



РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В ПОРЯДКЕ ТРЕТЕЙСКОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА

Н. ПОТОЦКИЙ,

кандидат юридических наук, адвокат, заместитель начальника отдела организации судебной защиты прав Государственного предприятия «Украинский институт промышленной собственности»

SUMMARY

The problems of dispute resolution in the field of intellectual property by arbitration. Critically analyze the legislation of Ukraine in order to identify barriers to the transmission of this category of disputes to arbitration courts. Carried out analysis of the legal literature on the study terms "arbitration" and "arbitral tribunal". We study the requirements of Ukrainian legislation to the arbitration agreement. Identified approaches to the application of the arbitration clause judicial authorities of Ukraine on the basis of research relevant jurisprudence of use. Provides an overview of disputes in the field of intellectual property. An approach to the classification of disputes in this area by taking into account the life cycle of an object of intellectual property rights. Identifies categories of disputes in the field of intellectual property, irreparably consideration in the order of the arbitration proceedings.

Key words: argument, the protection of intellectual property rights, intellectual property law, arbitration proceedings.

* * *

В статье рассматриваются проблемы разрешения споров в сфере интеллектуальной собственности в порядке третейского судопроизводства. Критически анализируется законодательство Украины на предмет выявления преград для передачи указанной категории споров на рассмотрение третейским судам. Осуществляется анализ юридической литературы по исследованию понятий «арбитражный суд» и «третейский суд». Исследуются требования законодательства Украины к третейскому соглашению. Выявляются подходы к применению третейской оговорки судебными органами Украины на основе исследования соответствующей судебной практики применения. Дается общая характеристика споров в сфере интеллектуальной собственности. Предлагается подход к классификации споров в указанной сфере исходя из учета жизненного цикла объекта права интеллектуальной собственности. Выявляются категории споров в сфере интеллектуальной собственности, неподлежащие рассмотрению в порядке третейского судопроизводства.

Ключевые слова: спор, защита прав интеллектуальной собственности, право интеллектуальной собственности, третейское судопроизводство.

Постановка проблемы. Соглашением о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности определены стандарты защиты прав интеллектуальной собственности, в частности, отмечено, что процедуры, касающиеся защиты данных прав, не должны быть излишне сложными, стоимость их осуществления не должна быть высокой или сопровождаться значительными материальными затратами, приводить к необоснованным или неоправданным временным ограничениям или задержкам.

В то же время, очевидно, что традиционная судебная система защиты прав интеллектуальной собственности не способна в полной мере обеспечить выполнение поставленных задач, а потому в современных условиях актуализируется роль альтернативных способов защиты прав, в частности, третейского судопроизводства. Однако в сфере интеллектуальной собственности этот альтернативный вид судопроизводства пользуется невысокой популярностью среди субъектов правоотношений в Украине.

Анализ последних публикаций. Различные аспекты третейского судопроизводства рассматривались в трудах Ю.Д. Притики, И.Г. Побирченко, С.А. Юлдашева, Н.Ф. Селивона, Т.В. Слипачук и других ученых. Третейское судопроизводство в авторском праве было предметом исследований А. Штефан. Однако следует отметить, что в научных исследованиях недостаточно внимания уделено вопросу разрешения споров в сфере интеллектуальной собственности в порядке третейского судопроизводства.

Постановка задачи. В связи с этим возникает необходимость исследования места третейского судопроизводства в системе защиты прав интеллектуальной собственности, и разработки рекомендаций, которыми могли бы руководствоваться участники правоотношений в сфере интеллектуальной собственности, выбирая этот альтернативный способ урегулирования конфликтов.

Изложение основного материала. Согласно части второй статьи 12 Хозяйственного процессуального кодекса

Украины (далее – ХПК Украины) подведомственный хозяйственным судам спор может быть передан сторонами на рассмотрение третейского суда. Аналогичное право закреплено в статье 17 Гражданского процессуального кодекса Украины – стороны имеют право передать спор на рассмотрение в третейский суд, кроме случаев, установленных законом.

Более того, согласно статье 1 Закона Украины «О третейских судах», в третейский суд по соглашению сторон может быть передан любой спор, возникающий из гражданских и хозяйственных правоотношений, кроме случаев, предусмотренных законом.

Стоит вспомнить, что статья 12 ХПК Украины содержит исчерпывающий перечень споров, на которые правила третейского суда не распространяются. В частности, исключения составляют: споры о признании действительными актов, а также споры, возникающие при заключении, изменении, расторжении и выполнении хозяйственных договоров, связанных с обеспечением государственных нужд, споры, возникающие из корпоративных отношений в спорах между хозяйственным обществом и его участником,



и другие споры, предусмотренные законом.

Стороны, третьи лица, а также лица, не участвовавшие в деле, в случае, если третейский суд решил вопрос об их правах и обязанностях, имеют право обратиться в хозяйственный суд с заявлением об отмене решения третейского суда (статья 122-1 ХПК Украины) [1].

В соответствии со статьей 2 Закона Украины «О третейских судах», третейский суд – негосударственный независимый орган, который создается по соглашению или соответствующему решению заинтересованных физических и/или юридических лиц в порядке, установленном настоящим законом, для решения споров, возникающих из гражданских и хозяйственных правоотношений [7].

Некоторая неопределенность возникает из-за именованья арбитражного суда термином «третейский суд». Как объясняет профессор А.Х. Юлдашев, в международном публичном праве под третейским судом часто понимают известную человечеству со времен Древней Греции и Древнего Рима форму мирного урегулирования межгосударственных конфликтов как альтернативу их военному решению. Иногда термин «третейский суд» употребляется в значении формы и средства урегулирования между сторонами не правовых, а «технических» вопросов, связанных с выполнением гражданско-правовых сделок. Такой суд характеризовался как «квазитретейский суд», поскольку его решения не подлежат исполнению в порядке, установленном для исполнения решений по правовым спорам. Это решение спора на основании экспертной оценки. Термином «третейский» сейчас часто именуют также суд, который на основании соглашения сторон рассматривает правовые споры, подведомственные при отсутствии такого соглашения государственным судам. Именно поэтому третейское разбирательство дел называют также «альтернативной» (относительно государственных судов) формой рассмотрения споров. Таким образом, в отечественном законодательстве и в научной литературе термины «арбитражный» и «третейский» в применении к суду являются синонимами, которые могут

использоваться как взаимозаменяемые [8, с. 524].

Кроме того, понятие «третейский» обычно используется для обозначения негосударственной природы международного коммерческого арбитража. Впрочем, «международный коммерческий арбитраж (третейский суд)» и «третейский суд» – не равнозначные понятия. Так, согласно Закону Украины «О третейских судах», в Украине могут создаваться и действовать постоянно действующие третейские суды и третейские суды для разрешения конкретного спора без статуса юридического лица. Постоянно действующие третейские суды могут создаваться и действовать при зарегистрированных согласно действующему законодательству Украины: всеукраинских общественных организациях; всеукраинских организациях работодателей; фондовых и товарных биржах, саморегулируемых организациях профессиональных участников рынка ценных бумаг; торгово-промышленных палатах; всеукраинских ассоциациях кредитных союзов, Центральном союзе потребительских обществ Украины; объединениях, ассоциациях субъектов предпринимательской деятельности – юридических лиц, в том числе банков. Однако действие Закона Украины «О третейских судах» не распространяется на международный коммерческий арбитраж (статья 1 Закона Украины «О третейских судах») [6, с. 122].

В.С. Милаш обращает внимание, что в прежние времена в законодательстве некоторых стран (Испании, Португалии, Аргентины) арбитражной и третейской оговоркам придавалось различное правовое значение. Так, наличие одной арбитражной оговорки признавалась недостаточным для наделения арбитража соответствующей компетенцией. Необходимым основанием арбитражного разбирательства было дополнительное совершение третейской записи. При уклонении одной из сторон от осуществления третейской записи указанный в арбитражной оговорке третейский суд не мог начать арбитражный процесс (арбитраж фактически не имел исполнительной силы). Дальнейшее развитие международной торговли, распространение коммерческих связей требовали при-

ведения законодательства о международном коммерческом арбитраже этих стран в соответствие с международно-признанными принципами. Данные принципы отображены в Типовом законе ЮНСИТРАЛ, Нью-Йоркской конвенции 1958 г., Европейской конвенции о внешнеторговом арбитраже 1961 г. и др. Сегодня законодательства всех стран признают одинаковое значение обоих видов арбитражного соглашения (для обращения в арбитраж достаточно одного из них) [6, с. 131].

В общем порядке защита прав интеллектуальной собственности и охраняемых законом интересов осуществляется судом. Основная масса таких споров рассматривается местными судами. Если оба участника спорных правоотношений являются юридическими лицами, то спор, возникший между ними, подведомствен хозяйственному суду. С согласия участников правоотношений в сфере интеллектуальной собственности спор между ними может быть передан на рассмотрение третейского суда [5, 112].

В свою очередь, С. Бондаренко конкретизирует: в общем порядке защита авторского права и смежных прав осуществляется судом – судами общей юрисдикции, хозяйственными судами и третейским судом. Граждане могут передать спор, возникший между ними относительно авторского права и смежных прав, на рассмотрение третейского суда. Подведомственный арбитражному суду спор может быть передан сторонами на рассмотрение третейского суда, кроме споров о признании недействительными актов и тех споров, которые возникают при заключении, изменении, расторжении и выполнении хозяйственных договоров, связанных с обеспечением государственных нужд [3, с. 194].

Относительно международной практики, то законодательство, например, Российской Федерации предусматривает, что все споры, связанные с товарными знаками, в зависимости от своего характера рассматриваются судом, арбитражным судом или третейским судом [2, с. 72].

В то же время следует помнить, что в Российской Федерации в системе арбитражных судов по инициативе Высшего Арбитражного Суда Российской



Федерации создан Суд по интеллектуальным правам. Суд по интеллектуальным правам является специализированным арбитражным судом, рассматривающим в пределах своей компетенции дела по спорам, связанным с защитой интеллектуальных прав, в качестве суда первой и кассационной инстанций.

Что же говорит о теме нашего исследования судебная практика? Объединение предприятий «Украинский музыкальный альянс» обратилось с иском к Коммунальному предприятию «Радиостанция «Голос Киева» о взыскании вознаграждения (роялти).

Между сторонами был заключен договор о выплате вознаграждения (роялти) за публичное оповещение зафиксированных на фонограммах исполнений, фонограмм, опубликованных в коммерческих целях, и их экземпляров. Согласно п. 6.2 договора в случае невозможности разрешения путем переговоров, каких-либо споров, возникающих между сторонами, все споры, возникающие по настоящему договору, подлежат разрешению в постоянно действующем Третейском суде при Всеукраинской общественной организации «Лига юридической защиты интересов потребителей».

Однако истец акцентировал, что третейские суды не вправе рассматривать в пределах своей компетенции данный спор, поскольку в соответствии с пунктом 13 части первой статьи 6 Закона Украины «О третейских судах» третейские суды рассматривают дела за исключением дел, по результатам рассмотрения которых выполнение решения третейского суда потребует совершения соответствующих действий органами государственной власти.

Суд обратил внимание, что статья 12 Закона Украины «О третейских судах» определяет виды и форму третейского соглашения. Так, третейское соглашение может быть заключено в виде третейской оговорки в договоре, контракте или в виде отдельного письменного соглашения. Если стороны не договорились об ином при передаче спора в постоянно действующий третейский суд, а также при указании в третейском соглашении на конкретный постоянно действующий третейский суд, регламент третейского суда рас-

сматривается как неотъемлемая часть третейского соглашения.

Третейское соглашение заключается в письменной форме. Третейское соглашение считается заключенным, если оно подписано сторонами или заключено путем обмена письмами, сообщениями по телетайпу, телеграфу или с использованием средств электронной или иной связи, обеспечивающих фиксацию такого соглашения, либо путем направления отзыва на иск, в котором одна из сторон подтверждает наличие соглашения, а другая сторона против этого не возражает. Третейское соглашение должно содержать сведения о наименовании сторон и их местонахождение, предмет спора, место и дату заключения сделки. Ссылка в договоре, контракте на документ, содержащий условие о третейском рассмотрении спора, является третейским соглашением при условии, что договор заключен в письменной форме, и данная ссылка такова, что делает третейское соглашение частью договора. В случае несоблюдения указанных правил третейское соглашение является недействительным.

Третейское соглашение может содержать как указание о конкретно определенном третейском суде, так и простую ссылку на разрешение третейским судом соответствующих споров между сторонами.

Суд акцентировал внимание на том, что истец обратился с иском именно в Хозяйственный суд города Киева, реализовав предоставленное ему право на обращение в суд, установленное статьей 1 ХПК Украины. Ответчик не предоставил суду возражения относительно решения спора в Хозяйственном суде города Киева. При этих обстоятельствах суд приходит к выводу, что спор по данному делу подведомствен хозяйственным судам и подсуден Хозяйственному суду города Киева.

Учитывая изложенное, суд отклонил, как необоснованное, утверждение истца о невозможности рассмотрения спора третейскими судами, ввиду того, что в соответствии с пунктом 13 части первой статьи 6 Закона Украины «О третейских судах», третейские суды рассматривают дела за исключением дел, по результатам рассмотрения которых исполнение решения третейского

суда потребует совершения соответствующих действий органами государственной власти [7].

В контексте нашего исследования считаем целесообразным рассмотреть основные категории споров в сфере интеллектуальной собственности, которые могут передаваться на рассмотрение третейского суда.

Начнем с общей характеристики споров в сфере интеллектуальной собственности. По нашему мнению, исходя из учета жизненного цикла объекта права интеллектуальной собственности, можно предложить следующую классификацию споров, а именно споры, возникающие во время:

1) приобретения (поддержания, прекращения действия) прав интеллектуальной собственности:

а) споры с субъектом властных полномочий – Государственной службой интеллектуальной собственности Украины об отказе в регистрации заявленного объекта права интеллектуальной собственности или отказе продолжить (возобновить, прекратить) действие прав интеллектуальной собственности;

б) споры с учреждением экспертизы – Государственным предприятием «Украинский институт промышленной собственности» о нарушении процедуры проведения экспертизы заявленного объекта права интеллектуальной собственности;

в) споры с участием международных ведомств – Всемирной организации интеллектуальной собственности относительно объектов права интеллектуальной собственности, которые зарегистрированы в соответствующих международных реестрах;

2) установления наличия (отсутствия или недействительности) права интеллектуальной собственности:

а) споры с субъектом властных полномочий – Государственной службой интеллектуальной собственности Украины о признании недействительными прав интеллектуальной собственности, приобретение которых предусматривает выполнение регистрационных формальностей;

б) споры с юридическими и физическими лицами о признании наличия права преждепользования на объект права интеллектуальной собственности;



в) споры с юридическими и физическими лицами о признании права на хорошо известную в Украине торговую марку;

г) споры с юридическими и физическими лицами о признании отсутствующим права интеллектуальной собственности на объекты, приобретение прав на которые не требует выполнения регистрационных формальностей (объекты авторского права, коммерческое (фирменное) наименование, коммерческая тайна);

3) распоряжения правами интеллектуальной собственности: споры, возникающие при заключении, изменении, расторжении и исполнении договоров о распоряжении правами интеллектуальной собственности с юридическими и физическими лицами;

4) использования объекта права интеллектуальной собственности: споры с юридическими и физическими лицами о запрете незаконного использования объекта права интеллектуальной собственности.

Анализ статьи 6 Закона Украины «О третейских судах» дает основания для вывода о том, что не все категории споров в сфере интеллектуальной собственности могут быть переданы на рассмотрение третейского суда.

Так, на рассмотрение третейского суда не могут быть переданы споры:

1) возникающие при заключении, изменении, расторжении и выполнении хозяйственных договоров, связанных с обеспечением государственных нужд;

2) связанные с государственной тайной (как правило, это касается секретных изобретений, в отношении которых предусмотрена специальная процедура экспертизы и государственной регистрации прав интеллектуальной собственности);

3) о правах интеллектуальной собственности, связанных с семейными правоотношениями, кроме споров, которые возникают из брачных контрактов (договоров);

4) в отношении прав интеллектуальной собственности в процедурах восстановления платежеспособности должника или признания его банкротом;

5) о приобретении (поддержании, прекращении действия) прав интеллектуальной собственности, поскольку

одной из сторон в таком споре (ответчиком) является орган государственной власти и / или государственное предприятие;

9) о распределении прав интеллектуальной собственности работников-авторов изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и рационализаторских предложений, возникающих из трудовых отношений;

10) о правах интеллектуальной собственности, возникающих из корпоративных отношений между хозяйственным обществом и его участником (учредителем, акционером), в том числе участником, который выбыл, а также между участниками (учредителями, акционерами) хозяйственных обществ, связанных с созданием, деятельностью, управлением и прекращением деятельности этих обществ;

11) о правах интеллектуальной собственности в делах, где одна из сторон спора является нерезидентом Украины;

12) о правах интеллектуальной собственности, по результатам рассмотрения которого выполнение решения третейского суда потребует совершения соответствующих действий органами государственной власти, то есть споры о приобретении (поддержании, прекращении действия) прав интеллектуальной собственности и споры об установлении наличия (отсутствия или недействительности) права интеллектуальной собственности с участием субъекта властных полномочий.

Обобщая вышесказанное, мы пришли к следующим **выводам**.

Отечественное законодательство не создает препятствий для урегулирования споров в сфере интеллектуальной собственности посредством третейского судопроизводства. Для этого субъектам прав интеллектуальной собственности необходимо заключить третейское соглашение – в виде третейской оговорки в договоре в сфере интеллектуальной собственности, контракте или в виде отдельного письменного соглашения. Кроме того, стороны спора могут заключить соглашение о передаче спора на рассмотрение третейского суда и после обращения в компетентный суд.

Следует учитывать, что не все споры могут быть переданы на рассмотрение третейского суда. К спорам,

которые не могут рассматриваться третейскими судами, следует отнести споры о правах интеллектуальной собственности, которые: 1) касаются контрактов, связанных с обеспечением государственных нужд; 2) связаны с государственной тайной; 3) вытекают из семейных (кроме тех, что являются предметом брачных контрактов), трудовых, корпоративных (создания, деятельности, управления и прекращения деятельности обществ) отношений, а также банкротства; 4) предусматривают участие органа государственной власти, государственного предприятия, нерезидента Украины.

Список использованной литературы:

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

2. Белов В.В. Интеллектуальная собственность. Законодательство и практика применения. Практическое пособие. Белов В.В., Виталиев Г.В., Денисов Г.М. – М.: Гардарика, 1997. – 320 с.

3. Бондаренко С.В. Авторське право і суміжні права: навчальний посібник. – К.: Ін-т інтел. власн. і права, 2004. – 269 с.

4. Господарський суд міста Києва. Рішення від 15.04.2010 / Справа № 39/6812.04.10. Режим доступу: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/9549732>

5. Кубах А.І. Право інтелектуальної власності: Навч. посібник – Харків: ХНАМГ, 2008. – 149 с.

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

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

8. Юлдашев О. Х. Міжнародне приватне право: Теоретичні та прикладні аспекти. — К.: МАУП, 2004. — 576 с. — Бібліогр.: с. 553–567.