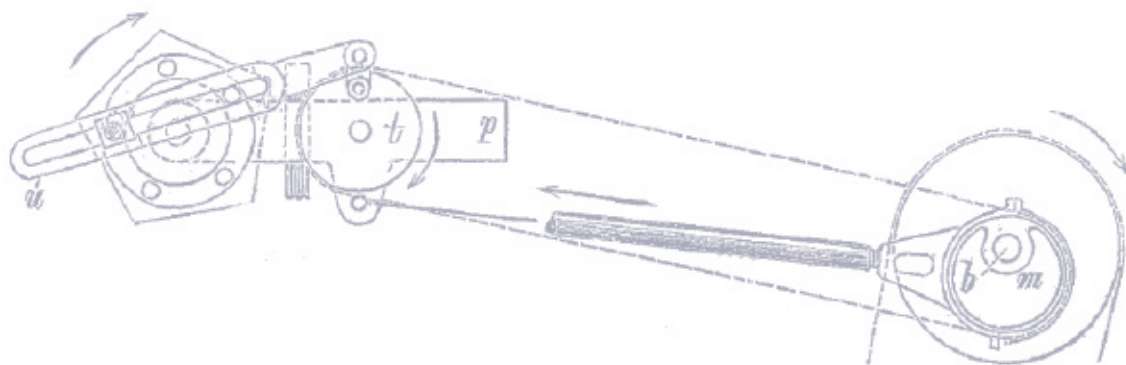


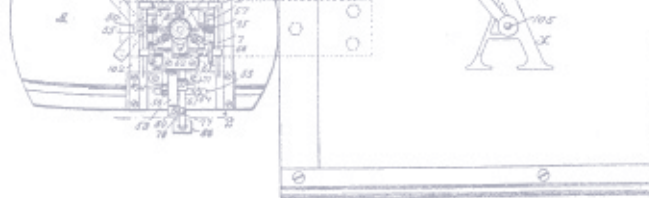
GLAWE · DELFS · MOLL  
PATENT- UND RECHTSANWÄLTE

ГЛАВЕ · ДЕЛЬФС · МОЛЛЬ  
ПАТЕНТНЫЕ ПОВЕРЕННЫЕ И ЮРИСТЫ

СУДОПРОИЗВОДСТВО ПО ПАТЕНТАМ В ГЕРМАНИИ



Автор Стефан Русслис  
Юрист, физик  
Гамбург, март 2009 г.  
Перевод с англ. А. Резниченко  
(ООО «Ляпунов и партнеры»)



Данная статья представляет краткий обзор основных принципов судопроизводства по искам о нарушении прав на патенты в Германии. Так как статья ориентирована, в основном, на практикующих специалистов, ее главными аспектами являются вопросы процессуального права.

Для какого-либо практического совета необходимо тщательно изучить обстоятельства конкретного дела. Ответственность автора исключена.

## А. Суды

Среди более, чем 100 судов первой инстанции (Районные суды, District Courts), занимающихся гражданскими делами, только примерно десять рассматривают дела о нарушении прав на патенты. Дела о нарушении прав на патенты подсудны таким судам, каждый из которых относится к определенной части страны. Иск против предполагаемого нарушителя может быть подан в суд, относящийся к месту проживания нарушителя или, по выбору истца, в суд, относящийся к территории, где предполагаемое нарушение имело место. В случаях, когда нарушение охватывает всю страну, напр. когда товар рекламируется в сети Интернет, истец может обратиться в любой патентный суд по своему выбору.

Возможность выбора того или иного суда привела к тому, что некоторые суды стали наиболее популярными среди патентообладателей. В основном, большинство дел о нарушении прав на патенты рассматриваются в суде г. Дюссельдорф, в котором два состава судей заслушивают исключительно дела о нарушении прав на патенты. Однако суды в Мюнхене и Мангейме также рассматривают большое количество «патентных» исков.

В состав судей, рассматривающих дела о нарушении прав на патенты, входят трое судей, имеющих докторскую степень по юриспруденции. Дело может быть направлено на рассмотрение и одному судье, однако это случается довольно редко. Судьи не имеют какого-либо технического образования. Однако суд может пользоваться услугами экспертов или кандидатов, т.е. людей, имеющих степень доктора в той или иной области науки, которые в скором времени станут патентными поверенными и работают в суде на определенном этапе своего обучения. Кроме этого, стороны, а также патентные поверенные - представители сторон – могут помогать суду в технических вопросах. Недостаток технических знаний со стороны судей обычно не вызывает каких-либо проблем.

Гражданский суд не вправе выносить решения, касающиеся действительности патентов. Сторона, желающая оспорить действительность патента, должна подать возражение против действия патента в Патентное ведомство или инициировать дело по аннулированию патента в Федеральном патентном суде. В состав судей при рассмотрении дела об аннулировании патента входят четыре судьи с высшим техническим образованием и один судья, имеющий степень доктора юриспруденции.

### А. Суды

02

### В. Требования

03

### С. Стандартная процедура

04

#### I. ПРЕТЕНЗИОННОЕ ПИСЬМО

04

#### II. СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

04

#### III. РАСЧЕТ УБЫТКОВ И КОМПЕНСАЦИИ

07

#### IV. ПРОЦЕССЫ ПО ВЫПЛАТЕ

08

### D. Специальные процедуры

09

#### I. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СУДЕБНЫЙ ЗАПРЕТ

09

#### II. ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ СУДЕБНЫЙ ЗАПРЕТ

10

#### III. СБОР ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

10

#### IV. УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС

10

#### V. АРЕСТ НА ГРАНИЦЕ

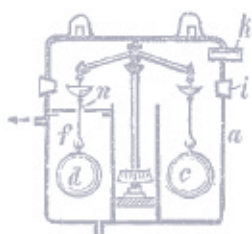
11

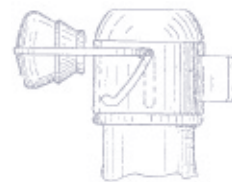
#### VI. ДЕКЛАТОРНЫЙ ИСК ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОТСУТСТВИЯ

11

### Е. Затраты

12





## В. Требования

В случае нарушения права на патент истец вправе требовать судебной защиты путем заявления следующих наиболее важных требований:

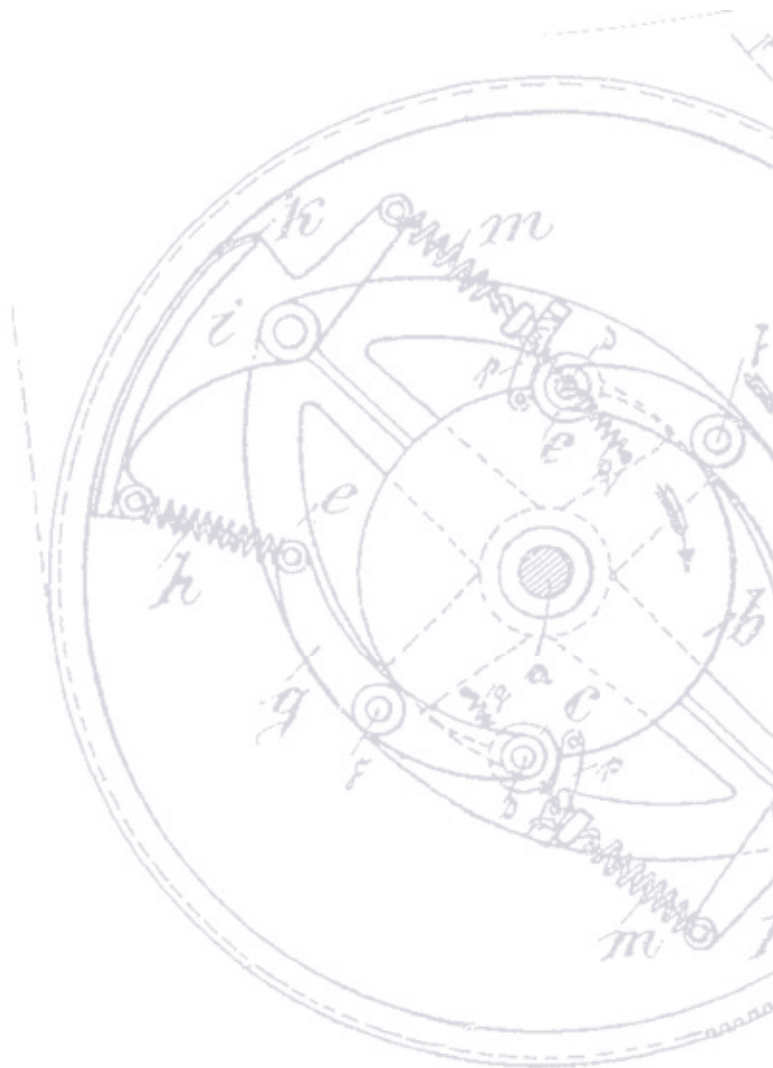
- **Требование прекращения нарушения:** любой нарушитель обязан немедленно прекратить совершение правонарушения.
- **Требование возмещения убытков:** нарушитель обязан возместить убытки в случае, если нарушение было совершено преднамеренно или по неосторожности. Понятие нарушения патента по неосторожности, однако, очень узкое. Чтобы исключить неосторожность, нарушитель обязан показать, что было практически невозможно обнаружить патент, несмотря на тщательную проверку всех доступных реестров. Такая защита возможна только при крайних обстоятельствах, напр. патент был неправильно классифицирован. Нарушитель обязан только возместить фактический убытки. Какие-либо штрафные выплаты не предусмотрены, даже в случае преднамеренного нарушения.
- **Требование предоставления всей информации:** данное требование состоит из двух частей. Первая часть представляет собой информацию, необходимую для подсчета убытков, т.е. данные об объемах продаж контрафактной продукции и т.д. Вторая часть касается третьих лиц, вовлеченных в нарушение, напр. информация о поставщике ответчика, чтобы истец мог также привлечь к ответственности других нарушителей.

Другие требования, напр. требование уничтожить контрафактную продукцию, также могут быть заявлены, в зависимости от обстоятельств конкретного дела.

Существует еще одно требование, которое часто заявляется с вышеуказанными, но которое не возникает из нарушения как такового: если лицо по неосторожности использовало патентоспособный объект, заявка на регистрацию которого уже опубликована, но патент на который еще не выдан, заявитель вправе требовать компенсацию за такое использование. Данная мера направлена, прежде всего, на дела, процедура выдачи патентов по которым длится очень долго. В случае регистрации европейского патента, когда языком делопроизводства является английский или французский, патентное ведомство Германии должно перевести формулу изобретения на немецкий язык и опубликовать заявку, то есть довести до сведения стороны, использующей изобретение, информацию о заявке.

Требования о возмещении ущерба или компенсации обычно осуществляются в два этапа: сначала истец инициирует судебное дело о прекращении нарушения исключительного права на патент, в ходе которого за прекращением нарушения и получением всей необходимой информации следует установление вины ответчика.

После этого, в соответствии с информацией, полученной от ответчика, истец рассчитывает убытки и размер компенсации. Если стороны не согласны с суммой, подлежащей выплате, истец вправе продолжить судебный процесс, в ходе которого стороны будут договариваться о правильном подсчете размера компенсации.



## С. Стандартная процедура

Большинство дел о нарушении прав на патенты рассматриваются следующим образом:

### I. ПРЕТЕНЗИОННОЕ ПИСЬМО

Направление претензионного письма не является предварительным условием для инициирования судебного дела. Однако если истец подает иск, а ответчик сразу соглашается со всеми требованиями, истец, естественно, выигрывает дело, но обязан взять на себя все судебные расходы. Действительно, предполагаемый ответчик должен иметь возможность уступить до того, как против него будет возбуждено судебное дело. Поэтому, в претензионном письме должны быть приведены все требования, предъявляемые к ответчику.

В исключительных случаях обязанность направлять претензионное письмо заранее может быть снята. Например, если ответчик, заведомый нарушитель, постоянно реагирует только после подачи против него искового заявления. Однако приведенный пример является очень редкой ситуацией в патентном деле.

### II. СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

Если нарушитель не соглашается с претензиями, представленными в претензионном письме, патентообладатель вправе обратиться в суд.

#### 1. Принципы

Положения Гражданского процессуального кодекса Германии легко понять, если учитывать следующие принципы:

а) Каждая сторона обязана предоставлять факты, необходимые для подтверждения заявленных требований или встречных требований, соответственно. Более того, обычно в обязанность сторон вменяется оспаривание фактов, являющихся, по их мнению, неверными, и представление доказательств суду. Суд не собирает факты самостоятельно. Стороны не обязаны доводить до сведения суда факты, поддерживающие позицию противоположной стороны. В отличие от законодательства США, германское законодательство не предусматривает представление суду таких документов и т.д.

б) Стороны выполняют вышеуказанные обязанности, представляя факты и ссылки на доказательства в письменном виде на начальной стадии судебного разбирательства и заблаговременно до заседания.

в) Дело должно быть полностью рассмотрено, по возможности, на одном судебном заседании. Такое заседание обычно длится несколько часов в течение одного дня. Все документы (см. п б) должны быть представлены противоположной стороне и суду до заседания, чтобы они имели возможность ознакомиться с фактами заранее, а все правовые аспекты дела обсуждаются на заседании.

В соответствии с данными принципами, сторона, желающая принудительно осуществить патент, должна тщательно, детально проанализировать дело, особенно имеющиеся доказательства, до того, как сделать первый шаг. Ни одна сторона не должна надеяться, что решающий факт или доказательство выявится непосредственно во время заседания!

#### 2. Исковое заявление

Истец инициирует судебное дело о прекращении нарушения исключительного права на патент путем подачи искового заявления. Чтобы соблюсти указанный в п. а) принцип, истец обязан включить в исковое заявление следующие факты:

- Указание патента, являющегося объектом судебного разбирательства, и всех относящихся к нему данных, т.е. номер патента, дата регистрации и т.д.

- Право истца подавать исковое заявление против нарушителя в отношении данного патента, напр. указание на то, что истец является патентообладателем или обладателем исключительной лицензии (в соответствии с германским законодательством обладатель исключительной лицензии вправе инициировать судебное дело против нарушения патента).

- Если описание патента (которое обязан представить истец) не содержит всю техническую информацию, необходимую для понимания технической стороны дела, истец обязан дать соответствующие технические пояснения.

- Изделие или метод, использование которого является нарушением патента; для каждого пункта формулы рассматриваемого патента необходимо указать, почему оспариваемое изделие или метод являются использованием данного пункта формулы. Более того, для каждого пункта формулы, по которому истец хочет доказать эквивалентность, он должен установить:

(1) что элемент, используемый в изделии/методе ответчика, имеет ту же функцию, что и аналогичный элемент формулы патента,

(2) что для человека с соответствующим образованием очевидно, что элемент формулы патента может быть заменен элементом, используемым в рассматриваемом изделии/методе, и

(3) что результат такого расширения объема охраны все еще

соответствует формулировке формулы (суд ставит данное непереносимое условие, чтобы гарантировать исключение расхождения формулы патента и рассматриваемого изделия или метода).

- Ответственность ответчика (в качестве производителя, импортера, продавца и т.д.)

На этой стадии процесса не обязательно подкреплять указанные факты доказательствами. Однако целесообразно представлять доказательства уже в самом исковом заявлении, так как, во-первых, в последствии это позволяет сэкономить время и, во-вторых, заставляет стороны и их представителей внимательно проверять доступность каждого доказательства. Сторона, которая не сможет представить необходимое доказательство, неизбежно проиграет дело!

На данной стадии истец не обязан предоставлять суду какие-либо факты или свидетельства, на которые впоследствии может сослаться ответчик. Однако истец может предвосхитить такие свидетельства и привести их в исковом заявлении, по тактическим причинам.

Наконец, истец не обязан делать каких-либо исследований относительно действительности патента, так как суд, рассматривающий дела о нарушении прав на патент, не уполномочен проверять действительность патента.

### 3. Судебные пошлины

В дополнение к подаче искового заявления истец обязан заплатить судебные пошлины. Размер пошлины зависит от так называемой цены иска. Обычно в делах о нарушении прав на патент невозможно точно определить цену иска. Чаще всего цена иска определяется на основе приблизительных подсчетов, например возможная прибыль, которую стороны могли бы получить от использования патента, а также экономическая значимость патента на рынке. Стандартная цена иска варьируется от 500,000 евро до 10,000,000 евро.

Обычно истец предлагает цену иска в исковом заявлении. Данное предложение используется при расчете подлежащих оплате пошлин. Например, если цена иска составляет 500,000 евро, пошлина составит 8,868 евро. Если цена иска 10,000,000 евро, пошлина – 94,368 евро.

Если предложение истца по цене иска является, по мнению суда, не соответствующим действительности, или если ответчик подвергает его сомнению, суд может изменить цену иска на любой стадии рассмотрения дела, но до судебного заседания. Определить цену иска заранее достаточно непросто.

### 4. Постановления председательствующего судьи

После получения искового заявления и пошлн председательствующий судья решает, назначить ли слушание уже на данном начальном этапе или стороны должны представить какие-либо дополнительные материалы, чтобы суд и стороны имели достаточно времени подготовиться к судебному заседанию. Вопрос, каким образом продолжить работу по рассмотрению дела, остается на усмотрении суда, и каждый суд следует собственной практике.

Суд г. Дюссельдорф следует стандартной процедуре: председательствующий судья назначает предварительное заседание с целью уточнить формальности, напр. сроки для подачи необходимых документов и дату окончательного слушания с поверенными. Предварительное заседание обычно проходит через три месяца после подачи искового заявления, а окончательное заседание – через год, однако это всегда зависит от объема работы суда.

Затем суд вручает исковое заявление и постановления председательствующего судьи ответчику. Истец уведомляется также.

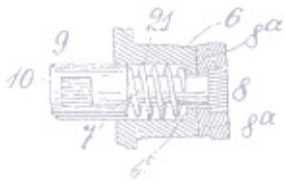
### 5. Отзыв ответчика

После получения искового заявления ответчику предстоит принять следующие решения:

- *Какие факты, представленные в исковом заявлении, подлежат сомнению?* – Ответчик должен внимательно проверить, не сделал ли истец каких-либо голословных утверждений. Если да, то ответчик должен их оспорить. Факты, которые не были оспорены, считаются соответствующими действительности! Сторонам разрешается оспаривать факты, которые они не могут проверить. Возражения не обязательно подкреплять доказательствами. Однако если ответчик обладает доказательствами своей правоты в каком-либо вопросе, целесообразно представить доказательства таких контраргументов, чтобы суд опирался не только на свидетельства истца.

- *Какие контраргументы могут быть использованы?* – На данном этапе ответчик должен выдвинуть и обосновать контраргументы, напр. исчерпание права преждепользования. Так как бремя доказывания лежит на ответчике, все приведенные в отзыве на исковое заявления факты должны быть подкреплены доказательствами.

- *Может ли быть использован факт недействительности патента?* – Иногда недействительность патента является единственным контраргументом. Однако гражданские суды Германии не вправе рассматривать или оспаривать действительность патента. Дела о действительности патентов



относятся исключительно к юрисдикции патентных ведомств и Федерального патентного суда.

Ответчик готовит отзыв на исковое заявление, основываясь на первом и втором решениях, указанных выше. Если рассматриваемый патент должен быть оспорен, действия ответчика зависят от процессуальной ситуации:

Если возражение против регистрации патента уже подано, и ответчик является одной из сторон данного возражения, ему достаточно подать ходатайство о приостановлении судебного дела о нарушении прав на патент. Данное ходатайство должно сопровождаться отчетом о состоянии дела об оспаривании патента и анализом, почему рассматриваемый патент предположительно будет аннулирован.

В случае если возражение против регистрации патента уже подано, но ответчик еще не участвует в данном деле, германское, так же как и европейское процессуальное законодательство, позволяют ответчику вступить в дело в течение определенного периода времени. Обычно ответчику стоит воспользоваться этой возможностью, чтобы иметь еще один шанс аннулировать патент. Данная ситуация, естественно, возможна только в случаях, когда срок для подачи возражения еще не истек.

Если патентным ведомством не рассматривается возражение в отношении данного патента, и срок для подачи такого возражения уже истек, ответчик может обратиться в Федеральный патентный суд с ходатайством об аннулировании патента.

В любом случае, ответчик должен сообщить о любых процессах суду, в который подано исковое заявление, и просить о приостановлении дела. По возможности, это должно быть указано в отзыве на исковое заявление, так как любые колебания при оспаривании патента могут послужить причиной отказа в удовлетворении судом ходатайства о приостановлении дела. Решение, приостанавливать дело или нет, должен принимать суд, и различные суды выработали собственную практику урегулирования данных вопросов. В то время как некоторые суды приостанавливают дела весьма охотно, суд Дюссельдорфа делает это только в тех случаях, когда ответчик предоставляет новый известный уровень техники, который не был принят во внимание во время процедуры регистрации патента и который позволяет оспаривать новизну изобретения. Такой строгий подход к приостановлению дел является одной из причин, почему Суд г. Дюссельдорф заслужил такую хорошую репутацию среди патентообладателей.

## 6. Дополнительные документы

Отзыв ответчика на исковое заявление обычно влечет за собой ответ истца и т.д. Любая сторона вправе направлять в суд любые документы в любое время до заседания. Возможно даже подать какое-либо письмо во время заседания или изложить новые обстоятельства устно. Однако, чем ближе заседание, тем больше

стороны рискуют, что их новые обстоятельства не будут включены в дело из-за поздней подачи, если только такая подача не объясняется уважительной причиной (см. принцип (б) выше).

## 7. Судебное заседание

Процессуальные правила предоставляют председательствующему судье большой выбор решений, как проводить заседания. Некоторые начинают заседание с изыскания возможности урегулировать дело мирным путем; большинство предпочитает сначала довести до сведения сторон предварительное мнение суда по данному делу. Обычно судьи в какой-то степени показывают, к какому решению они склоняются. Это помогает поверенным сосредоточиться на решающих пунктах своих выступлений.

Если факт, очевидный и решающий по мнению суда, не является таковым для сторон, и это выясняется во время судебного заседания, суд вынужден обратиться к доказательствам. И тогда очень важно, чтобы сторона, на которой лежит бремя доказывания, своевременно представила надлежащие материалы. Если же сторона этого не сделала, суд может отклонить любое новое доказательство, как представленное слишком поздно.

Если никаких новых доказательств не принято, суд закрывает заседание. Как правило, новые доказательства не могут более быть представлены.

## 8. Доказательства

Если во время подготовки к судебному заседанию, когда стороны еще могут представлять дополнительные материалы, председательствующий судья понимает, что необходимо будет получить доказательства, он может подготовиться заранее, чтобы получение доказательств не вызвало задержки. Однако в большинстве случаев на заседании становится очевидным, что для получения доказательств необходимо проведение еще одного заседания.

Если получение доказательств требует денежных затрат, напр. транспортных расходов свидетеля, суд обычно обязывает сторону, несущую бремя доказывания, предварительно оплатить такие расходы. Только когда оплата таких расходов получена судом в определенный период времени, судья вызывает свидетеля, назначает эксперта и т.д. Так как в особенности стоимость заключения эксперта может различаться достаточно сильно, очень трудно предугадать стоимость судебного разбирательства.

В зависимости от предмета доказывания, существуют различные способы получения доказательств. Гражданский процессуальный кодекс Германии предоставляет преимущественно пять видов доказательственного материала:

• **Заключения экспертов:** если какой-либо технический вопрос, в особенности интерпретация использованных в описании изобретения терминов, является спорным, суд назначает эксперта. Эксперт представляет свое заключение в письменном виде и может быть вызван на судебное заседание для устного представления своего мнения.

• **Свидетели:** лицо, которое видело определенный факт, напр. презентацию механизма на выставке, может быть свидетелем в суде. Свидетели не вправе высказывать свое мнение. Они могут только подтверждать факты или опровергать голословные утверждения.

• **Допрос сторон:** стороны не могут выступать в качестве свидетелей. Законные представители сторон также не вправе быть свидетелями, так как в процессуальном понимании они также являются сторонами. Сторона может быть допрошена только при определенных условиях, напр. если есть вероятность того, что тот или иной факт достоверен, но суд еще не в этом не совсем убежден.

• **Документы:** документы могут доказать, что содержащиеся в них действия, напр. в договоре, действительно были совершены. Если подлинность документа не подлежит сомнению, в суд может быть представлен не оригинал, а копии.

• **Освидетельствование:** судьи самостоятельно могут проверить спорное устройство. Это может быть сделано в здании суда или в другом месте, где данное устройство расположено, напр. в здании, где располагается одна из сторон, если устройство представляет собой крупный механизм.

Очень часто при рассмотрении патентных дел в суд представляются фотографии, однако они не включены в вышеприведенный список. Если подлинность фотографии не подлежит сомнению, она может стать объектом проверки, так сто отпадает необходимость проверять сам предмет. Если же подлинность фотографии под сомнением, сторона, представляющая фотографию в качестве доказательства, должна назвать свидетеля, который мог бы подтвердить, что изображение на фотографии соответствует действительности. Таким образом, фотография служит подтверждением свидетельских показаний.

## 9. Решение

В конце последнего заседания суд назначает дату, когда будет объявлено его решение. Это решение обычно представляет собой приговор суда, однако судьи могут прийти к мнению, что необходимы какие-либо новые доказательства. В последнем случае суд выносит соответствующее постановление.

Когда суд приостанавливает дело из-за рассматриваемого в патентном ведомстве возражения или процедуры аннулирования,

то обычно также выносится соответствующее постановление. Однако если суд намерен в любом случае отказать истцу в иске, то это будет сделано без приостановления.

После объявления решения суд направляет решение сторонам в письменном виде.

## 10. Апелляции

В течение месяца с даты направления письменного решения суда проигравшая сторона вправе обжаловать его в суд второй инстанции (Верховный Суд). Процедура рассмотрения дела в суде второй инстанции аналогична вышеописанной процедуре в суде первой инстанции, с одним важным исключением: новые факты и доказательства могут быть представлены в суд только при определенных обстоятельствах, напр. если было невозможно получить информацию ранее (см. принцип (б), приведенный выше). В соответствии с изменениями к Гражданскому процессуальному кодексу, вступившими в силу в 2002 г., единственной задачей судов второй инстанции является проверка правильности и правомерности решения, вынесенного нижестоящими судами. Суды второй инстанции не обязаны пересматривать дело в соответствии с новыми доказательствами.

Дальнейшее обжалование в Верховный Федеральный Суд возможно при определенных условиях, напр. когда встает правовой вопрос принципиальных, доминирующих правовых аспектов. В данной третьей инстанции суд рассматривает исключительно правовые аспекты дела, принимая факты, обнаруженные нижестоящими судами, за действительность.

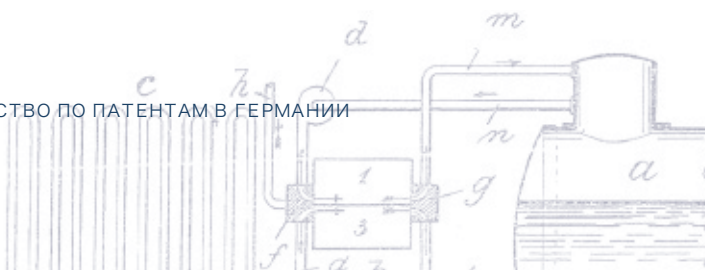
Если апелляция не подана, или все возможные апелляции уже поданы и рассмотрены, решение становится окончательным. Возможно, что ответчик получает неблагоприятное для него решение суда, когда возражение или процедура аннулирования патента еще не завершены. В таком случае, если потом рассматриваемый патент аннулируется, ответчик может подать в суд ходатайство о пересмотре дела и аннулировании решения суда.

## III. РАСЧЕТ УБЫТКОВ И КОМПЕНСАЦИИ

Если по решению суда ответчик признан виновным в нарушении прав истца на патент, истцу должна быть предоставлена вся информация, касающаяся вынесенного решения.

Основываясь на данной информации, истец производит расчет суммы, подлежащей выплате, в соответствии с одним из следующих трех способов:

• **Упущенная выгода:** если истец сможет доказать, что если бы нарушения патента не произошло, он смог бы получить такой же объем продаж, как получил нарушитель, истец может



требовать возмещения фактических убытков, т.е. доход истца от каждого предмета, умноженный на количество предметов, проданных нарушителем.

Этот способ обычно предполагает наиболее крупные суммы выплат, однако в большинстве случаев истец не может доказать, что он продал бы столько же товара, сколько продал нарушитель. Более того, многие компании неохотно разглашают данные о своих доходах и поэтому не могут пользоваться этим способом.

- **Доход нарушителя:** истец вправе потребовать сумму, равную доходу, полученному ответчиком в ходе нарушения патента. До 2001 г. нарушителям разрешалось удерживать практически все затраты, каким-либо образом связанные с нарушением, так что, в большинстве случаев, это был не доход, а убытки. Это приводило к тому, что данный способ был бесполезен.

Однако в 2001 г. было опубликовано решение Верховного Федерального Суда в отношении патента на промышленный образец, в котором суд установил пределы для возможного удержания. Только затраты, напрямую связанные с нарушающими изделиями, могут быть удержаны. Общие затраты, такие как стоимость аренды и энергии, не могут более приниматься во внимание.

Следовательно, данный способ теперь способ выбора. Однако данное решение было принято в деле о нарушении прав на промышленный образец, где вся стоимость нарушающего изделия составляла стоимость его изготовления. Это решение было принято судьями, которые не рассматривают патентные дела. Таким образом, остается открытым вопрос о том, примет ли Верховный Федеральный Суд данный подход также и в отношении патентных дел, где он может с легкостью привести к неоправданным неудобствам для ответчика; в особенности в делах, где нарушение затрагивает только незначительную деталь в сложном и дорогом устройстве.

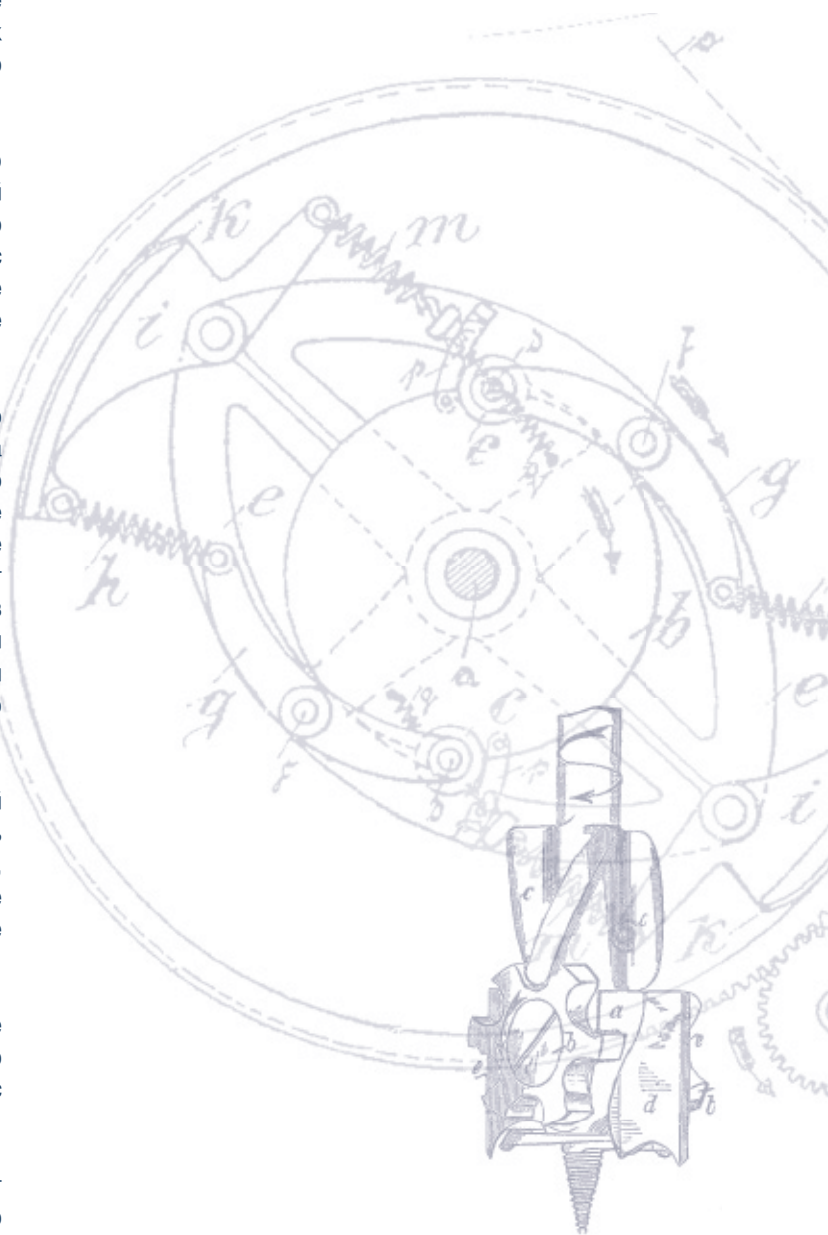
- **Аналогия лицензии:** третий способ представляет собой подсчет возможной стоимости лицензии. Истинную стоимость лицензии всегда очень трудно подсчитать, в особенности, если истец не может представить для сравнения другие лицензионные соглашения. Цена лицензии в пять и более процентов редко удовлетворяется судом.

Требование истца о выплате ему компенсации за использование раскрытого предмета заявки на регистрацию патента обычно рассчитывается в соответствии с третьим способом, с использованием сниженной ценой лицензии.

Подсчитав подлежащую выплате сумму, патентообладатель требует осуществления платежа ответчиком в течение определенного периода времени. Если условие не выполняется, это может послужить предметом нового искового заявления.

#### IV. ПРОЦЕССЫ ПО ВЫПЛАТЕ

Как и в случае с делами о нарушении прав на патент, дела о выплате начинаются с подачи истцом искового заявления. В общем, процедура повторяет процедуру дел о нарушении, с той разницей, что предметом разбирательства является сумма, подлежащая выплате за нарушение, в котором ответчик уже признан виновным.





## D. Специальные процедуры

### I. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СУДЕБНЫЙ ЗАПРЕТ

Хотя требование о возмещении ущерба может быть в некоторых случаях существенным, очень часто оно не может полностью восстановить потери патентообладателя от незаконного использования патента. Поэтому, для большинства истцов желательно принять меры по обеспечению иска на ранней стадии процесса. В таких случаях истец должен рассматривать возможность подачи ходатайства о предварительном судебном запрете.

#### 1. Процедура

Гражданский процессуальный кодекс Германии разрешает судам выносить решения о предварительных судебных запретах при рассмотрении дел в одностороннем порядке. После того, как соответствующее ходатайство подано, суд решает, удовлетворить его или нет; или вызывает стороны на судебное заседание (то есть истец не может заставить суд решать дело в одностороннем порядке).

Если предварительный судебный запрет вынесен в одностороннем порядке, ответчик вправе оспорить данное решение и вынудить суд назначить судебное заседание. Однако запрет действует до тех пор, пока он не отменен. Каждая сторона вправе предъявлять новые доказательства и факты до окончания судебного заседания (принцип (б) не действует при предварительных судебных запретах, так как вся процедура в любом случае не занимает много времени).

В случае проведения судебного заседания – независимо от того, проводится ли оно после того, как подано ходатайство, или после того, как ответчик оспорил одностороннее решение – суд выносит решение по делу. Проигравшая сторона может обратиться в суд второй инстанции (Верховный Суд).

В делах о предварительных судебных запретах нет судов третьей инстанции. Как следствие, Верховный Федеральный Суд не может приводить в соответствие с законодательством решения нижестоящих судов о предварительных судебных запретах. Поэтому, суды разработали свое собственное прецедентное право по некоторым подобным делам, которые истец должен принимать во внимание при выборе суда для рассмотрения дела о предварительном судебном запрете.

#### 2. Ходатайство

Ходатайство о предварительном судебном запрете должно содержать все факты, необходимые для определения нарушения – в этом такое ходатайство напоминает исковое заявление (см. выше). В отличие от последнего, однако, все факты

должны быть подтверждены надлежащими доказательствами, показывающими, что данные факты, скорее всего, соответствуют действительности. Доказательства должны быть сразу доступны суду, т.е. судьи должны быть поставлены в такое положение, чтобы иметь возможность однозначно решить, действительны ли представленные факты или нет. Если, например, факт может быть подтвержден свидетельскими показаниями, недостаточно просто назвать имя свидетеля. Предпочтительно, чтобы заверенный affidavit данного свидетеля, содержащий детальные показания, был приложен к ходатайству.

Помимо установления факта нарушения, истец обязан доказать суду, что дело срочное. Такое доказательство требует соблюдения двух условий:

- Истец должен действовать очень быстро. Суд требует от истца представления ходатайства в течение короткого периода после того, как ему стало известно о нарушении. Что касается продолжительности периода, разными судами она устанавливается по-разному. В то время как Суд Мюнхена разрешает не более месяца, суд Гамбурга подходит к сроку более гибко: несколько месяцев будут считаться вполне допустимым сроком, если в этот период истец пытался урегулировать дело мирным путем.

- Интерес истца применить немедленные обеспечительные меры должен превысить интерес ответчика не быть привлеченным к делу на основе возможной неправомерности требований.

Данное предварительное условие обычно требует от сторон конкурентности на рынке, либо прямой, либо посредством лицензий. Если сам патентообладатель не использует патент, его интересы вполне достаточно могут быть защищены в результате стандартной процедуры, путем заявления денежных требований.

Если стороны являются конкурентами, наиболее подходящий фактор для соблюдения баланса интересов – действительность патента. Истец должен выявить известный уровень техники, близкий к его изобретению, и объяснить, почему он не представляет опасности для его патента. Суд должен прийти к заключению, что патент предположительно не будет аннулирован в случае возможного поступления возражений.

Целесообразно включить в ходатайство доводы и возражения, приведенные ответчиком в ответе на предупредительное письмо. Если судьи могут рассмотреть доводы ответчика уже в самом ходатайстве, они более вероятно вынесут решение о предварительном судебном запрете без заслушивания противоположной стороны. Это в особенности относится к тем случаям, когда ответчик противопоставляет новый известный уровень техники, чтобы оспорить патент.

В свете вышеизложенного нетрудно понять, что составление



ходатайства о предварительном судебном запрете в патентных делах зачастую более сложное задание, чем составление искового заявления.

### 3. Письмо защиты (“Schutzschrift”)

Так как получение одностороннего судебного запрета очень неприятно, суды разработали специфический процессуальный прием, так называемое “Schutzschrift”. Это письмо, в котором будущий ответчик, у которого есть основания полагать, что против него будет подано ходатайство о предварительном судебном запрете, излагает все факты и доводы в свою защиту, как если бы это был ответ на ходатайство истца. Помимо этого, все факты должны подтверждаться надлежащими доказательствами. Это письмо, которое не предусмотрено законодательством, должно быть подано до ходатайства истца, обычно до открытия выставки или сразу после получения предупредительного письма. Как только поступает ходатайство о предварительном судебном запрете, суд проверяет, нет ли соответствующего письма защиты. Если такое письмо есть, суд рассматривает и ходатайство, и письмо одновременно, так что у ответчика есть все шансы быть услышанным.

В случаях, когда истец может выбрать суд для рассмотрения ходатайства, трудно предсказать, куда будет подано ходатайство. В таких случаях обычной практикой является подача письма защиты в несколько или даже во все суды, рассматривающие дела о нарушении прав на патенты.

### 4. Преимущества и риски

Предварительные судебные запреты могут выноситься очень быстро. Односторонний судебный запрет может быть вынесен в течение нескольких дней или даже нескольких часов. Именно поэтому данная судебная мера является наиболее привлекательной для патентообладателей.

Однако они должны за это платить: если в конце разбирательства окажется, что предварительный судебный запрет был вынесен неправомерно, истец обязан возместить все убытки, понесенные ответчиком в результате исполнения судебного решения. Эта обязанность не зависит от какой-либо неосторожности со стороны истца. Этот риск наиболее высок в патентных делах, так как нельзя исключить возможность того, что противоположная сторона не выявит новый известный уровень техники, на основе которого можно будет начать процедуру аннулирования патента. Именно этот риск в большинстве случаев останавливает патентообладателей от подачи ходатайства о предварительном судебном запрете.

## II. ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ СУДЕБНЫЙ ЗАПРЕТ

Судебные запреты обычно включают сумму штрафа до 250,000 евро за каждый пункт нарушения. Сумма штрафа не определяется

судом в одностороннем порядке. Естественно, если нарушение имеет место быть, истец может подать в суд ходатайство о наказании нарушителя. Истец может предложить определенную сумму штрафа, но определение этой суммы остается на усмотрение суда. Более того, истец обязан показать, что нарушение было совершено умышленно или по неосторожности и доказать, если ответчик это отрицает. Если на ответчика возложен штраф, то деньги идут в государственную казну, а не истцу.

Суд даже вправе наложить арест на нарушителя или его законных представителей, если нарушителем является юридическое лицо, но до сих пор таких прецедентов не было.

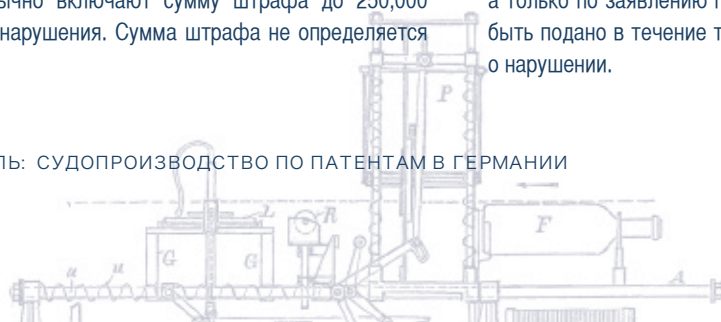
## III. СБОР ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

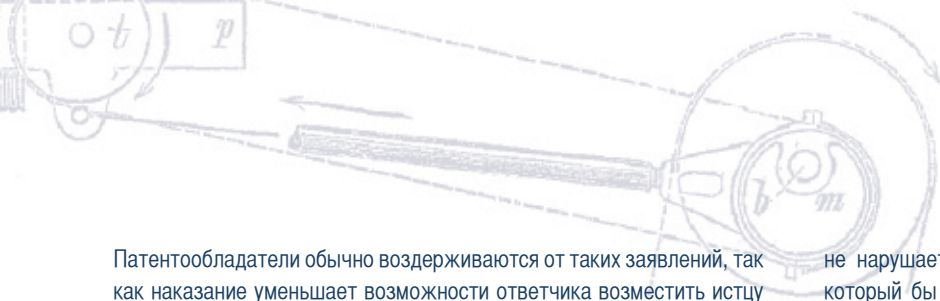
Патентообладатель часто может оказаться в ситуации, когда у него есть веские причины предполагать, что в определенном механизме, принадлежащем третьей стороне, используется запатентованное изобретение, но имеющихся доказательств недостаточно. Если применять вышеуказанный принцип а) без исключений, то у патентообладателя нет никакой возможности принудительно осуществить патент. Это не соответствует ст. 43 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС), участником которого является Федеративная Республика Германия.

Директива Европейского сообщества о применении права на интеллектуальную собственность (2004/48/ЕС) содержит положения, регулирующие проблемы сбора данных, в особенности, данных находящихся в распоряжении противной либо третьей стороны. После более чем двухлетней задержки директива была введена в законодательство Германии в сентябре 2008 года. В период до внедрения директивы немецкие суды разработали некоторые правила судебной защиты на случай недостатка данных. В частности, суд первой инстанции г. Дюссельдорфа разработал так называемую «дюссельдорфскую модель», включающую в себя ускоренную процедуру, позволяющую защитить данные, находящиеся в чьем-либо распоряжении. Это процедура подобна французской процедуре «saisie contrefaçon», известной из французского и бельгийского законодательства. Она оказалась особенно эффективной в случаях появления на рынке продуктов, предположительно нарушающих патент. Другие суды, например, суд первой инстанции г. Гамбурга, приняли такую же практику. После введения в силу директивы о применении права на интеллектуальную собственность ожидается, что ей будут следовать все суды.

## IV. УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС

Умышленное нарушение прав на патент является преступлением и может караться лишением свободы до пяти лет. Правоохранительные органы обычно начинают расследование не в одностороннем порядке, а только по заявлению патентообладателя. Такое заявление может быть подано в течение трех месяцев с даты получения информации о нарушении.





Патентообладатели обычно воздерживаются от таких заявлений, так как наказание уменьшает возможности ответчика возместить истцу нанесенный нарушением ущерб. Очень часто нельзя быть уверенными в том, что правоохранительные органы и уголовные суды, которые не специализируются на патентных делах, примут решение в требуемые сроки.

Однако уголовные процедуры могут быть предпочтительными методами в случаях, когда трудно определить, кто является нарушителем, напр. в делах о пиратской продукции. Только правоохранительные органы могут выявить нарушителей.

## V. АРЕСТ НА ГРАНИЦЕ

Если товары, нарушающие права на объект интеллектуальной собственности, импортируются из-за границы, патентообладатель должен предпринять какие-либо действия до того, как товар поступит в продажу. Однако только когда товар появляется в продаже, патентообладатель получает необходимую для каких-либо действий информацию.

Таможня предлагает обладателям прав на объекты интеллектуальной собственности услуги, в соответствии с которой ввозимые товары, вероятно нарушающие такие права, задерживаются на границе, чтобы дать правообладателю возможность получить предварительный судебный запрет в отношении импортера и/или грузополучателя. Чтобы осуществить данную процедуру, правообладатель должен подать в таможню заявление с указанием и описанием объекта интеллектуальной собственности, заплатить пошлину, обеспечить безопасность и, если необходимо, предоставить дальнейшую информацию, напр. стандартные маршруты импорта, признаки, отличающие контрафактный товар от оригинального. Такая процедура также позволяет пресекать параллельные каналы импорта контрафактной продукции.

Очевидно, что, несмотря на то, что на таможне выработаны процедуры проведения экспертизы в отношении объектов интеллектуальной собственности, процедура таможенного ареста подходит только нарушения прав на патенты, которые легко рассчитать.

## VI. ДЕКЛАРАТОРНЫЙ ИСК ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЯ ПРАВ.

Часто патентообладатель направляет предполагаемому нарушителю претензионное письмо, но затем не обращается в суд. Неуверенность в действительном нарушении прав может поставить предполагаемого нарушителя в неловкое положение. В частности, служащие таможни могут отказаться от принятия дальнейших заявлений.

Чтобы избежать такой неуверенности, предполагаемый нарушитель может обратиться в суд (с деклараторным иском) против патентообладателя и попросить суд установить, что патент

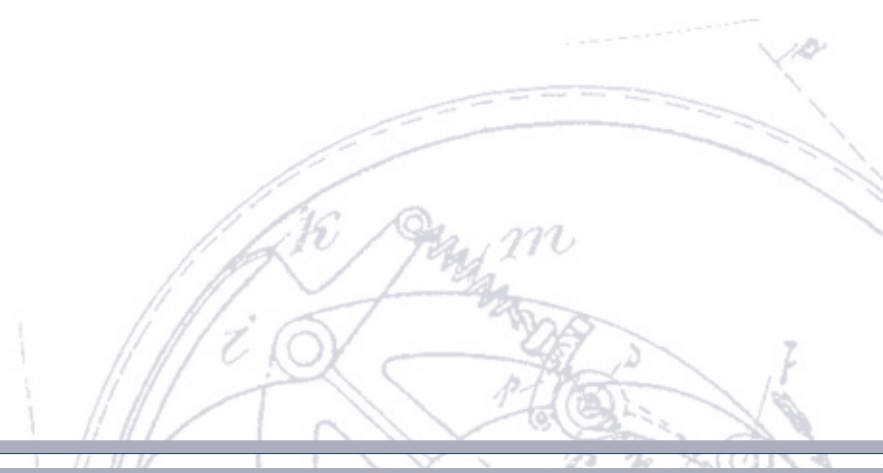
не нарушается. Такая жалоба может быть подана в тот же суд, который бы рассматривал стандартное дело о нарушении прав на патент. Если есть возможность обращения в несколько судов, истец вправе выбрать. Такой деклараторный иск содержит все обвинения, представленные в претензионном письме патентообладателя. Затем патентообладатель должен доказать, что нарушение действительно имеет место быть. Поэтому, отзыв на деклараторный иск напоминает иск в делах о нарушении прав на патенты. Бремя доказывания в отношении требований и контраргументов точно такое же, как при стандартном судебном процессе о нарушении прав на патент.

Решение суда обязательно для сторон, т.е. если суд откажет в удовлетворении иска об установлении отсутствия нарушения прав, при дальнейших процедурах о нарушении прав нарушитель не сможет отрицать свою вину.

В то время как суд рассматривает деклараторный иск об установлении отсутствия нарушения прав, патентообладатель вправе начать стандартный судебный процесс о прекращении нарушения прав на патент. Это может быть сделано путем подачи встречного иска в тот же суд или путем инициирования совершенно нового судебного дела в любом суде, если правообладатель вправе выбирать из нескольких судов и предпочитает другой. Если первое судебное заседание по такому делу проводится раньше, чем вынесено решение по делу об установлении отсутствия нарушения прав, последнее приостанавливается до вынесения решения по стандартной процедуре. Следовательно, деклараторный иск об установлении отсутствия нарушения прав не является для предполагаемого нарушителя средством для рассмотрения дела в определенном суде. Его единственной задачей является преодоление неуверенности о наличии факта нарушения, вызванной претензионным письмом.







**ГЛАВЕ · ДЕЛЬФС · МОЛЛЬ**  
ПАТЕНТНЫЕ ПОВЕРЕННЫЕ И ЮРИСТЫ

Офис в Гамбурге

Postfach 130391  
D-20103 Hamburg  
Rothenbaumchaussee 58  
D-20148 Hamburg

телефон: +49-40-41 42 91-0  
факс: +49-40-41 42 91-66  
Email: mail@glawe.de

Офис в Мюнхене

Postfach 260162  
D-80058 München  
Liebherrstr. 20  
D-80538 München

телефон: +49-89-22 46 65  
факс: +49-89-22 39 38  
Email: muc@glawe.de