

**ZABEZPIECZENIE ROSZCZEŃ W
SPRAWACH WŁASNOŚCI
INTELEKTUALNEJ – SPRAWY
FARMACEUTYCZNE**

dr Tomasz Targosz

TŁO NORMATYWNE

Artykuł 9 dyrektywy 2004/48/WE

Środki tymczasowe i zabezpieczające

1. Państwa Członkowskie zapewniają, że organy sądowe mogą, na żądanie wnioskodawcy:

a) wystawić przeciwko domniemanemu naruszającemu **tymczasowy nakaz sądowy, który ma zapobiec możliwym dalszym naruszeniom prawa własności intelektualnej**, lub w razie kontynuowania domniemanych naruszeń tego prawa, tymczasowo tego zakazać i w miarę potrzeb poddać powtarzającej się karze pieniężnej, jeśli prawo krajowe takową przewiduje, lub w przypadku ich kontynuowania nakazać złożenie zabezpieczenia zapewniającego pokrycie strat poniesionych przez właściciela praw; na takich samych zasadach można również wystawić tymczasowy nakaz sądowy przeciwko pośrednikowi, którego usługi są wykorzystywane przez osobę trzecią do naruszania prawa własności intelektualnej; nakazy sądowe przeciwko pośrednikom, których usługi są wykorzystywane przez osobę trzecią do naruszania praw autorskich lub praw pokrewnych przewidzianych dyrektywą 2001/29/WE;

TŁO NORMATYWNE

Artykuł 50 Porozumienia TRIPS

1. Organy sądowe będą miały prawo zastosować **szybkie i skuteczne środki tymczasowe**:

a) aby **zapobiec zaistnieniu przypadków naruszania** jakiegokolwiek prawa własności intelektualnej, a w szczególności, aby zapobiec wprowadzeniu do obrotu handlowego na obszarze ich jurysdykcji towarów włączając w to dobra przywożone bezpośrednio po odprawie celnej;

(...)

2. Organy sądowe będą miały prawo zastosować środki tymczasowe bez wysłuchania drugiej strony, jeżeli to właściwe, w szczególności, gdy jakakolwiek zwłoka może spowodować dla posiadacza praw szkodę nie do naprawienia lub gdy istnieje widoczne ryzyko, że dowody zostaną zniszczone.

TŁO NORMATYWNE

Art. 286¹. PWP przed nowelizacją

1. Sąd właściwy do rozpoznania spraw o naruszenie praw własności przemysłowej miejsca, w którym sprawca wykonuje działalność lub w którym znajduje się jego majątek, także przed wytoczeniem powództwa, rozpoznaje, nie później niż w terminie 3 dni od dnia złożenia w sądzie lub 7 dni w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej, wnioski uprawnionego z patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji lub osoby, której ustawa na to zezwala: (...)

2) **o zabezpieczenie roszczeń przez zobowiązanie naruszającego patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji do udzielenia informacji**, które są niezbędne do dochodzenia roszczeń określonych w art. 287 ust. 1 i art. 296 ust. 1, o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów lub usług naruszających patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji, jeżeli naruszenie tych praw jest wysoce prawdopodobne;

3) **o zabezpieczenie roszczeń przez zobowiązanie innej niż naruszający osoby do udzielenia informacji**, które są niezbędne do dochodzenia roszczeń, określonych w art. 287 ust. 1 i w art. 296 ust. 1, o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów lub usług naruszających patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji, jeżeli naruszenie tych praw jest wysoce prawdopodobne oraz:

TŁO NORMATYWNE

Art. 80. Pr. aut przed nowelizacją

1. Sąd właściwy do rozpoznania spraw o naruszenie autorskich praw majątkowych miejsca, w którym sprawca wykonuje działalność lub w którym znajduje się jego majątek, także przed wytoczeniem powództwa rozpoznaje, nie później niż w terminie 3 dni od dnia złożenia w sądzie, wniosek **mającego w tym interes prawny:**

1) o zabezpieczenie **dowodów oraz o zabezpieczenie związanych z nimi roszczeń;**

2) o zobowiązanie naruszającego autorskie prawa majątkowe do udzielenia informacji i udostępnienia określonej przez sąd dokumentacji mającej znaczenie dla roszczeń, o których mowa w art. 79 ust. 1; (...)

TŁO NORMATYWNE

Ogólne przesłanki zabezpieczenia kpc:

- **Wiarygodność roszczenia**
- **Interes prawny**

Sposób procedowania:

- **Posiedzenie niejawne**
- **Typowe formy
zabezpieczenia**
- **Zabezpieczenie a
zaspokojenie roszczenia**

OCENA WIARYGODNOŚCI

- Ocena oparta wyłącznie na stanowisku wnioskodawcy (uprawnionego)
- Dlaczego posiedzenie niejawne jest zasadą?
- Uwzględnianie odpowiedzi na wniosek
- *Protective Brief*
- Problem kompetencji sądu

OCENA WIARYGODNOŚCI

Wiarygodność a ważność prawa:

- Rozdzielenie badania naruszenia i nieważności
- Wsteczny skutek unieważnienia
- Możliwość uwzględniania wysokiego ryzyka nieważności?
- Podstawa prawna

Problem pilności
zabezpieczenia

Jaki okres po dowiedzeniu
się o naruszeniu?

Inne czynniki (działalność
na rynku)?

Kiedy zabezpieczenie jest
rzeczywiście niezbędne?

INTERES
PRAWNY

Prawa ochronne na znaki

Patenty

Prawa autorskie

Wzory przemysłowe

Pozostałe

RÓŻNICE
MIĘDZY
PRAWAMI
(SYTUACJE
TYPOWE)

PATENTY FARMACEUTYCZNE

- Charakterystyka stron
- Czy prawdopodobne jest by przedsiębiorca podjął działanie oczywiście naruszające nie mając żadnych argumentów?
- Transparentność rynku
- Podmioty nie wykonujące praw

PATENTY FARMACEUTYCZNE

- Naruszenie – wykładnia zastrzeżeń (wzmianka)
- Specyficzne formy naruszenia?
 - Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu
 - Refundacja
- Drugie i kolejne zastosowanie (uprawdopodobnienie)
- Patenty na sposób i domniemanie w postępowaniu zabezpieczającym
- Prawo konkurencji (antymonopolowe)

PATENTY FARMACEUTYCZNE

Konsekwencje
zabezpieczenia
dla
obowiązanego

Konsekwencje
zabezpieczenia
dla innych osób

PATENTY FARMACEUTYCZNE

Dowody
naruszenia

Opinie biegłych

Ilość czy jakość?

Wątpliwości

RÓWNOLEGŁE WNIOSKI

- Stanowisko orzecznictwa
- Dlaczego nie można odrzucić?
 - Art. 13 § 2 k.p.c.
 - Art. 199 § 1 pkt 2 k.p.c.
 - Postanowienie zabezpieczające a postanowienia wpaddingowe
- Jak można akceptować taką patologię?

UCHYLENIE I ZMIANA

Przesłanki uchylenia i zmiany
zabezpieczenia

Wpływ unieważnienia prawa

Zmiana oceny merytorycznej?

ODSZKODOWANIE

- Odpowiedzialność na podstawie art. 746 kpc
- Przestanki odpowiedzialności
- Problem wygaśnięcia prawa w trakcie procesu
- Dochodzenie odszkodowania

WNIOSKI I ZAGADNIENIA DO DYSKUSJI

- W jaki sposób uwzględniać całość okoliczności sprawy (*balance of convenience*)
- Na jakie pytanie powinien sobie odpowiedzieć sąd podejmując decyzję o zabezpieczeniu?
 - Czy uprawniony ma rację w tej chwili?
 - Czy prawdopodobne jest, że uprawniony wygra proces?
- Co tak naprawdę znaczy uprawdopodobnienie (na ile prawdopodobne)?



DZIĘKUJĘ ZA
UWAGĘ

