

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ПРАВО, ЧАСТЬ 3

Гражданские и уголовные средства
правовой защиты



Учет прибыли

В отношении большинства прав интеллектуальной собственности заявитель может выбрать «учет прибыли» вместо требования возмещения убытков. Учет прибыли является справедливым средством защиты, которое лишает ответчика любых прибылей, полученных им в результате допущенного нарушения. Поскольку учет прибыли берет свое начало в Канцелярии, он рассматривался как альтернативное финансовое средство защиты от убытков. Он не может быть истребован в дополнение к убыткам, даже если потери для заявителя и прибыль для ответчика не связаны между собой, так что при объединении оба средства правовой защиты не приводят к двойной ответственности. Обычно избрание является исключительно вопросом для заявителя, но поскольку средство защиты прибыли является справедливым (и, следовательно, дискреционным), суд может отказать в этом. Если имеется более одного заявителя (например, владелец и эксклюзивный лицензиат) или более одного ответчика, было установлено, что должны быть проведены единственные выборы: в отношении единого хода действий истец не может иметь счета против одного ответчика и причинять ущерб другому. Прибыль, которую нужно получить, будет той, которая фактически была получена ответчиком в результате нарушения, или, если имеется несколько ответчиков, той прибылью, которую получил каждый из них. В случае необходимости, суд распределяет часть общей прибыли как относящуюся к нарушению.

В случае патентов, выдачи патентов, зарегистрированных образцов и товарных знаков заказ счета не будет сделан, если ответчик действовал невиновно, то есть, заказ не будет сделан, если на дату нарушения ответчик не знал и не имел разумных оснований полагать, что право на нематериальную собственность существовало. В течение некоторого времени считалось, что решение об избрании учета прибыли должно приниматься во время судебного разбирательства. Однако, поскольку заявитель не обязательно будет располагать достаточной информацией, на которой можно основывать выборы, была введена большая гибкость, так что выбор должен проходить оптимально только тогда, когда заявитель может принять обоснованное решение. Соответственно, ответчику может быть приказано предпринять дополнительное раскрытие, чтобы облегчить это решение.

Расчет прибыли

Основная трудность, возникающая в связи с корректировкой счета, связана с тем, как рассчитывается прибыль. Отчасти это происходит потому, что нарушение права интеллектуальной собственности будет очень редкой причиной единой прибыли. Более вероятно, что только часть продукта, проданного ответчиком, будет нарушена. В таких случаях суд должен попытаться определить, какая прибыль была вызвана в правовом смысле этими действиями. В соответствии с так называемым «поэтапным подходом» было предложено, чтобы для определения подлежащей уплате прибыли суды сравнивали прибыль, полученную ответчиком, с той, которую они могли бы получить, если бы они не использовали нарушающие материалы или процесс, «прирост» - прибыль, связанная с нарушением. Однако этот подход неоднократно отклонялся в пользу менее изолированного подхода, при котором суды просто распределяют общую чистую прибыль.

При «подходе пропорционального распределения» суд сначала устанавливает общую чистую прибыль, полученную ответчиком от рассматриваемой деятельности. При расчете чистой прибыли суд вычитает соответствующие расходы, такие как расходы, накладные расходы и налоги, из выручки, полученной в связи с нарушающим проектом. Затем суд пытается найти принципиальное средство для разделения прибыли, чтобы определить часть, относящуюся к нарушению. Это не математическое упражнение, а разумное приближение. Таким образом, если процесс нарушения является одним из пяти этапов производства конкретного продукта, при отсутствии доказательств, указывающих на иное, одна пятая прибыли от продажи продукта будет отнесена на счет нарушения. Было сказано, что доля прибыли, относящаяся к нарушающей деятельности, может быть наилучшим образом определена путем рассмотрения соответствующих затрат на процесс производства. В некоторых - возможно, редких - обстоятельствах суд задаст себе вопрос, насколько важна нарушающая деятельность или ее часть для получения конечной прибыли. Как и в случае убытков, когда есть вторичные убытки (то есть упущенная выгода от товаров, которые обычно передаются с нарушающей статьей), часть этой прибыли может быть распределена на нарушение. Как и в случае убытков, когда предоставляются лицензии на право, сумма, подлежащая выплате в отчете о прибылях, не должна превышать двойной суммы, которая была бы выплачена ответчиком в качестве лицензиата, если бы такая лицензия была предоставлена на этих условиях. до самого раннего нарушения.



Публичные приказы

Успешная сторона в судебном процессе очень часто рекламирует свою победу, часто как предупреждение другим, кто может подумать о нарушении. Тем не менее, в результате реализации Директивы о защите прав, неудачливая сторона теперь может получить приказ уведомить об успехе своего противника. В деле Самсунг против Эппл Апелляционный суд столкнулся с ходатайством о распространении решения Самсунг, успешного ответчика в судебном процессе по так называемым «планшетным» проектам смартфонов и других портативных устройств. Суд указал, что приказ, как правило, был уместен только в тех случаях, когда на рынке существовала коммерческая неопределенность, что существует «реальная необходимость развеять» или действовать как «дополнительный сдерживающий фактор для будущих нарушителей». Хотя судья Джейкоб считал, что такие приказы не должны быть предоставлены как само собой разумеющееся, такой приказ был оправдан на неординарных фактах дела Самсунг.

Что было необычным, так это то, что после того, как в ходе судебного разбирательства на английском языке было установлено отсутствие нарушений, компания Эппл добилась судебного запрета в рамках Сообщества в немецком суде при рассмотрении дел, которые, по-видимому, являлись нарушением Положения о дизайне сообщества. Учитывая «массовую огласку», связанную с немецким заказом, было бы целесообразно, чтобы Эппл потребовала рассеять «реальную коммерческую неопределенность», связанную с легитимностью продукта Самсунг. В течение семи дней Эппл должна была уведомить о решении за один месяц на домашней странице своего веб-сайта со ссылкой на само решение и опубликовать рекламу аналогичного действия в ряде национальных газет и соответствующих журналах. Реализация приказа Эппл, однако, была «неадекватной» и не обладал «целостностью», и после дальнейшего слушания первоначальный приказ был заменен на тот, который должен был быть на главной странице дольше.

Конструктивные трасты

В английском праве конструктивный траст не может быть навязан исключительно на основании несправедливого обогащения. Иногда рассматривался вопрос о том, может ли конструктивный траст возникнуть в отношении собственности, которая является результатом нарушения или получения прибыли от информации, раскрытой в нарушение конфиденциальности. В деле Двадцатый век Фокс против Харриса безуспешно утверждалось, что владелец авторских прав имеет право собственности на плоды нарушения авторских прав путем конструктивного траста. В противоположность этому, в связи с плодами злоупотребления конфиденциальной информацией было много случаев, когда такой траст считался возможным. Важно отметить, что такое конструктивный траст не является средством правовой защиты, но существует автоматически благодаря действию закона (институциональное конструктивное доверие). Первое предположение о наличии конструктивного траста в отношении действий странствующего доверенного лица появилось в деле Спайкачер, в котором различные положения Закона Лорды предположили, что Питер Райт сохранил свое авторское право на книгу о конструктивном трасте к короне. Хотя эти взгляды исходили из Палаты лордов, они были откровенны, были выражены без каких-либо аргументов со стороны Райта и могли легко быть истолкованы как ограниченные узкой ситуацией, в которой доверенное лицо также являлось фидуциарием. Тем не менее, в Лак Минерал большинство в Верховном суде Канады постановили, что было бы целесообразно навязать конструктивный траст в отношении земли, которую ответчик купил после того, как ему сообщили, что она может быть золотоносной. В Окуляр Сайнс против Аспект Вижн судья Ладди признал, что конструктивный траст может быть доступен там, где существуют фидуциарные отношения, и что такие отношения обычно существуют, когда существует конфиденциальное обязательство. Вице-канцлер поддержал принцип конструктивного траста, существующего в отношении прибыли от неправомерного использования конфиденциальной информации в деле АГ против Блейк, еще одно дело о шпионских мемуарах, но этот вопрос не был рассмотрен Палатой лордов при рассмотрении апелляции. Утверждалось, что конструктивные трасты имеют преимущества перед такими прибылями, поскольку они обеспечивают механизм для отслеживания извлекаемой прибыли, а также предоставляют какое-то средство правовой защиты, когда информация больше не является конфиденциальной.

Временные границы

Задержка в возбуждении дела может привести к тому, что иск за нарушение будет запрещен или законодательные положения, или справедливые принципы. Иск о нарушении авторских прав, патента или



товарного знака должен быть начат в течение шести лет после противоправного деяния. Если истец прямо или косвенно заявляет, что поведение ответчика не нарушает права, он впоследствии будет лишен права отстаивать свое право. Где истец знает о своем праве против ответчика и что ответчик ошибочно полагает, что он имеет право делать то, что он делает, однако истец остается в стороне, не отстаивая свое право, он будет признан потерпевшим неправомерно.

Уголовные санкции

До недавнего времени было мало спроса на уголовные санкции для защиты прав интеллектуальной собственности. Отчасти это произошло потому, что правообладатели предпочли более низкий стандарт доказывания, связанный с гражданским иском. В последнее время возрос интерес к использованию уголовных обязательств и санкций, особенно в случае пиратства и контрафакции. Уголовное преследование привлекательно благодаря публичности, которую может привлечь уголовный процесс, и сдерживающему эффекту санкции. Здесь нас интересуют четыре категории преступлений:

- преступления, связанные с нарушением авторских прав и прав на товарные знаки согласно соответствующим законам;
- уголовное преступление с целью заговора с целью обмана (и предусмотренное законом преступление получения услуг нечестным путем);
- преступления, созданные Положением о защите прав потребителей от недобросовестной торговли 2008 года;
- наконец, специальные преступления, созданные в соответствии с законами об интеллектуальной собственности, предназначенные для защиты целостности реестров интеллектуальной собственности.

Если правообладатель выбирает уголовное преследование, он может сделать это тремя путями. Во-первых, за исключением Шотландии, правообладатель или представитель может начать уголовное производство, «предъявив информацию» (или жалобу) в суде магистратов, на основании чего суд выдает повестку. Нет требования, чтобы частное преследование было возбуждено в общественных интересах. В качестве альтернативы заявитель может обратиться за помощью в полицию или в торговые стандарты. Привлечение полиции имеет особые преимущества, поскольку они могут получить ордер на обыск, а действия полиции несут значительную социальную стигму. Однако, если полиция предъявляет обвинение, судебное преследование должно осуществляться Службой уголовного преследования (CPS); затем он не может быть возвращен истцу. Это может быть опасной тактикой, потому что CPS может решить не преследовать в судебном порядке. Правообладатель может также обратиться за помощью к административным органам, в частности к департаментам торговых стандартов. Эти органы обязаны обеспечивать защиту прав потребителей от недобросовестных торговых норм 2008 года, уголовные положения Закона о товарных знаках 1994 года и Закона об авторском праве, образцах и патентах 1988 года (в отношении авторского права и исполнения); нет никаких обязательств в отношении преступлений согласно Закону о зарегистрированных образцах 1949 года.

Законные нарушения интеллектуальной собственности

Чтобы поддержать гражданские средства правовой защиты и помочь в борьбе с пиратством, контрабандой и контрафакцией, был введен ряд предусмотренных законом уголовных преступлений в отношении авторского права, прав исполнителей, закона о товарных знаках и зарегистрированных образцов. Число людей, осужденных за преступления, связанные с товарными знаками, в Англии и Уэльсе сократилось с 920 в 2006 году до 490 в 2015 году; а в отношении нарушений авторских прав их число варьировалось от 249 в 2006 году до 563 в 2009 году, а затем достигло 69 в 2015 году. Число зарегистрированных преступлений в отношении зарегистрированных образцов пока отсутствует. Нет никаких уголовных санкций за нарушение патентов или за незарегистрированные образцы. При осуждении подсудимого за преступное нарушение авторских прав, нарушение торговой марки, или зарегистрированное нарушение дизайна, суды также имеют право распоряжаться доставкой контрафактных копий или товаров, а также принимать определенные решения о компенсации и конфискации. Кроме того, уголовное судопроизводство по обвинительному заключению не подпадает под действие какого-либо срока давности.

Нет никаких уголовных санкций за нарушение патентов или за незарегистрированные образцы. При осуждении обвиняемого за преступное нарушение авторских прав, нарушение торговой марки или



зарегистрированное нарушение дизайна суды также имеют право отдавать распоряжение о доставке контрафактных копий или товаров, а также выносить определенные распоряжения о компенсации и конфискации. Более того, уголовное преследование по обвинительному акту не является с учетом любого срока давности.

Правила в отношении авторских прав и прав исполнителей. В отношении авторского права уголовная ответственность не ограничивается теми, которые обычно считаются пиратами; скорее, уголовное правонарушение охватывает большинство актов первичного и вторичного нарушения, хотя во всех случаях уголовное правонарушение требует доказательства знания или основания знать, что авторское право нарушалось или будет нарушено. Успешное уголовное преследование может привести к штрафу или тюремному заключению, а максимальный срок наказания составляет десять лет лишения свободы. При вынесении приговора суды указали, что они считают нарушение авторских прав преступлением «реальной нечестности», равносильным обману или краже. Осознавая распространенность таких преступлений и трудности выявления, суды подчеркивали, что уголовное нарушение авторских прав следует рассматривать как очень серьезный вопрос. Апелляционный суд дал некоторые рекомендации по вынесению приговора по делу Р. против Эванса. Из семи затронутых вопросов некоторые заслуживают особого упоминания, а именно, что уместное наказание является уместным, и, что важно, за исключением случаев любительского нарушения, мелких или недолговечных нарушений, немедленное содержание под стражей, вероятно, будет подходящим для незаконного распространения работ, нарушающих авторские права.

Уголовные преступления также существуют для защиты исполнителей. Они в основном соответствуют гражданским правонарушениям и касаются незаконного изготовления, импорта и коммерческой деятельности, записи, без достаточного согласия. «Достаточное согласие» определяется в отношении прав исполнителей как согласие исполнителей или владельцев имущественных прав исполнителей, а в отношении прав на запись - как согласие исполнителя или владельца прав записи. Уголовная ответственность также налагается за нарушение путем предоставления доступа к работе, например, в Интернете, где деяние имело место в процессе коммерческой деятельности или «в такой степени, чтобы нанести ущерб владельцу предоставления доступа». Ответственность зависит от доказательства знания или причины полагать, что записи являются «незаконными». Наказания эквивалентны наказаниям за нарушение авторских прав, так что лицо, осужденное по обвинительному заключению, может быть приговорено к лишению свободы на срок до десяти лет.

Правонарушения в отношении товарных знаков. Существуют также специальные уголовные положения для борьбы с нарушением прав на товарные знаки. В частности, статья 92 Закона о товарных знаках 1994 года гласит, что лицо совершает преступление, если оно применяет к товарам или их упаковке знак, «идентичный или вероятно ошибочно принятый за зарегистрированный товарный знак» без согласия владельца и «с целью получения выгоды для себя или другого, или с намерением нанести ущерб другому». Теперь ясно, что это требует демонстрации использования торговой марки и, кроме того, что она криминализирует товары с параллельной торговлей. Далее в этом разделе рассматриваются новые правонарушения, которые охватывают стороны, которые занимаются торговлей товарами, имеющими такой знак, или иным образом участвуют во вспомогательных или предварительных действиях, которые допускают такую эксплуатацию. Требование, чтобы знак был «идентичен или мог быть ошибочно принят за» зарегистрированную торговую марку использует язык, который отличается от языка, используемого в гражданском правонарушении. Более того, использование знака (и т. д.) является нарушением только к товарам, для которых он зарегистрирован, или к другим товарам только в том случае, если торговая марка имеет репутацию в Великобритании и использование знака требует ...несправедливое преимущество; или есть ...в ущерб отличительному характеру или репутации знака». Уголовное преследование является защитой, чтобы показать, что обвиняемый «на разумных основаниях полагал, что использование знака было таким же, каким оно использовалось...не было нарушением зарегистрированного товарного знака». Как объяснил лорд Николс, «те, кто действует честно и разумно, не должны подвергаться уголовным санкциям». Таким образом, защита в равной степени применима к ситуации, в которой ответчик не верил в то, что знак был зарегистрирован, и к ситуации, в которой ответчик полагал, что знак был зарегистрирован, но действие не нарушало закон. Это может быть убеждение в том, что использование выходит за рамки защиты (например, что оно не было в процессе торговли) или что использование попадает в исключение (например, законное ссылочное использование). Ответчик должен установить на балансе вероятностей утвердительный случай разумного убеждения.

Уголовное наказание за нарушение товарных знаков аналогично уголовному наказанию за нарушение



авторских прав. Приговор по делу может привести к лишению свободы на срок до шести месяцев или штрафу до 5000 фунтов стерлингов; осуждение по обвинительному заключению может повлечь за собой штраф или тюремное заключение на срок до десяти лет. Суды не были склонны к тому, что подделка никого не вводила в заблуждение, и неоднократно подчеркивали, что нарушение прав на торговую марку является «должным образом уголовным преступлением», сродни хищению доброй воли. Следовательно, было сказано, что важно, чтобы приговоры были достаточно серьезными, чтобы действовать как сдерживающий фактор. Наказание будет в значительной степени зависеть от серьезности и масштабов нарушения, а также от настойчивости обвиняемого. Что касается гравитации, потенциальное воздействие на общественную безопасность. Что касается масштаба, Апелляционный суд постановил, что три года были подходящим приговором за применение ложных товарных знаков в парфюмерии, таких как Chanel no. 5, в масштабе 5000–10 000 бутылок в неделю. Что касается настойчивости, то, как правило, честный бизнесмен будет лишен свободы, он просто потребует штрафа, но даже мелкие сделки с контрафактными часами были приговорены к тюремному заключению сроком на три месяца.

Преступления в отношении зарегистрированных дизайнов. Введение уголовных санкций за зарегистрированное нарушение дизайнера было очень спорным. Как это часто бывает, утверждается, что уголовные санкции повысят эффективность закона. Новые положения вводили уголовные санкции за умышленное копирование зарегистрированного дизайнера, чтобы сделать продукт «точно» или «с функциями, которые отличаются только несущественными деталями от «дизайна». Новые положения ограничены действиями, осуществляемыми в ходе коммерческой деятельности, когда предполагаемый нарушитель знал или имел основания полагать, что дизайн был зарегистрирован, и у них не было соответствующего согласия. Защита применяется, когда предполагаемый нарушитель обоснованно полагал, что рассматриваемый дизайн был недействительным, например, если он был широко известен в области дизайна.

Конфиденциальная информация. В английском законодательстве взятие конфиденциальной информации не является воровством. В разделе 1 Закона о кражах 1968 года «кража» определяется как «нечестное присвоение имущества, принадлежащего другому лицу с намерением навсегда лишить другого его имущества». Хотя в разделе 4 говорится, что имущество включает в себя «другое нематериальное имущество», в ряде случаев считалось, что для этих целей информация не является нематериальным имуществом. В деле Оксфорд против Мосса студент Ливерпульского университета получил доказательства экзаменационной работы перед экзаменом. Прочитав содержание экзамена, студент вернул документ, но «сохранил» информацию. Судья Смит считал, что это не равносильно краже: информация не является собственностью, и не было никакого намерения лишать университет информации.

Был сделан ряд призывов к криминализации акта незаконного присвоения коммерческой тайны, и в 1990-х годах Юридическая комиссия выпустила консультативный документ. В предварительном документе делается вывод о том, что аргументы в пользу уголовных преступлений, связанных с неправомерным использованием коммерческой тайны, являются вескими и основаны на этом взгляде, прежде всего, на тесной аналогии между коммерческой тайной и имуществом «в строгом смысле», а также на экономической важности защиты инвестиций в бизнес. В документе рассматриваются практические проблемы законодательства, в частности трудности, связанные с достижением удовлетворительного определения понятия «коммерческая тайна». Комиссия по правовым вопросам заявила, что она хотела бы обеспечить, чтобы все злоупотребления коммерческими секретами, которые были криминализованы, были нарушением доверия в гражданском праве, но ясно дал понять, что не желает криминализовать все действия, которые повлекут за собой гражданскую ответственность в соответствии с настоящим законом. Были запрошены мнения, в частности, об определении «коммерческой тайны», о том, должны ли наемные работники быть привлечены к уголовной ответственности, и о соответствующей сфере защиты общественных интересов. Консультация была прекращена, и Юридическая комиссия больше не занимается этим вопросом.

Заговор с целью обмана

В некоторых случаях общее преступление общего права «заговор с целью обмана» может использоваться для защиты прав интеллектуальной собственности. Это преступление будет совершено, если кто-то нечестно попытается получить экономическое преимущество без необходимости доказывать, что кто-то был обманут. Он будет полезен только в случаях организованного пиратства, в котором между



сторонами существует определенное соглашение. Одно из преимуществ предъявления обвинения в сговоре по общему праву с целью мошенничества заключается в том, что усмотрение судов в отношении тюремного заключения или штрафа взрослого преступника не ограничено. Два установленных законом преступления, связанные с мошенническими действиями и незаконным получением услуг, о которых говорится в разделах 9 и 11 Закона о мошенничестве 2006 года, также используются в качестве основы для судебного преследования лиц, причастных к нарушению интеллектуальной собственности. Первое положение было успешно применено в Р против Торнтон, где ответчик делал и продавал поддельные CD и DVD на прилавке рынка. Он был приговорен к двум с половиной годам лишения свободы.

Защита потребителя

Правила защиты прав потребителей от недобросовестной торговли 2008 года, которые реализуют Директиву ЕС о недобросовестной коммерческой практике 2005 года, предусматривают уголовное наказание, когда предприятия вводят потребителей в заблуждение (действием или бездействием), например, в отношении основных характеристик продукта (включая географическое или коммерческое происхождение). Таким образом, эти положения применяются ко многим случаям неправомерного использования зарегистрированных товарных знаков и обмана. Владельцы торговых марок надеялись, что предложенные правила дадут частному бизнесу право возбуждать частные гражданские иски (как Ирландия решила это сделать), но правительство отказалось это сделать, ограничив ответственность уголовным судопроизводством и оставив принудительное исполнение на конкуренции. Специалисты по торговым стандартам работают в местных органах власти (которые обязаны обеспечить соблюдение закона). Сотрудники имеют право совершать пробные покупки, заходить в помещения, проверять и захватывать товары. У них нет полномочий арестовывать преступников. Власти также возбуждают разбирательство, но, если судебное преследование не считается уместным, у них есть право выносить «формальные предупреждения». За правонарушения, предусмотренные Положением 2008 года, предусмотрено лишение свободы на срок до двух лет.

Защита регистрации

Существует ряд уголовных санкций, направленных на поддержание правдивости регистрации. В частности, является ошибочным делать ложные записи в реестре и делать несанкционированные претензии на права. Интересный вариант содержится в разделе 201 Закона 1988 года об авторском праве, образцах и патентах, в соответствии с которым для лица считается ложным представление о том, что он уполномочен другим давать согласие ...в отношении исполнения, если он не считает на разумных основаниях, что он уполномочен». Нет никакого уголовного преступления за неправильное представление о том, что произведение защищено авторским правом, хотя лицо, которое получает выгоду от такого ложного представления, вполне может быть виновным в совершении преступления, предусмотренного разделом 2 Закона о мошенничестве 2006 года.