



EFFECTIVE JUDICIAL PROCEDURES FOR INTELLECTUAL PROPERTY DISPUTES IN EGYPT

Prof. Dr. Hossam El-Saghir

Professor of Commercial Law and Director of the Regional
Institute for Intellectual Property, Faculty of Law,

Helwan University, Cairo

Attorney at Law

September 2017

Paper Axis:

[1] Intellectual Property Rights in the Constitution

[2] The Role of the Judiciary Prior to the Enactment of IP Legislation

[3] Legislative Development

[4] Court Competence Regarding IP Disputes

[5] Judicial Protection

[6] Economic Courts

[1] Intellectual Property Rights in the Constitution

- Articles 66, 67 and 69 of Chapter Three, entitled: “Fundamental Rights, Freedoms and Duties”, the 2014 Constitution of the Arab Republic of Egypt lays out many of the constitutional principles underpinning the intellectual property (IP) legal system.
- Article 69 confirms the State’s obligation to protect all types of IPRs in all fields, and to establish a body entrusted with the safeguarding and protection of IPRs.
- IPR protection and enforcement have become a constitutional principle.

[2] The Role of the Judiciary Prior to the Enactment of IP Legislation

- The first legislation ever protecting IPRs in Egypt was introduced in 1939 upon the issuance of Law No. 57 on the Protection of Trademarks and Commercial Indications.
- Prior to the issuance of that Law Courts endeavored to safeguard IPRs by providing civil protection based on the principles of natural law and rules of equity.
- Imitation or copies of inventions, industrial designs or trademarks were considered wrongdoings that engaged the perpetrator's liability and entailed damages by virtue of Tort Law.
- Mixed Courts instituted an administrative system for the registration of inventions, trademarks, trade names and industrial designs, to facilitate establishing ownership and determining priority rights on the basis of registration.

[3] Legislative Development

- The Law No. 57 of 1939 was followed by the promulgation of Law No. 132 of 1949 on Patents and Industrial Designs, and the Law No. 354 of 1954 on the Protection of Copyright.
- Upon Egypt's accession to the World Trade Organization (WTO), the Law No. 82 of 2002 on the Protection of Intellectual Property Rights was issued and became effective on June 3, 2002.

[4] Court Competence Regarding IP Disputes

- Excluding *ad hoc* tribunals, the Egyptian judicial system is composed of three branches:

A. JUDICIAL COURTS

- According to the Law No. 46 of 1972 on Judicial Authority, Judicial Courts include the Court of Cassation, Appellate Courts, First Instance Courts, and Partial Courts.
- Judicial Courts generally have the competence to review IP disputes.
- Economic Courts, which are considered as Judicial Courts, specialize in disputes arising from laws of an exclusively economic nature, one of which is the Law on the Protection of Intellectual Property Rights.

[4] Court Competence Regarding IP Disputes

B. STATE COUNCIL (ADMINISTRATIVE JUDICIARY)

- Courts of the State Council are exclusively competent to review all disputes of administrative nature.
- Decisions to grant or refuse the grant of patents, trademarks or industrial designs by the competent IP office are considered administrative decisions and may, thus, be challenged before the Courts of the State Council.
- This neither applies to copyright (because protection is automatically obtained without any administrative decision), nor to undisclosed information.

[4] Court Competence Regarding IP Disputes

- In connection with IP protection, the Higher Administrative Court has ruled that the TRIPs Agreement is not self-executing, and that its mere publication in the *Official Gazette* does not suffice for its application. It has ruled that the application of the TRIPs Agreement requires the issuance of a national law incorporating its provisions.

(Appeal No. 6965, 49 L, SAC, 25/12/2004).

C.SUPREME CONSTITUTIONAL COURT

- The Supreme Constitutional Court rules on the constitutionality of laws and regulations in accordance with the provisions of the Supreme Constitutional Court Law No. 48 of 1979 and its amendments.

[5] Judicial protection

- The Egyptian legal system provides the holder of IPRs with three types of judicial protection: civil protection, criminal protection and provisional protection:

A. CIVIL PROTECTION

- Any injured party may file a civil action against the alleged infringer of a trademark, patent or any other intellectual property right.
- The distinction between criminal actions and actions based on unfair competition.

[5] Judicial protection

- An unfair competition claim is based on the conventional/traditional rules of tortious/civil liability (Art. 163, Civil Code and Art. 66, Commercial Code).
- Any injured party may claim damages against the wrongdoer for the injuries they endured as a result of his actions provided that the causal link between the action and the injury is established. Trademark counterfeit actions, contrarily, may only be filed by the trademark owner, and only against the person who committed the counterfeit.

(Civil Appeal No. 436, 22 L, 14/6/1956, 7 L, P. 723).

- Unlike in criminal cases, civil actions do not require the registration of the trademark.

[5] Judicial protection

B. CRIMINAL PROTECTION

- The Intellectual Property Law regulates the criminal protection of patents and utility models in Article 32.
- Trade secret violation is criminalized by Article 61.
- Trademark counterfeiting is regulated by Article 113, and industrial design infringement by Article 134.
- Article 181 criminalizes infringement of copyright and related rights.
- Article 203 criminalizes infringement of plant varieties.

[5] Judicial protection

- The Public Prosecution has the inherent right to file criminal cases before the Courts.
- On March, 25, 2007, the Prosecutor General issued (Directive/guidelines) Circular No. 8 on the Implementation of the Provisions of the Intellectual Property Law.
- The said Circular/Directive/Guidelines further states that prosecutors must review the verdicts on IP crimes and initiate appeals in case of erroneous application or interpretation of the law.

[5] Judicial protection

- In addition, the claimant of a civil right may initiate criminal proceedings by way of direct prosecution.
- Criminal actions may only be filed by the IP right holder.
- Criminal protection of marks is limited to registered marks and does not require the trademark owner's injury.
- It should be noted that the Intellectual Property Law provides for the criminal protection of all types of IPRs.

[5] Judicial protection

C. PROVISIONAL PROTECTION

- The Egyptian legal system provides for provisional protection of IPRs by means of injunctions.
- The aim of providing expedited means is to prevent or preserve the evidence of infringement.
- Provisional measure do not affect the subject matter of the IP right.
- Distinction between court decisions and injunctions.
- Articles 33, 115, 179 and 204 of the IP Law provide for provisional protection of IPRs.

[5] Judicial protection

- Pursuant to Article 288 of the Law on Civil and Commercial Procedures, the judge has the power to include the injunction and order for the payment of an appropriate bail.
- The list of provisional measures for in the IP Law is illustrative. Such measures may also include the provisional seizure of the allegedly infringing goods or products, and the equipment used in their production.
- Article 180, Book III of IP Law on Copyright and Related Rights, provides for a special measure: designating a bailiff entrusted with the task of republishing, exploiting, displaying/broadcasting, manufacturing or reproducing the work, sound recording or broadcast. The resulting proceeds must be deposited with the Court's Treasury until the dispute is resolved.

[6] Economic Courts

- Egypt enacted the Law No. 120 of 2008, Establishing Economic Courts. The Law became effective on October 1, 2008.
- Article 4 provides for the exclusive jurisdiction of Economic Courts over civil and criminal matters relating to the application of laws of economic nature. The list includes the IP Law No. 82 of 2002 on the Protection of Intellectual Property Rights, without prejudice to the competence of the State Council.
- The establishment of Economic Courts has proven to be a positive step towards the creation of IP specialized courts in the future.

Thank you

الإجراءات القضائية الفعالة

أ.د/ حسام الدين عبد الغني الصغير

أستاذ القانون التجاري ومدير المعهد الإقليمي للملكية الفكرية

كلية الحقوق - جامعة حلوان

المحامي بالنقض والإدارية العليا

محاوور الورقة:

- [1]: حقوق الملكية الفكرية في الدستور
- [2]: دور القضاء في حماية حقوق الملكية الفكرية قبل صدور القوانين المنظمة لها في مصر
- [3]: التطور التشريعي لتنظيم حماية حقوق الملكية الفكرية
- [4]: توزيع الاختصاص بنظر منازعات الملكية الفكرية بين فروع القضاء المصري
- [5]: وسائل الحماية القضائية لحقوق الملكية الفكرية
- [6]: إنشاء المحاكم الاقتصادية واختصاصها بنظر منازعات الملكية الفكرية

[1]: حقوق الملكية الفكرية في الدستور

- دستور جمهورية مصر العربية 2014 أرسى الدستور في بابه الثالث تحت عنوان: "الحقوق والحريات والواجبات العامة" عديداً من المبادئ الدستورية التي يقوم عليها النظام القانوني للملكية الفكرية وردت في المواد 66، 67، 69 من الدستور.

- أكدت المادة 69 على التزام الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها في كافة المجالات، وبإنشاء جهاز يختص برعاية تلك الحقوق وحمايتها.

- حماية حقوق الملكية الفكرية وإنفاذها ارتفعت إلى مرتبة المبادئ الدستورية.

[2]: دور القضاء في حماية حقوق الملكية الفكرية قبل صدور القوانين المنظمة لها في مصر

- وضع أول تشريع يحمي حقوق الملكية الفكرية في مصر سنة 1939 بشأن حماية العلامات والبيانات التجارية.
- الحماية المدنية لحقوق الملكية الفكرية استناداً إلى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة.
- اعتبرت المحاكم أن تقليد أو تزوير الاختراعات والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات التجارية من قبيل الأعمال الضارة التي توجب مسئولية فاعلها وضرورة إلزامه بالتعويض عن الضرر استناداً لقواعد المسئولية التقصيرية.
- وضعت المحاكم المختلطة نظاماً إدارياً لتسجيل الاختراعات والعلامات والأسماء التجارية والرسوم والنماذج الصناعية لتيسير إثبات ملكيتها وتقرير الأسبقية على أساس هذا التسجيل.

[3]: التطور التشريعي لتنظيم حماية حقوق الملكية الفكرية

- صدور أول قانون يحمي حقوق الملكية الفكرية وهو القانون رقم 57 لسنة 1939 بشأن العلامات والبيانات التجارية، ثم صدر القانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية أعقبه القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف.
- صدور قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، وبدأ العمل به اعتباراً من 3/6/2002 بما يتوافق مع اتفاقية تريبس وذلك في أعقاب انضمام مصر إلى منظمة التجارة العالمية.

[4]: توزيع الاختصاص بنظر منازعات الملكية الفكرية بين فروع القضاء المصري

• يقوم النظام القضائي المصري على تعدد فروع القضاء في الدولة
الأول: المحاكم القضائية:

وهي تتكون طبقاً لقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 من محكمة النقض، محاكم الاستئناف، المحاكم الابتدائية، والمحاكم الجزئية.

• تعتبر المحاكم القضائية كقاعدة عامة هي المختصة بنظر منازعات الملكية الفكرية.

• تدخل المحاكم الاقتصادية في عداد المحاكم القضائية، وهي تختص بنظر طائفة معينة من المنازعات الناشئة عن القوانين ذات الطبيعة الاقتصادية التي حددها القانون على سبيل الحصر، ومنها قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

تابع [4]: توزيع الاختصاص بنظر منازعات الملكية الفكرية بين فروع القضاء المصري

الثاني: مجلس الدولة (القضاء الإداري):

- تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في سائر المنازعات الإدارية.
- القرارات تصدرها مكاتب الملكية الفكرية المختصة بشأن الطلبات المقدمة لمنح الحماية تعد قرارات إدارية تختص محاكم مجلس الدولة بنظر الطعون عليها.
- يستقل القضاء الإداري بالطعن في القرارات التي تصدرها مكاتب الملكية الفكرية المختصة برفض طلبات منح براءة الاختراع والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية.
- لا ينطبق ذلك على حق المؤلف لأن الحماية في حق المؤلف هي حماية تلقائية لا تتوقف على صدور قرار إداري بالمنح، كما لا ينطبق ذلك على المعلومات غير المفصح

تابع [4]: توزيع الاختصاص بنظر منازعات الملكية الفكرية بين فروع القضاء المصري

- ومن المبادئ الهامة التي نستخلصها من أحكام المحكمة الإدارية العليا فيما يتعلق بقضايا الملكية الفكرية مبدأ أن اتفاقية الترس ليست ذاتية التنفيذ ولا يكفي نشرها في الجريدة الرسمية لتطبيقها، بل تستلزم صدور تشريع داخلي يتضمن أحكامها حتى يمكن تنفيذها (الطعن رقم 6965 لسنة 49 ق عليا، جلسة 25/12/2004).

الثالث: المحكمة الدستورية العليا:

- وتختص بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح طبقاً لأحكام قانون إصدار المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 وتعديلاته.

[5]: وسائل الحماية القضائية لحقوق الملكية الفكرية

- يتمتع صاحب حق الملكية الفكرية في النظام القانوني المصري بثلاثة أنواع من الحماية القضائية: الحماية المدنية والحماية الجنائية، والحماية الوقتية.

أولاً: الحماية المدنية:

- تعريف الدعوى المدنية: هي دعوى مسئولية يجوز أن يرفعها كل من أصابه ضرر من جراء الاعتداء على العلامة أو البراءة أو غير ذلك من حقوق الملكية الفكرية على المتسبب في وقوعه لتعويضه عما لحقه من ضرر.
- التفرقة بين الدعوى الجنائية ودعوى المنافسة غير المشروعة.

تابع [5]: وسائل الحماية القضائية لحقوق الملكية الفكرية

- أن الدعوى المؤسسة على المنافسة غير المشروعة لا تخرج عن أن تكون دعوى مسئولية عادية أساسها الفعل الضار، فيحق لكل من أصابه ضرر من فعل المنافسة غير المشروعة أن يرفع الدعوى بطلب تعويض ما أصابه من ضرر على كل من شارك في إحداث هذا الضرر متى توافرت شروط تلك الدعوى وهي الخطأ والضرر ورابطة السببية، بينما لا تقبل الدعوى المؤسسة على تقليد العلامة التجارية إلا من مالك تلك العلامة، ولا تقبل إلا على من يقوم بتقليدها أو تزويرها (طعن مدني رقم 436 سنة 22ق، جلسة 14/6/1956، السنة 7، ص 723).

- لا يشترط في الدعوى المدنية، أن تكون العلامة مسجلة، على خلاف الدعوى الجنائية التي يشترط لقبولها تسجيل العلامة.

تابع [5]: وسائل الحماية القضائية لحقوق الملكية الفكرية

ثانياً: الحماية الجنائية:

- يعالج قانون حماية حقوق الملكية الفكرية جرائم الاعتداء على براءات الاختراع ونماذج المنفعة في المادة 32 من القانون.
- يجرم الاعتداء على الأسرار التجارية بموجب المادة 61 من القانون.
- أما جرائم الاعتداء على العلامات التجارية فقد وردت في المادة 113 من القانون، كما ذكرت المادة 134 جرائم الاعتداء على الرسوم والنماذج الصناعية.
- كما جرمت المادة 181 صور الاعتداء على المصنفات الأدبية والفنية والحقوق المجاورة لحق المؤلف.
- وجاءت المادة 203 من القانون لتجريم صور الاعتداء على الأصناف النباتية المحمية.

تابع [5]: وسائل الحماية القضائية لحقوق الملكية الفكرية

- النيابة العامة هي صاحبة الحق الأصلي في تحريك ورفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة.
- بتاريخ 25/3/2007 أصدر النائب العام الكتاب الدوري رقم 8 لسنة 2007 بشأن تطبيق أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية متضمناً تعليمات لأعضاء النيابة العامة.
- كما تضمن الكتاب الدوري أنه يجب على أعضاء النيابة العامة مراجعة الأحكام الصادرة في جرائم الملكية الفكرية وأن يبادروا إلى استئناف ما شابه خطأ في تطبيق القانون أو تأويله منها.

تابع [5]: وسائل الحماية القضائية لحقوق الملكية الفكرية

- لم يقصر المشرع الحق في تحريك الدعوى الجنائية على النيابة العامة بل أجاز للمدعي بالحق المدني تحريك الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر (الجنحة المباشرة)
- لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية في جرائم الملكية الفكرية إلا من مالك العلامة أو البراءة أو صاحب حق الملكية الفكرية.
- لا يشترط أن يكون مالك العلامة قد أصابه ضرر ما نتيجة لارتكاب الأفعال المجرمة. كما تقتصر الحماية الجنائية للعلامة على العلامات المسجلة.

تابع [5]: وسائل الحماية القضائية لحقوق الملكية الفكرية

ثالثاً: الحماية الوقتية:

- يوفر النظام القانوني المصري الحماية الوقتية لحقوق الملكية الفكرية من خلال الأوامر على عرائض.
- الغرض من توفير تلك الحماية الوقتية هو اتخاذ إجراءات سريعة لمنع حدوث اعتداء على أي حق من حقوق الملكية الفكرية، والمحافظة على أدلة التعدي على حقوق الملكية الفكرية حتى لا تضيع تلك الأدلة.
- الإجراء الوقتي لا يمس أصل الحق.
- التفرقة بين الأمر على عريضة والحكم القضائي ومميزات الأوامر على عرائض.
- وفرت المواد 33 و 115 و 179 و 204 من قانون الملكية الفكرية الحماية الوقتية لأصحاب حقوق الملكية الفكرية بطوائفها المختلفة.

تابع [5]: وسائل الحماية القضائية لحقوق الملكية الفكرية

- في جميع الأحوال يكون من سلطة القاضي تضمين الأمر على عريضة الذي يصدره كفالة مناسبة عملاً بالمادة 288 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
- وجدير بالذكر أن التدابير الوقائية التي يجوز أن يتضمنها الأمر على عريضة التي ذكرتها المواد سالفه الذكر وردت في القانون على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر. وقد يتضمن الأمر على عريضة أيضاً توقيع الحجز التحفظي على البضائع أو المنتجات التي يدعي أنها مقلده والمواد أو الآلات المستخدمة في إنتاجها.
- ذكرت المادة 180 من القانون الواردة في الكتاب الثالث الخاص بحق المؤلف والحقوق المجاورة تدبيراً خاصاً، وهو إمكانية تعيين حارس مهمته إعادة نشر المصنف أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي أو استغلاله أو عرضه أو صناعته أو استخراج نسخ منه، ويودع الإيراد الناتج خزانة المحكمة إلى أن يفصل في أصل النزاع.

[6]: إنشاء المحاكم الاقتصادية واختصاصها بنظر منازعات الملكية الفكرية

- صدر القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية، وبدأ العمل به اعتباراً من أول أكتوبر 2008
- نصت المادة 4 من القانون على اختصاص المحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر الدعاوى المدنية والجنائية الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين ذات الصبغة الاقتصادية التي نص عليها القانون من بينها الدعاوى المدنية والجنائية الناشئة عن تطبيق قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، فيما عدا الدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة.
- يعد إنشاء المحاكم الاقتصادية بحق خطوة إيجابية هامة نحو إنشاء قضاء متخصص في مجال الملكية الفكرية في المستقبل.

مع جزيل الشكر



**EFFICIENT COURT PROCEDURES: THE
EXPERIENCE OF PANAMA**
JOSÉ EDUARDO AYÚ PRADO CANALS
PANAMA SUPREME COURT CHIEF JUSTICE

Twelfth Session

WIPO Advisory Committee on Enforcement

Geneva, September 4 to 6, 2017

1991 – THE JUDICIALIZATION OF INDUSTRIAL PROPERTY CIVIL DISPUTES

- Judicial protection for IP is critical to development, particularly in Panama with its privileged location and its recently expanded interoceanic canal, through which approximately five per cent of world trade transits.
- The resolution of disputes related to the registration of industrial property has been, since the beginning of the Republic, reserved for the administrative body responsible for ensuring compliance with public policies on industry and trade.
- A decision taken by the Supreme Court of Justice on October 14, 1991, represented a concrete step to completely “judicialize” industrial property dispute resolution.

1996 – 1997 THE ESTABLISHMENT OF SPECIALIZED COURTS

- As a result of broad-based reforms made to comply with standards to join the World Trade Organization (WTO), courts were created in 1996.
- These courts had jurisdiction over a wide range of matters relating to the free market, including IP disputes, far exceeding the commitment Panama made under the TRIPS Agreement.
- In 1997, when these courts were established in Panama City, the country became one of the first in Latin America to have, within the structure of the judiciary, judges specialized in IP.

IP CIVIL DISPUTES COMPETENT COURTS



First Civil Chamber of the Supreme
Court (Appeal for Annullment Court)

Third High Court of Justice (Court of
Appeals)

Civil Circuit Courts (First Instance
Court)

MINIMUM, AVERAGE AND MAXIMUM DURATION OF CASES (MEASURED IN DAYS)

Case	Minimum duration	Average duration	Maximum duration
TOTAL	8	705.1	2,509
Abuse of industrial property rights⁽¹⁾	50	795.366	2,509
Infringement of copyright and related rights⁽²⁾	8	663.1	1,626

⁽¹⁾ The maximum duration of proceedings for misuse of industrial property rights was because parties requested several adjournments over a number of years and ultimately withdrew the claim in 2012.

⁽²⁾ The maximum duration of the proceedings for infringement of copyright and related rights resulted from an action for nullity that was filed and determined in the office, and transferred to the court on appeal, then subsequently remitted for the continuation of processing in 2016.

Source: Information provided by the Free Competition and Consumer Protection Courts, Center for Judicial Statistics, Judiciary.

ADVANTAGES OF SPECIALIZED COURTS ON IP DISPUTES

- It avoids the oversaturation of ordinary civil courts.
- It allows a quick and qualified response from the judicial system.
- It allows the internal consistency and uniformity of judicial rulings.

CIVIL IP JUSTICE BREAKTHROUGHS

- Parties are encouraged to settle their differences before the mediation center of the judiciary.
- “*Paperless Justice*” allows legal representatives acting in IP cases to manage and monitor their cases through the “Automated Judicial Management System” tool, from anywhere in the world, through the Internet.

PAPERLESS JUSTICE

 **Sistema Automatizado de Gestión Judicial** 

Lunes 21 de Noviembre de 2016 2:54:24

EXPEDIENTES REPARTIDOS

Informa el número de expediente, las generales del proceso y el juzgado donde queda radicada una solicitud/demanda, luego de someterse a un reparto automático realizado a través del Sistema Automatizado de Gestión Judicial. Se podrá consultar las solicitudes/demandas de la jurisdicción de libre competencia y asuntos del consumidor, los tribunales marítimos, los juzgados municipales y circutales civiles de Panamá, San Miguelito, Colón, David y Chorrera e, igualmente, los procesos de los juzgados seccionales de trabajo y los matrimonios que realizan los juzgados de familia de la ciudad de Panamá.

Para realizar la consulta, siga los siguientes pasos:

1. Seleccione el tipo de búsqueda
2. Llene los parámetros según el tipo de búsqueda
3. Digite el código de seguridad en el recuadro "Verificar Código". En caso que se le dificulte su lectura, presione el icono "Regenerar" para que el sistema le proporcione otra combinación
4. Presione sobre el botón de consultar

Tipo de Búsqueda

Por Fecha de Reparto:

Por Abogado:

Por Nombre de las Partes

Por Ubicación Judicial

Código de Seguridad:   Regenerar

Verificar Código:

Fuente: Módulo de Reparto del Sistema Automatizado de Gestión Judicial del Órgano Judicial de Panamá.
*La columna "Fecha de Redistribución" muestra la fecha en que se hizo un cambio de dependencia judicial por conocimiento previo, impedimento, entre otros.

THE NEW CRIMINAL PROCEDURE LAW

- The new criminal procedure law is characterized by its effectiveness and orality.
- Its structure allows affected parties not only to participate actively in all stages of the proceedings, but also to secure compensation for damages caused by the wrongdoing.
- The withdrawal of the punitive claim is expressly provided in Title IV, Chapter I, of the Criminal Procedure Code for IP infringement cases, that do not affect public health. The withdrawal is subject to the agreement on compensation for damages.



CONCLUSION

- The Republic of Panama offers right holders a speedy and specialized response from the judiciary while complying with the guarantees enshrined in the law and with the international treaties to which Panama is a party.

EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS IN THE PROCEEDINGS BEFORE THE FEDERAL PATENT COURT OF SWITZERLAND

5 SEPTEMBER 2017

Dieter Brändle, President, Federal Patent Court

Bundespatentgericht

Tribunal fédéral des brevets

Tribunale federale dei brevetti

Tribunal federal da patentas

Federal Patent Court



Jurisdiction (since January 1, 2012)

Art. 26 Patent Court Act

- 1 The Federal Patent Court has exclusive jurisdiction over:
 - a. validity and infringement disputes and actions for issuing a licence in respect of patents;
 - b. ordering preliminary measures before an action as defined in letter a becomes pending;
 - c. the enforcement of decisions made under its exclusive jurisdiction.

2 It also has jurisdiction in other civil actions that have a factual connection to patents, in particular concerning the right to patents or their assignment. The jurisdiction of the Federal Patent Court does not preclude that of the cantonal courts.

3 ...

4 ...

Judges

- 2 full-time judges (1 LQ, 1 TQ)
- 27 technically qualified judges (part-time)
- 11 legally qualified judges (part-time)

Composition of Panels

- 3, 5 or 7 judges
- at least one technically and one legally qualified judge
- technical judges are called in to sit on the cases according to their specific knowledge
- size of panel determined by the president, judges selected by the president

Proceedings

- statement of claim
- statement of defence (often combined with a counterclaim for revocation)
- if counterclaim: reply to the counterclaim for revocation
- **Preparatory hearing**

Purposes of the Preparatory Hearing

- 1) to clarify the position of the parties and to indicate to the parties which topics have to be dealt with in further detail
- 2) to reach a settlement – if possible



Reasons for Settlement

- 1) The judgment appears foreseeable to the parties;
- 2) A judgment in an infringement case will deal with the allegedly infringing embodiment only; a settlement can define the scope of protection and expressly define which embodiments are outside of the scope of protection, thereby providing for legal certainty;
- 3) Unlike the judgments of the FPC, settlements are not published;
- 4) A settlement at this stage saves a considerable amount of money

After the Hearing (in theory)

- exchange of further briefs
- **taking of evidence**
- main hearing
- judgement
- appeal

Judge's Expert Opinion

A technical judge from the technical field concerned gives - in writing - his views about validity and infringement and possibly other technical issues.

After the Hearing (in real life)

- exchange of further briefs
- **judge's expert opinion**
- comments by the parties
- main hearing
- judgement
- appeal

If you want to know more:

<http://www.federalpatentcourt.ch>

<http://www.bundespategericht.ch>

<http://www.tribunalfederaldesbrevets.ch>

<http://www.tribunalefederaledibrevetti.ch>