC) *Henderson v All Around the World Recordings Ltd*

سابعاً. التعويضات المعنوية

23. تتيح المادة 13(1)(أ) أيضاً للمحكمة، في حالات تعمد التعدي، منح تعويضات عن "الضرر المعنوي الواقع على صاحب الحق جراء التعدي". إلا أن المحكمة ارتأت أن المجال المتاح لمنح تعويضات من هذا القبيل محدود. "الشيء الوحيد الواضح في أمر "الضرر المعنوي" هو تعلقه بشيء لا يمثل عاملاً اقتصادياً. وأعتقد أنه لن يثار على الأرجح إلا في ظروف محددة للغاية."¹¹.

24. وقد ورد مثال لهذه الظروف في القضية *Kohler Mira Ltd. v Bristan Group Ltd.*:

"هب أن مدّعياً عليه تعدى على حق المؤلف في صور فوتوغرافية تكشف حزناً شخصياً عن طريق نشرها في الإنترنت، فإن ذلك لن يدر على المدّعي عليه ربحاً ولن يكبد صاحب حق المؤلف خسارة مالية، غير أن من شأن الضغط العاطفي أن يكون حاداً. وفي مثل هذه الظروف، تتيح المادة 13(1)(أ) للمحكمة منح تعويض ملائم، ولا يتاح ذلك في إنجلترا لأصحاب حقوق المؤلف حتى الآن".

دراسة الجمعية الدولية لحماية الملكية الفكرية بشأن تقدير التعويض

مساهمة من إعداد د. آري لاكونين، المقرر العام المساعد للجمعية الدولية لحماية الملكية الفكرية، زيورخ، سويسرا.*

ملخص

تعرض هذه الورقة بإيجاز المسائل الرئيسية التي أبرزتها المجموعات الوطنية والإقليمية في الجمعية الدولية لحماية الملكية الفكرية (الجمعية) خلال الدراسة التي استكملت الجمعية في شهر أكتوبر 2017 بشأن تقدير التعويض. وقد تركزت المناقشات على تقدير التعويضات (الأرباح الفعلية التي تفوّت على صاحب الحق نتيجة للتعدي) والإتاوات المعقولة (تقدير التعويضات يُحسب بتطبيق إتاوة معقولة على المبيعات غير المشروعة للمتعدي). كما عاجت المبادئ القابلة للتطبيق على تحصيل تعويضات على السلع المركّبة وعن السلع التي تضم صنفاً قائماً على التعدي، علاوةً على تحصيل تعويضات على الخسائر المستقبلية. ولم يشمل نطاق الدراسة تقدير حسابات الأرباح، أي الربح غير المشروع المتحقق للمتعدي مما يمكن إعزائه إلى التعدي.

أولاً. معلومات عن الجمعية

1. تُعتبر الجمعية الدولية لحماية الملكية الفكرية رائدة المنظمات غير الحكومية الدولية المعنية حصراً بإعداد وتحسين الأنظمة القانونية لحماية الملكية الفكرية على الصعيد العالمي.
2. وهي منظمة محايدة سياسياً لا تستهدف الربح أُسست في سويسرا وتضم حالياً أكثر من 9000 عضو يمثلون 125 بلداً. وتمثل هدف الجمعية في تحسين حماية الملكية الفكرية وتعزيزها على الصعيدين الدولي والوطني. وهي تسعى إلى تحقيق هذا الهدف عن طريق العمل على إعداد معاهدات واتفاقات دولية وإقليمية بشأن الملكية الفكرية وقوانين وطنية للملكية الفكرية وتوسيعها وتحسينها. وتتخذ الجمعية من إعداد دراسات عن القوانين الوطنية القائمة واقتراح تدابير لمواءمة هذه القوانين على أساس دولي أسلوباً لعملها. وتطرح الجمعية، حسب الاقتضاء، مقترحات على كبرى المحاكم والهيئات التشريعية تدعو فيها إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية.

ثانياً. دراسة الجمعية بشأن تقدير التعويض

3. ورد أربعون تقريراً من المجموعات الوطنية والإقليمية في الجمعية استجابةً لاستبيان أعده المقرر العام للجمعية بشأن تقدير التعويض¹، حيث ضمت هذه التقارير معلومات وتحليلات تفصيلية تتعلق بالقوانين الوطنية والإقليمية. وتولى المقرر

* الآراء الواردة في هذه الوثيقة آراء المؤلف ولا تتطابق بالضرورة مع آراء أمانة الويبو أو الدول الأعضاء فيها.

العام للجمعية استعراض هذه التقارير واستخلاص تقرير موجز منها². واعتمدت اللجنة التنفيذية للجمعية، خلال المؤتمر العالمي للجمعية الذي عُقد في مدينة سيدني في شهر أكتوبر 2017، قراراً بشأن هذه القضية إثر مناقشات أجريت في إطار لجنة معنية حصراً بالدراسة وفي جلسة عامة كاملة³.

4. وتعرض هذه الورقة بإيجاز المسائل الرئيسية التي أبرزتها المجموعات الوطنية والإقليمية في الجمعية فيما يتعلق بتقدير التعويض، وذلك أساساً بالنسبة إلى التعويضات عن المبيعات القائمة على التعدي. ولم يُنظر بالتفصيل في تقدير التعويض بالنسبة إلى أفعال التعدي خلاف البيع، مما قد يتضمن على سبيل المثال التعويضات الناشئة عن أفعال الاستيراد والإقتناء والتخزين والاستيداع والعرض للبيع. والمرجو أن يشمل تقدير التعويضات المتأتبة من هذه الأفعال غير البيع موضوعاً لدراسات تجريها الجمعية في المستقبل.

ثالثاً. التعويضات: مبادئ

5. تتعلق المسألة الرئيسية الناشئة في سياق المبادئ بالأساس على ما إذا كان من الواجب أن يعكس تقدير التعويضات الضرر الواقع على صاحب الحق أم الربح غير المشروع المتحقق للمتعدّي جراء تعديده.

6. وقد ظهر توافق بين المجموعات على وجود عدة سبل لمقاربة تقدير التعويض للخسائر الفعلية، بما ذلك على الأقل (1) إجراء تقدير كمي للمبيعات/الأرباح الفائتة على صاحب الحق، (2) واستخدام نهج هجين بإجراء تقدير كمي للمبيعات الفائتة على صاحب الحق مع تطبيق هامش ربح المتعدّي على هذه المبيعات، (3) وتقييم إتاوة معقولة. ويقوم الأسلوبان (2) و(3) مقام الأسلوب (1).

7. وأفادت المجموعات الوطنية أيضاً أن الخسائر التي يتكبدها صاحب الحق قد تتضمن الأرباح الفائتة أو المنخفضة الناجمة عن التدهور السعري، إذا كان ذلك التدهور من تبعات التعدي.

رابعاً. التعويضات: التعويض الناقص والزائد

8. يعاب على الاكتفاء بمجرد تقييم المبيعات الفائتة على صاحب الحق انطواؤه على تقدير كمي لمبيعات ربما تحققت وربما لم تتحقق قط فعلياً، مما يجعله بطبيعته غير دقيق. وبالإضافة إلى ذلك، توجد مستويات محتملة من التعويض تتفاوت فيما بينها تفاوتاً كبيراً:

- فإذا كان الأمر متعلقاً بمجرد إطلاق صاحب الحق المنتج المعني، فإن من شأن المبيعات الفائتة على صاحب الحق أن تكون قليلة للغاية - مما قد يستتبع مستويات بالغة الانخفاض من التعويض على التعدي، بل ربما تكون أقل بكثير من تكلفة إنفاذ حقوق الملكية الفكرية محل النظر؛

² <http://aippi.org/wp-content/uploads/2017/08/Summary-Report-Quantification-of-monetary->

.relief_16August2017.pdf

³ . http://aippi.org/wp-content/uploads/2017/10/Resolution-on-Quantification-of-montary-relief_English.pdf

- وفي حالة تسبب التعدي في فوات قدر هائل من المبيعات على صاحب الحق، فمن شأن إجراء تقدير للتعويضات أن يؤدي إلى عدم تناسب التعويض المقدر لصاحب الحق مع مقدار التعدي.

9. وفي السيناريو الثاني، وعلى الرغم من احتمال تفاجؤ المتعدي بمقدار الضرر الواقع، فلم تسق أي من المجموعات الوطنية ارتفاع مستوى التعويض عن المتوقع ضمن المشاكل. وبالمقابل، ظهر تخوف بين كثير من المجموعات من مشكلة التعويض الناقص.

10. كما يعاب على التقدير الكمي استناداً إلى الأرباح الفائتة على صاحب الحق كذلك احتمال إجماع المحاكم عن قبول أدلة المبيعات الفائتة ما لم تكن تلك الأدلة بالقوة الكافية، مما قد يفرض على صاحب الحق تقديم أدلة قوية على شيء لم يحدث - وهذا ربما يكون صعب التطبيق ومن شأنه الإفضاء إلى تعويض ناقص. وقد يصل الأمر في أشد صورته إلى امتناع المحكمة عن الأمر بأي تعويضات أصلاً إذا تعذر الوصول بالأدلة على الخسائر إلى مستوى كافٍ لطمأنتها.

11. ويمثل التعويض الناقص أيضاً مشكلة خاصة إذا تدنى بالتعويضات عن تكلفة التقاضي، ولا سيما في نطاق الدول التي لا تسمح للطرف المحكوم لصالحه فيها عن استرداد تلك التكاليف من الطرف المحكوم ضده.

12. وكان من السبل التي طرحتها المجموعات الوطنية لمعالجة التعويض الناقص للأرباح الفائتة على صاحب الحق ما يلي:

- توفير آلية قوية لتمكين صاحب الحق من الحصول على أدلة من المتعدي؛

- وتوفير آلية قوية لحماية سرية المعلومات المتعلقة بتقدير التعويض التي يقدمها صاحب الحق للمحكمة، حيث إن صاحب الحق قد يضطر في الممارسة العملية إلى حجب معلومات إذا كان الضرر التجاري الناتج عن دخول تلك المعلومات في نطاق الملك العام يزيد على التعويضات التي يلتبسها صاحب الحق؛

- وطرحت مجموعة الولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص فرض تعويضات قانونية في حالة التعدي على حقوق المؤلف وتعويضات معززة في حالة التعدي على براءات أو التعدي المتعمد؛

- وطرحت معظم المجموعات تطبيق إتاوات معقولة تحدد استناداً إلى مبيعات المتعدي، لغايات تقدير دخل الترخيص الفائت على صاحب الحق وبالتالي يبقى تقدير خسائر صاحب الحق هدفاً لها كذلك؛

- وفي بعض الدول، السماح لأصحاب الحقوق بتقدير خسائرهم استناداً إلى الأرباح المتحققة للمتعددين، بما في ذلك هوامش ربح المتعددين.

13. وقد أجمعت المجموعات كافة على استنكار ترك صاحب الحق دون تعويضات البتة، ويستتبع ذلك منطقياً وجوب تهيؤ المحاكم لتقرير الأضرار أحياناً حتى وإن كان كم الأدلة المتاحة صغيراً نسبياً.

14. وطرح نحو من نصف المجموعات إمكانية الحكم بتعويضات عقابية إذا توفرت لذلك مبررات، غير أن معظم المجموعات، كما انعكس ذلك على القرار الناتج، لم ترغب في المبالغة في استحداث تعويضات مزيدة أو غير ذلك من الآليات التي من شأنها في الحالات القصوى فرض تعويضات زائدة عن التعويض المتدني، حيث ينبغي أن تعكس التعويضات بشكل ما تقديراً للخسارة التي تكبدها صاحب الحق لا للأرباح غير المشروعة المتحققة للمتعدي. وعيوب التعويض الناقص واضحة أكثر من

عيوب التعويض الزائد. فمن شأن السماح لأصحاب الحقوق بالتعويض الزائد أن يعطيهم في نهاية المطاف ميزة غير متناسبة ويغري بتقاضٍ لا يستهدف إلا مجرد التكسب التقدي من أصل الملكية الفكرية المعني.

خامساً. الأرباح الفائتة على صاحب الحق: عوامل ينبغي أخذها في الاعتبار

15. تحقق توافق جيد في الآراء بشأن العوامل ذات الصلة بتقييم الأرباح الفائتة على أصحاب الحقوق. وقد انصب التركيز الأساسي على تقدير المبيعات التي تحولت من صاحب الحق إلى المتعدي نتيجة لتعديده. وتضم القائمة غير الحصرية العوامل المشتركة بين كثير من الدول ما يلي:

- أوجه التشابه والاختلاف بين المنتجات أو الخدمات المتنافسة للطرفين (على سبيل المثال التصميم والنوعية والسعر وقنوات البيع)؛
- وتوافر منتجات أو خدمات بديلة أخرى في السوق؛
- وقدرة صاحب الحق على الوفاء بالطلب؛
- وما يقدمه الطرفان من مبيعات وخدمة وضمان؛
- والانتشار الجغرافي؛
- وسمعة الطرفين في السوق؛
- والنفقات الدعائية؛
- وسعر المنتجات أو الخدمات؛
- والتغير في حجم مبيعات صاحب الحق إثر بدء المبيعات القائمة على التعدي.

16. وفي حالات عدم تحقق هذا التحول بعد، في حالة عدم إطلاق صاحب الحق للمنتجات إلى الأسواق بعد على سبيل المثال، تكون هناك عوامل أخرى لها وجهة.

سادساً. الإتاوات المعقولة

17. يمكن في معظم الدول إجراء تقدير للتعويضات بحساب إتاوة معقولة بالنسبة إلى المبيعات القائمة على التعدي. ولا ينبغي الجمع بين إتاحة التعويض والإتاوة المعقولة عن نفس فعل التعدي، حيث إن الإتاوات المعقولة تقوم مقام التعويضات في الأحوال التي يتعذر فيها التقدير الكمي للتعويضات، ومن شأن الجمع بين الإتاوات المعقولة والتعويضات أن يسمح لصاحب الحق بالحصول على التعويض مرتين عن نفس الخسارة.

18. وتنص السوابق القضائية لدى كثير من المجموعات، والتي تطبق معظمها القانون العام، على أن المبدأ واجب التطبيق عند تقييم الإتاوات المعقولة هو أنه ينبغي أن تكون الإتاوة إتاوة معقولة في تفاوض افتراضي بين الطرفين، وأنه ينبغي اعتبار الطرفين وكأنهما مرخص ومرخص له بتراضٍ، مع سمات صاحب الحق والمتعدي الفعليين ولكن مع التفاوض عن أن أحد

الطرفين - أو كليهما - لم يكن له في الممارسة العملية أن يوافق على ترخيص حق الملكية الفكرية محل النظر. وينبغي تقييم الإتاوة المعقولة على أساس أن حق الملكية الفكرية محل النظر صالح ومتعدى عليه.

19. ومع ذلك كان الرأي في عدد معتبر من المجموعات أنه ينبغي تحديد إتاوة معقولة ببساطة عن طريق تقييم ترخيص من خلال نقاط بيانات متنوعة، ومن ذلك مثلاً مدة الترخيص. ومالت بعض المجموعات على وجه التحديد إلى عدم اشتراط كون الإتاوات، باعتبار قيامها مقام الضرر الواقع على صاحب الحق، إتاوات "معقولة" بالمعنى الحرفي، بل مجرد إتاوات تعويضية تعكس تقديراً للضرر الواقع على صاحب الحق. وعلى أية حال لا يتجلى فرق جوهري بين هذين المفهومين، وربما يكمن الإشكال، إن كان ثمة إشكال أصلاً، في عدم بلوغ الإتاوات المعقولة مبلغاً مرتفعاً "معقولاً" بما يكفي لجعلها تعويضية بقدر كافٍ.

20. وبغض النظر عن الأساس النظري المطبق، تحقق بين المجموعات تأييد واسع النطاق لقائمة مشتركة من العوامل التي ينبغي أخذها في الحسبان:

- اتفاقات ترخيص أخرى لنفس حق الملكية الفكرية محل النظر (لكن مع إعطاء واجب الاعتبار للظروف المحيطة بالمفاوضات المفضية إلى هذا الترخيص الآخر، وبشكل أخص، على سبيل المثال لا الحصر، إن كان التعدي على حق الملكية الفكرية محل النظر و/أو صلاحيته قد أثبت)؛
- واتفاقات ترخيص أخرى لحقوق ملكية فكرية مشابهة لحق الملكية الفكرية محل النظر؛
- وتكلفة البدائل الحالية من التعدي؛
- ومميزات حق الملكية الفكرية محل النزاع مقارنةً بالبدائل (بما في ذلك قيم عقود التراخيص المطبقة على البدائل)؛
- وربحية المنتجات أو الخدمات المنطوية على حق الملكية الفكرية محل النظر؛
- وتكاليف التطوير لحق الملكية الفكرية محل النظر؛
- وغياب مناقشات سابقة بين الطرفين بشأن الترخيص و/أو الظروف المحيطة بها.

سابعاً. السلع المركبة والمنتجات متعددة المكونات

21. يُستخدم تعبير "السلع المركبة" للإشارة إلى بيع سلع خالية من التعدي مقترنةً بسلع قائمة على التعدي. وتنشأ قضية مشابهة عندما يتعلق حق الملكية الفكرية محل النظر بجزء من منتج أو خدمة متعدد/متعددة المكونات يبيعه/يبيعهها المتعدي، مع كون هذا الجزء مدججاً في المنتج الأكبر متعدد المكونات.

22. ونماذج السلع المركبة كثيرة وشائعة، ومن ذلك على سبيل المثال بيع أحذية للقدم اليسرى لا علامة عليها ولا تعدّ فيها جنباً إلى جنب مع أحذية للقدم اليمنى تنطوي على تعدّ وتحمل علامة تجارية. ففي حالة الاكتفاء باتخاذ قيمة أحذية القدم اليمنى القائمة على التعدي وحدها أساساً لتقييم التعويضات، قد يلجأ المتعدي إلى بيع أحذية القدم اليمنى وحدها بسعر أدنى وأحذية القدم اليسرى الحالية من التعدي بسعر أعلى لحفض التعويضات تحايلاً. ويمكن منع تفادي التعويضات عن طريق السماح

بالتعويض عن الأضرار للسلع المركّبة، شريطة إثبات علاقة سببية. وبينما أفاد عدد صغير نسبياً من المجموعات بوجود أحكام قضائية حالية لديها تُسمح فيها بالتعويض عن أضرار لسلع مركّبة، فقد تحقق تأييد واسع النطاق بين المجموعات لمبدأ فرض تعويضات عن أضرار لسلع مركّبة إذا كان بيع السلع الحالية من التعدي ناتجاً عن بيع السلع القائمة على التعدي.

23. ويطبّق شرط مماثل جوهرياً لشرط إثبات علاقة سببية بالنسبة إلى المنتجات متعددة المكونات. وينبغي تقدير القيمة المرتبطة بحق الملكية الفكرية محل النظر (والتعويض الذي يتاح بواسطة الأرباح الفائتة أو الإتاوة المعقولة) مع مراعاة مدى اعتبار المنتج القائم على التعدي أساساً لإقبال العملاء على ذلك المنتج متعدد المكونات أو الخدمة متعددة المكونات. فعلى سبيل المثال، في حالة بيع سيارة، يسهل تصور تزايد الإقبال على السيارة الناتج بسبب محركها مقارنةً بأحد الصواميل والمسامير، حتى وإن كانت تلك الصواميل والمسامير مستخدمة بتوسع في تصنيع السيارة. وتتلق المسألة الحاسمة في الحالتين بمدى اعتماد إقبال العملاء على السيارة كاملة على المكون المدمج فيها.

ثامناً. الخسائر المستقبلية

24. تحقق تأييد واسع النطاق لمبدأ إيلاء الاعتبار، في معرض تقييم التعويضات، إلى القيمة الحالية للخسائر المستقبلية التي سيتكبدها صاحب الحق بعد تاريخ منح التعويضات.

25. ويمكن اتباع أساليب متنوعة لإجراء تقدير كمي للتعويضات عن الخسائر المستقبلية، ومن ذلك على سبيل المثال ما كان بواسطة إتاوة معقولة تقمّم حسب المبيعات المستقبلية للمتعي، أو عن طريق إجراء تقدير كمي للمبيعات المستقبلية الفائتة على صاحب الحق في مبلغ واحد مقطوع.

26. ولا يعني مجرد صدور أمر إيقاف أيضاً بالإضافة إلى التعويضات عدم تحقق خسائر مستقبلية.

27. وفي ذلك إقرار بحقيقة عملية مفادها أنه على الرغم من احتمال إفشاء أمر الإيقاف إلى إنهاء التعدي، فرما لا يحول ذلك الأمر دون وقوع مزيد من الضرر على صاحب الحق. فقد يقع مزيد من الضرر مثلاً بسبب هبوط في الأسعار أو فقد حصة من السوق نتيجة للتعدي، وبسبب احتمال استغراق عودة الأسعار أو حصص السوق إلى مستواها وقتاً أطول، إن تحقق ذلك أصلاً.

28. وقد أفاد عدد معتبر من المجموعات الوطنية بأنه من بالغ الصعوبة، على الرغم من سماح قوانينها الوطنية بالتعويض عن الخسائر المستقبلية من حيث المبدأ، إثبات مقدار الخسائر المستقبلية.

تاسعاً. الخلاصة

29. استُخلص من تقارير المجموعات الوطنية عدد من المحاور التي تعكس إشكالات معتبرة تواجهها المحاكم:

- قد يصعب على صاحب الحق إثبات الخسائر دون سبيل لنفاذ وافي إلى معلومات ووثائق موجودة في حيازة المتعدي أو تحت عهده أو سيطرته.
- وفي بعض الأحوال، لا تتيح المعلومات المتاحة، حتى وإن كانت أفضل ما يمكن، للمحكمة تكوين تصور كامل، ويجب على المحكمة أن تكون مستعدة لإجراء تقدير كمي للتعويضات استناداً إلى المعلومات المتاحة دون الوقوع

في التعويض الزائد أو الناقص لصاحب الحق بشكل مبالغ فيه، حتى ولو لم ينتج عن تقدير التعويض رقم معلوم الدقة.

- وينبغي حماية سرية معلومات أعمال أصحاب الحقوق حتى يستطيعوا الإفصاح عن هذه المعلومات للمحكمة لاستخدامها في إجراء التقدير الكمي للتعويضات. وينبغي على وجه الخصوص تجنب أصحاب الحقوق تكبد مزيد من الخسائر نتيجة للإفصاح عن معلومات أعمالهم للمحكمة.

30. ومن السات المشتركة بين الأنظمة القانونية لدى المجموعات الوطنية أنه لا ينبغي تقييد العوامل الواجب أخذها في الحسبان عند إجراء التقدير الكمي للتعويضات (لكلٍ من فوات الأرباح والإتاوات المعقولة). فهذه العوامل تكون دوماً معتمدة على الوقائع، ومن شأن وضع قيود جامدة على الأدلة المقبولة أن يؤدي إلى عدم دقة التقدير الكمي.

31. وينبغي أن تتضمن المعلومات الواجب أخذها في الحسبان كل ما يؤثر في تقييم الضرر الواقع على صاحب الحق، سواء كان ذلك استناداً إلى خسائر صاحب الحق أو إلى إتاوات معقولة على مبيعات المتعدي.

[نهاية الوثيقة]