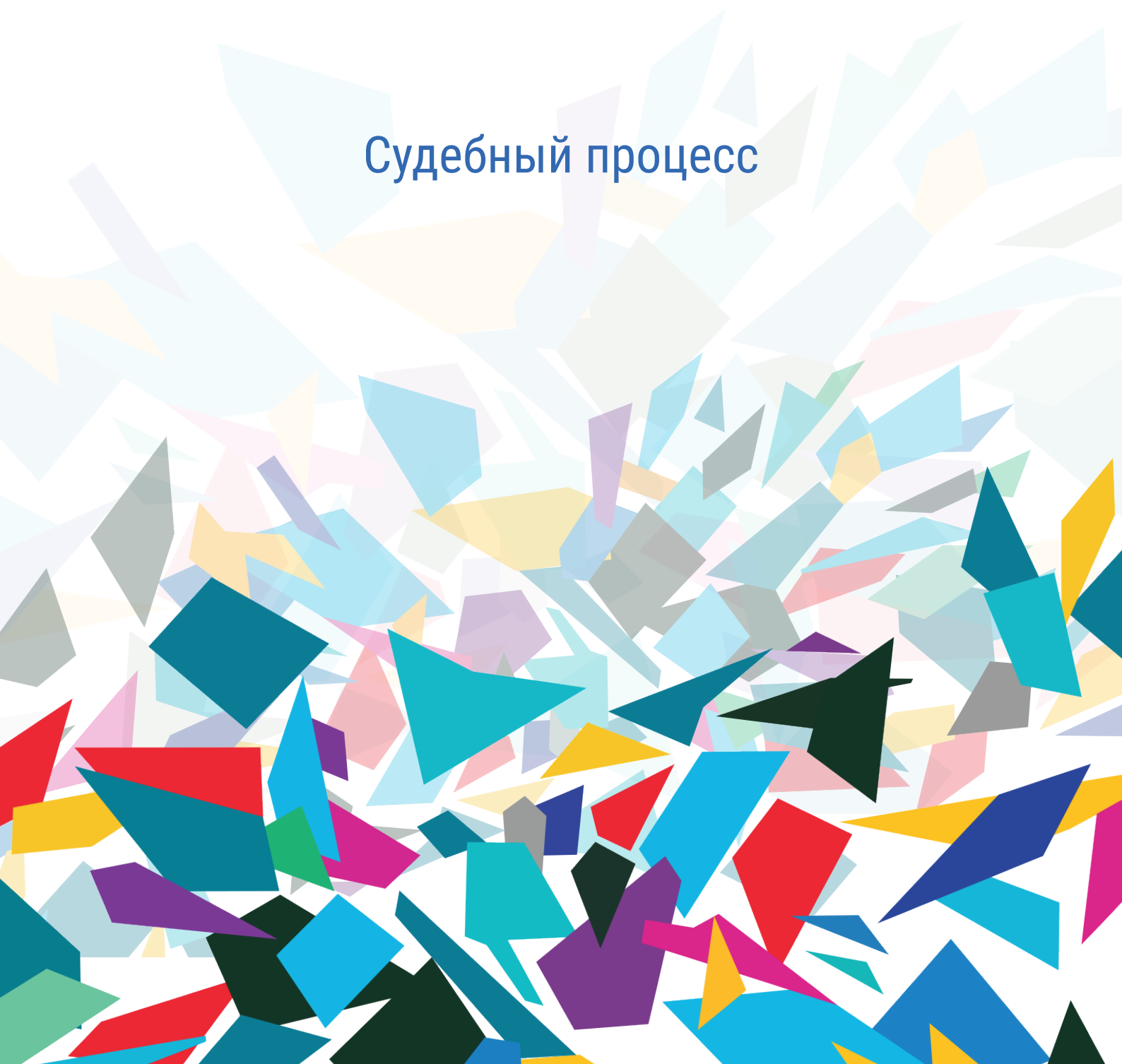


# ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ПРАВО, ЧАСТЬ 3

Судебный процесс





## Параллельные процессы

В тех случаях, когда права предоставляются централизованно (и могут оспариваться централизованно) – как с европейскими патентами, товарными знаками ЕС и дизайнами Сообщества – но применяются на местном уровне, могут происходить параллельные процессы. Такое разбирательство порождает как минимум две проблемы: во-первых, какой трибунал должен приостановить производство – центральный или местный – и когда? Во-вторых, что произойдет, если местные разбирательства придут к выводу и право, на котором они были основаны затем признано недействительным?

## Приостановление

Вопрос о том, что делать в отношении параллельного разбирательства, существует в течение некоторого времени по отношению к патентам. Поскольку вопросы действительности могут быть заслушаны перед Контролером, или в Европейском патентном ведомстве (ЕПВ) может быть начато разбирательство по возражению, существует вероятность того, что разбирательство будет продублировано. Эти проблемы возникают потому, что Суды Великобритании и ЕПВ имеют параллельную юрисдикцию в отношении вопросов действительности (нарушение рассматривается только на национальном уровне). Частота таких параллельных разбирательств возросла благодаря введению в Европейской конвенции о патентах 2000 года (ЕПК 2000) возможности центральных поправок в ЕПВ. Такое одновременное разбирательство потенциально проблематично, поскольку, хотя оба решения являются неотложными (имеется в виду, что они «определяют действительность патента не только между сторонами разбирательства»), тем не менее юрисдикция английского суда в отношении вопроса о действительности является чисто национальной. Решение английского суда о признании патента недействительным или его аннулировании вступит в силу только в Соединенном Королевстве. Напротив, соответствующее решение ЕПВ будет действовать во всех странах, для которых выдан патент. Это особенно проблематично, так как аннулирование приводит к тому, что патент не действует. Это порождает проблему дублирования процессуальных действий и противоречивых решений в Соединенном Королевстве и в ЕПВ.

Что касается внутреннего судопроизводства, то делается попытка избежать такого дублирования с помощью положения, которое запрещает поднимать вопросы действительности перед Контролером в ожидании решения Высокого суда. Что касается судебного разбирательства по делу о нарушении (или недействительности) в Великобритании и возражений в ЕПВ, суд может по своему усмотрению назначить приостановление, которое он будет осуществлять в соответствии с обстоятельствами дела: часто проблема заключается в том, как сбалансировать конкурирующие вопросы (i) затраты на дублирование разбирательства (возможно, излишне) с (ii) задержками, связанными с приостановлением разбирательства на местном уровне и ожиданием результатов возражения в ЕПВ. В последние годы английские суды стали огорчаться из-за задержек в процессах в ЕПВ и, как правило, отказывались оставаться там, где они могли бы быстрее решить вопрос. Однако это, в свою очередь, усугубляет проблему по отношению к тому что возникает, когда обнаруживается, что лицо нарушает патент в рамках национального судопроизводства, только для того, чтобы патент был аннулирован или изменен (существенным образом) в ЕПВ. По решению Верховного суда в деле Вирджин против Зодиак, касающемся последнего вопроса, суды должны были рассмотреть обстоятельства, при которых будет вынесено решение о приостановлении. Апелляционный суд сделал это в деле ИПКОМ ГМБХ против ЭйчТиСи Юроп Лтд, хотя «руководящие принципы» радикально не изменились, Суд повторил, что по умолчанию должна быть позиция о приостановлении и что «сторона, выступающая против приостановления, должна продемонстрировать, почему оно (приостановление) не должно быть предоставлено». Сроки остаются важными (показателями того, что разбирательство по ЕП займет значительно больше времени, является фактором против приостановления), так же, как и возможность того, что национальное разбирательство будет завершено таким образом, который лишает сторону выгоды от решения ЕПВ (хотя здесь обязуется возмещение убытков может устранить эту потенциальную несправедливость).

Вопрос о параллельном разбирательстве также возникает в связи с судебным процессом по товарным знакам ЕС и дизайнам Сообщества, в рамках которого возможны разбирательства о признании недействительными в Ведомстве по интеллектуальной собственности ЕС и разбирательства о нарушении (с возможным встречным иском о недействительности) в национальных судах. Положения Регламента ЕС по товарным знакам (EUTMR) и Регламента общественного дизайна (CDR) указывают, что в тех случаях, когда разбирательство о признании недействительности уже началось в Ведомстве по интеллектуальной



собственности ЕС, или законность находится под вопросом в другом суде по товарному знаку или дизайну ЕС, суд рассматривает иск, касающийся в отношении товарного знака или дизайна Европейского Союза приостановление производства «если нет особых оснований для продолжения слушания». Это привело к так называемой «торпедо Ведомства по интеллектуальной собственности ЕС», в которой ответчик отвечает на письма до принятия мер, инициируя разбирательство о признании недействительным в Ведомстве по интеллектуальной собственности ЕС (где случаи говорят нам, что может пройти десять лет, прежде чем вопросы будут решены). В таких случаях критически важным становится вопрос о том, когда национальный суд может отказать в приостановлении. Когда существуют такие «особые причины», чтобы отказаться от пребывания? Презумпция пребывания была описана как «сильная», но даже таким образом, английские суды в ряде случаев были готовы отказаться от судебного разбирательства. Они отказались давать много указаний относительно того, когда такой отказ является уместным, но ясно, что «характер и сила особых оснований» должны быть достаточно важными и существенными, чтобы оправдать риск, неизбежно связанный с параллельным и активным разбирательством. возможных противоречивых решений по одному и тому же вопросу в разных трибуналах. Если нет вероятности противоречивых решений, поскольку местные разбирательства касаются только нарушений, это может оправдать продолжение местных разбирательств. Точно так же, если вопрос является очень срочным и местное разбирательство будет ускорено, могут быть веские основания для отказа в пребывании. В противном случае нормой должно быть постановление о приостановлении, но предоставление местному заявителю соответствующего временного освобождения.

Влияние центральной недействительности на местные решения. Если в Соединенном Королевстве отказано в приостановлении и судебное разбирательство завершается, то что произойдет, если ЕПВ или Ведомство по интеллектуальной собственности ЕС посчитают, что патент, торговая марка или дизайн являются недействительными? Апелляционный суд постановил, что вопрос был закрыт после вынесения решения. Однако в деле Вирджин против Зодиак Верховный суд указал, что это не так. В этом случае на карту было поставлено возмещение убытков в размере 49 млн. фунтов стерлингов, при этом решение присуждается в ходе английского судебного процесса до того, как заявитель внес поправки в патент в ЕПВ (чтобы избежать недействительности), чтобы действующий патент не охватывал предыдущие действия ответчика нарушающие права. В приостановлении было отказано, но деньги не были оплачены. Столкнувшись с утверждением, что английское решение было *res judicata*, Верховный суд заявил, что, если это так, то это «сделало бы результат зависимым от совершенно случайного вопроса, какая из двух одновременно компетентных юрисдикций завершает свои процессы первыми». Такой вывод был неоправданным. По крайней мере, если расследование в отношении ущерба не было завершено, местное решение могло быть пересмотрено.

Но что, если ущерб был возмещен? Лорд Сампсон сомневался в том, что что-то можно сделать (в отсутствие ожидающей апелляции), но указал, что это «вопрос, который придется ждать в случае, когда он возникнет». Лорд Нойбергер был столь же расплывчатым, указав, что в таком случае может быть «требование о реституции», но отказался выразить «мнение о силе такого требования, которое вполне может зависеть от фактов конкретного дела». Если Суд действительно считает, что позиция не должна зависеть от того, какой процесс завершен в первую очередь, такие решения должны быть возобновлены. Но при таком подходе возникнут дополнительные вопросы, такие как возможность повторного открытия сделок, заключенных при условии, что патент действителен. Как только мы отойдем от самого простого случая, вопросы, связанные с повторным открытием решений и сделок, станут более проблематичными. Неудивительно, что Суд хотел пересмотреть принципы Глаксо, которые побудили английские суды отклонять заявки на приостановление.

## Эксперты и научные советники

Учитывая технический и новый характер предмета права интеллектуальной собственности, неудивительно, что суды часто полагаются на экспертов по ряду различных вопросов. Хотя суд может иногда и полагается на научных консультантов, но для сторон более характерно приводить экспертные доказательства, на основании которых суд выносит свое решение. Поскольку использование экспертных доказательств увеличивает стоимость судебного разбирательства в отношении интеллектуальной собственности, требуется разрешение суда, чтобы вызвать эксперта или представить заключение эксперта в качестве доказательства. На практике суды строго ограничивают использование экспертов ситуациями,



Книга: [Интеллектуальное право, часть 3](#)

Лекция: [Судебный процесс](#)

Автор лекции: [Толеш Каудыров](#)

---

в которых стоимость может быть оправдана. Таким образом, экспертные доказательства, вероятно, будут допущены в отношении толкования научных документов или состояния иностранного права, но в гораздо меньшей степени – по вопросам, по которым суд чувствует себя способным решить (например, была ли воспроизведена существенная часть произведения, защищенного авторским правом, или же два дизайна создают одинаковое общее впечатление, или вероятность путаницы в подделке или товарном знаке). Заключение эксперта должно быть адресовано суду, а не стороне, от которой эксперт получил инструкции. Суды подчеркнули, что эксперты должны быть беспристрастными, то есть они не должны брать на себя роль адвоката.