

Erstatningsudmåling ved krænkelser af immaterielle rettigheder

Anders C. Madsen er partner i PricewaterhouseCoopers og ansvarlig for Valuation & Strategy, som bl.a. rådgiver i forbindelse med værdiansættelse af immaterielle rettigheder og erstatningsudmåling i forbindelse med krænkelser af immaterielle rettigheder. Han beskriver i denne artikel hvordan man kan anvende royalty-metoden til udmåling af tab i forbindelse med krænkelser af immaterielle rettigheder.

Af Cand. Merc. Anders C. Madsen



Lave erstatninger

De fleste sager vedrørende krænkelser af immaterielle rettigheder føres efter Markedsføringsloven og Varemærkeloven. Disse sager behandles ved Sø- og Handelsretten som årligt modtager ca. 130-150 markedsførings- og varemærkesager. Størsteparten af de anlagte sager forliges inden domsforhandling, men for de sager som domsforhandles kan det konstateres, at de tilkendte erstatninger er særdeles begrænsede.

En gennemgang af 22 sager fra perioden 1998-2003 vedrørende krænkelser i henhold til Markedsføringsloven og Varemærkeloven viser, at den gennemsnitlige erstatning udgør 364.000 kr., og at erstatningen i mere end halvdelen af sagerne ligger på 100.000 kr. eller derunder¹. Den mindste erstatning er på 10.000 kr., og vedrører et forsikringsselskabs dækningssalg af et parti beskadigede tomater i kasser påtrykt producentens navn, mens den største

erstatning, som vedrører parallelimporterede lægemidler, er på 3 mio. kr.

Det generelt lave erstatningsniveau medfører, at en række oplagte sager aldrig kommer for retten, og i de tilfælde hvor sagerne kommer for retten betyder det lave erstatningsniveau, at en krænker kan have en betydelig nettogevinst, også selvom der tilkendes erstatning. Set i det bredere perspektiv er der næppe tvivl om at det lave erstatningsniveau har uønskede konsekvenser, og spørgsmålet er derfor hvorfor der ikke tilkendes større erstatninger.

Direkte tab vs royaltymetoden

Dansk rets almindelige erstatningsregel hviler på et princip om at rettighedshaver skal godtgøres for sit økonomiske tab, dvs. afsætningstab som følge af mistet salg eller forstyrrelse af markedet².

En væsentlig del af forklaringen på de lave erstatninger er, at det er vanskeligt at opgøre og dokumentere afsætningstab. I visse situationer kan der endog være tale om at krænkelsen vedrører helt andre markeder eller kundesegmenter end dem som rettighedshaveren opererer i, og at der derfor ikke er tale om et økonomisk tab efter dansk rets almindelige erstatningsregel.

I de tilfælde hvor man ikke kan opgøre rettighedshavers direkte økonomiske tab kan man med fordel anlægge en royaltybetragtning. Dette må også gælde under Markedsføringsloven selvom denne tilsiger, at erstatningen

¹ Der er taget udgangspunkt i de sager vedrørende Markedsføringsloven og Varemærkeloven som er refereret i Ugeskrift for Retsvæsen i perioden 1999-2003. Der omtales i alt 25 sager, hvoraf 3 vedrører fogedforbud, og hvor der ikke er udmålt en erstatning. Vi har udelukkende betragtet de sager hvor der udmåles en erstatning. Der er ikke tale om nogen videnskabelig undersøgelse, men det er alligevel indtrykket at de nævnte sager er repræsentative for det samlede antal sager der føres ved danske domstole vedrørende krænkelser af immaterielle rettigheder.

² Reglerne i Patentloven, Mønsterloven, Brugsmodelloven, Ophavsretsloven og Varemærkeloven siger, at krænker som minimum skal betale et rimeligt vederlag for at have benyttet den krænkede rettighed, og erstatningen skal beregnes ud fra en licensbetragtning. Denne regel gælder uanset om der kan dokumenteres et tab. I praksis er der dog hidtil givet erstatning efter de almindelige erstatningsretlige principper.

skal baseres på dansk rets almindelige erstatningsregel. Synspunktet er nemlig, at mange virksomheder har en betydelig indtjening ved udlicensiering af rettigheder, og at en uretmæssig udnyttelse af en virksomheds rettigheder medfører et tab som for rettighedshaveren svarer til den royaltyindtægt, som man alternativt ville have opnået hvis det var indgået en retmæssig aftale.

Anvendelse af royaltymetoden bør således ikke være forbeholdt sager under Patentloven, Mønsterloven, Brugsmodeelloven, Ophavsretsloven og Varemærkeloven, men bør også kunne anvendes bredere, og som fuldgældigt alternativ til en traditionel tabsopgørelse efter Markedsføringsloven.

Det er vigtigt at bemærke, at royaltymodellen som udgangspunkt kun angiver tabet i krænkesperioden, og at der derfor ikke tages højde for en evt. markedsforstyrrelse. Såfremt der er tale om markedsforstyrrelse skal denne beregnes separat, og her vil man typisk ikke kunne anvende en tankegang baseret på royaltymodellen.

Royaltymodellen

Royaltymetoden er i sit udgangspunkt relativt enkel; nemlig at opgøre den samlede værdi af mistede royaltybetalinger som rettighedshaver ville have opnået såfremt der var indgået en retmæssig aftale om udnyttelse af den pågældende rettighed.

Som oftest fastlægges royalty som en procentdel af omsætningen. Dette vil således også være udgangspunktet i nedenstående³.

De væsentligste inputparametre i modellen er:

- Opgørelse af krænkers omsætning af produkter og services som baserer sig på anvendelse af rettigheden
- Fastlæggelse af en rimelig royalty
- Fastlæggelse af rettighedshavers afkastkrav

Opgørelse af krænkers omsætning

Krænkers omsætning af produkter og services baseret på rettigheden kan som regel fremprovokeres i forbindelse med en retssag og bør kunne fastlægges uden større problemer. I nogle tilfælde kan der dog opstå grænsedragningsproblemer. Man kan således diskutere om man skal inddrage omsætning af relaterede produkter og services som ikke baseres på rettigheden, men som sælges i tilknytning til de produkter og services som krænker den pågældende rettighed.

Fastlæggelse af en rimelig royalty

En rimelig royalty bør tage udgangspunkt i den royaltybetaling som uafhængige parter ville have opnået enighed om i en hypotetisk forhandling om den pågældende rettighed. Såfremt

rettighedshaveren har indgået royaltyaftaler baseret på den pågældende rettighed vil det være mest nærliggende at tage udgangspunkt i vilkårene for disse aftaler. Såfremt rettighedshaveren ikke har indgået sådanne aftaler kan man med fordel studere vilkårene for lignende aftaler inden for den aktuelle industri⁴, eller estimere en rimelig royalty med udgangspunkt i krænkers indtjening⁵.

Royaltybetalingen for en given rettighed hænger snævert sammen med den indtjening som ad gangen til rettigheden medfører. Indenfor industrier med høje indtjeningsmarginale (f.eks kosmetik og pharma) oplever man typisk

³ Royalty kan også fastlægges som en fast årlig betaling, som en fast betaling i forhold til styk salg af en given vare eller som en kombination af en fast og en variable betaling.

⁴ PricewaterhouseCoopers har opbygget en database med detaljerede oplysninger om mere end 4.500 licensaftaler indenfor forskellige industrier og aftaletyper. Sådanne databaser kan med stor fordel anvendes til at indhente information om vilkårene for sammenlignelige aftaler.

⁵ Der er efter dansk ret ikke grundlag for udmåling af erstatning på basis af krænkers indtjening. Synspunktet her er, at royaltyprocenten vil afhænge af den indtjening som rettigheden genererer, og at det derfor kan være relevant at se på krænkers indtjening.



meget høje royaltysatser på op til 20% af omsætningen, mens man i industrier med lave indtjeningsmarginale oplever tilsvarende lave royalty satser på helt ned til 0,5%. I sammenligningen af rettigheder bør man således bl.a. tage højde for forhold så som den underliggende lønsomhed, markedsandele, geografiske afgrænsninger, rettighedens forventede levetid, aftalens løbetid etc. Der bør endvidere tages højde for om hvorvidt krænkelsen sker på rettighedshavers eksisterende marked eller på markeder som ikke medfører en direkte salgsnedgang for rettighedshaver. Såfremt krænkelsen sker på rettighedshavers eksisterende marked bør dette afspejles i en royalty som alt lige er højere end den royalty som er gældende for krænkelse der vedrører markeder der ikke betjenes af rettighedshaveren.

Såfremt det ikke er muligt at opgøre en rimelig royalty på basis af sammenlignelige aftaler kan man tage udgangspunkt i den såkaldte 25%-regel. 25%-reglen er en tommelfingerregel som siger, at royaltybetalingen bør svare til 25% af den bruttoavance som rettigheden genererer. Som for alle andre tommelfingerregler er der naturligvis undtagelser, og man skal derfor være varsom med at bruge 25% reglen.

Fastlæggelse af rettighedshavers afkastkrav

Rettighedshavers tab skal opgøres på tidspunktet for erstatningsudmålingen, og det er derfor nødvendigt at beregne en nutidsværdi af det historiske tab. Nutidsværdien beregnes ved at fremdiskontere de historiske royaltybeløb med en faktor som svarer til rettighedshavers alternative afkastkrav. Afkastkravet skal dels afspejle et renteelement, dels den risiko som er forbundet med at investere i den pågældende branche. Afkastkravets størrelse kan have meget betydelig indflydelse på opgø-



relse af nutidsværdien af rettighedshavers tab, og det er derfor vigtigt at dette opgøres korrekt⁶.

Beregning af rettighedshavers tab

Når man har fastlagt ovenstående faktorer kan man umiddelbart beregne rettighedshavers tab efter følgende opskrift:

- mistet royalty i det enkelte år beregnes som omsætningen i det enkelte år gange royaltysatsen
- nutidsværdien af den mistede royalty i det enkelte år beregnes herefter ved hjælp af diskonteringsfaktoren
- nutidsværdien af det samlede tab beregnes som summen af nutidsværdien af den mistede royalty i det enkelte år

Afrunding

Royaltymetoden har flere åbenlyse fordele. For det første er modellens grundlæggende logik umiddelbar og let forståelig. For det andet kan modellen med fordel anvendes i sager, hvor

krænkelsen vedrører andre produktmarkeder eller kundesegmenter end dem som rettighedshaveren opererer på. Og sidst, men ikke mindst, så er det i vid udstrækning muligt at dokumentere eller sandsynliggøre modellens inputparametre, hvilket giver modellen særlig vægt i forhold til en mere traditionel opgørelse baseret på tabte markedsandele.

Royaltymetodens åbenlyse fordele har medført, at metoden hyppigt finder anvendelse i andre lande i forbindelse med beregning af tab i forbindelse med krænkelse af immaterielle rettigheder. Ifølge en undersøgelse af 208 sager anlagt ved amerikanske domstole anvendes royaltymetoden således alene eller i forening med andre metoder i mere end 70% af sagerne⁷.

Hvis vi i Danmark fremover vil anvende royaltymodellen i større omfang end det er tilfældet i dag er der næppe tvivl om, at de erstatninger som tilkendes vil være større, og i højere grad afspejle det driftsøkonomiske tab som rettighedshaveren lider.

6 Eksempelvis kan det nævnes, at en betalingsrække på 2 mio. kr. om året i 10 år har en nutidsværdi på 12,8 mio. kr. ved anvendelse af et afkastkrav på 9%. Opgøres nutidsværdien af samme betalingsrække ved et afkastkrav på 8% bliver nutidsværdien 13,4 mio. kr. svarende til en forskel på 600.000 kr. eller godt 5%.

7 Kilde: Kilde: Russel L. Parr, Intellectual Property Infringement Damages: A Litigation Support Handbook 2003 Cumulative Supplement, 2nd Edition