

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ПРАВО, ЧАСТЬ 3

Судебный процесс





Где Брюссельское регулирование не применимо

Брюссельское постановление применяется в тех случаях, когда лицо проживает в ЕС. Это имеет место даже в том случае, если заявитель проживает за пределами Европейского союза, право предоставляется государством за пределами Европейского союза или нарушения были совершены за пределами территории ЕС или членами Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ). Если ответчик проживает в Соединенном Королевстве, а иск связан с нарушением американских авторских прав действиями в Соединенных Штатах, будет применяться Регламент, и суд Великобритании должен признать юрисдикцию. Постановление не обязательно будет применяться, если ответчик не проживает в договаривающемся государстве. Таким образом, если гражданин США был резидентом, но не проживал в Великобритании.

Давно понималось, что традиционные британские правила о юрисдикции исключают действия, основанные на нарушении прав интеллектуальной собственности за рубежом. Однако в деле Лукасфильм против Айнсворт Верховный суд указал, что, по крайней мере, в отношении дел, связанных с нарушением авторских прав, эти возражения более не применяются. Таким образом, Лукасфильм может подать в суд на Айнсворта, проживающего в Англии, за нарушение авторских прав заявителя в США. Суд рассмотрел различные основания, которые были выдвинуты в отношении таких действий (такие как «правило Мокамбика», «правило в деле Филлипса против Эйра» и доктрина «акта государства»), и установил, что обоснования для них были в значительной степени подорваны в течение двадцатого века. Поэтому Суд постановил, довольно узко, что:

В случае требования о нарушении авторских прав данного вида иск является иском, над которым английский суд обладает юрисдикцией, при условии, что есть основания для личной юрисдикции в отношении ответчика или, иначе говоря, иск подлежит рассмотрению. Позиция вполне могла бы быть иной, если бы суд рассматривал спор об авторском праве в отношении средств к существованию (в отличие от права собственности и нарушения) или других зарегистрированных прав на интеллектуальную собственность, особенно в случае обоснованности. Тем не менее, в иске о признании не нарушения патента, принадлежащего американской компании, срок действия которого не обсуждался, Судья Арнольд отклонил иск о том, что суд должен отклонить юрисдикцию на том основании, что она была «непригодной».

Права ЕС / Сообщества

Существуют специальные правила распределения юрисдикции в отношении владения европейскими патентами и, в более общем плане, прав сообщества (таких как права на товарный знак, дизайн и сорт растений Европейского союза). Например, статьи 94 и 97 Регламента о товарных знаках Европейского Союза (EUTMR) включают принципы, аналогичные тем, которые содержатся в Брюссельском регламенте. Поддерживается основное правило Брюссельского регламента, а именно, что лицо должно подать иск в юрисдикцию, в которой находится ответчик. Это распространяется на тех, кто не проживает, но у кого есть «учреждение» в юрисдикции. EUTMR также изменяет применение Брюссельских правил, исключая статью 4, тем самым наделяя суды по товарным знакам ЕС юрисдикцией над ответчиками, находящимися за пределами договаривающихся государств (вместо применения национальных правил). Если ответчик не проживает в Европейском Союзе, иск должен быть предъявлен в том месте, где проживает заявитель. В тех случаях, когда ни одна из сторон не проживает и не учреждена в Европейском Союзе, иск должен быть подан в том месте, где находится офис торговой марки Европейского Союза (то есть в Аликанте). Эти правила являются обязательными и применяются в строгой последовательности. В результате уменьшается вероятность появления конкурирующих альтернативных юрисдикций и, следовательно, меньше возможностей для шопинга на форумах. Однако, несмотря на строгую схему, статья 125 (5) EUTMR также распределяет юрисдикцию в зависимости от места нарушения. Если заявитель пользуется этим форумом, помощь является территориально ограниченной. Следовательно, этот путь менее привлекателен, чем действие, предъявленное в месте жительства ответчика. Более того, правила, касающиеся нескольких обвиняемых, сохраняются, так что иск может быть также подан против подсудимого в суде, не являющемся судом государства, в котором они проживают. Поскольку применимое право принадлежит Европейскому Союзу, ограничение, налагаемое на применимость данной статьи Судом Справедливости в Рош, неприменимо так что иск может быть также подан против подсудимого в суде, не являющемся судом государства, в котором они проживают.

Поскольку системы ЕС для зарегистрированных товарных знаков и образцов сосуществуют наряду с гармонизированными национальными законами, также предусмотрено положение, касающееся



одновременного производства и последовательных действий. Это требует от последнего суда приостановить разбирательство до определения предыдущим или, если решение вынесено, последовать его иску. Однако правила применяются только в том случае, если в действиях участвуют одни и те же причины, и одни и те же стороны. В деле *Prudential Assurance Co. v. Prudential Insurance Co. of America* Апелляционный суд постановил, что истцу не помешало подать иск о нарушении в Англии на основании нарушения его товарных знаков Сообщества *pru* или *prudential* в результате использования ответчиком *prumerica*, только потому, что заявитель потерпел неудачу, когда возражал против национальной регистрации *prumerica* в ходе разбирательства по возражению в Французском реестре товарных знаков. В то время как статья 136 (2) EUTMR требует, чтобы суд отклонил иск о нарушении, «если окончательное решение по существу было вынесено по одному и тому же основанию иска и между теми же сторонами на основе идентичного национального товарного знака, действительного для идентичного товара или услуги», Апелляционный суд установил, что действие в Англии не касалось «идентичного товарного знака»: действие во Франции касалось действия *prumerica*, в то время как действие в Англии касалось нарушения пруденциальных норм. Это кажется довольно формальным способом применения статьи 90.

Применимое право

Как только суд признает, что он обладает юрисдикцией, следующим вопросом для принятия решения является применимое право. Правила, применимые к нарушению всех прав интеллектуальной собственности, гармонизированы Римским постановлением II. Различия, как и в случае юрисдикции, основанного на местонахождении сторон, не существует. Римский Регламент II принимает «общепризнанный принцип», согласно которому *lex protectionis* является применимым правом в случае недоговорных действий, связанных с правами интеллектуальной собственности, и, в отличие от других аспектов режима, сторонам не разрешается соглашаться с тем, что другой закон должен применяться. Например, если заявитель подает иск в английском суде против обвиняемого по месту жительства в Соединенном Королевстве, утверждая, что его голландские авторские права были нарушены актами в Нидерландах, применимый закон будет голландским законом об авторском праве. Это и место, где произошло деяние, и закон, из которого требуется защита. Иногда эти места будут отличаться, например, когда человек в Нидерландах разрешает нарушение в Соединенном Королевстве; в таких обстоятельствах регулирующий закон должен быть законодательством Великобритании. Существуют определенные специальные правила, касающиеся споров о владении европейскими патентами. В тех случаях, когда нарушенное право является правом ЕС, таким как товарный знак Европейского Союза, соответствующим законом является соответствующий закон. Однако в тех случаях, когда правила не применяются, соответствующим законом является право страны, в которой имело место нарушение.

Признание решений

Если вопросы интеллектуальной собственности выходят за пределы юрисдикции, часто возникают вопросы о признании и приведении в исполнение иностранных судебных решений. Это в значительной степени регулируется Брюссельским регламентом. Общая политика Регламента заключается в том, что должно быть свободное передвижение судебных решений. Это означает, что после того, как суд принял юрисдикцию в отношении какого-либо вопроса, то любые решения, которые он принимает, должны быть признаны и, при необходимости, применяться в других странах-участницах. Так, например, если голландский суд считает, что британский со-ответчик нарушил авторские права голландского истца, то постановление этого суда должно быть исполнено английскими судами. Процедура признания проста: судебное решение должно быть сначала зарегистрировано, а затем направлено уведомление лицу, которому оно подлежит.

Требование о том, что суд договаривающегося государства автоматически признает решения других договаривающихся государств, квалифицируется несколькими способами. Наиболее важным является то, что, когда исходный суд принял юрисдикцию в нарушение статьи 24, то тогда в признании должно быть отказано. Таким образом, если бы голландский суд вынес решение об аннулировании британского патента, британские суды не должны были бы признать это решение, поскольку оно было вынесено в отношении иска, в основном касающегося действительности. Однако, поскольку сфера действия статьи 24 (4) неясна, будет сложно предсказать, сможет ли британский суд отказать в признании решения Нидерландов о нарушении патента Великобритании. Это особенно касается случая, когда голландский суд должен был



сделать заключение относительно действительности патента. Суд может также отказаться от исполнения решения, которое является несовместимым с решением, вынесенным в споре между теми же сторонами в государстве, в котором испрашивается признание. В деле Италиен Ливе против. Полстермобел итальянский суд вынес решение о временном судебном запрете, запрещающем использование отметки истца о долголетию немецким ответчиком, в то время как немецкий суд отказал во временном освобождении. Когда германскому суду было предложено привести в исполнение решение Италии в Германии, германский суд обратился за советом в Суд, чтобы выяснить, были ли эти решения непримиримыми, и, если да, каковы были последствия. Суду было ясно, что решения были непримиримыми и что немецкий суд был обязан исполнить свое собственное, а не итальянское решение.

Альтернативное разрешение споров

Во многих областях права стоимость и трудности судебных разбирательств способствовали росту такие механизмы, как арбитраж и посредничество для разрешения споров вне рамок суда. По понятным причинам трудно понять, насколько широко используются такие метод разрешать споры, касающиеся интеллектуальной собственности. Гражданско-процессуальные правила поощряют использование альтернативного разрешения споров (АРС), предусматривая, что разбирательство может быть приостановлено в ожидании АDR, и позволяя судам проводить предварительную нейтральную оценку существа дела (что побуждает к урегулированию). Другая причина заключается в том, что АРС все шире используется международными организациями. Ярким примером является Центр по арбитражу и посредничеству Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) (создан в 1994 г.), в котором работают более 1500 арбитров и посредников.

Еще одним механизмом, разработанным в Соединенном Королевстве для минимизации судебных издержек на интеллектуальную собственность, является «Служба общественного мнения» Управления интеллектуальной собственности. Целью службы является обеспечение «быстрой, сбалансированной, доступной и беспристрастной оценки вопросов, связанных с действительностью или нарушением патентов». После обзора 2009 г., в ходе которого было установлено, что мнения, хотя и не носящие обязательного характера, помогают разрешать споры, Ведомство интеллектуальной собственности провело дополнительный обзор, в котором рекомендовалось расширить сферу обслуживания. Эти рекомендации были учтены в Законе об интеллектуальной собственности 2014 года, и сфера действия Службы мнений была расширена, чтобы позволить IPO Великобритании давать необязательные заключения по более широкому кругу вопросов, касающихся действия патента, а также действительности и нарушения сертификатов дополнительной защиты. В то же время Контролеру было предоставлено право аннулировать явно недействительный патент в некоторых случаях: по существу, создавалось ограниченное право на повторную экспертизу. «Служба мнений» также будет расширяться для предоставления добровольных, необязательных мнений о действительности и нарушении зарегистрированных образцов и незарегистрированного права на дизайн в отношении того, как долго это право будет продолжаться, и кто его имеет. Распространение услуги на образцы зависит от принятия делегированного законодательства, но пока этого не произошло.