

Производство по нарушению прав ИС в Европе

Круглый стол ЕПВ - Роспатент
Москва, 15 апреля 2010 г.

ЛОРНА БРАЗЕЛ
lorna.brazell@twobirds.com

BIRD & BIRD



Темы

- ▼ Европейские судебные споры по ИС – основные принципы
 - ▼ Обзор
 - ▼ Процедура – общие характеристики и отличия
- ▼ Основные судебные споры
 - ▼ Великобритания, Германия, Франция
- ▼ Временные судебные запреты
 - ▼ Общие сведения
 - ▼ Великобритания, Испания, Голландия, Германия
- ▼ Гармонизация процессуального права

BIRD & BIRD



Судебные споры по ИС - принципы

- ▼ Две категории права ИС
 - ▼ Национальная
 - ▼ В рамках Европейского Союза
 - ▼ Товарные знаки Сообщества, промышленные образцы Сообщества
- ▼ Обе принудительно осуществляются национальными судами
 - ▼ Первое рассмотрение судом спора о нарушении патентных прав в Сообществе обладает исключительной юрисдикцией по всему ЕС
 - ▼ В противном случае национальные суды принудительно осуществляют только национальные права ИС, обладающие исключительной юрисдикцией – это обстоятельство неизбежно возникает в возражении ответчика
- ▼ Материально право в значительной части гармонизировано
- ▼ Процессуальное право/культура все еще существенно отличаются
 - ▼ Гармонизация только началась

BIRD & BIRD

3



Гармонизация процессуального права

- ▼ Директива 2004/48/ЕС о введении Прав на интеллектуальную собственность (IPR)
- ▼ Направлена на достижение минимальных унифицированных стандартов охраны владельцев IPR
 - ▼ Принудительные меры должны быть “эффективными, пропорциональными и сдерживающими”
- ▼ Ввод в действие во всех Странах-участницах завершен в 2008 г.

BIRD & BIRD

4



Гармонизация - принципы

- ▼ Для вынесения приказа в отношении предполагаемого нарушителя патентных прав истцу следует предоставить находящиеся в его ведении конкретные доказательства
 - ▼ истец должен прежде всего предоставить разумно доступное доказательство, достаточное для поддержания его иска
 - ▼ при условии соответствующей защиты конфиденциальной информации
 - ▼ при нарушениях промышленного масштаба можно предоставить учетные документы банка и т.д.
- ▼ Меры закрепления доказательств
 - ▼ До или в процессе судебного разбирательства
 - ▼ Могут включать в себя
 - ▼ «описание»
 - ▼ с отбором или без отбора образцов/проб
 - ▼ физический захват производственных материалов

BIRD & BIRD

5



Гармонизация - принципы

- ▼ Предупредительное замораживание банковских счетов
 - ▼ Если нарушитель вряд ли заплатит в ответ на результат слушаний
- ▼ Раскрытие происхождения контрафактных товаров и сетей их распространения
 - ▼ При наличии правомерного пропорционального запроса
- ▼ Средства защиты:
 - ▼ Снятие с продажи, удаление из коммерческих каналов, уничтожение контрафактных товаров
 - ▼ Окончательный судебный запрет, поддержанный повторными санкциями за невыполнение
 - ▼ Возмещение убытков
 - ▼ Публикация результатов за счет нарушителя
 - ▼ Проигравший платит “разумную и пропорциональную” долю судебных издержек победителя

BIRD & BIRD

6



Судебные споры по ИС – общие признаки

- ▼ Специализированные суды по зарегистрированным правам
 - ▼ либо официально (Великобритания, Германия, Финляндия, а теперь также Франция, Бельгия, Италия),
 - ▼ либо по факту (например, Барселона) эти суды пользуются признанием в качестве обладающих опытом работы с делами по ИС
- ▼ Слушания об ответственности отделены от объема ответственности
- ▼ Объективное определение нарушения патентных прав и действительности патента
 - ▼ Отсутствует тройное возмещение убытков за умышленное нарушение прав
 - ▼ Нет обязанности раскрытия перед ЕПВ/ОИМ (ОГВР), поэтому не возникают вопросы 'недобросовестности' правовой санкции

BIRD & BIRD

7



Судебные споры по ИС – отличия

- ▼ Одинокная или многократная подсудность нарушений патентных прав?
- ▼ Предварительная выемка доказательств
 - ▼ Заведенный порядок (Бельгия, Франция, Италия) или исключение (Великобритания, Германия)
- ▼ Раскрытие документов
 - ▼ Заведенный порядок (Великобритания) или исключение (Франция, Германия)
- ▼ Использование технических экспертов
 - ▼ Заведенный порядок (Великобритания, Испания – патентные иски), иногда (Германия – патентные иски) или исключение (во всех остальных странах)

BIRD & BIRD

8



Судебные споры по ИС – отличия

- ▼ Время ожидания слушаний
 - ▼ 6 месяцев - 1 год (Великобритания, Германия, Голландия) или 2-3 года (Франция, Бельгия, Италия, Испания)
 - ▼ Приводит к оборонительной стратегии 'торпеда'
- ▼ Обеспеченность правовой санкцией решения первой инстанции в ожидании апелляции
 - ▼ при условии выдачи денежного обязательства (Германия) или в качестве полагающейся по праву (Великобритания)
- ▼ Возможность временного судебного запрета
 - ▼ См. ниже



Судебные споры по ИС – основное производство - Великобритания

- ▼ Совместное слушание по нарушению патентных прав и действительности патента
 - ▼ Возражение по иску или встречный иск неизбежно предполагает недействительность патента
- ▼ Этапы: заявление оснований иска, раскрытие документов, обмен письменными показаниями свидетелей, слушания (1 день - 2 недели)
 - ▼ Любой свидетель-эксперт назначается стороной
 - ▼ Любой свидетель **обязан** присутствовать на слушаниях в интересах перекрестного допроса, в противном случае его свидетельство не принимается во внимание
- ▼ 9-15 месяцев до слушаний
- ▼ Апелляция только с разрешения – 9-12 месяцев
 - ▼ Анализ, но не повторные слушания. Без новых доказательств.
- ▼ Последующая апелляция в Верховный суд – с разрешения, редкое явление.



Судебные споры по ИС – основное производство - Франция

- ▼ Совместное слушание по нарушению патентных прав и действительности патента
- ▼ Этапы: наложение ареста на подделку, 2 или 3 раунда обмена письменными документами, содержащими все доказательства, слушания
 - ▼ Длительность слушаний: 1 день (патенты), 1-2 часа (торговые марки/промышленные образцы)
 - ▼ Отсутствуют свидетели, эксперты или иные лица, за исключением случаев нарушения авторского права
- ▼ 12-18 месяцев ожидания слушаний по делам, не связанным с патентами
- ▼ 18-24 месяцев – по патентам



Судебные споры по ИС – основное производство - Франция

- ▼ Если ответчик не подал апелляцию, то решение может быть обеспечено правовой санкцией без судебного приказа
- ▼ Апелляция без разрешения – 2 года
 - ▼ Повторные слушания; могут быть разрешены новые доказательства
- ▼ Дальнейшая апелляция в Кассационный суд – без разрешения
 - ▼ Может привести к возврату дела в суд более низкой инстанции для повторного рассмотрения



Судебные споры по ИС – основное производство - Германия

- ✓ Патентная система разделена: слушания по нарушению патентных прав и действительности патента проводятся отдельно
 - ✓ Много судов по нарушению патентных прав, один суд по действительности патента
- ✓ Другие права ИС: слушания по нарушению патентных прав и действительности патента проводятся совместно
- ✓ Этапы: теперь возможно наложение ареста, в противном случае просто обмен письменными документами, содержащими все доказательства, слушания (1 день)
 - ✓ Суд может назначить эксперта (но делает это очень редко)
 - ✓ Перекрестный допрос отсутствует
- ✓ 9-15 месяцев до слушаний по нарушению патентных прав, 12-18 месяцев - до слушаний по действительности патента
 - ✓ **У владельца патента имеется автоматическое преимущество – решение о нарушении патентных прав обычно принимается в предположении о действительности этого права**

BIRD & BIRD

13



Судебные споры по ИС – основное производство - Германия

- ✓ Апелляция без разрешения – 12-30 месяцев
 - ✓ Повторные слушания;
 - ✓ Разрешена подача новых доказательств;
 - ✓ Суд скорее всего назначает эксперта;
 - ✓ Скорее всего принимается решение суда первой инстанции по действительности патента.
- ✓ Решение может быть принудительно исполнено в ожидании апелляции
 - ✓ При условии предоставления денежного обязательства для компенсации Ответчика в случае подачи апелляции на решение
- ✓ Последующая апелляция лишь с разрешения

BIRD & BIRD

14



Судебные споры по ИС – временные судебные запреты

- ▼ Факторы, принимаемые в расчет:
 - ▼ Существо иска
 - ▼ Границы не выражаемого в количественной форме ущерба каждой из сторон
 - ▼ Коммерческие позиции сторон
 - ▼ Задержка со стороны истца
- ▼ Степень важности этих факторов меняется от одной юрисдикции к другой
- ▼ Больше распространены в странах, где вероятны более длительные сроки ожидания слушаний, например, во Франции, в Бельгии
- ▼ От истца могут потребовать предоставления гарантий по предотвращению ущерба ответчика в результате такого судебного запрета



Принципы предоставления: общее право

- ▼ Великобритания и Ирландия:
- ▼ Истец должен продемонстрировать:
 - ▼ угрозу или реальное действие, которые могут быть нарушением патентных прав;
 - ▼ наличие серьезного вопроса для слушаний (владение действующим правом, нарушение права);
 - ▼ что “баланс интересов” говорит в пользу выдачи судебного запрета
 - ▼ т.е. что ущерб истца от отказа в выдаче судебного запрета больше, чем ущерб ответчика от выдачи такого запрета
- ▼ Истец предоставляет “встречную обеспечительную меру в отношении взыскания убытков”
 - ▼ соглашается компенсировать ответчику любые понесенные им потери, если после завершения слушаний выяснится, что не следовало выдавать судебный запрет



Принципы предоставления: общее право

- ▼ Суд также может принять во внимание:
 - ▼ решение вопроса о том, является ли возмещение ущерба адекватным средством защиты для истца и сможет ли ответчик его уплатить;
 - ▼ Необходимо показать, что деньги не смогут полностью компенсировать, например, безвозвратное снижение цен для будущих продаж
 - ▼ Временные судебные запреты не являются обычным делом
 - ▼ ответ на вопрос о том, может ли влияние временного судебного запрета на ответчика быть адекватно компенсировано возмещением ущерба со стороны истца;
 - ▼ конкретные обстоятельства дела сторон, ЕСЛИ предоставление временного судебного запрета может полностью прекратить это дело;
 - ▼ любую задержку со стороны истца с обращением за временным судебным запретом.



Принципы предоставления: страны внутригосударственного права

- ▼ Испания:
 - ▼ Просьба о судебном запрете может быть подана до начала рассмотрения дела по существу или одновременно с ним
 - ▼ Слушания начинаются через 2-3 месяца
 - ▼ Ответчик возражает против судебного запрета и может представить доказательства
 - ▼ Предпосылки
 - ▼ наличие опасности любой задержки,
 - ▼ обоснованная версия по существу,
 - ▼ владелец ИС использует эту ИС в Испании
 - ▼ Иногда судебный запрет *может* быть заменен предоставлением обязательства, если такой запрет мог бы ненадлежащим образом ограничить коммерческую активность ответчика
 - ▼ Соблюдение равновесия



Принципы предоставления: страны внутригосударственного права

- ▼ Германия
 - ▼ Временный судебный запрет часто предоставляется, иногда даже *ex parte*
 - ▼ Необходимо продемонстрировать срочность, и
 - ▼ Нарушение патентных прав должно быть очевидным
 - ▼ Потенциальный ответчик может подать в суд *schutzschrift* в качестве защиты от просьбы о запрете *ex parte*
- ▼ Голландский *kort geding*
 - ▼ В правоприменительных акциях в отношении ИС всегда предполагается срочность
 - ▼ Высокая скорость судебного производства (дата слушаний – в пределах недели с начала судебного производства)
 - ▼ Глубокое изучение как вопроса действительности, так и нарушения патента
 - ▼ Однако после Директивы о правоприменении процедура временного судебного запрета доступна теперь по всем делам, связанным с ИС; иногда используются охранительные письма



Заключение

- ▼ Споры относительно одних и тех же прав могут привести к различным результатам:
 - ▼ В процессуальном плане судьям будут представлены различные доказательства
 - ▼ В культурном плане судьи некоторых стран очень неохотно идут на отмену зарегистрированных прав
 - ▼ другие готовы это сделать, если имеются доказательства в поддержку такого результата
 - ▼ В коммерческом плане задержка в некоторых судах приводит к невозможному риску для ответчика, даже если он уверен в конечной победе
 - ▼ В других случаях временный судебный запрет на ранней стадии может заставить ответчика отказаться от борьбы без слушаний
- ▼ Ключевой принцип: надлежащая охрана прав ИС требует рассмотрения интересов как (громкоговорящих) *владельцев*, так и *пользователей*.
 - ▼ Обвинение в нарушении патентных прав не следует поддерживать без анализа вопроса о том, является ли оно хорошо обоснованным или выходит за действительный объем прав.



Вопросы и / или замечания ... ?

BIRD & BIRD

21

