

ВОИС



WIPO/АСЕ/2/3

ОРИГИНАЛ: английский

ДАТА: 4 июня 2004 г.

R

ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ЖЕНЕВА

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ

Вторая сессия

Женева, 28 – 30 июня 2004 г.

СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В РАМКАХ
СИСТЕМЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА: ОПЫТ ГЕРМАНИИ

*Исследование подготовлено профессором д-ром Иоахимом Борнхаммом, судьей
Федерального Верховного Суда, Карлсруе**

*

Мнение, высказываемое в настоящем исследовании, является мнением автора и не обязательно отражает мнение Секретариата или государств-членов ВОИС.

	пункты		пункты
I.	Введение.....	(1)	
II.	Судебная система.....	(4)	
A.	Гражданский или уголовный процесс.....	(4)	
B.	Структура суда.....	(5)	
C.	Заявление оснований иска в судах, специализирующихся в области ИС.....	(8)	
D.	Роль экспертов.....	(9)	
	1. Вводные замечания.....	(9)	
	2. Роль судьи.....	(11)	
	3. Роль эксперта.....	(14)	
E.	Расходы в связи с рассмотрением иска в суде.....	(16)	
F.	Внесудебная защита прав.....	(19)	
	1. Предупреждение нарушителя.....	(19)	
	2. Заявление о подчинении.....	(22)	
	3. Расходы в связи с предупреждением..	(23)	
III.	Средства защиты прав.....	(24)	
A.	Судебный запрет.....	(24)	
	1. Характер средств защиты.....	(24)	
	2. Угроза нарушения прав.....	(26)	
	3. Определение нарушающего объекта...	(28)	
	4. Доказательство нарушения прав.....	(31)	
	5. Применение судебного запрета.....	(38)	
			6. Временный судебный запрет..... (39)
			Ущерб..... (43)
			1. Общие принципы..... (43)
			(a) Деликт в области интеллектуальной собственности..... (43)
			(b) Небрежность..... (44)
			(c) Строгая ответственность за несправедливое обогащение..... (45)
			(d) Нарушение до выдачи патента... (47)
			2. Информация в отношении нарушающих действий..... (48)
			3. Оценка ущерба..... (49)
			(a) Фактический ущерб..... (49)
			(b) Расчет прибылей..... (51)
			(c) Лицензионный эквивалент..... (53)
			4. Процедурные аспекты..... (58)
			C. Прочие средства защиты прав..... (60)
			IV. Заключение..... (61)

I. ВВЕДЕНИЕ

(1) Прежде всего, я хотел бы пояснить тему своего доклада. Как вам станет ясно, она основана на законодательстве, с которым я наиболее знаком, – это германское законодательство. Идея состоит в том, что, несмотря на различие материальных норм права, когда дело касается защиты прав интеллектуальной собственности, мы можем узнать друг у друга очень многое. Во-первых, сравнение ответов на одинаковые вопросы в различных правовых системах всегда оказывается полезным и расширяет горизонт при поиске решения конкретной правовой проблемы. Во-вторых, как мы увидим, дискуссионные вопросы в области права интеллектуальной собственности являются очень схожими, независимо от того, рассматриваются ли они в контексте общего или гражданского права страны.

(2) Часто различие между системами, тем не менее, переоценивается: хотя наше гражданское право является кодифицированным, многие детали оставлены на усмотрение судов. Например, в отношении средств судебной защиты в случае нарушения, Германский патентный закон, Закон по товарным знакам или Закон по авторскому праву не содержат подробных правил. В статьях только говорится, что правообладатель может испрашивать судебный запрет и, в случае преднамеренного или неумышленного вмешательства нарушителя, возмещение ущерба. Остальное оставлено на усмотрение юриспруденции. Решения по длительным спорам принимаются Федеральным Верховным судом. Хотя не существует официального права в отношении *stare decisis* (*стоять на решенном*), суды нижестоящей инстанции вряд ли когда-нибудь сознательно примут по иску решение, противоречащее прецедентам. Как правило, судьи в судах нижестоящей инстанции в странах с гражданским правом следуют прецедентному праву, разработанному Верховным судом, в той же мере, в какой они следуют действующим законодательным актам. Поэтому для германского юриста искусство устанавливать различия по существу является таким же важным, как и юристу, работающему в стране, имеющей традицию общего права.

(3) Говоря о защите прав интеллектуальной собственности, следует учитывать два основных фактора. Первый – судебная система, обеспечивающая правосудие за справедливую цену. Какова должна быть структура такой системы для наиболее успешного урегулирования исков в связи с интеллектуальной собственностью? Я буду обсуждать эти вопросы в первой части моего доклада. Во второй части я рассмотрю средства судебной защиты. Что следует доказать для получения судебного запрета либо в суде, либо в ходе промежуточных процедур? Что уплачивается за нарушение прав интеллектуальной собственности?

II. СУДЕБНАЯ СИСТЕМА

A. Гражданский или уголовный процесс?

(4) В Германии нарушение права интеллектуальной собственности во всех случаях, если оно совершено с *mens rea* (*виновная воля*) – является уголовным преступлением. Однако, уголовные суды играют важную роль только в случаях защиты прав в связи с пиратством. Если обвинение не затрагивает государственные интересы, владельцы прав, сообщающие о нарушении обвинителю, как правило будут направлены к частным (уголовным) процедурам, что едва ли подлежит выбору. Поэтому уголовный процесс главным образом ограничен случаями контрафакции, когда предполагается наличие государственного интереса. Таковым, например, является случай явного нарушения прав на известные товарные знаки или на популярные музыкальные произведения. Когда сообщается о таких случаях пиратства, полиция и обвинители, как правило, с готовностью участвуют в расследовании. Обычно это явные случаи нарушения товарного знака или авторского права. Однако, в иных случаях нарушения уголовный процесс не считается надлежащим методом защиты прав

интеллектуальной собственности. Не отрицая важную роль уголовных процессов при рассмотрении случаев пиратства, для целей настоящего доклада я остановлюсь на гражданском процессе.

В. Структура суда

(5) Исходя из причин, которые я не хотел бы здесь обсуждать, число судей в странах с традицией гражданского права значительно больше, чем в странах с традицией общего права. Среди стран с традицией гражданского права Германия, вероятно, занимает одно из первых мест, поскольку, – включая всевозможные суды и трибуналы, – в ней насчитывается более 20 тысяч судей. Для рассмотрения гражданских исков существует четырехъярусная иерархия с максимальным трехъярусным участием для каждого конкретного случая. Более важные в экономическом отношении иски, в частности иски, связанные с нарушением прав интеллектуальной собственности, начинаются на втором ярусе (окружной суд = Landgerichte). Апелляции направляются в Апелляционные суды (Oberlandesgerichte), а последующая апелляция, подача которой должна быть разрешена и содержание которой должно быть ограничено правовыми аспектами, может быть направлена в Федеральный Верховный суд (Bundesgerichtshof).

(6) Очевидно, вы слышали, что в Мюнхене существует Федеральный патентный суд. Каким образом этот суд вписывается в систему? Этот суд не занимается вопросами нарушения прав. Здесь следует упомянуть о двух функциях этого суда: его основная функция – заслушивать апелляции на решения Германского ведомства по патентам и товарным знакам, принятые в отношении заявок на выдачу патентов или регистрацию товарных знаков. Если в выдаче патента или регистрации товарного знака отказано, апелляция направляется в этот суд. Напоминаю, что последующая апелляция по правовым аспектам может быть направлена в Федеральный Верховный суд. Вторая функция Патентного суда – заслушивать иски о действительности патентов. В Германии после выдачи патента его можно оспорить только в Федеральном патентном суде и, по представлению апелляции, в Федеральном Верховном суде. В ходе процедур, связанных с нарушением патентных прав, судья должен признать выдачу патента. Он может начать процедуру в связи с нарушением патентных прав только в том случае, если, по его оценке, патент, вероятнее всего, будет признан недействительным.

(7) Патентному суду характерна одна черта. В этом суде иски заслушиваются группой, в состав которой входит от трех до пяти судей. В то время, как при рассмотрении исков, связанных с товарными знаками, все судьи должны иметь юридическое образование, в случае рассмотрения патентных исков состав судей является смешанным и включает судей с юридическим и судей с научно-техническим образованием. Если в Патентном суде заслушивается иск с возражением против отказа в выдаче патента на биохимическое изобретение, в состав судей будет включен специалист в области биохимии. Если в суде рассматривается иск, связанный с действием патента в области электроники, решение по этому иску будут выносить пять судей, в состав которых будут включены три специалиста в области физики или три инженера. Учитывая наличие необходимых экспертных знаний у членов суда, неудивительно, что вряд ли такой суд будет заслушивать доказательства эксперта.

C. Заявление оснований иска в судах, специализирующихся в области интеллектуальной собственности

(8) Что касается гражданского судопроизводства, иски в области интеллектуальной собственности в Германии рассматриваются только специализированными судами. Возьмем, например, Землю Баден-Вюртенберг (население которой составляет около 10 млн. человек). В этой части страны существует 16 окружных судов (Landgerichte), которые рассматривают наиболее важные гражданские иски как суды первой инстанции. Только два из этих 16-ти окружных судов рассматривают вопросы в связи с авторским правом и товарными знаками, и только один может рассматривать иски в связи с нарушением патентных прав. Давайте рассмотрим иски, связанные с нарушением патентных прав. Во всей Германии только девять судов могут рассматривать такие иски. Обычно истец может выбрать юрисдикцию определенного суда, поскольку предполагаемое нарушение было или будет совершено в любой части страны (например, предположительно нарушающее устройство, которое предлагается к продаже в общенациональной газете). Последствием этого является то, что некоторые из девяти судов, обладающих юрисдикцией на рассмотрение патентных исков, почти никогда не рассматривают их. Почти все случаи нарушения патентных прав рассматриваются в трех – четырех судах (Дюссельдорф, Маннхейм, Мюнхен и Франкфурт). Среди этих судов Дюссельдорф имеет самые сильные позиции, вторым по значимости является суд Маннхейма. Хотя Мюнхен является столицей интеллектуальной собственности в Германии, мюнхенский суд занимает только третье место, поскольку судьи этой баварской юрисдикции часто меняются в целях приобретения максимально возможной широты квалификации. Очевидно, что это выражается в отсутствии специализации. Патентные юристы, которые играют решающую роль в выборе места для рассмотрения исков, связанных с нарушением патентных прав, обычно выбирают знакомый для себя суд. При планировании судебного разбирательства они хотят иметь возможность сообщить своим клиентам некоторую информацию о судьях, которые будут принимать решение по их иску. Поэтому частые изменения в составе суда не приветствуются.

D. Роль экспертов

1. Вводные замечания

(9) Часто юристы и, в особенности, судьи претендуют на экспертизу в областях, в которых они не прошли обучение. Как судьи мы готовы взять на себя роль доморощенных авторитетных специалистов, принимающих решения по вопросам, которые часто вызывают затруднения даже среди экспертов. Если не присяжным, то самому судье придется принимать решение в отношении того, как должен был действовать опытный хирург, когда во время проведения операции на сердце в результате неожиданного кризиса кровообращения жизнь пациента оказалась под угрозой. Судье придется также принимать решение о том, кто будет лучше заботиться о ребенке – отец или мать. Судье также придется принимать решение в отношении того, что не учел архитектор и почему только что построенный мост обрушился. Совершенно очевидно, что при ответе на эти вопросы судье необходима помощь. Поэтому правовые системы предусматривают доказательства в виде мнения экспертов. Но это делается различными способами.

(10) При анализе правовых систем в плане их отношения к доказательству через экспертное мнение можно привести два экстремальных примера. Первым из них является американский пример, когда присяжные по существу фактов принимают решение даже в отношении наиболее сложных случаев, связанных с нарушением патентных прав. Каковы бы ни были причины предпочтения системе присяжных, одним из факторов, несомненно, является недоверие к любому языку, который непонятен простому человеку: в попытке убедить жюри

даже технические вопросы наивысшей сложности должны быть изложены простыми словами. Другой экстремальный пример заключается в наличии в составе судей эксперта при принятии решения по иску. Как мы видим, германское патентное право является примером наличия такого эксперта в составе судей.

2. Роль судьи

(11) Прежде, чем мы рассмотрим роль эксперта, мы должны сначала взглянуть на роль судьи. Согласно общему праву, судья играет довольно пассивную роль – он сидит и наблюдает, оставив сторонам спора возможность представить любое доказательство, с которым они хотят ознакомить суд. С другой стороны, согласно континентальной системе, судья обладает более дознавательной функцией, хотя он сам не спрашивает о фактах, а скорее зависит от фактов, представленных сторонами спора. Но когда дело касается установления фактов, здесь судья является властителем процедур и контролирует доказательства: по просьбе сторон он будет вызывать и допрашивать свидетелей, он будет принимать решение о необходимости экспертной помощи и, при наличии такой необходимости, принимать решение о том, какой из экспертов должен быть вызван в суд.

(12) В соответствии с Германским кодексом гражданского судопроизводства, судья, который считает необходимым проконсультироваться с экспертом, не должен полагаться на требования сторон, а может вызвать эксперта по своему собственному усмотрению. С другой стороны, если высказано требование о мнении эксперта, судья не обязательно должен выполнять его. Если судья трезво оценивает свою компетенцию, считает ее достаточной для вынесения решения по делу, он отклонит это требование и примет решение с учетом всех обстоятельств дела. Однако, переоценка судьей своей компетенции или, когда он полагается на свои собственные знания, демонстрация недостаточной компетенции для экспертного мнения могут стать основанием для подачи апелляции.

(13) Говорить о судье в единственном числе было бы неправильным, потому что в Германии – и я полагаю в большинстве стран с традицией гражданского права – решения по делам, связанным с интеллектуальной собственностью, не принимаются одним судьей. Как правило, в судах первой инстанции, а также в апелляционном суде в судейскую коллегию входят три судьи. Опять же, как правило, эти судьи будут иметь специализацию в области судебного разбирательства по вопросам интеллектуальной собственности.

3. Роль эксперта

(14) Пояснение различной роли судей в заслушивании доказательств уже пролило свет на роль эксперта, которая также отличается от концепции процедуры принятия постановления суда в странах с традицией общего права. В соответствии с континентальным правом, эксперт не является советником ни одной из сторон, а, скорее, является советником суда. Поэтому предполагается, что он должен быть свободен от любых предубеждений и быть таким же беспристрастным, как судья. Из этого следует, что любая из сторон может потребовать дисквалификации эксперта на тех же основаниях, на которых она может возражать против конкретного судьи. Следовательно, основное различие заключается в том, что эксперт должен быть абсолютно беспристрастным. Он не должен иметь связи ни с одной из сторон и не должен вызывать каких-либо иных обоснованных опасений в отношении своей беспристрастности. Второе основное различие заключается в том, что как правило привлекается только один эксперт. Диалектический принцип, который управляет процедурой в странах с традицией общего права (тезис и антитезис ведут к синтезу) не применяется. Второй эксперт будет вызван в суд только в том случае, если доказательства, приведенные первым экспертом, оказываются недостаточными.

(15) Однако, когда я называю эксперта советником суда, я не хотел бы, чтобы у вас сложилось впечатление, что эксперту предоставляются какие-либо судебные полномочия. Хотя мнение эксперта может играть решающую роль, само решение выносится только судьей. Только он один полностью отвечает за вынесение судебного решения. На основании свидетельства эксперта он должен сформировать свое собственное мнение и отразить его в своем судебном решении. В большинстве случаев судья будет руководствоваться свидетельством эксперта по конкретному техническому вопросу или, если он до конца не убежден, может вызвать другого эксперта. Но в редких случаях может случиться, что суд убежден в противоположном тому, о чем свидетельствовал эксперт, и вынесет соответствующее решение на основании экспертных данных, полученных в ходе слушания.

Е. Расходы в связи с рассмотрением иска в суде

(16) В статье 41(2) Соглашения ТРИПС содержится призыв к тому, чтобы «процедуры, обеспечивающие защиту прав интеллектуальной собственности» были «равными и справедливыми». «Они не должны быть излишне сложными или дорогостоящими». Один мой английский коллега в Лондоне, который рассматривает большое число дел, связанных с интеллектуальной собственностью, заявляет, что американская и британская судебные системы не соответствуют этому положению ввиду огромных расходов на судебное разбирательство. Он заявляет, что, возможно, в Лондоне за защиту прав интеллектуальной собственности они предлагают «Роллс-Ройс», но той же цели при гораздо более скромных расходах могло бы служить предоставление обычного автомобиля.

(17) Германия предлагает менее дорогостоящий путь защиты прав интеллектуальной собственности. За более разумную цену, конечно, вы не получите «Роллс-Ройс»: никаких раскрытий, никаких перекрестных допросов экспертов в течение многих дней, никаких блестящих королевских адвокатов, возглавляющих команду младших барристеров, стряпчих и патентных юристов, никаких многонедельных слушаний дел. Но в отношении переданных на рассмотрение обычных дел менее изысканная процедура также приводит к хорошему результату. Существует целый ряд факторов, которые иллюстрируют различия:

- Как уже указывалось, в германской процедуре нет дорогостоящих раскрытий. Поэтому истец, который хочет полагаться на документы или другие доказательства, имеющиеся в распоряжении ответчика, в германских судах оказывается в более трудном положении.
- Решение о необходимости заслушать показания свидетеля или эксперта принимает судья. Никакие доказательства не заслушиваются, если они не имеют отношения к юридическим решениям, содержащимся в постановлении суда.
- Обычно оплата услуг германских юристов осуществляется не на почасовой, а на аккордной основе, при этом сумма зависит от объема спора, а не от времени, затраченного на его урегулирование. Однако, следует отметить, что юристы могут заключать со своими клиентами соглашения в целях получения почасовой оплаты. Международные юридические фирмы часто работают исключительно на основании таких соглашений.
- В рамках каждого судебного постановления выносится решение об издержках. Уплата судебных издержек присуждается проигравшей стороне. Сторона, выигравшая дело, не выплачивает судебных издержек. Проигравшая сторона должна также возместить судебные издержки выигравшей стороне.

(18) Для того, чтобы составить представление об издержках, я приведу три примера: первый пример связан с делом, в котором фигурирует сумма 10 000 евро. Суд первой инстанции заслушивает показания. Постановление суда не обжалуется. В этом случае судебные издержки составят приблизительно 650 евро. Издержки в связи с оплатой услуг адвоката истца и адвоката ответчика составят около 1 750 евро, а в общей сложности такие издержки составят 4 150 евро. Второй пример связан с делом, в котором фигурирует сумма 100 000 евро. Аналогичным образом суд первой инстанции заслушивает показания, но в данном случае его решение обжалуется. Апелляционный суд заслушивает и на основе показаний, заслушанных в суде первой инстанции, выносит решение по делу. В этом случае судебные издержки в судах двух инстанций составят около 6 500 евро, а адвокат истца и адвокат ответчика каждый запросит 10 300 евро, что в общей сложности приведет к судебным издержкам в размере 27 200 евро. Сумма, фигурирующая в третьем деле, составляет 1 000 000 евро. В этом случае никаких показаний не заслушивается, а дело сразу передается на рассмотрение в Федеральный Верховный суд, где по нему принимается решение. В этом случае судебные издержки составят приблизительно 56 000 евро, а услуги адвоката истца и адвоката ответчика оцениваются по 42 000 евро, что в общей сложности приведет к издержкам в размере 140 000 евро.

F. Внесудебная защита прав

1. Предупреждение нарушителя

(19) До передачи дела в суд владелец права или, как правило, его адвокат направит предупреждение предполагаемому нарушителю. Если истец не направил такое предупреждение до обращения в суд с просьбой наложить судебный запрет, это не помешает успеху его действий. Однако, истец рискует понести издержки, включая гонорар адвоката ответчика. В соответствии с Германским кодексом гражданского судопроизводства, ответчик может признать иск непосредственно в ходе первого слушания. В этом случае суд вынесет решение о судебном запрете, но при этом, если ответчик не является инициатором судебного разбирательства, возложит уплату издержек на истца. Как правило, из этого исходят в том случае, когда истец предварительно не направил ответчику предупреждение.

(20) Однако, следует отметить, что такое предупреждение может нанести значительный ущерб, когда предполагаемый нарушитель, например, приостанавливает производство и реализацию (предположительно) нарушающей продукции. И если предупреждение оказывается необоснованным, правообладатель может нести ответственность за нанесенный ущерб. Поэтому осторожный юрист сначала обратится к предполагаемому нарушителю с просьбой объяснить причины, по которым тот считает себя вправе использовать права интеллектуальной собственности, принадлежащие его клиенту. Если на этот вопрос юрист не получит удовлетворительного ответа, тогда он направит предупреждение.

(21) Еще более осторожным правообладатель должен быть, когда он намеревается направить предупреждение (потенциальным) покупателям продукции предполагаемого нарушителя. Поскольку нарушителем патента является любое лицо, которое использует в коммерческих целях запатентованный продукт или продукт, полученный непосредственно запатентованным способом, – покупатель является другим потенциальным нарушителем. Поэтому правообладатель должен быть в состоянии направить предупреждение не только изготовителю, но также и покупателю. Однако такое предупреждение имеет очень отрицательные последствия для репутации изготовителя и поэтому должно быть очень тщательно сформулировано. В нем должно быть указано, что положение правообладателя оспаривается, и, если правообладатель указывает на успех в суде, он должен также указать, что решение, вынесенное в его пользу в суде, было обжаловано. В 1995 г. Германский Федеральный Верховный суд выносил решение по следующему делу: истец – шведская компания и ответчик

– швейцарская компания являлись конкурентами на небольшом рынке особых систем муфт сцепления. Ответчик заявил, что продукция истца нарушает его европейский патент. Ответчик передал дело в суд, который принял решение в его пользу. Затем он распространил решение суда среди покупателей истца, снабдив его хвалебными комментариями в отношении того, насколько явным был случай нарушения патентных прав. Тот факт, что истец обжаловал решение суда, не был упомянут. В последствии апелляционный суд аннулировал постановление суда и передал дело на повторное рассмотрение в суд низшей инстанции. Когда истец потребовал возмещение ущерба, ответчика признали виновным на том основании, что покупателям была предоставлена (неправильная) информация в отношении того, что судебное решение было окончательным решением в пользу ответчика.

2. Заявление о подчинении

(22) Что может сделать признающий слабость своей позиции нарушитель для предотвращения начала судебной процедуры? В целях предотвращения опасности повторного действия – что является предпосылкой для наложения судебного запрета – он даст официальное обязательство с обещанием воздержаться от продолжения противоправных действий. Он также примет на себя обязательство о выплате (значительной суммы) штрафа правообладателю в случае повторного нарушения. До тех пор, пока сумма обещанного штрафа достаточно высока, чтобы в будущем удержать нарушителя от дальнейших нарушений, можно считать, что опасность дальнейших нарушений не существует. Поэтому судебный запрет не будет налагаться.

3. Расходы в связи с предупреждением

(23) Поскольку предупреждение, направленное правообладателем, открывает возможность для внесудебного урегулирования дела, это, естественно, отвечает интересам нарушителя, который может урегулировать дело путем направления заявления о подчинении, не уплачивая высоких издержек в связи с судебным разбирательством. В соответствии с германским прецедентным правом правообладатель может испрашивать возмещение издержек за направление предупреждения, которые, как правило, эквивалентны расходам на услуги юриста, к которому правообладатель обратился за юридической помощью.

III. СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ПРАВ

A. Судебный запрет

1. Характер средств защиты

(24) Наиболее важным средством защиты прав в германской судебной процедуре является (запретительный) судебный запрет. Обычно основная цель правообладателя состоит в пресечении использования нарушителем в будущем патента, товарного знака или произведения, охраняемого авторским правом. Часто нарушитель становится конкурентом на рынке, предлагающим свою продукцию по более низкой цене. Постановление суда не только пресечет дальнейшее нарушение, оно также парализует деятельность конкурента и бросит тень на его репутацию.

(25) Далее, судебный запрет является самым простым средством защиты прав. Доказательство факта нарушения в прошлом, как правило, будет достаточным. Направление мыслей нарушителя, который не знал или не мог иметь достаточных оснований, чтобы знать, что его действия являются нарушением, не является оправданием, поскольку вина или небрежность не являются предпосылкой для нарушения судебного запрета. В соответствии с

германским законодательством, судебный запрет применяется даже в случаях второстепенного нарушения, когда ответчик осуществил ввоз нарушающих товаров или добросовестно занимается их реализацией. Хочу отметить, что в этом строгом правиле существует определенный смысл: если нарушение доказано, закон не должен разрешать осуществление дальнейших нарушений. В будущем, - а судебный запрет относится только к будущему, - ответчик после того, как он уже фигурировал в суде, не будет считаться добросовестным.

2. Угроза нарушения прав

(26) Как и в большинстве других правовых систем, основанием для судебного запрета является угроза со стороны ответчика нарушить права истца. Обычно это доказывается на основании нарушения, которое было совершено в прошлом. Для истца такое нарушение будет достаточным основанием, чтобы испрашивать наложение судебного запрета. Даже в тех случаях, когда в настоящее время ответчик вышел из дела, нарушение, совершенное в прошлом, явится основанием для предположения опасности повторного нарушения. До тех пор, пока он может войти в дело, он остается потенциальным нарушителем в будущем.

(27) С другой стороны, необходимость судебного запрета может быть доказана только через уже совершенное нарушение. Если иные обстоятельства дают основание считать, что нарушение неизбежно, также будет применяться судебный запрет. Например, в случае, когда местный изготовитель распространял на ярмарке в Москве проспект, предлагающий к продаже машину для непрерывного изготовления слоистых материалов, в которой использовалось запатентованное в Германии изобретение истца, изготовитель путем наложения судебного запрета был вынужден прекратить нарушение патента, хотя никакого фактического нарушения еще не произошло. И действительно, простое предложение к продаже запатентованного продукта уже составляет нарушение, но в данном случае предложение было сделано в стране, где конкретное изобретение не было запатентовано. Хотя ответчик занимался изготовлением только у себя в стране, отсюда проистекает опасность производства запатентованной машины и нарушения патента в ближайшем будущем.

3. Определение нарушающего объекта

(28) Если вынесено решение о судебном запрете, нарушителю должно быть совершенно ясно, что он должен прекратить делать. Поэтому в исковом заявлении, поданном в суд правообладателем, нарушающий объект должен быть четко указан. Например, в судебном разбирательстве в связи с патентом, в соответствии с нашим пониманием, недостаточно будет испрашивать постановление, прекращающее «нарушение ответчиком патента X». Это будет очевидным и не требует подкрепления судебным постановлением. Кроме того, поскольку запретительный судебный запрет в случае нарушения дает основания для применения квазиуголовных санкций, такое постановление не будет считаться достаточно ясным и определенным. В процессуальных действиях в связи с нарушением норм права такое постановление не выдержит тщательного рассмотрения в нашем Конституционном суде (*Kullum crimen sine lege cetra*) (нет преступления без вины).

(29) Далее, постановление «не нарушать патент X» может оказаться мало полезным для сторон судебного разбирательства. Когда я работал судьей в одном из апелляционных судов, наш суд вынес решения по ряду дел, связанных с нарушением патентных прав, в которых в качестве сторон выступали два ведущих изготовителя гидравлических цилиндров для автокранов. Истец имел действующий патент на особый вид пневмораспределителя, используемого в цилиндре. С другой стороны, ответчик пытался использовать новую технологию, не нарушая действующий патент. Начав с устройства, которое являлось лишь текстовым нарушением, он продолжал изменять одну или другую характеристику пневмораспределителя, вызывая тем самым сложные вопросы в связи с нарушением прав

путем эквивалентных технических средств. Однако, суд постановил, что ответчик манипулирует в рамках объема охраны и поэтому является нарушителем патентных прав. В каждом из вынесенных решений новый пневмораспределитель, явившийся причиной новых юридических действий, описывался в точности. Если бы суд в первом случае вынес решение, чтобы ответчик «прекратил нарушать патент X», вопрос о дальнейших нарушениях был бы сведен к принудительному применению первого судебного запрета. Однако, в ходе процессуальных действий в связи с нарушением норм права предполагается, что это не место, где решается вопрос о том, использовал ли ответчик запатентованное изобретение или нет.

(30) В большинстве случаев, когда нарушение уже совершено, при отсутствии иных средств четкой идентификации правообладатель должен будет полностью описать нарушающий объект. Это применимо, например, в случае судебного разбирательства, связанного с авторским правом, когда название нарушающей книги или фильма позволяет его четко квалифицировать. В делах, связанных с товарными знаками и недобросовестной конкуренцией, часто имеется возможность приложить к судебному постановлению экземпляр нарушающего объекта, например, объявление в газете, но в большинстве случаев в заявлении о наложении судебного запрета и, соответственно, в постановлении суда характеристики нарушающего устройства (или процедуры) приходится описывать словесно. Правообладатель, который испрашивает более общий судебный запрет, который не ограничен определенными характеристиками нарушающего объекта А, но включает аналогичные объекты В, С и D, должен будет доказать, что нарушение путем производства или реализации В, С и D также было неизбежно и поэтому существует угроза нарушения.

4. Доказательство нарушения прав

(31) Говоря о подробностях нарушающего объекта, возникает вопрос о том, каким образом правообладатель может выяснить конкретные детали. Если в вашей стране существует традиция общего права, то вы, очевидно, знакомы с постановлением *Антон Пиллера*. Начиная с 1975 г. английские суды разрешают правообладателю получать доказательства предполагаемого нарушения путем *ex parte* (одностороннего) постановления о досмотре помещений ответчика и конфискации материала, относящегося к нарушению. Постановление *Антон Пиллера* следует рассматривать как часть досудебного раскрытия фактов, которое по двум аспектам выходит за его рамки: (а) это постановление может быть вынесено без предварительного уведомления ответчика о заявлении и (б) оно дает право на проведение обыска с целью обнаружения нарушающих предметов и конфискации материалов, которые не перечислены в заявлении, тем самым разрешая настоящую «рыболовную экспедицию», в ходе которой истец может не полагаться на сотрудничество со стороны ответчика. Хотя такие постановления принимаются только после того, как истец доказал наличие убедительного *prima facie* (судя по имеющимся доказательствам) случая имеющегося нарушения и убедил суд в том, что ответчик располагает уличающими материалами, такие постановления повседневно используются в Англии и стали важным инструментом борьбы с пиратством.

(32) И не случайно, что, учитывая огромный успех постановления *Антон Пиллера* в большинстве юрисдикций, придерживающихся традиции общего права, аналогичное положение было включено в Соглашение ТРИПС: в соответствии со статьей 50 «судебные органы имеют право вынести определение, предписывающее принятие незамедлительных и эффективных временных мер, направленных на предотвращение возникновения нарушения любого права интеллектуальной собственности... и сохранения соответствующих доказательств, относящихся к предполагаемым нарушениям». Также ясно указано, что такое постановление, где это уместно, может быть принято *ex parte* (в одностороннем порядке) («... *inaudita altera parte* (без заслушивания другой стороны), в частности, в случаях, когда существует вероятность того, что любая задержка может причинить непоправимый вред правообладателю, или когда очевиден риск того, что улики будут уничтожены»).

(33) Германский гражданский кодекс всегда включал положения, которые предоставляют право осматривать объект или документ любому лицу, которое намеревается возбудить юридический иск в связи с этим конкретным объектом или документом. Но в прошлом германские суды не предоставляли такого права в делах, связанных с интеллектуальной собственностью, пока правообладатель более или менее не докажет наличия нарушения. Кроме того, право на осмотр понималось таким образом, что оно более или менее было ограничено внешним осмотром, лишая тем самым правообладателя возможности посмотреть внутрь механизма. Далее, право осмотра не предоставлялось, когда затрагивалась коммерческая тайна ответчика. В общем плане не только такой вид ордера на обыск, но и любое досудебное раскрытие документов или имен считалось достаточно чуждым нашим принципам гражданской процедуры. Это основывалось на понимании, что перед тем, как начать какие-либо юридические действия, правообладатель должен иметь четкую концепцию нарушения; считалось, что ответчик не должен оказывать помощь в проведении действий, направленных против него. Поэтому любое заявление с просьбой заслушать доказательство, которое не было основано на подробностях, отвергалось на том основании, что законодательство не разрешает исследование, то есть не разрешает «рыболовную экспедицию». Только после того, как было доказано нарушение, правообладатель в контексте материальных норм права может запрашивать подробности, которые могут ему понадобиться для оценки ущерба.

(34) В 2002 г. наш суд вынес решение, в котором право осматривать объект, который может оказаться нарушающим, толковалось более расширительно. Это касалось дела, связанного с программным обеспечением. Ответчиком был специалист в области программного обеспечения, который покинул компанию истца, занимающуюся разработкой программного обеспечения, в целях создания своей собственной компании. Вскоре после создания новой компании он предложил на рынок программное обеспечение, которое было очень похоже на продукцию истца, разработанную ответчиком. У истца имелись подозрения, но располагая только объектным кодом, он не мог доказать, что ответчик действительно скопировал его программу. В целях доказательства нарушения истцу был необходим исходный код программного обеспечения ответчика, который последний не желал предоставить. Отменив решение по ранее рассмотренному делу, суд постановил, что для появления права на осмотр будет достаточным некое подобие нарушения. Законные интересы ответчика, заключающиеся в нераскрытии любых коммерческих секретов своему конкуренту, могли быть сохранены другими средствами, например, путем приглашения эксперта для изучения исходного кода и ответа на вопросы в отношении идентичности двух программ.

(35) Ранее законодатели пришли на помощь нашему правообладателю. В 1990 г. Закон по борьбе с пиратством ввел новые положения в наши законы по товарным знакам, авторскому праву и патентам, сделав для нарушителя обязательством, основанном на законе, сообщение таких подробностей, как имена и адреса производителя, торговца или коммерческого покупателя незаконных товаров. Но опять же это обязательство применяется только *после* того, как нарушение доказано. Как и в случае английского законодательства, самообвинение не является защитой, поскольку любая информация, полученная согласно этим положениям, не должна использоваться в эквивалентном уголовном судопроизводстве. В соответствии с Германским законом о борьбе с пиратством 1990 г. постановление суда о раскрытии имен или иной информации не только может быть сделано после суда, но также может быть получено путем судебного постановления в упрощенном производстве (см. *Norwich Pharmaceutical* постановление в английском законодательстве).

(36) Однако, если дело касается конкретного вопроса, германские суды часто обращаются за помощью к правообладателю. Например, в области авторского права общества по сбору роялти могут встретиться с трудностями при доказательстве того, что музыкальное

произведение, которое исполнялось на концерте, фактически является частью их репертуара. Если общество по сбору роялти узнает о таком исполнении позднее, скорее всего оно будет не в курсе об исполнявшихся конкретных музыкальных произведениях. Если оно вызовет организатора концерта в суд, оно не сможет полагаться на него в отношении недостающей информации, потому что нарушение должно быть доказано до того, как ответчик обязан представить какую-либо информацию. Чтобы помочь обществу по сбору роялти выйти из этого заколдованного круга, суд будет исходить из презумпции, что исполнявшееся перед аудиторией музыкальное произведение (а) является произведением, которое еще охраняется авторским правом, и (b) оно представлено GEMA – Германским обществом по сбору роялти за права на музыкальные произведения, возложив на ответчика доказательство, что в конкретном случае эта презумпция является неверной. Другие общества по сбору роялти могут полагаться на аналогичную презумпцию, которая введена законом.

(37) Тем не менее, германские юристы в области интеллектуальной собственности с завистью глядят через Ла-Манш: в случаях пиратства, связанного с авторским правом и товарными знаками, существует неоспоримая необходимость в эффективных средствах задержания нарушающих товаров, в частности незаконных звукозаписей, видеокассет, программного компьютерного обеспечения и престижной продукции с контрафактными товарными знаками. В отсутствие возможности использовать постановление *Антон Пиллера* правообладатели должны полагаться на свое недавно описанное право осмотра и на расследование прокуратуры и полиции. К счастью, наблюдается некоторая смена отношения прокуроров, которые все более и более осознают, что права интеллектуальной собственности могут нуждаться в дальнейшей охране путем применения уголовной процедуры. Что касается права на осмотр, как указывалось выше, Федеральный Верховный суд применяет менее ограничительный подход, и в последнее время некоторые суды низшей инстанции выносят постановления об осмотре *ex parte* (в одностороннем порядке) в случаях нарушения авторского права. Это свидетельствует о том, что традиционное нежелание германских гражданских судов постепенно сменяется более прагматичным отношением. Этими решениями германские суды признают, что Германия соблюдает международное обязательство по Соглашению ТРИПС.

5. Применение судебного запрета

(38) Применение запретительного судебного запрета, как я полагаю, осуществляется аналогично процедурам нарушения прав в соответствии с общим правом. По заявлению истца ответчик, виновный в нарушении судебного запрета, будет оштрафован на сумму до 250 000 евро. Тюремное заключение, хотя и предусмотрено в Кодексе гражданского судопроизводства, на практике не применяется. Естественно, судебный запрет, будучи ограниченным конкретным актом нарушения, позволяет налагать штраф только в том случае, если ответчик более или менее повторяет поведение, описанное в постановлении суда. Если же он изменил одну из характеристик нарушающего объекта, которые были изложены в судебном запрете, постановление суда, как правило, не может служить основанием для наложения штрафа на ответчика. И хотя измененный объект может снова представлять собой нарушение определенного права интеллектуальной собственности, правообладателю снова придется испрашивать в судах решение о наложении судебного запрета.

6. Временный судебный запрет

(39) Существуют области права интеллектуальной собственности, где временный судебный запрет обычно испрашивается и предоставляется. Это справедливо в отношении явных случаев нарушений товарных знаков и нескольких авторско-правовых случаев. В области недобросовестной конкуренции большинство судебных процедур начинается с наложения временного судебного запрета *ex parte* (в одностороннем порядке). Однако, в ходе судебного разбирательства в связи с патентами случаи наложения временного судебного запрета очень

редки. Широко признается, что сложность вопросов, связанных с судебным разбирательством по патентным делам, как правило, не позволяет проводить упрощенное производство.

(40) В контексте английского права ведется оживленная дискуссия в отношении подхода к временному судебному запрету в случае предполагаемого нарушения патента. И на мой взгляд, первым вопросом обычно является вопрос о том, возбудил ли истец дело в связи нарушением *prima facie* (судя по имеющимся доказательствам). Только после установления этого факта суды будут решать вопрос о том, складывается ли баланс выгод в пользу применения мер пресечения к ответчику до суда или же в пользу отсылки истца к возможности возмещения ущерба в случае любых нарушений, осуществленных ответчиком в досудебный период. В соответствии с новым правилом, установленным Палатой лордов в деле *American Cyanamid v. Ethicon*, вопрос о применении или неприменении временного судебного запрета должен решаться главным образом исходя из баланса выгод. Больше не следует доказывать наличие факта нарушения *prima facie* (судя по имеющимся доказательствам), суду достаточно будет убедиться в наличии «серьезного вопроса, подлежащего расследованию».

(41) В соответствии с германским законодательством проверка на предмет наложения временного судебного запрета остается двусторонней: во-первых, нарушение права интеллектуальной собственности не нужно доказывать, но оно должно быть вероятным. Это означает, что суды с неохотой выносят решения о наложении временного судебного запрета по делам, связанным с нарушением патента, поскольку обстоятельства дела трудно установить в ходе упрощенного производства. Во-вторых, необходим элемент срочности. И здесь будет вовлечен баланс интересов, аналогично балансу выгод, применявшемуся в деле *American Cyanamid*. Среди прочего во внимание должны быть приняты следующие факторы: шансы истца на возмещение ущерба в случае дальнейших нарушений; шансы ответчика на возмещение ущерба в случае наложения временного судебного запрета, который оказался необоснованным; шансы аннулирования патента в ходе производства по аннулированию.

(42) Учитывая возможность нанесения ущерба, в делах, связанных с нарушением патента, временный судебный запрет, как правило, не налагается *ex parte* (в одностороннем порядке). Поэтому, в наличии нет немедленного средства защиты. Далее, поскольку некоторые суды при судебном разбирательстве дел, связанных с нарушением патента, затрачивают на такое рассмотрение в пределах от трех до четырех месяцев, необходимость во временном средстве защиты представляется ограниченной. Этим объясняется тот факт, что временный судебный запрет в делах, связанных с нарушением патента, применяется не так часто; еще реже решение о применении такой меры защиты принимается в германских судах.

В. Ущерб

1. Общие принципы

(a) *Деликт в области интеллектуальной собственности*

(43) Можно исходить из общей предпосылки, что рассматриваемый нами тип нарушений, считается деликтом в области интеллектуальной собственности. Поэтому применительно к ущербу применяются те же принципы, что и в случае других деликтов. Возмещение ущерба за деликтные действия направлено на возвращение правообладателя к той ситуации, которая существовала до совершения деликта. Хотя германское законодательство в первую очередь предусматривает реституцию в натуре, может быть присуждена денежная компенсация – что является правилом при судебном рассмотрении дел, связанных с интеллектуальной собственностью, – если реституция в натуре не является целесообразной или достаточной. На обсуждение вопроса о возмещении ущерба в связи с нарушением прав интеллектуальной собственности влияют два политических соображения, которые иногда представляются противоречащими друг другу: с одной стороны, ущерб должен быть оценен таким образом, чтобы нарушитель не получил никакой выгоды. То есть право не должно нарушаться безнаказанно. С другой стороны, присуждение выплаты ущерба не является средством наказания. Поэтому выносимые в Соединенных Штатах Америки показательные решения о возмещении ущерба в тройном размере чужды нашему законодательству.

(b) *Небрежность*

(44) Как я полагаю, это применимо и к вашим странам: если присуждается выплата нанесенного ущерба, должно быть доказано, что нарушитель действовал, по меньшей мере, небрежно. Однако, незнание применительно к нарушенному праву не является защитой. Например, компания должна учитывать патенты и товарные знаки в соответствующей области ее деятельности. После выдачи нового патента общепринято, что деловой человек должен получить разрешение на изучение этого патента в целях выяснения, является он нарушающим или нет. Но по истечении четырех недель никакие оправдания в отношении дальнейших нарушений приниматься не будут. Применительно к нарушению установлены очень высокие стандарты. Искренняя убежденность в том, что никакого нарушения не было не является оправданием, за исключением тех случаев, когда нарушитель спросил мнение эксперта. Если же говорить о законодательстве, нарушитель не может полагаться даже на такое решение суда низшей инстанции, которое вынесено по юридическому вопросу в его пользу. Философия, которая предопределяет это строгое правило, заключается в том, что любой риск, на который идет нарушитель, является его риском, а не риском правообладателя.

(c) *Строгая ответственность за несправедливое обогащение*

(45) Я хотел бы кратко остановиться на другом средстве защиты, которое, строго говоря, не относится к заголовку «Ущерб», но тесно связано с ним. Уже давно ведется спор в отношении того, должно ли положение в Германском гражданском кодексе в отношении несправедливого обогащения применяться в случаях нарушения прав интеллектуальной собственности. В соответствии с этим положением лицо обязано официально передать (денежную) выгоду, которую оно несправедливо получило за счет другого лица. Хотя в авторском праве всегда было принято, что в случае нарушения может быть возбужден иск о несправедливом обогащении, это всегда вызывало большие противоречия в области законодательства по товарным знакам и патентам до тех пор, пока наш Верховный суд не отменил ряд старых решений, которые отказывали в возбуждении таких исков.

(46) Юридические действия в связи с несправедливым обогащением могут быть предпочтительными исходя из двух причин: во-первых, нет необходимости доказывать наличие небрежности, и, во-вторых, установленное законом ограничение по сроку давности составляет 30 лет вместо трехлетнего ограничения, которое применяется в юридических действиях по возмещению ущерба. С другой стороны, такой иск не идет так далеко, как иск о возмещении ущерба. Он всего лишь покрывает разумные роялти за использование патента, товарного знака или произведения, охраняемого авторским правом. Фактические потери правообладателя не могут быть возмещены таким образом и на основании иска о несправедливом обогащении нельзя заставить ответчика вернуть полученную им прибыль.

(d) Нарушение до выдачи патента

(47) Позвольте мне теперь подчеркнуть, что в соответствии с германским законодательством может быть нарушен только выданный патент. До выдачи патента нарушение патентных прав не может иметь места. Я полагаю, что в большинстве патентных систем судебный запрет не может быть наложен до выдачи патента, но, например, в соответствии с английским законодательством может испрашиваться возмещение ущерба за нарушение патентных прав, которое имело место в период между публикацией заявки и выдачей патента. Естественно, германское законодательство также предусматривает охрану изобретения, которое было раскрыто в ходе процедур в связи с выдачей патента. Но в этом случае должно уплачиваться только справедливое вознаграждение, сумма которого несколько ниже суммы полного ущерба.

2. Информация в отношении нарушающих действий

(48) Прежде, чем правообладатель сможет оценить ущерб, нанесенный ему нарушением, ему необходимо располагать информацией в отношении фактических действий нарушителя. Например, в судебном разбирательстве по патентным вопросам ему необходимо выяснить, какое количество нарушающих изделий было произведено и по какой стоимости; какое количество изделий было продано; когда они были проданы, кому и по какой цене. Исходя из того, что всегда, по крайней мере, одно нарушение доказано, нарушитель обязан предоставить информацию в связи с ходатайством о представлении счета. Многие компоненты такой информации являются конфиденциальной коммерческой тайной. В целях предоставления ответчику как можно большей конфиденциальности ему будет разрешено предоставить имена и адреса своих клиентов аудиторю. В свою очередь аудитор ответит на конкретные вопросы истца в отношении того, получал определенный клиент от ответчика нарушающую продукцию или нет. Таким образом он может выяснить в какой степени его собственные деловые связи были подвергнуты риску.

3. Оценка ущерба

(a) Фактический ущерб

(49) Как мы видели, правообладатель путем выплаты ему денежной компенсации должен быть возвращен в ситуацию, как если бы нарушение не имело места. Но даже когда истцу предоставлена вся необходимая информация, будет очень сложно доказать, что цифры продаж в определенной степени пострадали. Ответчик, сбивший цены правообладателя, заявит, что его успех объясняется более низкими ценами, его прекрасными деловыми связями и особой репутацией, которую он завоевал у покупателей. Хотя суды имеют право сделать приблизительную оценку нанесенного ущерба, обоснования такой оценки часто будут очень незначительными.

(50) Учитывая эти трудности, германские суды традиционно пользуются другими средствами оценки ущерба, нанесенного нарушением. Помимо фактического ущерба истец может

испрашивать оценку упущенной прибыли, – что является справедливым средством защиты согласно общему праву, – или выплату справедливых роялти. Правообладатель свободен в выборе методов оценки нанесенного ему ущерба. Однако, при этом он не может использовать комбинацию методов оценки, придерживаясь для исчисления ущерба какого-либо определенного метода.

(b) Расчет прибыли

(51) В прошлом истцы редко пользовались этим методом исчисления нанесенного им ущерба. Возможно, этот метод был недостаточно выгоден для правообладателя, поскольку он в значительной степени полагался на информацию, предоставленную нарушителем. С другой стороны, в ходатайствах о представлении счета истцы всегда запрашивали подробности в отношении исчислений ответчика. Представляется, что правообладатели используют возможность выяснения ценных деталей в отношении своих конкурентов. В конечном счете, большинство дел урегулировалось на основе выплаты справедливых роялти.

(52) За последние два года ситуация существенно изменилась. Сегодня учет прибыли действительно является частым методом исчисления нанесенного ущерба. Причина этого изменения состоит в решении нашего суда, который ввел более благоприятную для правообладателя методику исчисления прибыли. В целях исчисления прибыли за основу следует взять оборот, из которого вычитаются расходы. В прошлом нарушители всегда могли доказать, что в действительности они, вообще, почти не получили прибыли или даже понесли убытки в связи с продажей нарушающего изделия. Причиной этого являлось то, что суды позволяли нарушителю включать в сумму вычитаемых расходов общие накладные расходы. Таким образом, когда дело доходило до ущерба, можно было найти всевозможные общие расходы, которые ограничивали прибыль, полученную за счет нарушения. В ноябре 2000 г. наш суд отменил старое постановление, приняв решение, в соответствии с которым расходы и накладные расходы могут вычитаться только в том случае, если они явно связаны с производством нарушающего изделия. Возьмем, например, дело, связанное с издателем почтовой открытки, который использовал для этой цели фотографию, охраняемую в соответствии с авторским правом. Давайте предположим, что, хотя он отпечатал и распродал 10 000 экземпляров по 20 центов каждый, ему не пришлось нанимать дополнительный персонал или закупать дополнительное оборудование для публикации этих почтовых открыток. Таким образом, переменные издержки на закупку бумаги и оплату электричества для работы печатных машин являются абсолютно незначительными. По нашему мнению, почти полный оборот в сумме 2 000 евро является прибылью. Если, с другой стороны, ему бы разрешили общие накладные расходы, включая его собственную зарплату в качестве президента своей компании, то прибыль, вероятнее всего, была бы нулевой.

(c) Лицензионный эквивалент

(53) Наиболее общим методом измерения ущерба, нанесенного путем нарушения прав интеллектуальной собственности, является лицензионный эквивалент. Это означает, что истец может испрашивать справедливые роялти за каждое нарушение. По нашему пониманию, эти роялти соответствуют минимальному ущербу, понесенному правообладателем, и присуждаются независимо от того, выдал бы истец лицензию, если бы ответчик испрашивал таковую.

(54) Естественно, мнения сторон в значительной мере расходятся, когда речь идет об исчислении стоимости воображаемой лицензии. Истец заявит, что высокий процент от продажи лицензии, например, 15% будет достаточным, хотя ответчик постарается доказать, что в других лицензионных соглашениях 2 или 3% являются общепринятой практикой. Часто мнения будут также расходиться по вопросу об относительных цифрах: является ли таковой

стоимость запатентованного устройства или, скорее, продажная цена всего продукта, существенной частью которого является запатентованное устройство? Ответы на эти вопросы должны быть получены путем отсылки к воображаемому лицензионному соглашению, как если бы оно было заключено между здравомыслящими деловыми людьми.

(55) Аналогичный вопрос возник в ходе рассмотрения дела, связанного с авторским правом, решение по которому выносил Германский Верховный суд. В помещениях, принадлежащих ответчику, полиция конфисковала большую партию незаконных видеокассет. Истец – общество по сбору роялти, которому были переданы права на видеозаписи, потребовало возмещение ущерба. Одной из проблем, с которыми пришлось столкнуться Верховному суду, являлся вопрос о том, как должны исчисляться обычные роялти в качестве обоснования для исчисления нанесенного ущерба. Ответчик заявил, что для этой цели не должны применяться обычные роялти, поскольку они включают производство *и* реализацию, в то время как он только произвел пиратские видеокассеты, но (пока еще) не реализовал их. Верховный суд не согласился с этим доводом, поскольку лицензия выдавалась бы сразу *и* на производство, *и* на реализацию, поэтому ущерб должен оцениваться на основе такой полной лицензии.

(56) Что касается процентов, основой для дальнейших исчислений являются обычные для лицензионных соглашений цифры. Однако, существует много экономических различий между лицензионным соглашением, заключенным ранее, и последующей оценкой. Эти факторы следует учитывать. Обычно они приводят к цифрам, которые выше цифр, которые были взаимно согласованы ранее. Но, как правило, их следует доказывать в каждом отдельном случае. Единая сумма штрафа за нарушение недопустима. В ходе судебного разбирательства в связи с нарушением авторского права было сделано исключение в пользу Германского общества по сбору роялти (GEMA). Учитывая огромные расходы на систему контроля, которую GEMA создала в целях обнаружения нарушений, был присужден штраф в размере 100%.

(57) В иных случаях, факторы, которые могут послужить основанием для более высокой стоимости лицензии, должны доказываться в подробностях. Например:

- Следует учитывать, что в случае нарушения стоимость лицензии будет выплачиваться на протяжении ряда лет с тем, чтобы у нарушителя сохранялась достаточная заинтересованность.
- В случае соглашения о выдаче добровольной лицензии обладатель лицензии часто должен будет мириться с риском сбыта, соглашаясь на минимальную ежегодную сумму роялти.
- Как правило, обладатель лицензии берет на себя обязательство не оспаривать патент. Нарушитель же, напротив, имеет возможность начать процедуру аннулирования патента и тем самым разрушить основания для иска о возмещении ущерба.
- В случае аннулирования патента обладатель лицензии не может просить возмещения роялти, уплачиваемых по лицензионному соглашению. С другой стороны, нарушитель в этом случае свободен от любых обязательств; даже если он уже уплатил возмещение ущерба в соответствии с окончательным постановлением, он может просит о возмещении этой суммы, если позднее патент был аннулирован.

4. Процедурные аспекты

(58) Когда начинается судебное разбирательство, правообладатель, как правило, в состоянии предоставить подробности в отношении нанесенного нарушением ущерба. Таким образом,

разбирательство начнется с иска о наложении судебного запрета и о представлении счета. Истец также обратится с просьбой о заявлении, в котором говорится, что ответчик обязан оплатить нанесенный ущерб. Эти действия позволят избежать распространения действия закона об исковой давности на иск о возмещении ущерба. Кодекс гражданского судопроизводства также позволяет применение объединенных действий, в ходе которых истец на первом этапе испрашивает наложение судебного запрета и вынесение постановления о представлении счета. Затем, на более позднем этапе он может предоставить подробности нанесенного ущерба, начать их разбирательство в суде и представить обоснованный иск о возмещении ущерба.

(59) Германский кодекс гражданского судопроизводства – законодательный акт, который действует уже более 130 лет, всегда предусматривал удержание принадлежащих ответчику активов, которые могут быть необходимы для выполнения решения о возмещении ущерба. Это статутно-правовое средство судебной защиты сопоставимо с судебными запретами *Mareva*, которые применяются английскими судами с 1975 г. Хотя существует ряд различий в функционировании этих средств защиты, их экономическая функция тождественна. Однако, следует отметить, что Германские суды опять же очень неохотно выносят решение о наложении такого судебного запрета: истец не только должен доказать *prima facie* (судя по имеющимся доказательствам) наличие нарушения, но также должен представить письменное показание под присягой или документальное доказательство того, что ответчик намеревается перенести свои активы.

C. Прочие средства защиты прав

(60) Постановление о передаче или уничтожении нарушающих изделий было недавно введено в германское законодательство в качестве дополнительного средства защиты против нарушения прав интеллектуальной собственности. Следует отметить, что применительно к товарным знакам правообладатель может испрашивать уничтожение товаров, снабженных нарушающим товарным знаком. Поэтому простое устранение нарушающего товарного знака не является достаточным. Это положение применяется независимо от того, являются ли соответствующие товары собственностью нарушителя или нет. Достаточно того, что они найдены у нарушителя. По другому вопросу Германский закон по борьбе с пиратством немного не дотянул до предоставления эффективной охраны: он предусматривает, что оборудование, используемое для производства незаконных товаров, может быть уничтожено только в том случае, если оно более или менее используется исключительно для этой цели. Поэтому машина для тиражирования фильмов не может быть уничтожена или передана до тех пор, пока нарушитель заявляет, что она используется для законного изготовления копий. Это снова доказывает, что законодательство с неохотой меняет характер средств защиты в рамках гражданского права на какие-либо наказания. В заключение, по заявлению правообладателя нарушающие изделия, которые подлежат ввозу или вывозу, могут быть арестованы таможенными органами. Это превратилось в важное средство борьбы с пиратством, в корне пресекающее проникновение в страну контрафактных товаров.

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(61) В заключение, я хочу выразить надежду, что рассмотрение германской перспективы, которую я имел честь предложить вам, выявило вопросы, которые в действительности являются аналогичными или даже идентичными применительно к проблемам, связанным с нарушением прав интеллектуальной собственности в других странах мира. Несмотря на характерные различия правовых традиций, суды объединяют свои усилия в целях предоставления эффективной охраны прав интеллектуальной собственности. Следует помнить, что даже сложная система предоставления прав будет бесполезной в случае, если не будут предоставляться средства защиты против нарушений, которые доказывают, что в конечном счете нарушение не выгодно.

[Конец документа]