

Коавтори на текстот:

Јадранка Дабовиќ Анастасовска

Валентин Пепељугоски

Ненад Гавриловиќ

НАЦИОНАЛНА ГРАЃАНСКОПРАВНА ЗАШТИТА НА ПАТЕНТОТ КАКО ПРАВО ОД ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

1. ОПШТО ЗА ГРАЃАНСКОПРАВНАТА ЗАШТИТА

1.1. Поим и видови на граѓанскоправна заштита

Како и сите други субјективни права, правата на индустриска сопственост вредат онолку колку што постои и се реализира можноста за нивна заштита. Што ќе рече, ако правата на индустриска сопственост се посматраат од сосема практичен аспект, ќе се утврди дека нивната правна уреденост како субјективни граѓански права вреди онолку колку што истите можат да се спроведат во практиката. Спроведувањето на правата на индустриска сопственост, како и на правата на интелектуална сопственост воопшто, ги опфаќа мерките, постапките и правните лекови што им стојат на располагање на (најчесто) носителите на правата на индустриска сопственост во случај на нивна повреда или загрозување. Со други зборови, спроведувањето на правата на индустриска сопственост се поставува како прашање во моментот кога некое лице неовластено ќе посегне по некое од овластувањата што ја чинат содржината на правата на индустриска сопственост или ќе преземе дејствија што претставуваат закана дека повредата ќе може да биде извршена.

Ова, секако, не значи дека правото на правна заштита не постои пред самата повреда или загрозување. Фактот дека определено субјективно право постои, со други зборови, ја опфаќа и можноста ова право да се штити од повреда или загрозување. Дали оваа

заштита ќе се ефектуира, во крајна линија, зависи од тоа дали навистина ќе дојде до повреда или загрозување на правото и дали ќе бидат исполнети извесни претпоставки за покренување на процесниот механизам за спроведување на правата на индустриска сопственост. Доколку ова е случај, спроведувањето ќе биде дел од практичната активност на заштитата на правата на индустриска сопственост во соодветната постапка.

Кога зборуваме за заштита на правата на индустриска сопственост можеме на подразбираме две различни работи. Прво, терминот заштита често се користи за стекнувањето на правата на интелектуална сопственост кое, по правило, се врши во административна (управна) постапка. Во принцип, ДЗИС ја спроведува управната постапка за стекнување со правата на индустриска сопственост и ги признава или одбива пријавите што содржат барања за стекнување со некое од правата на индустриска сопственост. Државниот завод за индустриска сопственост, значи, ги заштитува правата на индустриска сопственост во смисла на донесување одлука за нивно признавање, односно стекнување, односно регистрација. Државниот завод за индустриска сопственост не е надлежен да врши заштита на правата на индустриска сопственост од повреда или загрозување. Тоа е работа на судовите. Ова е второто (и повеќе правилното) значење на терминот заштита.

Самата граѓанскоправна заштита не е единствена и може да се разгледа од неколку аспекти. Кога станува збор за правата на индустриска сопственост, граѓанскоправната заштита може да се посматра како низ призмата на парничната постапка, така и низ призмата на постапката за извршување заради обезбедување. Во парничната постапка, судската заштита на правата на индустриска сопственост се врши преку донесување конечна мериторна одлука за постоењето на повреда или загрозување на правото на индустриска сопственост и правните последици од повредата или загрозувањето. За разлика од парничната постапка, во постапката за извршување поради обезбедување, која исто така е судска, се дава само провизорна заштита на правата на индустриска сопственост.

1.2. Применливи прописи

Во однос на определувањето на кругот применливи прописи битно е да се нагласи дека одредбите на ЗИС со кои се уредува судската заштита на правата на индустриска сопственост имаат предимство пред примената на одредбите од процесните закони. Ваков беше и случајот со правилата на ЗИС во однос на управната постапка за

признавање на правата од индустриска сопственост. Со други зборови, доколку ЗИС не содржи конкретни правила, ќе се применуваат одредбите на соодветните процесни закони. Така, стварната надлежност на судовите во споровите за заштита на правата на индустриска сопственост е уредена со Законот за судовите (ЗС). Месната надлежност и составот на судот се уредени со Законот за парничната постапка (ЗПП) и со Законот за обезбедување на побарувањата (ЗОП). Во ЗИС, пак, се содржани конкретни процесни правила како и конкретни барања што овластените лица можат да ги истакнат во постапките за заштита на правата.

Како што споменавме, потребно е да се прави разлика помеѓу заштитата на правата од индустриска сопственост (па оттаму и на патентите) во парнична постапка и во постапка за извршување заради обезбедување. Во парничната постапка, имено, правата од индустриска сопственост се штитат од повреда или загрозување мериторно, додека во постапката за извршување заради обезбедување правата од индустриска сопственост се штитат само провизорно. Оттаму, постои и разлика во поглед на применливите прописи во овие два вида граѓанскоправна заштита.

Кога станува збор за парничната постапка, одредбите на ЗПП имаат супсидијарна примена во однос на одредбите на ЗИС. Во поглед на постапката за извршување заради обезбедување е предвидена соодветната примена на правилата на ЗОП. Би укажале и дека супсидијарната примена на ЗОП е предвидена не само кај привремените мерки, туку и кај постапката за обезбедување докази, иако оваа постапка е уредена, на општ начин, со ЗПП. Прашањето за надомест на штетата и прашањето за стекнување без основ се уредени со Законот за облигационите односи (ЗОО), на кој ЗИС упатува.

2. ГРАЃАНСКОПРАВНА ЗАШТИТА ВО ПАРНИЧНА ПОСТАПКА

2.1. Право на тужба

Парничната постапка, генерално, се покренува со поднесување тужба до надлежниот суд. Согласно ЗИС, лицето чиешто право стекнато со ЗИС е повредено има право на заштита на правото со поднесување тужба пред судот кој што е надлежен за решавање на споровите за правата од индустриска сопственост.

Повредата на правата на индустриска сопственост, па оттаму и на патентите, се карактеризира со неколку обележја.

Прво, дејствието треба да се однесува на предметот на заштита. Поконкретно кажано, дејствието треба да претставува зафаќање во објектот на заштита на правото на индустриска сопственост. Така, за да зборуваме за повреда на патент, повредувачот би требало да презема дејствија што се однесуваат на пронајдокот кој се штити со патентот, како субјективно право, односно дејствието на повреда треба да се однесува на објектот врз кој на определен субјект му се признаваат определени овластувања (како субјективно право).

Второ, дејствието на повреда треба да се поклопува со некое од овластувањата што ја чинат содржината на субјективното право на индустриска сопственост. Ова од причина што правата на индустриска сопственост, како и секое друго субјективно право, се состојат од збир овластувања што носителот на конкретното право ги има врз објектот на заштита. Така, носителот на патент има исклучиво право да го користи во производство заштитениот пронајдок, да пушти во промет предмети изработени според заштитениот пронајдок и да располага со патентот. Доколку некој друг субјект би го користел во производството пронајдокот што е предмет на заштита на патент на друго лице, тој би вршел дејствие на повреда. Ваквите ситуации ја претставуваат т.н. непосредна повреда на право на индустриска сопственост. По исклучок, постојат и дејствија кои се квалификуваат како дејствија на посредна повреда на правата на индустриска сопственост. Ваков е случајот со т.н. посредна повреда на патент.

Трето, дејството на повреда треба да е извршено на територијата на важење на правото. Правата на индустриска сопственост имаат територијално важење, затоа што важат само на територијата на земјата чиј национален орган ги признал. Кај т.н. меѓународни регистрации, правата на индустриска сопственост можат да важат и на територијата за која решение за признавање не донел националниот орган, но доколку засегнатата земја е членка на некој меѓународен инструмент со кој се овозможува признавање на правото во повеќе земји. Така, патентите регистрирани согласно Договорот за соработка во областа на патентите ќе уживаат заштита и на територијата на назначените земји.

Четврто, дејството на повреда треба да е извршено за време на траење на правото. Како што се територијално ограничени, правата на индустриска сопственост се и временски ограничени. Така, правото на патентот (ако е направено потполно испитување на условите за патентбилност на пронајдокот) важи 20 години, сметајќи од денот на поднесувањето на пријавата. Исто така, важењето на правото на индустриска

сопственост може да престане и пред истекот на рокот на негово важење и во случаите предвидени со закон. Доколку рокот на важење на правото на индустриска сопственост истекол, или доколку правото престанало да важи од било која законски предвидена причина, тужбеното барање за заштита на правото ќе биде одбиено, од едноставна причина што нема да постои дејствие на повреда на правото (бидејќи правото не постои, односно престанало да постои).

Петто, дејствието на повреда треба да е противправно. Конкретно кажано, лицето кое го презема дејствието треба да не е овластено на преземање на конкретното дејствие. Постојат ситуации кога определени лица се овластени да преземат дејствија што содржински се поклопуваат со некое од овластувањата што ги има носителот на правата на индустриска сопственост. Така, стекнувачот на лиценца е овластен да ги врши оние овластување чие вршење му е отстапено. Исто така, на полето на патентите постојат т.н. присилни лиценци што ги доделува судот во парнична постапка. Конечно, определени субјекти можат да имаат овластување за преземање на определени дејствија со закон.

Правото на судска заштита се остварува пред надлежните судови. Во поглед на стварната надлежност, надлежни се основните судови со проширена надлежност. Станува збор, имено, за основните судови во Битола, во Прилеп, во Охрид, во Струга, во Гостивар, во Тетово, во Куманово, во Кочани, во Велес, во Струмица, во Штип и основниот суд Скопје II - Скопје. Во самите основни судови со проширена надлежност не постојат специјализирани одделенија што би ги решавале овие спорови.

Што се однесува до месната надлежност, не постојат некои посебни правила ниту во ЗИС ниту во ЗПП, така што општо месно надлежен би бил судот на живеалиштето (или судот на чие подрачје тужениот има престојувалиште, ако тужениот нема живеалиште во Република Македонија) односно седиштето на тужениот. Посебна месна надлежност би можела да се заснова во споровите за надомест на штета поради повреда на правата на индустриска сопственост, кога надлежен би бил и судот на чие подрачје е извршено штетното дејствие или судот на чие подрачје настапила штетната последица. Доаѓа предвид и примената на решенијата од ЗПП со кои се уредува надлежноста за сопарничарите.

Во поглед на прашањето за составот на судот, постои специфичност кај постапката за заштита на правата на индустриска сопственост. Имено, согласно ЗПП, споровите што

се однесуваат на заштита или на употреба на правата од индустриска сопственост ги суди совет, без оглед на вредноста на предметот на спорот.

Во поглед на меѓународната надлежност, надлежноста на македонскиот суд ќе се заснова кога неговата надлежност произлегува од одредбите за месната надлежност на суд во Република Македонија.

2.2. Овластени лица за поднесување тужба

Кругот на лица што се овластени да поведат парнична постапка за заштита на правата на индустриска сопственост се утврдува со ЗИС. Според ЗИС, за патентите, тоа се:

- 1) подносителот на пријавата за заштита на правото;
- 2) носителот на правото; и
- 3) стекнувачот на исклучива лиценца, во обем во кој го стекнал правото на користење врз основа на правна работа или закон.

Во однос на процесната положба на повеќе тужители во постапката, кога повеќе лица се носители на определено право на индустриската сопственост, ЗИС содржи неколку правила. Прво, кога некое право на индустриска сопственост е повредено, секој од носителите на тоа право може во однос на трето лице да побара заштита на правото како да е единствен носител. Второ, повеќето носители на правото на индустриска сопственост имаат положба на солидарни доверители, така што кога лицето што го повредило правото ги исполни барањата на еден од носителите на истото право, неговата обврска престанува и спрема другите носители на правото. Трето, доколку се работи за судска постапка што е во тек, носителите на истото право се сметаат за единствени сопарничари. На овој начин, нема потреба судот да врши испитување согласно одредбите на ЗПП за евентуалната примена на правилата што важат за сопарничарите.

2.3. Рок за поднесување тужба

Со ЗИС се предвидува посебно правило за рокот во кој може да се поднесе тужба за заштита на правата на индустриска сопственост. Ова правило предвидува дека тужба за повреда на правата на индустриска сопственост може да се поднесе во рок од три години од денот кога тужителот дознал за повредата и за сторителот, а најдоцна во рок од пет години од денот на сторената повреда. Овие рокови се преклузивни, а не рокови на застареност. Ова практично значи дека поднесувањето на тужбата во утврдениот рок е

процесна претпоставка и дека судот би бил должен да ја испитува нејзината навременост при претходното испитување на тужбата. Доколку тужбата не е понесена навреме, судот би требало да ја отфрли со решение.

2.4. Итност и прекинување на постапката

ЗИС специфицира, помеѓу другото, дека постапката по тужбата за повреда на правата на интелектуална сопственост е итна. Ваквиот став на законодавецот е последица на меѓународните обврски на Република Македонија преземени со нејзиното стапување во Светската трговска организација односно потпишувањето на Спогодбата за стабилизација и асоцијација меѓу Република Македонија и Европските заедници и нивните земји членки. Имено, предвидувањето на итноста на постапката за спроведување на заштитата на правата на интелектуална сопственост е меѓународна обврска што произлегува од TRIPS Спогодбата, како и од Директивата 2004/48/EЗ на Европскиот парламент и на Советот од 29-ти април 2004 за спроведување на правата на интелектуална сопственост.

Во определени ситуации, парничната постапка за заштита на правата на индустриска сопственост може да биде прекината. За прекинувањето на постапката, ЗИС содржи едно општо и едно посебно правило.

Општото правило се однесува на ситуациите кога како тужител се појавува подносител на пријава за стекнување со право на индустриска сопственост. Во оваа ситуација, признавањето на конкретното право на индустриска сопственост не е извесно, затоа што Државниот завод за индустриска сопственост може и да го одбие барањето за признавање на конкретното право или постапката може да биде запрена. Поради ова, на судот му се дава право да ја прекине до донесувањето на решение за признавање на соодветното право од Државниот завод за индустриска сопственост. Би подвлекле дека судот не е должен да ја прекине постапката. Практично, тука станува збор за прекинување на постапката со решение на судот, а не за законско прекинување на постапката, затоа што судот одлучил да не решава по претходно прашање. Судот, имено, е овластен самиот да реши по претходното прашање, со тоа што неговата одлука би имала дејство само во конкретната парница. Но, доколку судот реши да не одлучува самиот по претходното прашање, тој е должен да донесе конститутивно решение со кое ја прекинува постапката.

Посебното правило се однесува на ситуациите кога се тужи за повреда на патент. Бидејќи Државниот завод за индустриска сопственост (самиот) не врши т.н. потполно испитување на условите за патентбилност на пријавениот пронајдок, нужно е при поднесувањето тужба за повреда на патентот да се поднесе и т.н. доказ од потполно испитување. Кругот на тела што можат да вршат потполно испитување на условите за патентбилност на пронајдокот, како што е наведено погоре во текстот, е утврден ЗИС и судот мора ова да го има предвид.

Во ситуациите кога не е поднесен доказ за потполно испитување, а станува збор за тужба за повреда на патент, повторно доаѓа до прекинување на постапката затоа што судот нема да го реши претходното прашање. Спецификата се состои во тоа што судот е должен да донесе конститутивно решение за прекинување на постапката, а не дека ова може да го направи. Овој рок судот би требало да го определи со решението со кое определува прекин на постапката. Во случај доказот од потполно испитување да не биде поднесен во рокот определен од страна на судот, тужбата ќе биде отфрлена. При определувањето на должината на рокот во кој треба да се поднесе доказот од потполно испитување, треба да се внимава дека потполното испитување може да трае и со месеци.

2.5. Тужбени барања

2.5.1. Општо за видовите тужбени барања

Видовите тужбени барања што можат да се постават во парничната постапка за заштита на правата на индустриска сопственост се дефинирани во ЗИС. Притоа, битно е да се каже дека не станува збор за затворена листа тужбени барања, бидејќи ЗИС предвидува можат да се постават и други барања, покрај оние изречно предвидени со овој закон. Дел од овие тужбени барања се резултат на потребата од имплементирање на одредбите на Директивата 2004/48/EЗ на Европскиот парламент и на Советот од 29-ти април 2004 за спроведување на правата на интелектуална сопственост во македонското законодавство.

2.5.2. Барање за утврдување дека постои повреда на правото на индустриска сопственост

Ова барање е од деклараторна природа. Возможно е истото да се истакне како единствено тужбено барање во постапката, иако неговата самостојна вредност е мала. Во принцип, кога се истакнуваат некои други тужбени барања (како што е, на пр., барањето за надомест на штета), нужно е да се утврди дека конкретното право на индустриска сопственост е навистина повредено, како т.н. деклараторна преамбула. Ова

тужбено барање може да се истакне како против лицата кои на неовластен начин преземале некои дејствија со коишто се врши повреда на правата на индустриска сопственост, така и против лицата кои во извршувањето на својата стопанска дејност даваат услуги што се користат кај субјектите кои ги повредуваат правата, односно кај кои постои сериозна закана за повреда на правата.

2.5.3. Барање за забрана на дејствијата наведени во тужбата со кои се повредува правото

Наведеното тужбено барање е кондемпнаторно по својата правна природа. Како што е случај со претходното тужбено барање, и ова може да се изјави како против лицата кои на неовластен начин преземале некои дејствија со коишто се врши повреда на правата на индустриска сопственост, така и против лицата кои во извршувањето на својата стопанска дејност даваат услуги што се користат кај субјектите кои ги повредуваат правата, односно кај кои постои сериозна закана за повреда на правата. Тужбеното барање може да се однесува на:

- 1) престанување на дејствијата на повреда;
- 2) забрана на вршење на идни дејствија на повреда, кога е веројатно дека истите ќе настанат; и
- 3) престанување и забрана на вршење на дејствија што претставуваат сериозна закана за повреда на правата.

2.5.4. Барање за надомест на причинетата штета

Во поглед на правото на обесштетување, во принцип, се упатува на примената на одредбите од ЗОО. Според општите правила на ЗОО, тужителот би требало да ги докаже постоењето на штетно дејствие, штета и каузалитет, додека вината би се претпоставувала. Секако, вината би се претпоставувала само во облик на обична небрежност.

Во однос на обемот на надомест на материјалната штета, носителот на правото на индустриска сопственост би имал право на надомест како на обичната штета, така и на испуштената корист. Доколку би станувало збор за повреда на договорна обврска, обемот на штета би бил ограничен само на предвидливата штета. Во однос на висината на надоместокот на материјалната штета, истиот се определува според цените во времето на донесувањето на судската одлука. Сепак, со ЗИС се определува едно посебно

правило. Имено, со ЗИС се предвидува дека со тужбата може да се бара плаќање надоместок во износ кој со оглед на околностите би можел да се бара во договорот за лиценца доколку истиот бил склучен. Тука се работи за определување на посебен метод за утврдување на надоместокот на штетата, по аналогија со лиценцниот надомест. Во поглед на начинот на надоместување на материјалната штета, можна е или натурална и/или парична реституција, иако натуралната реституција е тешко замислива.

Што се однесува на нематеријалната штета, не постои пречка да се бара надомест и на оваа штета. Притоа, право на надомест на нематеријалната штета не би имал само пронајдувачот, туку и секој тужител чии лични права се повредени, согласно начелото за заштита на личните права. Нематеријалната штета би можела да се надомести било како материјална било како нематеријална сатисфакција. Кога станува збор за паричното надоместување на нематеријалната штета, би се применувале правилата содржани во ЗОО, кој ги покрива како физичките така и правните лица. Инаку, тужителот би имал право на надомест на нематеријалната штета и кога би дошло до повреда на договорна обврска.

2.5.5. Барање за одземање и уништување на предмети

Со ЗИС се предвидува и тужбеното барање за повлекување од промет, одземање или уништување на производите што се создадени или прибавени со повреда на правата на индустриска сопственост. Ова тужбено барање се однесува и на средствата што претежно се користени на такви производи. Конкретното тужбено барање е кондемпнаторно. Тужбеното барање може да се однесува како на исклучување од комерцијалните текови, конечно отстранување од комерцијалните текови или уништување на:

- 1) стоките со кои се повредуваат правата на интелектуална сопственост; и
- 2) материјалите и опремата што употребени за создавање или изработка на таквите стоки.

2.5.6. Барање за доставување податоци

Со ЗИС се предвидува дека во постапката за повреда на правото тужителот може да бара доставување податоци за потеклото и за дистрибуциските канали на движење на стоките и услугите со кои е сторена повредата. Барањето може да се постави било како тужбено барање било како предлог за изрекување привремена мерка. Инаку, информациите чие

соопштување може да бара се наведени во чл. 302(4) ЗИС, со тоа што оваа листа не е затворена.

2.5.7. Барање за доставување докази под контрола на тужениот

Наведеното тужбено барање е кондемпнаторно, но по истото не би требало да се решава со пресуда, туку со решение. Ова од причина што доставувањето докази што се наоѓаат под контрола на другата странка, во оваа ситуација, е еден од суштествените услови за позитивен исход на парничната постапка во корист на тужителот. Барањето, за разлика од барањето за доставување на податоци за потеклото и за дистрибуциските канали на движење на стоките и услугите со кои е сторена повредата, може да се истакне само против тужениот.

2.5.8. Барање за изрекување граѓанска казна

За изрекување на оваа мерка е битно да се исполнат неколку услови. Прво, потребно е правото на индустриска сопственост да биде повредено со намера или крајна небрежност, како облици на вина. Имајќи предвид дека овие облици на вина не се претпоставуваат, потребно е тужителот да ги докаже. Второ, при одлучувањето по барањето за плаќање на граѓанската казна, судот треба да ги има предвид сите околности на случајот, а особено степенот на вината на тужениот, износот, вообичаениот надомест, како и превентивната цел на граѓанската казна. Трето, основа за определување на износот на граѓанската казна е вообичаениот лиценцен надомест. Четврто, висината на граѓанската казна ја определува судот, имајќи ги предвид истите околности што ги цени при нејзиното изрекување, и тоа преку зголемување на вообичаениот лиценцен надомест за најмногу до 200%. Со други зборови, зголемување мора да има, но истото не може да биде поголемо од 200%. Петто, граѓанската казна може да се изрече независно од тоа дали тужителот заради повредата на правото на индустриска сопственост претрпел материјална штета во износ на граѓанската казна. Конечно, доколку материјалната штета е поголема од граѓанската казна, носителот на правото има право да ја бара разликата до целосно обесштетување. Тужбеното барање е кондемпнаторно по својата правна природа.

2.5.9. Барање за објавување на пресудата на трошок на тужениот

Објавувањето пресуда претставува облик на нематеријално надоместување на нематеријалната штета, односно т.н. морална сатисфакција. Предмет на објавување е само правосилната пресуда, а не и решението за изрекување привремена мерка. Пресудата се објавува на трошок на тужениот. Судот е оној кој, се разбира во границите

на тужбеното барање, ќе одлучи во кое средство за јавно информирање ќе ја објави пресудата, како и тоа дали ќе се објави целата пресуда или нејзин дел. Ако судот одлучи да се објави само дел од пресудата, тогаш ќе се објави барем диспозитивот и по потреба оној дел од пресудата од кој е очигледно каков е видот на повредата и кое е лицето кое го повредило правото.

2.6. Примери од практиката

2.6.1. Општо за македонската судска практика

За жал, мора да се констатира дека не постои особено развиена македонска практика во поглед на граѓанскоправната заштита на патентите. Ова, секако, не повлекува и заклучок дека не постои, воопшто, практика на македонските судови во поглед на повреда на правата на индустриска, и воопшто интелектуална, сопственост. Кај патентите ова не случај. Во однос на националните патенти, причина за ова најверојатно е малиот број пријавени и признаени патенти, во однос на другите права од индустриска сопственост (особено трговски марки и индустриски дизајни).

Патентни пријави по години

Година	Домашни	Странски, национална фаза			Вк. пред ДЗИС	Назначувања		Издадени решенија
		ДСП	ЕПЗ проши.	Пред ДЗИС		ДСОП	ЕПЗ	
	1	2	3	4	5= 1+4	6	7	9
2003	48	23	363	386	434	87469	3883	105
2004	44	9	399	408	452	38076	4545	102
2005	53	15	368	383	436	3381	4639	373
2006	55	4	403	407	462	3	4879	463
2007	150	13	365	378	528	0	5415	524
2008	34	5	401	406	440	0	5555	328
2009	39	11	372	383	422	0	3785	334
2010	27	1	336	337	364	0	2217	406
2011	37	3	365	368	405	0	880	392
Збир	487	84	3372	3456	3943	128929	35798	3027

Извор: ДЗИС

Дополнително, свое значење има и фактот што постапката за повреда на патент може да се заврши само доколку е извршено потполното испитување на условите за патентбилност. Од друга страна, бројот на странски пријави, според Договорот за соработка во областа на патентите, Договорот за проширување на Европски патент и Европската патентна конвенција, не е за занемарување. Сепак, останува фактот на забележливо мал број случаи за повреда на патенти, во однос на трговски марки и индустриски дизајни. Причината за ова може да се бара и во самата структура на македонската економија. Поради севе ова, практиката е изразито штура.

2.6.2. Случај SANOFI-AVENTIS

Изрека:

Со пресуда VIII ПС бр.2025/07-1 од 22.12.2009 година, Основниот суд Скопје 2 Скопје го уважува тужбеното барање на тужителот САНОФИ-АВЕНТИС ПАРИЗ Р. ФРАНЦИЈА (SANOFI-AVENTIS, 174 Avenue de France, PARIS, FRANCE). Притоа, судот утврдува дека тужениот (Друштво за фармацевтско хемиски производи РЕПЛЕКФАРМ АД СКОПЈЕ) со користење на од тужителот заштитениот пронајдок со патент Р-20020134 од 11.09.2002 и број на решение 900876 за „полиморфни форми на клопидогрел-водороден сулфат“ со важност до 10.06.2019 година, влезен во национална фаза според Договорот за проширување на европски патент (РСТ) ЕР 1087976 и од тужителот заштитениот пронајдок со патент Р-20020023 од 01.03.2002 година и број на решение 901025 за „деривати на хидроксиацетик естри, постапка за нивно добивање и употреба како синтетички интермедијати“ со важност до 29.09.2018 година, влезен во национална фаза според Договорот за проширување на европски патент (РСТ) ЕР 1021449, во производството Eta готовиот лек Клопидогрел/Clopidogrel го повредува правото на тужителот со наведените заштитени патенти. Поради ова, со пресудата му се забранува на тужениот да го произведува лекот Клопидогрел/Clopidogrel и да ги користи во производството заштитените пронајдоци со наведените патенти, во иднина со испорака да го става во промет наведениот лек како готов производ, како и истиот да го рекламира и промовира. Тужениот, исто така, е задолжен да ги плати процесните трошоци, како и на негов трошок, по правосилноста на пресудата, истата да ја објави во дневните весници Утрински Весник, Дневник и Вест.

Утврдена фактичка состојба (од образложението):

Тужителот САНОФИ-АВЕНТИС ПАРИЗ Р. ФРАНЦИЈА е носител на два европски признати патенти проширени за територијата на Република Македонија, а за заштита на негови фармацевтски пронајдоци во областа на кардиоваскуларните заболувања и тромбозата:

- 1) патентот под ЕР бр. 1087976 со датум на првенство од 15.06.1998 година (проширен во Република Македонија под МК П-20020134 со регистарски број на патентната исправа издадена од Државниот завод за индустриска сопственост (ДЗИС) бр. 900876 со важност до 10.06.2019 година за пронајдокот со назив „полиморфни форми на клопидогрел-водороден сулфат" со којшто се штити и опишува полиморфната форма II на клопидогрел-водородниот сулфат); и
- 2) патентот под ЕР бр.1021449 со датум на првенство од 06.10.1997 година (проширен во Република Македонија под МК П-200200023 со регистарски број на патентната исправа издадена од ДЗИС бр.901025 со важност до 29.09.2018 година за пронајдокот со назив „деривати на хидроксияцетик естри, постапка за нивно добивање и употреба како синтетички интермедијанти" со којшто се штити постапката за добивање на клопидогрелот кој всушност претставува дериват на хидроксияцетик естер).

Двата патенти се комплетирали со опис на патентот во којшто се содржани графиконите и структурните формули на пронајдокот. Посочените патентни исправи гласат на Санофи-Синтелабо (Sanofi-Synthelabo) а, по барање на патентниот застапник за Република Македонија „Берин" ДОО Скопје, ДЗИС издал решенија бр.09-2002/23/2 од 08.02.2005 година и бр. 09-2002/134/3 од 21.04.2005 година со кои во регистарот на патенти се запишува промената на називот на носителот на патентите со сегашниот назив на тужителот.

Тужителот, врз основ на заштитените пронајдоци, со наведените патенти го произведува лекот Plavix. На 19.09.2003 година ДЗИС до тужениот (Друштво за фармацевтско хемиски производи РЕПЛЕКФАРМ АД СКОПЈЕ), на негово барање, го доставил ришершот за пребарување на пријавени и регистрирани патенти за „клопидогрел водороден бисулфат“ со којшто е известен за постоење на двата погоре посочени патенти на Sanofi-Synthelabo (правен претходник на тужителот) како и дека патентна пријава поднела и ТЕВА Азија Хемиска индустрија Лтд. од Петах Тиква (Teva Assia Chemical Industries Ltd. Petah Tiqua), со дата на приоритет од 18.12.2001 година, но за

која не изминал рокот за премин во национална фаза: рокот од чл. 22 од РСТ (Договор за соработка на полето на патентите) од 30 месеци истекува на 19.06.2004 година.

Тужениот набавил активна супстанца „клопидогрел водороден бисулфат“ - полиморфна форма I: дел произведена во декември 2003 година и ретестирана во декември 2004 година, а дел произведена во 2005 година, со рок за ретестирање декември 2008 година од израелскиот производител Teva Assia Chemical Industries Ltd. Petah Tiqua, со кого подоцна (16.08.2004 година) склучил и договор за доверливост на податоците добиени од производителот на супстанцата. Тужениот произвел филм-обложени таблети од 75 мг., во пакување од по 30, 60 и 90 таблети, со назив Клопидогрел/Clopidogrel па, освен упатство за употреба на лекот нужно при пакувањето заради промет на производот, на својата интернет страница www.replek.com.mk издал реклама на истиот, како и печатена брошура за лекот, за механизмот на неговото дејствување, за болестите на кои се однесува и резултатите од неговата примена кај истите.

Инаку, производството на лекот е одобрено со решение на Министерството за здравство на Република Македонија бр. 15-6615/05 од 30.08.2005 година, донесено врз основ на ставениот предлог на Комисијата за лекови со кое е определено дека одобрението за ставање на лекот во промет трае до 01.07.2010 година. Двете набавени серии на активната супстанца (едната со бр. 639500503, произведена од Тева во 12/2003 година, а другата со сериски бр. 689500205, произведена во 12/2005 година) биле подложени на испитување од Секторот за контрола на квалитет при Републичкиот завод за здравствена заштита (РЗЗЗ) па за супстанцата од 12/2003 е издаден сертификатот бр. 4-6340/4283/1 од 09.11.2004 година, а за супстанцата произведена во 12/2005 година е издаден сертификатот бр. 6-0180/6014/1 од 18.01.2006 година, со кои се потврдува дека супстанциите претставуваат полиморфна форма I.

Во својата истражувачка лабораторија во Париз, тужителот го испитал готовиот лек Клопидогрел, произведен од тужениот во септември 2005 година, и утврдил дека истиот ја содржи заштитената полиморфна форма II на „клопидогрел-водороден сулфат“ по што со тужба од 27.12.2005 година побарал судска заштита. По ова, тужениот побарал анализа на активната супстанца па РЗЗЗ ги извршил бараните анализи и за супстанцата со сериски бр. 639500503, произведена од Тева во 12/2003 година, издал сертификат бр. 2260/06 дека се работи за Clopidogrel sulphate полиморфна форма I со максимуми во FT IR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy) брановото подрачје од 3103, 2987, 1752,

1175 и 841 cm^{-1} со најкарактеристични разлики со полиморфната форма II во 2987, 1175 и 841 cm^{-1} , а за супстанцата со сериски бр. 689500205, од истиот производител од 12/2005 година, издал сертификат бр. 2259/06 дека се работи за Clopidogrel sulphate полиморфна форма I со идентичните максимуми во FT IR брановото подрачје од 3103, 2987, 1752, 1175 и 841 cm^{-1} и со најкарактеристичните разлики со полиморфната форма II во 2987, 1175 и 841 cm^{-1} . Во двата сертификата е содржана констатација дека максимумите во FT IR брановото подрачје за полиморфната форма II се 3121, 1752, 1497, 1187.1155 и 1029 cm^{-1} со најкарактеристична разлика со полиморфната форма I во 1497, 1187 и 1029 cm^{-1} , а се приложени и графикони.

На идентично барање од тужениот, анализа извршил и Природно-математичкиот факултет во Скопје и со писмо од 03.07.2006 година го известил дека инфрацрвените спектри од FT IR анализата покажале дека двете серии активна супстанција произведени во 12/2003 и 12/2005 се идентични и дека од нивниот изглед е заклучено дека припаѓаат на полиморфната форма I.

На барање на патентниот застапник на тужителот, Берин Скопје, ДЗИС доставил ришерш (пребарување) заклучно со 01.03.2006 година за заштитените патенти за „клопидогрел-водороден сулфат“ во кој нема забелешка за запишани патенти односно пријави од Teva Assia Chemical Industries Ltd. Тужителот, заради изготвување на од за идентификација на полиморфната форма во готовиот лек Plavix и на лекот „Клопидогрел“ по пат на споредување и примена на дифракција со X-зраци, одредување на точка на топење со DSC (Differential Scanning Calorimetry) и инфрацрвена спектрофотометрија, се обратил до Секторот за испитување на лекови при РЗЗЗ кој, со писмо од 19.12.2006 година, известил дека не е во состојба да го изврши испитувањето бидејќи не поседува соодветна опрема, дека може да ги дефинира полиморфните форми само на активната супстанца со препорака да избере референтна лабораторија за наведените испитувања.

Референтна лабораторија е Молекулар Профајлс (Molecular Profiles) од Нотингем со истражувачот D-r Shen Yung Luk, раководител на истражувачкиот оддел, за кои се доставени нужните пишани препораки, па на истата, преку ангажирање на нотарот Олга Димовска. заради достава на пратки во странство, во од судот запечатени пликови, доставени и се готовите производи на тужениот лекот „Клопидогрел“ набавен исто така со нотарски акт ОДУ бр.20/07 на 18.01.2007 година од страна на нотарот ОД од Скопје

(записник за факти за купена кутија од лекот со 30 филм-обложени таблети од по 75 мг. со сериски број „4997" во градската аптека „11.Октомври" во Скопје) и по дополнително барање од експертот, со нотарски акт ОДУ бр. 399/07 на 14.05.2007 година од страна на нотарот ВК од Охрид (записник за факти за купена кутија од лекот со 30 филм-обложени таблети од по 75 мг. со сериски број „4889" во ПЗУ Аптека „Здравје 1" во Охрид). Отворањето на пратките експертот го извршил во присуство на нотар, па првата пратката примена на 12.02.2007 година била отворена и при тоа била фотографирана нејзината содржина од нотарот ЧНГ од Нотингем за што е сочинет нотарски акт, а за втората пратка примена на 04.09.2007 година таква постапка спровел нотарот СПГ, исто така од Нотингем.

Со вештачењето и подложување на анализа за лекот со дифракција со X-зраци и инфрацрвена спектрофотометрија (анализа DSC не била извршена поради интерференција - преклопување со другите компоненти содржани во таблетите), а по отстранувањето на заштитната облога, ситнењето на таблетките на тужениот (Клопидогрел со сериски број 4997) е утврдено дека според податоците од XRD-дифракција со X-зраци, највисоките вредности се на 9.6, 3.49, 3.83, 4.31, 8.13, 4.8, 3.86, 5.8, 4.95 Å и соодветствува на „клопидогрел водороден сулфат" форма I, а инфрацрвениот спектар на истата серија ги покажал највисоките вредности на 2987, 1222, 1175 и 841 cm^{-1} со што се потврдува формата I. Постапката била повторена со таблетките со сериски број 4889 па со анализата е утврдено дека според податоците од XRD највисоките вредности се на 4.11, 6.86, 3.60, 5.01, 3.74, 6.49 и 5.66 Å и соодветствува на „клопидогрел водороден сулфат" форма II, а инфрацрвениот спектар на истата серија ги покажал највисоките вредности на 2551, 1497, 1189 и 1029 cm^{-1} , со што се потврдува формата II. Притоа, даден е и заклучокот дека „клопидогрел водородниот сулфат" форма II е постабилен отколку оној со формата I поради што е можна трансформација од формата I во формата II под соодветни услови коишто не можат да се предвидат. Според извадоците од стручната литература приложена од тужениот една полиморфна форма може да помине во друга во текот на производството, при манипулацијата, под дејство на надворешни влијанија: механичка обработка како микронизација, влажна гранулација, сеење, сушење или компресија.

Правна квалификација (од образложението):

Врз основ на утврдената фактичка состојба судот најде дека тужбеното барање на тужителот е основано. Од изведените докази, судот ги утврди суштествените околности во врска со постоењето на патентната заштита на конкретни пронајдоци за активната супстанца, односно за постапката за нејзиното добивање, од страна на тужителот, истекот на патентната заштита на полиморфната форма I, која исто така првобитно била пронајдок на тужителот, основните разлики меѓу двете полиморфни форми на клопидогрел бисулфатот, околноста дека тужениот набавил активна супстанца од формата I од израелскиот добавувач, дека составот на така набавената супстанца одговора на декларацијата на добавувачот, дека тужениот истата ја употребил во изработка на готовиот лек Клопидогрел (филм-обложени таблети од по 75 мг. во пакувања по 30, 60 и 90 таблети).

Не е спорно ни дека тужениот сочинил упатство за употреба на лекот, негова интернет, односно печатена, реклама во облик на брошура, околноста дека една од сериите таблети со бр. 4997 содржи непроменета полиморфна форма I на активната супстанца, додека другата серија таблети со бр. 4889 содржи изменета полиморфна форма II од активната супстанца clopidogrel bisulphate, околноста дека со приоритет од 18.04.2001 година Teva Assia Chemical Industries Ltd. до ДЗИС поднела патентна пријава за супстанцата без наведување на формата, дека заклучно со 19.06.2004 година, кога истекува предвидениот рок од 30 месеци, не ги поднела потребните документи за влез на патентот во национална фаза и за издавање на патентна исправа согласно чл.22 од РСТ, како ни околноста дека една полиморфна форма може да помине во друга во текот на производството, при манипулацијата, под дејство на надворешни влијанија (механичка обработка како микронизација, влажна гранулација, сеење, сушење или компресија), податоци кои ги дава науката.

И за судот и за тужителот е повеќе од јасно дека тужениот не презема дејствија за производство на копија на лекот Plavix, којшто е заштитен производ на тужителот, односно дека тужениот не презема дејствија кои значат намерна повреда односно злоупотреба на заштитената новост во областа на техниката и технологијата којашто содржи инвентивен придонес применлив во индустријата според дефиницијата за патент содржана во чл. 19 од Законот за индустриска сопственост. Сепак, мора да се повтори дека од резултатите на вештачењето во кое судот има потполна верба, јасно и недвосмислено произлегува дека во една од сериите од готовиот лек произведен од

набавената супстанца со потврдена полиморфна форма I е пронајдена полиморфната форма II чија патентна заштита сè уште не е истечена.

Оттука произлегува солидно втемелениот заклучок дека тужениот во текот на процесот на производство на готовиот лек не обезбедува стандардизирани услови кои што можат со сигурност да ги исклучат ситуациите од трансформација на активната супстанца од една во друга полиморфна форма во таблетата која што е финален производ и кој што е готов за консумирање од пациентите. Имено, ниту вештакот ниту пак судот може точно да определи во кое дејствие, од низата потребни да се дојде до готовиот производ, имало пропуст кај тужениот, но и без да е точно определена причината поради која настанала трансформацијата од една во друга полиморфна форма при производството на лекот Клопидогрел на тужениот, ако се појде од констатираното од науката дека полиморфната форма на една супстанца може да помине во друга во текот на производството и дека тоа се должи на постапки сврзани со манипулацијата односно под дејство на надворешни влијанија, тогаш повеќе од јасно е дека во дадениот случај тужениот при изработка на готовиот лек (таблетите од серијата со бр. 4889 каде има промена на полиморфната форма) не ги обезбедил истите услови како при производствениот процес на готовиот лек (таблетите од серијата со бр. 4997 каде е содржана непроменетата форма од купената активна супстанца, чие производство и промет е слободен).

Исто така, ќе треба да се заборави дека доказите за нестабилноста на полиморфната форма I, чија патентна заштита е истечена, се докази кои што ги доставил самиот тужен па околностите содржани во нив не може да не му се познати и да ја исклучат неговата одговорност, дотолку повеќе што му е доверено производство на лекови од кои во крајна линија зависи и здравјето на голем број пациенти, па неговата висока стручност во областа и особеното внимание при производството се претпоставува, а волунтаризмот и алеаторноста се исклучува.

Оттука, судот останува на заземеното стојалиште дека, поради негарантирани стандардизирани услови односно необезбедени идентични услови за производство на готовиот лек Клопидогрел во којшто нема да се повтори ситуацијата кога, активната супстанца неконтролирано се трансформирала во форма која ужива патентна заштита, со секое понатамошно производство, пуштање во промет и рекламирање на сопствениот производ Клопидогрел, тужениот врши повреда на неспорните патентни права на

тужителот, па може да се констатира дека се исполните условите од чл. 202, ст. 3 од Законот за индустриска сопственост да се утврди дека тужениот извршил повреда на пријавените и признаените права на тужителот поради нивно неовластено користење при производството на готовиот лек, со неговото пуштање во промет и рекламирањето во електронски и пишан медиум, односно на чл. 201, ст.2 од Законот за индустриска сопственост за да му се наложи на тужениот да се воздржи од секое дејствие кое значи понатамошна повреда на правото, односно да побара пресудата со која се утврдува повредата да се објави во средство за јавно информирање.

3. ГРАЃАНСКОПРАВНА ЗАШТИТА ВО ПОСТАПКА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ ЗАРАДИ ОБЕЗБЕДУВАЊЕ

3.1. Општо за постапката и видови постапки

Постапката за извршување поради обезбедување, како што е споменато, е провизорна според својата природа. Со други зборови, за разлика од парничната постапка, во оваа постапка судот не одлучува мериторно, туку само обезбедува провизорна заштита на правата од индустриска сопственост, па оттаму и на патентите. Притоа, во оваа постапка се применуваат првенствено одредбите на ЗИС, па потоа одредбите на ЗОП, како општ пропис со кој што се уредува судската постапка за извршување поради обезбедување. Дополнително, доколку постојат празнини во поглед на постапката уредена со ЗОП, супсидијарна примена имаат одредбите на ЗПП и на Законот за извршување (ЗИ).

ЗИС е специфичен што како постапка за извршување заради обезбедување ја предвидува не само постапката за изрекување привремени мерки, туку и постапката за обезбедување докази. Ова најверојатно е последица на усогласувањето на правилата на ЗИС со правилата на Директивата 2004/48/EЗ на Европскиот парламент и на Советот од 29-ти април 2004 за спроведување на правата на интелектуална сопственост. Оттаму, како постапки за извршување заради обезбедување ќе ги разгледаме постапката за изрекување привремени мерки и постапката за обезбедување докази. Битно е да се подвлече дека овие две постапки не треба да се мешаат со постапката за извршување заради намирување, уредена со ЗИС. И постапката за изрекување привремени мерки и постапката за обезбедување докази, оттаму, се судски постапки и имаат јасно различен предмет од постапката за извршување поради намирување.

3.2. Привремени мерки

Законски легитимирани лица за поведување на постапката за изрекување привремени мерки се лицата кои можат да поднесат тужба за повреда на неговите права утврдени со ЗИС. Оттаму, соодветно се применуваат споменатите правила за активно легитимирани лица во парнична постапка. За изрекување на временна мерка, согласно ЗИС, е потребно да се исполни еден услов, а тоа е предлагачот да достави докази со кои ќе стори веројатно дека неговото право е повредено или ќе биде повредено. Како што се гледа ЗИС, за разлика од ЗОП, не го предвидува условот на постоење опасност дека без привремената мерка должникот ќе ја осуети или значително отежне наплатата на побарувањето.

Постапката се поведува со предлог. Притоа, привремена мерка може да се дозволи пред поведувањето и во текот на судска или управна постапка. Во случај кога не е поведена парнична или друга судска постапка, за одлучување по предлог за обезбедување со привремена мерка и за спроведување на привремена мерка, месно надлежен е судот што би одлучувал во парничната или друга судска постапка. Од друга страна, ако е поведена постапка, по предлог за обезбедување со привремена мерка и за спроведување на таа привремена мерка, месно надлежен е судот пред кој е поведена постапка. ЗИС предвидува егземплификативна листа на привремени мерки чие што изрекување може да се бара. Тоа се следниве мерки:

- 1) да се забранат сите дејства на повреда и нивно продолжување,
- 2) да се заплечат, исклучат од промет и соочуваат примероци, средства, опрема и документи во врска со нив и
- 3) да се донесат други слични мерки.

Правило е дека привремената мерка може да се изрече и без известување на можниот сторител на повредата ако предлагачот на гаранцијата стори веројатно дека друга привремена мерка нема да даде ефект или постои опасност од настанување на ненадоместлива штета.

Погоре споменатите мерки можат да се бараат без оглед на наводната повреда на правото на индустриска сопственост. Постојат, исто така, и посебни правила во случај кога станува збор за комерцијална повреда. Имено, на барање на тужителот, доколку достави докази со кои ќе стори веројатно дека неговото право е повредено или ќе биде повредено при извршувањето на стопанската дејност, сè со цел за прибавување економска корист

и со таквата повреда може да настане ненадоместлива штета, судот може да определи како гаранција одземање на движен и недвижен имот во сопственост на тужениот кој имот не е во непосредна врска со повредата, како и забрана за располагање со средства на сметки кај финансиските институции и располагање со друг имот. Исто така, судот може да бара од можниот сторител на повредата или од други лица кои со тоа располагаат, доставување на економски податоци или пристап кон други потребни податоци и документи. Притоа, судот е надлежен да го обезбеди чувањето на тајноста на овие податоци, како и да забрани нивна злоупотреба. И во овие случаи, мерката може да се изрече и без известување на можниот сторител на повредата ако предлагачот на гаранцијата докаже дека во спротивно привремената мерка нема да има ефект или дека е тоа неопходно со оглед дека се работи за особено тешки околности на повредата.

Во секој случај, ако привремената мерка е изречена без известување на можниот сторител, судот решението за привремената мерка веднаш по нејзиното спроведување ќе го достави до можниот сторител. Правило е дека, во решението за временна мерка, судот ќе определи и траење на таа мерка. Доколку мерката е определена пред поднесувањето на тужба, рокот во кој предлагачот на гаранцијата мора да поднесе тужба заради докажување на оправданоста на тие мерки не може да биде подолг од 20 дена од денот на доставувањето на решението на предлагачот.

3.3. Обезбедување докази

Како што е споменато, ЗИС мерките за обезбедување докази ги третира како мерки во постапка за извршување заради обезбедување. Оттаму, супсидијарна примена при обезбедувањето докази има ЗОП. Судот ќе определи мерка на обезбедување на доказите на барање на лицето на кое му е повредено правото или постои оправдано сомневање дека ќе му биде повредено правото. Притоа, мерка за обезбедување докази судот може да ја изрече особено за:

- 1) изработка на детален опис на стоката за која може да се стори веројатно дека повредила одредено право, со или без земање примерок,
- 2) одземање на стоката за која се верува дека повредува одредено право и
- 3) одземање на материјалите и средствата што се употребени за изработка и дистрибуција на стока за кои постои сомневање дека повредува одредено право, како и документацијата што се однесува на него.

Мерката може да се изрече и без известување на спротивната страна, доколку лицето на кое му е повредено правото или постои оправдано сомневање дека ќе му биде повредено достави докази со кои ќе стори веројатно дека доказите за таа повреда можат да бидат уништени и дека не ќе можат да се обезбедат или ќе настане ненадоместлива штета. Ако мерката е изречена без известување на спротивната страна, судот ќе одлучи мерката веднаш по нејзиното донесување да и ја достави. Во секој случај, во решението за временна мерка судот ќе определи и траење на таа мерка. Доколку мерката е определена пред поднесувањето на тужба, рокот во кој предлагачот на гаранцијата мора да поднесе тужба заради докажување на оправданоста на тие мерки не може да биде подолг од 20 дена од денот на доставувањето на решението на предлагачот.

