

**Марко Милојевић,
Хемофарм Концерн А.Д. Вршац**

UDK 347.77:347.9
(прегледни чланак)

Парница у патентним стварима Правни лекови, процедурално право, међународна парница: НОВЕ ТЕНДЕНЦИЈЕ

Резиме

Чланак је посвећен међународној патиентној парници с обзиром на чињеницу да је то поље од високе важности за пословне правнике и са континенција, као и оне који практикују пословно право у оквирима *common law* система. Први део представља увод у сажељ чланка. Говори се о заштити која се остварује када патиент једном буде додељен, разликама између националних правних система у њом погледу, као и о импликацијама које је са собом донео TRIP's Споразум. Други део се односи на правне лекове: судски налози са нагласком на нове трендове на европском континенту, а нарочито новине које узимају маха у судској пракси Холандије. Овај део обухвата и правне мере које су присутне у другим европским јурисдикцијама. Посебно је посвећена пажња у следећем делу: начин (средства) доказивања повреде патиента (и то средства из француског, белгијског, британског и холандског правног система); доскопност прелиминарних судских налога; карактер главних послова (главне разлике између послова пред британским и америчким судовима с једне и оних које се одвијају пред судовима на континенту с друге стране). Последњи део овог чланка описује међународну патиентну парницу и патиентну стратегију, где су продискутовани неки од фактора који могу бити значајни за патиентну стратегију. Овај део објаш-

њава међународне налоге и уиоређује ефикасности администрација различитих европских земаља.

Кључне речи: повреда патената, патенатна парница, постојак, правни лекови, прелиминарни налог, начин (средства) доказивања повреде, патенатна спротивљења.

Увод

Власник патента (или особа на коју је то право пренето) мора развити патентну стратегију једном када се пронађе ново решење техничког проблема. После додељивања патента од стране надлежног органа, власник патента мора установити примењиву стратегију у случају суочавања са повредама патента од стране трећих лица (понекад се то дешава одмах по додељивању патента), посебно уколико те повреде имају међународни карактер.

Након додељивања националног патента, заштита коју сам патент омогућава умногоме варира од земље до земље. То се објашњава разликама између самих националних правних система, затим спремношћу суда да интерпретира патент у ужем или у ширем смислу, као и одређеним разликама у ефикасности између судских система. У овом тексту учињен је покушај фокусирања на две важне теме: процедурално право (и праксу) и правне лекове.

Традиционално посматрано, сваки патент се примењује само у својој одговарајућој држави па то изискује да власници патента буду присиљени на парничење у неколико земаља, понекад чак и у неколико земаља истовремено, а све у циљу реакције на повреде свога права. Понекад, а то је у пракси све чешћа појава, одлука у једној држави може имати утицаја на одлуку у осталим државама. Штавише, неки судови су, при чему као најочитији пример треба издвојити Холандски суд у Хагу, развили посебну праксу одобравања заједничких акција и додељивања међународног судског налога! Ови и овакви чиниоци пожуреју власника патента да изгради стратегију примене свога права на патент користећи се могућностима вођења међународне парнице.

На дан 1. јануара 1996. године, као Споразум од виталног значаја за будућност светске привреде, а као део ГАТТ-а, на снагу је ступио TRIP¹⁾ s Споразум¹⁾. Овај скоро глобални споразум, не само да обезбеђује минимум стандарда у погледу заштите права интелектуалне својине, већ исто тако у својим одредбама садржи и захтеве које би државе требало да обезбеде у својим правним системима. (Примена Права интелектуалне Својине, посебно чланови 44-47).

-члан 44 : судски налози (мандаторно)

-члан 45(1) : обештећење (мандаторно)

-члан 45 (2): предаја профита (опционо)

1. Trade Related aspects of Intellectual Property rights

-члан 46 : уништење производних средстава (мандаторно)

-члан 47 : наредба за откривање извора (опционо)

Правни лекови

Најделотворнији правни лек у случају повреде патента јесте тренутни судски налог, као што је објашњено од стране холандског Врховног Суда у случају *Vredo/Veenhuis*²⁾:

У случају овакве врсте, интерес жалиоца за постизањем судског налога је врло хитан због тога што, са једне стране, право за које он тражи заштиту има ограничено трајање (посебно уколико се тзв. комерцијално трајање узме у обзир), и са друге стране, да односно право може најчешће бити заштићено на ефикасан начин брзим издавањем налога против даље повреде (у вези са чиме је битно нагласити да је штету проузроковану повредом патентног права често тешко утврдити).

Поред судских налога који имају карактер забране, неке Европске јурисдикције су успеле да развију и друге ефикасне правне лекове као што су:

-наредба да се опозову сви производи којима се чини повреда, а који су још увек у каналима дистрибуције или су чак већ досегли крајњег потрошача.

-наредба да се преда списак који садржи сва имена и адресе свих клијената којима су достављени производи којима се чини повреда.

-наредба да се униште сви производи који причињавају повреду, складиштени или опозвани од брањеника (туженика).

-наредба да се открије име и адреса снабдевача.

Најтежа правна мера се састоји у одштети процењеној на бази лицендне накнаде. Повредилац патентног права може бити обавезан да годинама после губитка спора плаћа оно што би требало платити да је био у поседу лиценце. Поступак повредом повреде права на патент је лутрија без ризика за повредиоца. Власник патента је тај који сноси ризик губитка спора, као и ризик инсолвентног браниоца.

Боље решење би можда представљао правни лек који би се састојао у предавању профита. Теоретски посматрано, ова правна мера би била накнађујућа у већој мери од самог плаћања штете. А можда би најбоље решење било кумулација плаћања штете и предаја профита, или чак, као што је то присутно у праву интелектуалне својине и конкуретном праву САД-а - трострука накнада штете. Тако на пример и наш Закон о Патентима у члану 79, став други предвиђа троструку накнаду штете у случају намерне повреде патента. Постоји схватање да је ова одредба, преузета из права САД-а некако чудна јер код нас судија практично увек може да иде до троструке накнаде с обзиром на чињеницу да се патенти службено објављују - дакле сви знају или морају знати за њихово постојање, па је и свака повреда намерна, док амерички судија у вези са тим има велики број ограничења. Ту

2. Пресуда од 4. јуна 1993. у *Vredo vs Veenhuis*, W 1993, 659 (DWFV), BIE 1994, st .286

се иначе ради о тзв. "казненој штети" ("punitive damage") која је иначе супротна традицији европског, значи и југословенског права, а такође је у супротности са изричитим прописом члана 45 TRIPS-а, који каже да накнада штете има само један циљ: да оштећени буде доведен у позицију у којој је био пре но што је штета настала. Нападана је уставност наше законске одредбе, али је Савезни Уставни Суд нашао да она није противуставна, и то усвајајући енглеску крилатицу да: "парламент може све осим да мушкарца претвори у жену" вероватно и не знајући за њу. Додатни проблем наведене одредбе у нас је и то што патентни спорови спадају у надлежност свих окружних и привредних судова тако да ће слободно судијско уверење у вези са висином накнаде штете доводити вероватно до веома "изненађујућих" резултата. Зато и постоји предлог брисања ове одредбе из поменутог суштински важног Закона.

Поступак

Три питања се сама намећу као најважнија:

- начин (средства) доказивања повреде
- доступност прелиминарног судског налога у поступку
- карактер главног поступка

Начин (средства) доказивања повреде

Овде је, пре свега, неопходно нагласити да континентално право води рачуна о томе ко сноси терет доказивања: носилац те обавезе јесте власник патента или лице на које је то право пренето - то подразумева доказивање висине штете и доказ о повреди права на патент. Терет доказивања није од интереса за *common law* адвоката.

Француско право обезбеђује занимљиво средство у погледу доказивања повреде патента: *saisie-contrefaçon*; У праву Белгије постоји исти правни институт. Власник патента је овлашћен правним налогом *ex parte* да уђе у просторије претпостављеног повредиоца права на патент заједно са судским извршитељем и да производе за које се претпоставља да представљају повреду опише (*saisie descriptive*) и узапрати (конфискује) (*saisie réelle*).

У праву Велике Британије судска је пракса изградила сличну могућност:³⁾

Холандски правни систем предвиђа широке могућности предпарничног са слушања сведока.

3. Случај *Anton Piller KG vs Manufacturing Processes* (1976). У питању је налог издат од стране High Court-а којим се захтева од туженог да дозволи тужиоцу (или његовим представницима) да уђе у просторије туженог и прегледа или одузме материјалне доказе које бранилац може уклонити или уништити у циљу осујећења тужиоцеве тврдње; или се може натерати туженик да одговори на одређена питања. Овај специфични налог се употребљава обично у случајевима ауторског права на видео филмовима, тракама или компјутерском софтверу када постоје индикације да је то право повређено.

Доступност прелиминарног судског налога

Заједничко обележје би требало бити да у случајевима постојања *prima facie* повреде над *prima facie* пуноважним патентом, власнику патента треба омогућити добијање прелиминарног налога; у најмању руку ако је повреда озбиљна. Ипак у многим земљама, нпр. у Француској, судови нису расположени да дају прелиминарни судски налог уколико је пуноважност патента оспоравана или ако је у току поступак поништења.

У другој важној јурисдикцији, пред Високим Судом у Лондону, додељивање прелиминарног налога зависи и од неких других чинилаца осим *prima facie* повреде или ништавости; у обзир се узимају многа економска и остала разматрања при одређивању правог баланса. Најважнији стандард при одлучивању о доношењу прелиминарног налога је тзв. *balance of convenience*.

На трећој страни, холандски судови иду чак и даље од реаговања у случајевима када постоји *prima facie* повреда над *prima facie* пуноважним патентом.

Карактер главних поступака

Најзначајнија разлика је она која постоји између англосаксонског поступка и поступка који се спроводи на континенту. Највише због специфичног карактера поступка (*discovery, cross-examination*)⁴ поступак пред Високим Судом у Лондону је најтемељнији и, то је сасвим сигурно, далеко најскупљи. Трошкови поступка на Острву су десет пута скупљи од истих на континенту, али су и десет пута јефтинији од трошкова парнице поводом патента у САД-у. Можемо се само сложити са речима које је изрекао Ian Judge: "Мој је утисак да процес који се одвија у енглеском поступку откривања докумената, експертских извештаја и изјава сведока прослеђени од странака појединачно као и усменог искушења и анализе доказа у процесу унакрсног испитивања, може резултирати у темељној истрази чињеница каквој нема равне у Европи."⁵

Окружни Суд у *Dusseldorf-u* (који обрађује око 55% патентних случајева у Немачкој) може бити наведен као можда најбољи форум на континенту. Поступци пред овим судом су релативно темељни, брзи и знатно јефтинији од оних у Енглеској. Као одређена слабост немачког система може се навести то да одбрана

4. *Disclosure* би се могло превести као откривање. То заправо значи да у англосаксонском систему странка пред судом обелодањује документа (књиге, мапе, планове, цртеже, фотографије, траке, дискове и филмски материјал) у своме поседу, старатељство, или овлашћења која се односе на ствари од значаја за односни поступак и проучавање докумената (*inspection*) од стране супротне стране.

Cross-examination jeste унакрсно испитивање: сведока може испитивати и нека друга странка, а не само она која га је позвала на сведочење. Може се односити на предмет дебате - нпр. у циљу изношења на видело података које иду у прилог оној страни у чију је корист изречено и да баци сумњу на исправност доказног материјала датог против те стране. Може се односити и на част - нпр. учињено тако да баци сумњу на кредибилитет сведока.

5. Излагање на *Patent Litigation Conference*, Лондон, 24. фебруар 1995. године.

(не)важности патента није могућа у поступку повреде патента. Пуноважност патента може бити само предмет посебног поступка, и то пред Немачким Патентним Уредом.

Међународна Парница

Јасно је да власник патента, уколико се суочи са повредама свога права на патент, мора усвојити делотворну стратегију.

Одређени број фактора се мора узети у обзир. У најпростијој ситуацији власник патента поседује Европски патент одређен за све релевантне земље. Могуће је, такође, да Европски патент постоји паралелно са националним (нпр. Британским или Немачким) патентом. Посебно уколико се ови патенти јасно разликују у формулацији захтева, ситуација постаје сложенија.

Након додељивања Европског патента, трећа лица имају на располагању девет месеци за заузимање супротног става. Предузимање поступка у овом периоду од стране власника патента против друге странке наравно проузрокује противљење те стране. Са друге стране, учинивши тако нешто, власник патента постаје ускоро свестан могућних одбрана (не)важности.

Додела Европског патента је заправо *ex parte* одлука. Ова чињеница у многим земљама сужава могућност добијања прелиминарног судског налога у овој фази.

Делотворност судске администрације поводом патентних случајева се умногоме разликује од земље до земље. У неким јурисдикцијама судови су врло формални па према томе и спори, док су у другим само спори.

Неке јурисдикције су добро опремљене за поступке поводом одштета, док се у другима исто тако може постићи ефективни судски налог.

У многим земљама нема специјализованих патентних судија; супротно се може рећи за Велику Британију, Немачку и Холандију.

Утицај одлуке донете од стране енглеског патентног судије ће највероватније имати више дејства у Холандији него нпр. у Португалији због тога што ће на специјализованог патентног судију квалитет такве једне одлуке оставити већи утисак.

Уколико власник патента има потешкоћа у доказивању повреда свога права, он треба да размотри могућности које већ постоје у другим земљама: *saisie-contr-facon* у Француској и Белгији или *Anton Piller order* у Британији. У главном поступку, тзв. откривање у Англосаксонском систему решава многе проблеме при сакупљању доказног материјала са којима правник са континента тешко излази на крај.

Питање које ће последње бити размотрено у овим редовима јесте да ли је неопходност власника патента да води парницу у 15 јурисдикција компатабилна са идејом Европске Уније. Холандски правници су били први који су понудили одговор на ово питање и то у негативном смислу. У својој одлуци у случају *Lincoln/Interlas*, Врховни Суд Холандије наводи: "У принципу, нема разлога за претпостав-

ком да нема места за такав судски налог само зато што се он тиче обавезе - вероватно, обавезе по страном праву - која мора бити извршена изван Холандије".⁶⁾

Суд је објаснио и зашто је одбацио ужу тачку гледишта: такав један став би у време повећаних међународних контаката значао да би холандска странка, повређена деликтима међународног карактера - нпр. повредама права интелектуалне својине или нелојалниом конкуренцијом у неким земљама или међународним загађењем животне средине - морала бити присиљена да се обрати судовима из свих уплетених земаља, што не би било пожељно са практичне тачке гледишта.⁷⁾

На основу ове одлуке последњих десет година холандски патентни судови су установили праксу холандских међународних налога.

(чланак примљен 10.12.1999.)

Marko Milojević

"Hemofarm" Concerne, A.D., Vršac

Legal Proceedings in Patent Matters Remedies, Procedural Law, International Lawsuit: New Tendencies

Summary

The article is devoted to international patent litigation as the area of great importance for business lawyers both from continent and those practicing within the common law system. First part is the introduction into the gist of the article. It talks about protection once the patent has been granted, the differences within the national legal systems as well as the implications of TRIP's Agreement. Second part is about remedies; relief with the emphasis on new trends within the European continent, especially latest developments taking part in Dutch legal practice. This part comprises the remedies from the other European national jurisdictions as well. Procedure is worked out in the third part: means of

6. Пресуда Врховног Суда Холандије од 24. 10. 1989, W 1992, 404 (DWFV), BIE 1991, стр. 86. То је био спор о заштитном знаку између америчког власника заштитног знака - *The Lincoln Electric Company* и паралелног увозника из Холандије - *Interlas-a*. Расправљало се, *inter alia*, о могућности да холандски суд прошири налог против повреде заштитног знака и на Белгију и Луксембург (а одговор на могућност проширења налога је ДА: Пресуда Суда Правде Бенелукса од 26. марта 1993. у случају *Mattel vs MB International*, W 1993, 328 (DWFV), BIE 1993, стр. 260 (CVN).

7. Врло је чудно да је Врховни Суд разматрао "повреду холандске странке" јер је у овом случају америчка компанија тужила холандску фирму. Но, без обзира на то, питање се своди на то да ли би Врховни Суд сматрао међународни налог дозвољеним. У досадашњој пракси, Суд није имао прилике да одлучује о томе. Нижи судови, у међувремену, посебно у патентним случајевима, настављају са протезањем граница.

proving the infringement (those from French, Belgian, British and Dutch system); availability of preliminary relief; character of the main procedure (major differences between those pending before UK and US Courts and the patent strategy, where some of the factors have been discussed when deciding about patent strategy. This part explains international reliefs as well as it compares different European national administrations efficacy.

Key Words: *Patent infringement, patent litigation, procedure. remedies, preliminary relief, means of proving the infringement, patent strategy.*