

**Г.А. Андрощук**

Верховная Рада Украины, Комитет по вопросам науки и образования, Киев

## **ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В ГЕРМАНИИ: ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ**



*Рассмотрены особенности немецкой судебной системы, средства защиты прав, организационно-экономические аспекты (определение ущерба, расчет прибыли, лицензионные платежи), примеры судебных дел по защите прав интеллектуальной собственности.*

*Ключевые слова: интеллектуальная собственность, судебная система, патентный суд, защита прав, лицензия, роялти.*

Система охраны интеллектуальной собственности в Германии оказала и продолжает оказывать значительное влияние на развитие системы интеллектуальной собственности других стран. В Германии зародился ряд институтов патентного права, которые были позднее восприняты многими странами. Так, Закон о полезных моделях впервые появился в Германии (1891 г.), а затем был принят во многих странах (Япония, Италия, Китай, Польша, Россия, Украина и др.). В Германии также впервые разработан институт косвенной охраны, создана, применена и усовершенствована система отсроченной экспертизы заявок, разработано законодательство о служебных изобретениях, получила научное обоснование и широкое практическое применение теория эквивалентов при толковании формулы патента и т.д. Патентное законодательство Германии послужило основой для организации основных институтов патентного права в странах, воспринявших германскую патентную систему (Австрия, Япония, Скандинавские страны, Швейцария, Нидерланды, ряд стран Южной Америки и др.).

Помимо того, высокие темпы экономического развития Германии свидетельствует об эффективности действующего законодательства в этой стране и не в последнюю очередь патентного законодательства и судебной системы. Все это делает систему защиты интеллектуальной собственности в Германии очень привлекательным объектом для изучения.

Хотя немецкое гражданское право является кодифицированным, многие детали оставлены на усмотрение судов. Например, в отношении средств судебной защиты в случае нарушения Германский патентный закон, Закон о товарных знаках или Закон об авторском праве не содержат подробных правил. В статьях только говорится, что правообладатель может испрашивать судебный запрет и возмещение ущерба (в случае преднамеренного или неумышленного вмешательства нарушителя). Остальное оставлено на усмотрение юриспруденции. Решения по длительным спорам принимаются Федеральным Верховным судом. Хотя официального права в отношении *stare decisis* (*стоять на решенном*) не существует, 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.

Говоря о защите прав интеллектуальной собственности, следует особо учитывать экономические факторы. Первое — судебная система должна обеспечивать правосудие за справедливую цену. Какова должна быть структура такой системы для наиболее успешного урегулирования исков в связи с интеллектуальной собственностью? Рассмотрим эти вопросы в первой части нашего анализа. Далее мы рассмотрим средства судебной защиты. Что следует доказать для получения судебного запрета либо в суде, либо в ходе промежуточных процедур? Каковы расходы, связанные с рассмотрением иска в суде? Какие суммы уплачиваются за нарушение прав интеллектуальной собственности: определение ущерба, расчет прибыли, лицензионных платежей и т.п.?

### СУДЕБНАЯ СИСТЕМА

**Гражданский или уголовный процесс?** 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 ограничен главным образом 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 прав на товарный знак или авторского права. Однако в иных случаях нарушения уголовный процесс не считается надлежащим методом защиты прав интеллектуальной собственности. Не отрицая важной роли уголовных процессов при рассмотрении случаев пиратства, для целей настоящего анализа остановимся на гражданском процессе.

**Структура суда.** Следует отметить, что 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 в ней насчитывается более 20 тысяч судей (включая различные суды и трибуналы). 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*).

Как известно, в Мюнхене существует Федеральный патентный суд. Каким образом он вписывается в судебную систему? Этот суд не занимается вопросами нарушения прав. Здесь следует упомянуть о двух функциях этого суда. *Первая* и 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 вы-

даче патента или регистрации товарного знака отказано, апелляция направляется в этот суд. Напомним, 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.

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 такой суд вряд ли будет заслушивать доказательства эксперта.

Федеральный патентный суд — единственный в судебной системе Германии, имеющий в своем составе профессиональных судей, которые являются техническими экспертами и имеют образование в области естественных или технических наук. В соответствии с общей структурой судов Германии судьи без юриди-

ческого образования принимают участие в качестве безвозмездных судебных ассессоров (присяжных заседателей) в судебных разбирательствах по уголовным, коммерческим, трудовым, административным, финансовым и страховым делам. Однако технически образованные члены Федерального патентного суда, равно как и члены суда с юридическим образованием, обладают статусом профессиональных судей, назначенных на эту должность пожизненно.

В отличие от ассессоров, чьи функции ограничены устными слушаниями и последующим принятием решения, технические судьи Федерального патентного суда являются профессиональными судьями, обладающими всеми правами и обязанностями профессиональных судей. В настоящее время в суде работает 58 судей с техническим образованием и 65 — с юридическим.

***Заявление оснований иска в судах, специализирующихся в области интеллектуальной собственности.*** Что касается гражданского судопроизводства, то 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.

Рассмотрим иски, связанные с нарушением патентных прав. Во всей Германии такие иски могут рассматривать только девять судов. Обычно истец может выбирать юрисдикцию определенного суда, поскольку предполагаемое нарушение было или будет совершено в любой части страны (например, предположительно нарушающее устройство, которое предлагает-

ся 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-четыре 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 с целью 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.

**Роль экспертов. Вводные замечания.** Часто юристы и, в особенности, судьи претендуют выступать экспертами в областях, в которых они не компетентны. Они готовы взять на себя роль доморощенных авторитетных специалистов, принимающих решения по вопросам, которые часто вызывают затруднения даже у экспертов. Если не присяжным, то самому судье в ходе судебного разбирательства приходится решать, как должен был действовать опытный хирург, когда во время проведения операции на сердце в результате неожиданного кризиса кровообращения жизнь пациента оказалась под угрозой, или кто будет лучше заботиться о ребенке — отец или мать, или чего не учел архитектор и почему только что построенный мост обрушился. Совершенно очевидно, что при ответе на эти вопросы судье будет необхо-

дима консультация специалиста. Поэтому правовые системы предусматривают доказательства в виде мнения экспертов. Но это делается различными способами.

При анализе правовых систем в плане их отношения к доказательству через мнение экспертов можно привести два экстремальных примера. Первым из них является пример из американской юриспруденции, когда присяжные по существу фактов принимают решение даже в отношении наиболее сложных случаев, связанных с нарушением патентных прав. Какими бы ни были причины предпочтения системе присяжных, одним из факторов, несомненно, является недоверие к любому языку, который непонятен простому человеку: в попытке убедить жюри технические вопросы даже наивысшей сложности должны быть изложены простыми словами. Другой экстремальный пример заключается в наличии в составе судей эксперта при принятии решения по иску. Как видим, германское патентное право является примером наличия такого эксперта в составе судей.

**Роль судьи.** Прежде чем рассмотреть 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, будет принимать решение о необходимости экспертной помощи и, при наличии такой необходимости, принимать решение о том, какой из экспертов должен быть вызван в суд.

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 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.

Говорить о судьбе в единственном числе было бы неправильным, потому что в Германии — как и 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 коллегия входят три судьи. Опять же, как правило, эти судьи имеют (или должны иметь) специализацию в области судебного разбирательства по вопросам интеллектуальной собственности.

**Роль эксперта.** Разъяснение 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 отстранить 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.

Однако из того, что мы называем *эксперта советником суда*, должно сложиться 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 судья должен сформировать свое собственное мнение и отразить его в 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 иногда случается, что суд убежден в противоположном тому, о чем свидетельствовал эксперт, и выносит соответствующее решение на основании экспертных данных, полученных в ходе слушания.

**Расходы в связи с рассмотрением иска в суде.** 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 из английских судей в Лондоне, рассматривающий много дел, связанных с интеллектуальной собственностью, заявил, что американская и британская судебные системы не соответствуют этому положению ввиду огромных расходов на судебное разбирательство. Сравнивая их, он в шутку отметил, что в Лондоне за защиту прав интеллектуальной собственности необ-

ходимо выложить сумму, эквивалентную стоимости автомобиля марки «Роллс-Ройс», но той же цели при гораздо более скромных расходах могла бы служить стоимость обычного автомобиля.

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.

Для того чтобы составить представление об издержках, приведем 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 1750 евро, а в общей сложности такие издержки составят 4150 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 дело и на основе показаний, заслушанных в суде первой инстанции, выносит решение. В этом случае судебные издержки в судах двух инстанций составят около 6500 евро, а адвокат истца и адвокат ответчика каждый запросит по 10 300 евро, что в общей сложности приведет к судебным издержкам в размере 27 200 евро.

Сумма, фигурирующая в *третьем примере*, 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.

### ВНЕСУДЕБНАЯ ЗАЩИТА ПРАВ

*Предупреждение нарушителя.* 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 возложит уплату издержек на истца, если ответчик не является инициатором судебного разбирательства. Как правило, так поступают в том случае, когда истец предварительно не направил ответчику предупреждение.

Следует все же 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 предусмотрительный 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.

Еще более предусмотрительным правообладатель должен быть, когда он намеревается направить предупреждение покупателям (потенциальным) 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 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 возмещения ущерба, ответчика признали виновным на том основании, что покупателям была предоставлена неправильная информация о том, что судебное решение было окончательным решением в пользу ответчика.

**Заявление о подчинении.** 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 возьмет 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.

**Расходы в связи с предупреждением.** Поскольку предупреждение, направленное право-

обладателем, 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.

### Средства защиты прав

**Судебный запрет. Характер средств защиты.** Наиболее важным средством защиты прав в германской судебной процедуре является судебный запрет. Обычно основная цель правообладателя состоит в пресечении использования нарушителем 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.

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 товаров, нарушающих законодательство, или добросовестно занимался их реализацией. Следует подчеркнуть, что в этом строгом правиле существует определенный смысл: если наруше-

ние 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.

**Угроза нарушения прав.** 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, является основанием для предположения опасности повторного нарушения. До тех пор, пока он может войти в дело, он остается потенциальным нарушителем в будущем.

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, рекламирующий 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 о 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.

**Определение объекта, нарушающего патент** (далее — *нарушающий объект*). Если вынесено решение о судебном запрете, нарушителю должно стать совершенно ясным, 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 очевидно и не требует подкрепления судебным постановлением. Кроме того, поскольку 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 Конституционном суде (*Kullum crimen sine lege cetra*) (нет преступления без вины).

Постановление «не нарушать патент X» может оказаться малополезным для сторон судебного разбирательства. В одном из апелляционных судов, отмечает судья Федерального Верховного Суда, профессор, д-р *Иоахим Борнкам* (Карлсруэ), 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 закона охраны патентных прав и поэтому является нарушителем. В каждом из вынесен-

ных 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.

В большинстве случаев, когда нарушение уже совершено, при отсутствии иных средств четкой идентификации правообладатель должен 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 *A*, но включает аналогичные объекты *B*, *C* и *D*, должен доказать, что нарушение путем производства или реализации *B*, *C* и *D* также было неизбежно и поэтому существует угроза нарушения.

**Доказательство нарушения прав.** Говоря о подробностях нарушающего объекта, возникает вопрос о том, каким образом правообладатель может выяснить конкретные детали. В странах с традициями общего права хорошо знакомы с постановлением *Антон Пиллера*. Начиная с 1975 г. английские суды разрешают правообладателю получать доказательства пред-

полагаемого нарушения путем *ex parte* (одностороннего) постановления о досмотре помещений ответчика и конфискации материала, относящегося к нарушению. Постановление Антона 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 убедительно *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.

И не случайно, что с учетом огромного успеха постановления Антона 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».

Германский гражданский кодекс всегда включал положения, которые предоставляют право осматривать объект или документ любому лицу, которое намеревается возбудить юридический иск в связи с конкретным объектом или документом. Однако в прошлом германские суды не предоставляли такого права в делах, связанных с интеллектуальной собственностью, до тех пор, пока правообладатель не докажет наличия нарушения. Кроме того, право на осмотр было ограничено лишь внешним осмотром изделия, лишая правообладателя возможности изучения внутреннего устройства механизма. 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 чуждым 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.

В 2002 г. Федеральный Верховный Суд вынес решение, в котором право осматривать объект, который может оказаться нарушающим, толковалось более расширено. 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. Вско-

ре после создания новой компании он предложил на рынок программное обеспечение очень похожее на продукцию истца, разработанную ответчиком. У истца имелись подозрения, но, располагая только объектным кодом, он не мог доказать, что ответчик скопировал его программу. В целях доказательства нарушения истцу был необходим исходный код программного обеспечения ответчика, который тот 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.

В 1990 г. в Закон о борьбе с пиратством в немецком законодательстве были введены новые положения о товарных знаках, авторском праве и патентах. Согласно этому закону нарушитель обязан сообщать такие подробности, 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 английском законодательстве, самообвинение не является защитой, поскольку любая информация, полученная согласно этим положениям, не должна использоваться в эквивалентном уголовном судопроизводстве. В соответствии с Законом Германии 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).

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, то не сможет полагаться на него в отношении недостающей информации, поскольку нарушение должно быть доказано до того, как ответчик представит 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 б) оно представлено GEMA — Германским обществом по сбору роялти за права на музыкальные произведения. При этом суд возложит на ответчика доказательство, что в конкретном случае эта презумпция является неверной. Другие общества по сбору роялти могут полагаться на аналогичную презумпцию, введенную законом.

Тем не менее германские юристы в области интеллектуальной собственности с завистью глядят через Ла-Манш: в английском законодательстве 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 Антона 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 интел-

лектуальной собственности могут нуждаться в дальнейшей охране путем применения уголовной процедуры. Что касается права на осмотр, как указывалось выше, Федеральный Верховный суд Германии применяет 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. Это значит, что Германия соблюдает международные обязательства по Соглашению ТРИПС.

**Применение судебного запрета.** Применение судебного запрета осуществляется аналогично процедурам нарушения прав в соответствии с общим правом. По заявлению истца ответчик, виновен 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 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.

**Временный судебный запрет.** 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, потому что сложность вопросов, связанных с судебным разбирательством по патентным делам, как правило, не позволяет проводить упрощенное производство.

В контексте английского права ведется оживленная дискуссия в отношении подхода к временному судебному запрету в случае предполагаемого нарушения патента. Важнейшим является вопрос о том, возбудил ли истец дело в связи нарушением *prima facie*. Только после установления этого факта суды будут решать вопрос, 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*: суду достаточно будет убедиться в наличии «серьезного вопроса, подлежащего расследованию».

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

учтен баланс интересов, аналогично балансу выгод, применявшемуся в деле *American Cyanamid*. Среди прочего должны быть приняты во внимание 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.

Учитывая возможность нанесения ущерба, в делах, связанных с нарушением патента, временный судебный запрет, как правило, не налагается *ex parte*. 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.

### Ущерб. Общие принципы

**Деликт в области интеллектуальной собственности.** Можно исходить из общей предпосылки, что рассматриваемый нами тип нарушений считается деликтом в области интеллектуальной собственности. Поэтому применительно к ущербу используются 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 целесообраз-

ной 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, т.е. 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 германскому законодательству.

**Небрежность.** 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.

**Строгая ответственность за несправедливое обогащение.** Кратко остановимся на другом средстве защиты, которое, строго гово-

ря, не относится к понятию «ущерб», но тесно связано с ним. Уже давно ведется спор в отношении того, должно ли положение в Германском гражданском кодексе о несправедливом обогащении применяться в случаях нарушения прав интеллектуальной собственности. В соответствии с этим положением субъект обязан официально передать (денежную) выгоду, которую он несправедливо получил за счет другого субъекта. 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 Верховный суд Германии не отменил ряд старых решений, которые отказывали в возбуждении таких исков.

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.

**Нарушение до выдачи патента.** Следует подчеркнуть, что в соответствии с германским законодательством может быть нарушен только выданный патент. До выдачи патента нарушение патентных прав не может иметь места. 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.

**Информация в отношении нарушающих действий.** Прежде чем правообладатель сможет оценить ущерб, нанесенный ему нарушением, он должен ознакомиться с 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 информацией, т.е. 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.

### Оценка ущерба

**Фактический ущерб.** Следовательно, правообладатель путем выплаты ему денежной компенсации должен быть возвращен к ситуации, как если бы нарушения не было. Но даже когда истцу предоставлена вся необходимая информация, будет очень сложно доказать,

что ему преднамеренно нанесен денежный убыток. 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.

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, используя для исчисления ущерба какой-либо определенный метод.

**Расчет прибыли.** 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 регулировалось на основе выплаты справедливых роялти.

За последние годы ситуация существенно изменилась. В настоящее время учет прибыли действительно часто применяют как метод исчисления нанесенного ущерба. Причина этого изменения состоит в решении 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 почти вообще 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. Верховный суд Германии 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. Рассмотрим это на примере дела, связанного с издателем почтовой открытки, который использовал фотографию, охраняемую авторским правом. 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 незначительными. По нашему мнению, почти полный оборот в сумме 2000 евро является прибылью. В то же время, если бы ему разрешили учесть общие накладные расходы, включая собственную зарплату как президента компании, то прибыль, вероятно все-го, была бы нулевой.

**Лицензионный эквивалент.** 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.

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.

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, — потребовал возмещение ущерба. Одной из проблем, с которыми пришлось столкнуться Верховному суду, был 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.

Что касается процентов, то основой для дальнейших исчислений являются обычные для лицензионных соглашений цифры. Однако существует много экономических различий между лицензионным соглашением, заклю-

ченным ранее, и последующей оценкой. Эти факторы следует учитывать. Обычно они приводят к цифрам, которые выше цифр, что 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 создало в целях обнаружения нарушений, был присужден штраф в размере 100 % от суммы нанесенного ущерба.

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 заинтересованность;
- ✦ в случае соглашения о выдаче добровольной лицензии обладатель лицензии зачастую 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 просить о возмещении этой суммы, если позднее патент был аннулирован.

**Процедурные аспекты.** Когда начинается судебное разбирательство, правообладатель, как правило, в состоянии предоставить подробности в отношении нанесенного наруше-

нием 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 представить подробности нанесенного ущерба, начать их разбирательство в суде и представить обоснованный иск о возмещении ущерба.

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 очень неохотно выносят решение о наложении такого судебного запрета: истец не только должен доказать *prima facie* наличие нарушения, но также должен представить письменное показание под присягой или документальное доказательство того, что ответчик намеревается перенести свои активы.

**Прочие средства защиты прав.** Постановление о передаче или уничтожении нарушающих изделий было недавно введено в германское законодательство в качестве дополнительного средства защиты прав интеллектуальной собственности. Следует отметить, что применительно к товарным знакам правообладатель может испрашивать уничтожение товаров, снаб-

женных 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 о 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 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 еще раз подтверждает, что законодатель неохотно меняет характер средств защиты в рамках гражданского права на какие-либо наказания. В заключение следует отметить, что по заявлению правообладателя нарушающие изделия, которые подлежат ввозу или вывозу, могут быть арестованы таможенными органами. Это стало важным средством борьбы с пиратством, в корне пресекающим проникновение в страну контрафактных товаров.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При анализе системы и механизмов защиты прав интеллектуальной собственности в Германии и рассмотрении практики и перспектив были выявлены вопросы, аналогичные или даже идентичные проблемам, связанным с нарушением прав интеллектуальной собственности в других странах мира, в т.ч. в Украине.

Несмотря на характерные различия правовых традиций, суды объединяют свои усилия в целях предоставления эффективной защиты прав интеллектуальной собственности.

Многое из рассмотренного нами (особенно организационно-экономический механизм) может быть с успехом применено в отечественной правоприменительной практике. Следует

помнить, что даже сложная система предоставления и поддержания прав будет бесполезной в случае, если не будут предоставляться средства защиты против нарушений, которые доказывают, что, в конечном счете, нарушение экономически не выгодно.

ЛИТЕРАТУРА

1. Андрощук Г.А., Работягова Л.И. Патентное право: правовая охрана изобретений: Учебное пособие. — К.: МАУП, 2001. — 232 с.
2. Андрощук Г.А., Крайнев П.П., Кавасс И. Право интеллектуальной собственности: торговые аспекты. Науч.-практ. изд. — К: Издательский Дом «Ин Юре», 2000. — 164 с.
3. *Захист* прав інтелектуальної власності: законодавче забезпечення та правозастосування (узагальнення судової практики) / Автори-упорядники: Андрощук Г.О., Орлюк О.П. — К: Парламентське вид-во, 2007. — 344 с.
4. Андрощук Г. Спеціалізовані суди з питань інтелектуальної власності як стимул економічного розвитку // Інтелектуальна власність. — 2008. — № 1. — С. 53.
5. Андрощук Г. Федеральний патентний суд Німеччини як орган патентної юрисдикції // Інтелектуальна власність. — 2008. — № 4. — С. 38.
6. Андрощук Г. Федеральний патентний суд Німеччини як орган патентної юрисдикції // Інтелектуальна власність. — 2008. — № 5. — С. 35.
7. Жилинский А., Рерихт А. Введение в немецкое право. — М.: Спарк, 2001. — 767 с.
8. Michal du Vall. Prawo patentowe. Oficyna a Wolters Kluwer business. Warsawa, 2008. — P. 461.
9. *Правовая* охрана товарных знаков, фирменных наименований и географических указаний в Германии / Пер. ред. и коммент. Г.А. Андрощук, А.П. Пахаренко. — К.: Таксон, 1997. — 112 с.

Г.О. Андрощук

ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ  
ВЛАСНОСТІ В НІМЕЧЧИНІ:  
ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Розглянуто особливості німецької судової системи, засоби захисту прав, організаційно-економічні аспекти (визначення збитків, розрахунок прибутку, ліцензійні платежі), приклади судових справ по захисту прав інтелектуальної власності.

*Ключові слова:* інтелектуальна власність, судова система, патентний суд, захист прав, ліцензія, роялті.

G.O. Androschuk

PROTECTION OF INTELLECTUAL  
PROPERTY RIGHTS IN GERMANY:  
ECONOMIC AND LEGAL ASPECTS

Peculiarities of judicial system, means of protection of rights, organizational and economic aspects (determination of damages, calculation of income, licensed payments), and examples of judicial cases concerning protection of intellectual property rights are examined.

*Key words:* intellectual property, judicial system, patent court, protection of rights, license, royalty.

Надійшла до редакції 18.01.10