



## ПЕРСПЕКТИВИ РОЗГЛЯДУ СПОРІВ ЩОДО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ МІЖНАРОДНИМ КОМЕРЦІЙНИМ АРБІТРАЖНИМ СУДОМ

**ПОТОЦЬКИЙ Микола Юрійович - кандидат юридичних наук, заступник начальника відділу організації судового захисту прав Державного підприємства «Український інститут промислової власності», адвокат**

*Исследования перспективы рассмотрения споров по интеллектуальной собственности международным коммерческим арбитражным судом. Проанализирована правовая природа Международного коммерческого арбитража и его разновидности. Выделены основные категории споров в сфере интеллектуальной собственности, которые могут передаваться на рассмотрение в МКАС при ТПП Украины.*

**Ключові слова:** право інтелектуальної власності, захист прав, спір, арбітраж, третейський суд.

### Постановка проблеми

Право інтелектуальної власності як регулятор суспільних відносин, пов'язаних із результатами інтелектуальної, творчої діяльності, має забезпечуватись швидким та ефективним механізмом захисту зазначених прав.

В той же час, очевидним є те, що державні судові інституції не в змозі забезпечувати стандарти визначені Угодою про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності щодо захисту прав інтелектуальної власності, а саме: процедури, що стосуються захисту прав інтелектуальної власності, не повинні бути безпідставно ускладнені, вартість їх здійснення не повинна бути високою або супроводжуватись значними матеріальними затратами, містити безпідставні часові обмеження або не виправдані затримки (стаття 42 Угоди).

Саме тому, з метою уникнення судових тяжб сторони конфлікту використовують інститут досудового врегулювання спорів,

який в міжнародній спільності отримав назву «медіація» (національний законодавець лиш «приміряється» до терміну медіація і не спішить його імплементувати в національне законодавство), або застосовують альтернативні шляхи розв'язання конфлікту (наприклад, арбітраж).

Міжнародна спільнота також, намагаючись послабити тиск на національні судові системи, прагне скерувати врегулювання приватних спорів в «альтернативні» рамки, закріплюючи або принаймні заохочуючи сторони вдаватися до посередництва і інших форм альтернативного вирішення спорів, перш ніж використовувати судові способи захисту.

В період стрімкого розвитку ринкових відносин, швидке вирішення спору в царині права інтелектуальної власності, не вдаючись до судових процедур, набирає все більшої актуальності.

Відповідно до Закону України «Про міжнародний комерційний арбітраж» арбітраж – це метод, що широко застосовується для вирішення спорів, які виникають у сфері міжнародної торгівлі. А Положення про Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті України (далі – МКАС при ТПП України) говорить що МКАС при ТПП України, крім зовнішньоекономічних спорів торгового характеру, може розглядати зовнішньоекономічні спори, що виникають у сфері науково-технічного обміну, а також обміну іншими результатами творчої діяльності, тобто спо-

рів, що виникають у зв'язку з захистом прав інтелектуальної власності.

#### **Аналіз останніх публікацій**

Варто зазначити, що проблемам міжнародного комерційного арбітражу присвячено маса публікацій. Науковці, юристи, спеціалісти в області комерційного арбітражу акцентують увагу на тенденціях розвитку МКАС, на значенні арбітражу в ринковій економіці, на проблемах виконання рішень МКАС, на нюансах формування арбітражного застереження. Так проблеми третейського судочинства аналізувались Ю.Д. Приaticoю, І.Г. Побірченком, А.В. Цират, В.К. Мамотовим, Г.В. Пронською та С.О. Юлдашевим. Однак роль міжнародного комерційного арбітражу щодо розгляду спорів в сфері інтелектуальної власності досліджена не належним чином.

#### **Постановка завдання**

За таких умов вважаємо за доцільне дослідити перспективи розгляду спорів у сфері інтелектуальної власності в міжнародному комерційному арбітражі і проблеми їх виконання. Також варто виробити рекомендації, якими можуть керуватися учасники господарських відносин, які передбачають можливість розв'язання спорів у міжнародному комерційному арбітражі.

#### **Виклад основного матеріалу дослідження**

Інтелектуальна власність набула значення визначальної складової сучасної міжнародної економіки. Однак реалізація прав інтелектуальної власності як з об'єктивних, так із суб'єктивних причин не можлива без виникнення конфліктів, які можуть перешкоджати, іноді зводять нанівець цінність зазначених активів підприємства.

І хоча ретельне складання контрактів, розроблення стратегії використання прав інтелектуальної власності та уважне дослідження ринків може зменшити ризики їх виникнення, тим не менше, спорів не уникає. Тому, особливої ваги набуває ефективне управління спорами і їх вирішення.

Хоча спір у сфері інтелектуальної власності може бути вирішений шляхом судо-

вого розгляду, частішають випадки за яких сторони виносять свої спори на розгляд в рамках посередницьких, арбітражних і інших процедур альтернативного врегулювання спорів.

Альтернативне врегулювання спорів притаманне для більшості спорів в сфері інтелектуальної власності, особливо між сторонами, які знаходяться в різних юрисдикціях. Альтернативне врегулювання спорів може покращувати становище сторін шляхом посилення контролю за процесом врегулювання спорів. Крім того його консенсуальний характер часто робить процес менш спірним, дозволяючи сторонам встановлювати, підтримувати і зміцнювати вигідні ділові відносини один з одним [8].

Як зазначає Д.Лонг, один із способів адміністративного вирішення спорів щодо прав інтелектуальної власності в сфері альтернативного вирішення спорів, зокрема арбітраж, є багатообіцяючим і швидко розвивається. Практика альтернативного вирішення спорів як найбільш дешевий і швидкий та не такий трудомісткий спосіб вирішення спорів виникла у багатьох інших галузях права та зарекомендувала себе як життєздатна альтернатива цивільному судочинству.

Процедури альтернативного вирішення спорів можуть бути обов'язковими або факультативними – відповідно, результати можуть бути обов'язковими, як наприклад, в арбітражі, або необов'язковими – зокрема, якщо вдається до процедури посередництва.

Використання методики альтернативного вирішення спорів надає багато переваг порівняно з цивільним судочинством з точки зору розв'язання проблем, скорочення кількості нерозглянутих справ, строків і витрат. Як правило, вона здійснюється відомством, що відрізняється від органів судової влади. Як зростаюча сфера застосування, вона надає унікальні вигоди у забезпеченні захисту прав інтелектуальної власності та займатиме провідне місце в майбутньому розвитку світового бізнесу та пов'язаного з цим здійснення прав інтелектуальної власності [3, с. 73].

Спори, що виникають між учасниками зовнішньоекономічної діяльності під час

провадження такої діяльності, можуть розглядатися: у системі державних судів (господарських судів) за чинними у країні, де розглядається спір, правилами про підсудність; у міжнародному комерційному арбітражі, переконаний В.С.Мілаш.

Поняття «міжнародний комерційний арбітраж» використовується у двох значеннях: 1) для позначення особливого механізму розгляду міжнародних комерційних спорів; 2) для позначення органу, що створено для розгляду приватноправових спорів (стороною цих спорів можуть бути не тільки фізичні та юридичні особи, але й держава як один із суб'єктів міжнародного приватного права).

Слід зазначити, що термін «міжнародний» стосується тільки характеру спорів, що передаються на його розгляд, адже сам арбітраж є національним інститутом, який керується національними процесуальними нормами. Для позначення недержавної природи міжнародного комерційного арбітражу зазвичай залучається поняття «третейський» [4, с. 122].

Утім «міжнародний комерційний арбітраж (третейський суд)» та «третейський суд» не є рівнозначними поняттями. Так, відповідно до статті 7 Закону України «Про третейські суди» від 11 травня 2004 року в Україні можуть утворюватися та діяти постійно діючі третейські суди та третейські суди для вирішення конкретного спору (суди *ad hoc*) без статусу юридичної особи. Згідно з статтею 8 цього Закону постійно діючі третейські суди можуть утворюватися та діяти при зареєстрованих згідно з чинним законодавством України: всеукраїнських громадських організаціях; всеукраїнських організаціях роботодавців; фондових і товарних біржах, саморегулювальних організаціях професійних учасників ринку цінних паперів; торгово-промислових палатах; всеукраїнських асоціаціях кредитних спілок, Центральній спілці споживчих товариств України; об'єднаннях, асоціаціях суб'єктів підприємницької діяльності – юридичних осіб, у тому числі банків.

Однак дія Закону України «Про третейські суди» не поширюється на міжнародний комерційний арбітраж (випадки, коли юри-

дичні та/або фізичні особи не мають права передати на розгляд третейського суду спір, що виник між ними, передбачені статтею 6 Закону України «Про третейські суди»; в їх числі й наявність на стороні однієї зі сторін спору нерезидента України) [6].

Відповідно до статті 1 Господарського процесуального кодексу України підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні), громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність, мають право звертатися до господарського суду за захистом своїх порушених або оспорюваних прав та охоронюваних законом інтересів [1].

Історично склалися два різновиди міжнародного арбітражу (третейського суду): інституційний (постійно діючий) і арбітраж (створюється сторонами для розгляду конкретної справи, тобто є разовим). Постійно діючі арбітражі створюються та постійно діють при торговельних та торгово-промислових палатах різних країн.

До позитивних рис інституційного арбітражу належать: наявність чітко відпрацьованого регламенту, що забезпечує ефективне і послідовне просування справи по стадіях арбітражного процесу; високий кваліфікаційний рівень арбітрів (до списку арбітрів інституційних арбітражів, як правило, входять провідні спеціалісти у відповідних галузях права; у рамках інституційних арбітражів відбувається накопичення досвіду, відповідні структурні підрозділи здійснюють аналіз практики розгляду справ і її узагальнення), застосування національного процесуального законодавства місця знаходження інституційного арбітражу знижує імовірність скасування арбітражного рішення в цій країні.

Арбітражі *ad hoc* створюються щоразу для врегулювання одного або декількох спірних питань за однією справою. До позитивних рис арбітражу *ad hoc* належать: оптимальна пристосованість для розгляду конкретного спору та у середньому менш тривалий термін розгляду справи; максимальна автономія сторін у виборі процесуальних правил (процедуру розгляду спору сторони можуть визначити як самостійно, так і взяти за основу регламент будь-якого

інституційного арбітражу, або типовий арбітражний регламент, розроблений міжнародною організацією); вартісна привабливість – адміністративні витрати скорочені до мінімуму; основними витратами є гонорари арбітрів; абсолютно приватний характер.

Рішення з приводу вибору інституційного чи арбітражу *ad hoc* може бути прийнято сторонами як на стадії укладання договору, так і вже після виникнення конкретного спору. В усіх випадках сторони повинні чітко визначити, який арбітраж вони вибирають, і відповідно до свого вибору чітко і правильно назвати інституційний арбітраж (у цьому випадку рекомендується використання типового арбітражного застереження даного інституційного арбітражу) або чітко визначити, що суперечка буде розглядатися тимчасовим арбітражем та за якою процесуальною процедурою (самостійно визначеною або відповідно до певного регламенту) [4, с.123].

Відповідно до чинного законодавства України третейським судом, що має право розглядати спори, які виникають, у тому числі у сфері інтелектуальної власності, є МКАС при ТПП України, що був створений 11 серпня 1992 року.

МКАС при ТПП України діє відповідно до Закону України «Про міжнародний комерційний арбітраж» на підставі Положення про МКАС при ТПП України (далі – Положення) (додаток № 1 до вищевказаного Закону) і Регламенту МКАС при ТПП України (далі – Регламент), затвердженого рішенням Президії ТПП України від 25 серпня 1994 року.

До компетенції МКАС при ТПП України відноситься розгляд спорів з договірних та інших цивільно-правових відносин, що виникають при здійсненні зовнішньоторговельних та інших видів міжнародних економічних зв'язків, якщо комерційне підприємство хоча б однієї зі сторін знаходиться за кордоном, а також спори підприємств з іноземними інвестиціями і міжнародних об'єднань і організацій, створених на території України, між собою, спори між їхніми учасниками, а також їхні спори з іншими суб'єктами права України. При цьому сторонами у зазначених спорах можуть бути як

громадяни, так і юридичні особи.

Відповідно до пункту 2 Положення і пункту 1.1 Регламенту, МКАС при ТПП України, крім зовнішньоекономічних спорів торгового характеру, може розглядати зовнішньоекономічні спори, що виникають у сфері науково-технічного обміну, а також обміну іншими результатами творчої діяльності, тобто спори, що виникають у зв'язку з захистом прав інтелектуальної власності. До таких спорів відносяться, зокрема, спори про відновлення порушених авторських прав, укладання і виконання ліцензійних договорів, порушення майнових прав власника свідоцтва або власника патенту, винагороду автору, виплату компенсації, а також інші спори [2].

З огляду на те, що в останні роки в Україні зросли масштаби порушень прав інтелектуальної власності, у зв'язку з чим зросла і необхідність ефективного захисту прав інтелектуальної власності, ТПП України рішенням від 17 квітня 2002 року в складі МКАС при ТПП України створила спеціалізовану Колегію по розгляду зовнішньоекономічних спорів у сфері інтелектуальної власності, поширивши на діяльність Колегії Регламент МКАС при ТПП України і Положення про арбітражні збори і витрати.

Оскільки спори у сфері інтелектуальної власності мають свою специфіку і вимагають спеціальних знань, до складу Колегії, крім юристів (вчених і практиків), які спеціалізуються у питаннях інтелектуальної власності, ввійшли досвідчені в судових спорах патентознавці, фахівці різних галузей знань [2].

До спеціалізованої колегії з розгляду зовнішньоекономічних спорів у сфері інтелектуальної власності ввійшло 12 арбітрів, серед яких директор Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України, два члена-кореспондента цієї академії, три заслужених юристи України, два доктори і чотири кандидати наук, висококваліфіковані практики [5].

При розробці доповнень враховані положення Арбітражного регламенту ВОІВ. У доповненні до Регламенту докладно висвітлені процедурні питання з проведення попередніх засідань з метою організації і планування розгляду справи, опитуван-

ня свідків і експертів, проведення випробувань, огляду речових доказів, подання й оцінки експертизи. Особлива увага приділена питанням конфіденційності інформації, що розкривається сторонами в арбітражному процесі.

Далі проаналізуємо спори у сфері інтелектуальної власності, які можуть передаватися на вирішення до МКАС при ТПП України.

Вважаємо за доцільне зазначити, що на вирішення до МКАС при ТПП можуть передаватися майже всі категорії спорів у сфері інтелектуальної власності за участю іноземного елемента, за виключенням спорів із відомствами з інтелектуальної власності та правопорушень, що передбачають адміністративну та кримінальну відповідальність.

Основними категоріями є спори, що витікають із: 1) міжнародних реєстраційних процедур прав інтелектуальної власності (за виключенням спорів із компетентними відомствами); 2) міжнародних процедур передачі прав інтелектуальної власності; 4) міжнародних корпоративних відносин (структурування бізнесу); 5) міжнародних торгових операцій.

Спори, що витікають із міжнародних реєстраційних процедур прав інтелектуальної власності (за виключенням спорів із компетентними відомствами).

Зазначена категорія спорів виникає під час набуття прав інтелектуальної власності на підставі державної реєстрації на території іноземних держав.

Наприклад, українська компанія бажає набути права інтелектуальної власності на торговельну марку на території іноземної країни. В той же час, під час проведення реєстраційних процедур виявляється, що на території заявленої країни вже існує торговельна марка, схожа до ступеня змішування із заявленою та яка зареєстрована на ім'я іншої особи.

Результатом такого є конфлікт, вирішення якого можливе шляхом звернення до судових інстанцій або до МКАС при ТПП. Як правило, звернення до МКАС при ТПП можливе у разі якщо сторони конфлікту вже перебувають у економічних відносинах.

Слід зазначити, що сторонами цього конфлікту не може бути відомство з питань

інтелектуальної власності країни у якій заявляється на реєстрацію торговельна марка. Спир суб'єктний склад якого передбачає наявність відомства з питань інтелектуальної власності (суб'єкта владних повноважень) відноситься до підвідомчості судів адміністративної юрисдикції.

В той же час, не вбачається перепон у вирішенні такого конфлікту без залучення відомства з питань інтелектуальної власності, а саме, сторони можуть зменшити обсяг заявлених прав (наприклад, скоротити перелік заявлених товарів і послуг), укласти договір про взаємне відчуження прав (кожна сторона конфлікту відчужує частину прав іншій стороні), а також сторона, що має пріоритет у реєстрації, може надати іншій стороні згоду на реєстрацію торговельної марки тощо.

Спори, що витікають із міжнародних процедур передачі прав інтелектуальної власності.

Зазначена категорія спорів є класичною виходячи із компетенції МКАС при ТПП, а саме: розгляд спорів з договірних чи інших цивільно-правових відносин.

Спори, що витікають із міжнародних процедур передачі прав інтелектуальної власності включає в себе сопори, що витікають із договорів про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, договорів про створення за замовленням та передачу прав на об'єкт інтелектуальної власності; ліцензійних договорів, договорів комерційної концесії тощо.

Спори, що витікають із міжнародних корпоративних відносин (структурування бізнесу<sup>1</sup>) являють собою спори підприємств з іноземними інвестиціями та міжнародних об'єднань утворених на території України, між собою, між їх учасниками, а також спори з іншими суб'єктами права України.

Як правило такі спори зводяться до конфліктів навколо внесення прав інтелекту-

<sup>1</sup> Дивись детальніше Потоцький М.Ю. Права інтелектуальної власності у міжнародному структурованні бізнесу / М.Ю. Потоцький // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Роль і значення інтелектуальної власності в інноваційному розвитку економіки», НУ «Одеська юридична академія».- Київ.- 2012.

**АНОТАЦІЯ**

*Досліджено перспективи розгляду спорів щодо інтелектуальної власності міжнародним комерційним арбітражним судом. Проаналізовано правову природу Міжнародного комерційного арбітражу та його різновиди. Виділено основні категорії спорів у сфері інтелектуальної власності, що можуть передаватися на розгляд до МКАС при ТПП України.*

**SUMMARY**

*Prospects of disputes regarding intellectual property international commercial arbitration. Analysis of the legal nature of international commercial arbitration and its variants. The basic categories of disputes on intellectual property that can be transmitted for consideration by the ICAC at CCI Ukraine.*

альної власності до статутних капіталів юридичних осіб, а також переведення активів до так званих «айпі холдерів», компаній як спеціалізуються на управлінні правами інтелектуальної власності корпорації.

Спори, що витікають із міжнародних торгових операцій, являють собою спори, пов'язані із переміщенням через митний кордон та подальшою реалізацією товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності. Залежно від об'єкта інтелектуальної власності права на який стають предметом конфлікту обумовлюється специфіка розгляду спору.

На підстави проведеного дослідження ми дійшли наступних **висновків**.

З метою додержання вимог Угоди «ТРПС» вбачається доцільним поляризувати захист прав інтелектуальної власності шляхом звернення до Міжнародного комерційного арбітражу.

В Україні загальні принципи визнання й виконання арбітражних рішень, а також підстави для відмови у визнанні й виконанні арбітражного рішення містяться у статтях 35 і 36 Закону України «Про міжнародний комерційний арбітраж», які повністю відповідають положенням Нью-Йоркської конвенції.

Основними категоріями спорів у сфері інтелектуальної власності, що можуть передаватися на розгляд до МКАС при ТПП України є спори, що витікають із: 1) міжнародних реєстраційних процедур прав інтелектуальної власності (за виключенням спорів із компетентними відомствами); 2) міжнародних процедур передачі прав інтелектуальної власності; 4) міжнародних корпоративних відносин (структурування бізнесу); 5) міжнародних торгових операцій.

**Література**

1. Господарський процесуальний кодекс України. Кодекс України від 06.11.1991 № 1798-ХІІ / Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 6, ст.56

2. Захарченко Т. Арбітраж у сфері інтелектуальної власності / «Діловий вісник» № 08(99), 2002. – С. 18 [Електронний ресурс] Режим доступу <http://www.ucci.org.ua/synopsis/dv/2002/dv0208182.ua.html>

3. Лонг Д. Захист прав інтелектуальної власності / Практичний посібник/ авторський колектив Доріс Донг, Патриція Рей, Жаров В.О., Шевелева Т.М., Василенко І.Е., Дроб'язко В.С., – Київ, 2007. – 465 с.

4. Мілаш В. С. Господарське право: Курс лекцій: У 2 ч. – Ч. 2. – Х.: Право, 2010.-336 с.

5. Побірченко І. Г. Десятиріччя світового визнання / «Діловий вісник» № 09 (100), 2002 – С. 6 [Електронний ресурс] <http://www.ucci.org.ua/synopsis/dv/2002/dv0209061.ua.html>

6. Про третейські суди. Закон України від 11.05.2004 № 1701-IV / Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 35, ст.412

7. Талимончик В.Т. Механізм розшення спорів в рамках всемирної організації інтелектуальної собствениости // Интеллектуальная собственность в России и ЕС: правовые проблемы: сборник статей /под ред. М.М.Богуславского и А.Г. Светланова. – М.: Волтерс Клувер, 2008. – 296 с.

8. Центр Всемирной организации интеллектуальной собственности по арбитражу и посредничеству [Электронный ресурс] [http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/ru/arbitration/779/wipo\\_pub\\_779.pdf](http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/ru/arbitration/779/wipo_pub_779.pdf)