

Консультативный комитет по защите прав

Девятая сессия

Женева, 3-5 марта 2014 г.

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМ АЛЬТЕРНАТИВНОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ В ОБЛАСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (ИС)

*подготовлено д-ром Михаэлем Гроссом, «Фраунгофер Гезельшафт», Мюнхен,
Германия**

I. «ФРАУНГОФЕР ГЕЗЕЛЬШАФТ»: ФАКТЫ И ЦИФРЫ

1. «Фраунгофер Гезельшафт» является крупнейшей в Европе организацией по содействию прикладным исследованиям. В настоящее время общество «Фраунгофер Гезельшафт» объединяет 66 учреждений и независимых групп исследователей. Более чем 22-тысячный персонал состоит преимущественно из высококвалифицированных ученых и инженеров. Годовой бюджет организации составляет 1,9 млрд. евро, из них 1,6 млрд. поступает за счет проведения заказных научных исследований.

Изобретения и патенты:

2. В 2012 г. научно-исследовательские учреждения общества «Фраунгофер» сообщили о создании 696 изобретений; заявки на патенты были поданы на 499 изобретений, т.е. свыше 70% от общего числа. Портфель активных прав общества (патентов и полезных

* В настоящем документе высказано мнение автора, которое не обязательно совпадает с мнением Секретариата или государств – членов ВОИС.

моделей) и заявок на патенты расширился и насчитывал 6103 позиции на конец 2012 г. Число заключенных лицензионных соглашений возросло до 3167.

II. «ФРАУНГОФЕР ГЕЗЕЛЬШАФТ»: АЛЬТЕРНАТИВНОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

A. СОГЛАШЕНИЯ О НИОКР И ЛИЦЕНЗИОННЫЕ СОГЛАШЕНИЯ

3. За последние пять лет общество «Фраунгофер Гезельшафт» пришло к выводу, что все больше иностранных подрядчиков в сфере НИОКР и лицензиатов весьма активно стремятся к переговорам по таким аспектам, как:

- применимое законодательство
- место рассмотрения дела / процедура урегулирования спора

Почему подрядчики в сфере НИОКР и лицензиаты проводят переговоры по этим аспектам?

4. Если стороны контракта с участием иностранного элемента не оговаривают вопрос о применимом законодательстве, то применяется законодательство государства, которое расположено ближе всех. Как правило, в этом качестве выступает законодательство государства, на территории которого находится зарегистрированное место осуществления деятельности. В отсутствие указанного места осуществления деятельности будет применяться законодательство государства, в суд которого будет направлена заявка с просьбой вынести определение о действительности соглашения НИОКР и лицензионного соглашения (см. статья V Нью-Йоркской конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 1958 г.).

5. Поэтому каждая из сторон стремится договориться о таком применимом законодательстве, с которым она знакома.

Применимое законодательство:

Какое «нейтральное законодательство» следует выбрать?

6. Опыт «Фраунгофер Гезельшафт» говорит о том, что в большинстве случаев стороны соглашений останавливали выбор на законодательстве следующих стран:

- Швейцарии; или
- Австрии; или
- Англии.

7. В 2012 г. общество «Фраунгофер Гезельшафт» поручило трем юридическим фирмам в Швейцарии, Австрии и Соединенном Королевстве рассмотреть ряд типовых контрактов общества (в сфере НИОКР и лицензионных соглашений) с позиций швейцарского, австрийского и английского законодательства.

8. В результате проведенной работы общество «Фраунгофер Гезельшафт» разработало контрольные перечни вопросов для соответствующих подразделений.

9. Если в соответствующих соглашениях не предусмотрено законодательство Швейцарии, Австрии или Англии, а вместо этого указывается некое «нейтральное законодательство», «Фраунгофер Гезельшафт» поручит юридической фирме изучить это соглашение и рассмотреть каждый вопрос по существу.

10. Например, в 2012 г. общество «Фраунгофер Гезельшафт» предложило законодательство Германии в качестве применимого законодательства. Компания из Калифорнии предложила законодательство Калифорнии. Обе стороны пришли к согласию в отношении законодательства Нью-Йорка. Общество «Фраунгофер Гезельшафт» поручило одной из нью-йоркских юридических фирм рассмотреть это лицензионное соглашение с позиции законодательства Нью-Йорка (затраты составили около 11 тыс. долл. США / ставка почасовой оплаты составила 895 долл. США). «Фраунгофер Гезельшафт» получило 3 млн. долл. США лишь за то, что согласилось использовать законодательство Нью-Йорка.

Где будет рассматриваться дело? Какая процедура альтернативного урегулирования спора будет использована?

11. С 2008 г. общество «Фраунгофер Гезельшафт» предлагает своим лицензиатам трехуровневую процедуру АУС:

- 1) в случае возникновения спора стороны в первую очередь прибегают к переговорам. Срок проведения переговоров: 30-90 календарных дней;
- 2) в случае неэффективности переговоров: посредничество. Срок проведения процедуры посредничества: 30-90 календарных дней;
- 3) в случае неэффективности посредничества: ускоренный арбитраж с участием одного арбитра.

Исключение (из 2012 г.):

12. В случаях, когда цена вопроса составляет до 100 тыс. евро, проводится лишь первый уровень (переговоры), после чего спор передается в местный суд.

Причина: европейская процедура оплаты стоит дешевле!

Согласие с условиями:

13. 95% подрядчиков в сфере НИОКР / лицензиатов соглашаются с трехуровневой процедурой АУС!

В. РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ВОПРОСАМ ПОСРЕДНИЧЕСТВА

14. Общество «Фраунгофер Гезельшафт» учредило в 2011 г. «Рабочую группу по вопросам посредничества» с целью распространения сведений об АУС в рамках общества, чтобы по меньшей мере сэкономить средства и время. Являясь членом Круглого стола для представителей промышленности Германии по вопросам посредничества и урегулирования конфликтов («Круглый стол», www.RTMKM.de), общество «Фраунгофер Гезельшафт» может знакомиться с опытом других членов Круглого стола.

15. Лишь в случае возникновения споров с третьими лицами (главным образом в отношении соглашений о НИОКР и лицензионных соглашениях) будут привлечены семь квалифицированных и опытных штатных специалистов-посредников для координации и сопровождения процесса (подготовки документов, проведения переговоров и определения сроков). В случае споров с третьими лицами штатные специалисты-посредники предоставляют консультации по вопросам поиска и выбора надлежащего «инструмента» (посредничества, арбитража, мини-процесса, экспертного определения и т.д.) и «нейтрального лица» (посредника, арбитра, эксперта и т.д.).

16. В урегулировании внутриорганизационных споров участвует отдел кадров.

17. Посредники гарантируют конфиденциальность и профессионализм, обеспечивают комплексный подход к решению проблемы без ограничений для других сфер ответственности в рамках «Фраунгофер Гезельшафт» (например, юридического отдела, патентного отдела, отдела лицензирования и т.д.). Посредничество всегда будет осуществляться с учетом других сфер ответственности. В случае споров с третьими лицами посредники осуществляют процедуру в координации с юридическим отделом.

18. С членами Рабочей группы по вопросам посредничества можно связаться по адресу mediation@Fraunhofer.de или встретиться лично. Ответ будет направлен в течение одного рабочего дня.

19. Срочные и/или важные документы необходимо одновременно отправлять по почте и по факсу в соответствии со сроками и временными предписаниями.

С. ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ

Год:	2011
Число сторон:	2
Зарегистрированное местонахождение сторон:	Германия
Предмет спора:	лицензионное соглашение о патентах и ноу-хау, соглашение о НИОКР и о сотрудничестве в целом
Длительность спора до обращения к посредничеству:	6 лет
Длительность процедуры посредничества:	1,5 дня
Организация по АУС:	Европейских институт по урегулированию конфликтов (EUCON), Мюнхен, Германия
Число посредников:	2
Затраты:	около 13 тыс. евро (около 6500 евро для каждой стороны)
Результат посредничества:	<u>Урегулирование спора по:</u> 1 рамочному соглашению о НИОКР 2 лицензионных соглашениям

За счет чего достигнуто:

- стороны общались друг с другом без адвокатов;
- замена лиц, ранее представлявших стороны в переговорах;
- стороны выбрали опытных штатных / сторонних представителей для ведения переговоров (частично: опытных посредников).

III. ВЫВОД

20. Как видно из практического опыта общества «Фраунгофер Гезельшафт», использование долгосрочного подхода и учреждение эффективной системы урегулирования конфликтов являются не самой простой, но необходимой для выполнения задач, которая позволит сэкономить время и деньги.

21. Но лично мое мнение таково: подтверждаю – это стоит затраченных усилий!

[Конец документа]