

Консультативный комитет по защите прав

Девятая сессия

Женева, 3-5 марта 2014 г.

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ (АРС) КАК ИНСТРУМЕНТ ЗАЩИТЫ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (ИС) – РЕЗЮМЕ *

*подготовлено Тревором Куком, партнером в юридической фирме WilmerHale, Нью-Йорк, Соединенные Штаты Америки ***

ВВЕДЕНИЕ

1. В настоящем документе представлен обзор того, каким образом альтернативное разрешение споров (АРС) может использоваться в качестве инструмента защиты прав интеллектуальной собственности (ИС).
2. На первый взгляд, применение АРС в *защите прав ИС* может показаться не совсем логичным. В действительности же АРС может быть весьма полезным для защиты ИС, поскольку этот инструмент позволяет, вне зависимости от наличия (по крайней мере, на начальном этапе) какого-либо базового соглашения, разрешать споры в сфере ИС так,

* Документ представляет собой резюме документа «АРС как инструмент защиты прав интеллектуальной собственности (ИС)» (WIPO/АСЕ/9/3).

** Автор книг "A User's Guide to Patents" (3d edition, Bloomsbury 2011), "EU Intellectual Property Law" (Oxford University Press 2010), "Pharmaceuticals Biotechnology and the Law" (2nd edition, LexisNexis 2009) и - в соавторстве с Алехандро Гарсия (Alejandro Garcia) – "International Intellectual Property Arbitration" (Wolters Kluwer 2010). Представленное в настоящем документе мнение принадлежит только автору и не отражает мнения Секретариата или какого-либо государства-члена ВОИС.

как этого не могут делать национальные суды или иные традиционные или официальные системы защиты прав; а если и могут, то не всегда в этом преуспевают.

I. ВИДЫ ПРОЦЕДУР АРС, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ИС (НАПРИМЕР, АРБИТРАЖ, ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ДРУГИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ, ПРОВОДИМЫЕ С СОГЛАСИЯ СТОРОН)

а) Введение

3. АРС нельзя дать одно определение, которое было бы комплексным и при этом ограничительным. АРС может иметь различную форму – от оказания сторонам содействия в разрешении их спора переговорным путем, для чего может, хотя это и необязательно, потребоваться независимое заключение относительно существенных обстоятельств спора (т.е. посредничество), до разнообразных независимых заключений относительно существа спора или отдельных его аспектов (например, арбитраж или экспертное заключение). Такое независимое заключение может иметь для сторон либо обязательный характер (как в случае с арбитражем и многими экспертными заключениями), либо необязательный характер (как экспертные заключения в отдельных случаях), несмотря на то, что даже необязательное заключение (именуемое здесь «независимой оценкой») может иметь значительное убеждающее воздействие на стороны и, таким образом, способствовать урегулированию спора путем переговоров – в зависимости от того, насколько широкое распространение получило такое заключение и каким органом оно было вынесено. Как правило, но не всегда, такое независимое заключение (или подготовка оценки) готовится лицами или организациями, представляющие частный сектор. Более подробно каждый из указанных видов АРС описан далее.

б) Арбитраж

4. Арбитраж определяется как имеющая обязательную силу процедура, в рамках которой спор передается на рассмотрение одного или более арбитров, которые выносят окончательное решение относительно данного спора.

5. Арбитраж в отношении спора возможен только после того, как стороны дали согласие на передачу своего спора в арбитраж.

6. Наиболее часто согласие дается еще до возникновения какого-либо спора: при наличии договорных отношений между сторонами, регулируемых заключенным между ними соглашением, передача споров в арбитраж обусловлена соответствующим положением такого соглашения, обычно предусматривающим, что стороны согласны обращаться в арбитраж по поводу «любого спора, разногласия или претензии, возникающих по соглашению, на основании соглашения или в связи с ним».

7. Второй способ передачи сторонами спора в арбитраж – заключение при возникновении спора соглашения о его передаче в арбитраж, в котором (в отличие от указанного выше пункта об арбитраже) описывается суть спора, передаваемого по такому соглашению в арбитраж. Соглашение о передаче спора в арбитраж является более интересным способом передачи вопроса в арбитраж, с точки зрения защиты ИС, нежели предыдущий, поскольку не требует того, чтобы между сторонами уже существовали

договорные отношения, так как таковые образуются соглашением о передаче спора в арбитраж, которое и делает арбитраж возможным.

8. Вне зависимости от того, предшествовало ли заключение договоренности об арбитраже спору или нет, в такой договоренности должны быть указаны конкретные аспекты арбитража: как минимум, место арбитража, язык арбитража, количество арбитров и арбитражная организация, правила которой должны в данном случае применяться, а также какая организация будет руководить процессом отбора арбитра или арбитров.

9. В целом, преимущества арбитража как способа разрешения коммерческих споров по сравнению с разбирательством в суде, а именно автономия сторон, нейтральность, окончательный характер решения, конфиденциальность и оперативная исполняемость на международном уровне в соответствии с Конвенцией о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений (Нью-Йоркская конвенция), широко известны и не требуют повторения в настоящем документе.

с) Экспертное заключение

10. Экспертное заключение определяется как процедура, в рамках которой коммерческий спор технического, научного или схожего рода между сторонами передается на рассмотрение одному или более экспертам, которые выносят заключение по данному делу. Заключение имеет обязательный характер, если стороны не договорились об ином.

11. В конечном итоге экспертное заключение принимает форму решения относительно, как правило, какого-то конкретного вопроса. Такое решение может носить обязательный или необязательный характер, и в первом случае обычно исполняется в рамках договора, в котором предусмотрена возможность вынесения такого экспертного заключения.

12. Преимущества экспертного заключения были описаны следующим образом: «оно дешевле и быстрее, не требует обязательного применения правил представления доказательств и правил процедуры, является окончательным по характеру, что позволяет избежать отсрочек, повторных слушаний и обжалований, и особенно подходит для ситуаций, когда требуется экспертное знание предмета или когда стороны состоят в продолжительных договорных отношениях» (*The Heart Research Institute Ltd против Psiron Ltd* [2002] NSWC 646).

13. Экспертные заключения, как правило, касаются какого-то конкретного положения, содержащегося в договоре, в связи с которым возникает спор. Обычная ситуация, требующая экспертного заключения, которая возникает как в сфере ИС, так и в других областях права, - оценка актива: например, в случае с ИС, корректировка стоимости патентного портфолио в связи с договором о его продаже или ставки роялти по лицензии на объект ИС для учета конкретных обстоятельств, которым было невозможно дать количественную оценку на момент заключения соглашения. Однако экспертное заключение, как и арбитраж, может касаться других вопросов, связанных с ИС - например, тех, которые традиционно считаются прерогативой судов.

14. Хотя законодательство об экспертных заключениях накоплено в сферах, не относящихся к ИС, прежде всего в области строительства, практика применения экспертных заключений, пусть даже не всегда именуемая таким образом, в реальности уже широко используется в сфере ИС, несмотря на то, что это, по-видимому, не является очевидным для всех.

15. Таким образом, разрешение споров о доменных именах, в том числе тех, что рассматриваются в рамках Единой политики урегулирования споров в области доменных имен (ЕПУС), можно считать одним из видов экспертного заключения. Заключая договор с регистратором конкретного домена, принявшего ЕПУС, заявитель на получение доменного имени соглашается подчиняться правилам ЕПУС. Экспертное заключение в рамках ЕПУС автоматически исполняется в отношении указанного договора между заявителем и регистратором. Процедура ЕПУС не преследует цели подменить юрисдикцию национальных судов в определении того, нарушает ли использование того или иного доменного имени товарный знак. Однако иски о нарушении товарного знака требуют больших финансовых затрат, а попытки использования товарных знаков как доменных имен в условиях международного и недокументированного характера функционирования сети Интернет, сталкиваются с практической трудностью нахождения национального суда, имеющего необходимую юрисдикцию в отношении соответствующего торгового знака и заявителя на получение доменного имени или в отношении регистратора данного доменного имени. Поэтому, ввиду возможности использовать заключения, выносимые в рамках ЕПУС, в подавляющем большинстве случаев необходимость в таких судебных разбирательствах по товарным знакам отпадает.

16. Еще один вид экспертного заключения в сфере ИС основан на правилах определенных патентных пулов на стандарты в области ИКТ, как, например, в случае с речевыми и видеокодеками, которые предполагают процедуру экспертного заключения.

d) Независимая оценка

17. Предварительная независимая оценка - вынесение необязательного для исполнения мнения по отдельным вопросам - может быть особенно полезной в ситуациях, когда предмет спора является очень сложным, а сторонам действительно необходимо получить представление о возможных вариантах исхода дела, если спор дойдет до суда.

18. Интересным примером применения одного из видов независимой оценки в сфере ИС является Экспертная служба при Ведомстве по интеллектуальной собственности Соединенного Королевства. Ведомство по интеллектуальной собственности Соединенного Королевства в течение трех месяцев с момента подачи соответствующего запроса предоставляет независимую оценку необязательного характера о нарушении действующих на территории Соединенного Королевства патентов и об отдельных аспектах их действия; запрос может быть направлен любым лицом, при этом третьи лица могут направлять свои замечания, а патентообладатели или их эксклюзивные лицензиаты, при определенных обстоятельствах, могут оспорить результаты оценки.

e) Посредничество

19. Посредничество определяют как неофициальную процедуру, в рамках которой независимое лицо - посредник - оказывает сторонам содействие в урегулировании спора. Посредничество может быть чрезвычайно полезным при разрешении споров об ИС. Однако, будучи абсолютно консенсуальным, гибким и опирающимся на самые разнообразные процедуры, и по сути представляя собой управляемые переговоры, посредничество не вызывает каких-либо особых проблем правового характера.

II. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И НОРМАТИВНЫЕ БАЗЫ В ОБЛАСТИ АРС В КОНТЕКСТЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ИС

a) Введение

20. Наибольшее развитие законодательные и нормативные базы в сфере APC получили применительно к арбитражу.

b) Проблема применяемого права и юрисдикции в отношении ИС

21. 5. Права ИС устанавливаются национальными (или иногда региональными) законами, следовательно, они, как правило, имеют силу на ограниченной территории (или в определенном регионе); при этом права ИС обычно существуют одновременно в разных юрисдикциях, в каждой из которых есть свои материально-правовые нормы в области ИС и свои национальные суды и ведомства ИС, в которых соответствующие права можно защищать или оспаривать.

22. Территориальный характер ИС имеет серьезные последствия с точки зрения процедуры, поскольку все большее число споров имеет международную составляющую, и поэтому они неизбежно затрагивают права ИС, существующие параллельно в нескольких юрисдикциях и регулируемые большим числом разных законов. Это происходит, прежде всего, по причине того, что национальные суды не могут обеспечивать урегулирование таких споров на международном уровне ввиду территориальной природы самих прав, что приводит к нежеланию некоторых национальных судов выносить решения по таким спорам.

23. Это, однако, не препятствует международному арбитражу в сфере ИС. Международный арбитраж в сфере ИС, как правило, предполагает рассмотрение не только законов, регулирующих соглашения о передаче спора в арбитраж и устанавливающих место арбитража (как это происходит при международном арбитраже), но и закона, применяемого к существу спора, а именно закона или законов, в соответствии с которыми подлежит вынести решение по существу спора - о нарушении и/или действии конкретного права ИС.

c) Возможности исполнения арбитражных решений в других странах

24. Из различных упомянутых форм APC только в отношении арбитража можно сказать, что у него имеется международно-правовая база, которая позволяет обеспечивать исполнение арбитражных решений, вынесенных в других странах. В то же время, не существует международных конвенций, обеспечивающих исполнение решений иностранных судов.

25. Как показывает практический опыт Центра ВОИС по арбитражу и посредничеству, большинство арбитражных решений исполняются добровольно. Однако в тех случаях, когда необходимо обеспечить их принудительное исполнение, стороны должны обращаться в национальные суды тех стран, в которых требуется исполнение арбитражного решения. Стороны могут воспользоваться единообразной международно-правовой базой, созданной Нью-йоркской конвенцией для обеспечения исполнения иностранных арбитражных решений, которыми являются решения, исполнение которых требуется в государстве, не являющемся государством арбитражного разбирательства. Суд, от которого требуется обеспечить исполнение арбитражного решения на основании Нью-йоркской конвенции, как правило, не может изучать аргументацию арбитражного решения, а может только отказать в признании и исполнении арбитражного решения на основании одного или нескольких положений, изложенных в статье V Конвенции.

d) Подходы стран к возможности рассмотрения вопросов ИС в арбитражных судах

26. В законах об ИС большинства стран ничего не говорится о том, как соотносятся ИС и арбитраж. Иногда в национальном или региональном законодательстве явным образом упоминается возможность арбитража по вопросам ИС. Так, в Соединенных Штатах Америки (США) признается, что в отношении патентов США может проводиться арбитражное разбирательство, но только при условии соблюдения принципа *inter partes*. В Европейском союзе (ЕС) в Соглашении об объединенном патентном суде также указывается, что патентные споры могут рассматриваться в арбитражных судах, так как это дает возможность создания центра по посредничеству и арбитражу в патентной сфере, который будет "предоставлять возможности посредничества и арбитража по патентным спорам, подпадающим под действие настоящего Соглашения". Бельгийское законодательство идет еще дальше: в нем не только явным образом предусматривается арбитражное разбирательство для патентных споров, но и также явным образом указывается, что оно может иметь силу *erga omnes*. Швейцарское законодательство идет еще дальше, применяя этот подход и к правам ИС в целом.

27. Проблема, занимающая многих специалистов по праву в контексте арбитража и ИС, состоит в применимости арбитражного разбирательства к ИС, т.е. некоторые авторы задаются вопросом, в какой степени споры, относящиеся к правам ИС, могут действительно быть предметом арбитража. Этот вопрос имеет важное значение, поскольку если в отношении права ИС не может быть надлежащим образом вынесено арбитражное решение, то это решение нельзя привести в исполнение. Сторонники этой точки зрения считают данный вопрос особенно проблемным в тех случаях, когда права ИС, как в случае с патентами, регистрируются в национальном ведомстве ИС и, таким образом, фактически представляют собой монополию, предоставленную государством. Однако хотя вполне допустимо полагать, что арбитражные решения в отношении прав ИС не могут, за исключением отдельных случаев Бельгии и Швейцарии, иметь силу *erga omnes*, т.е. применительно ко всему миру, это никоим образом не должно иметь значения для случаев *inter partes*, т.е. для соответствующих сторон.

28. Различие между действием *inter partes* арбитражного решения в отношении действия и охвата права ИС и отсутствие у такого решения какой-либо силы *erga omnes* явным образом закреплено, как упоминалось ранее, в законодательстве США. Такое явно выраженное разграничение можно было бы включить в национальное законодательство других стран для указания того, что они не готовы идти так далеко, как несколько упомянутых стран, признающих силу *erga omnes* арбитражных решений. Это окончательно сняло бы любые вопросы, пусть даже и не обоснованные, в отношении применимости арбитража.

III. ПРЕИМУЩЕСТВА И ОГРАНИЧЕНИЯ АРС В КАЧЕСТВЕ ИНСТРУМЕНТА ЗАЩИТЫ ПРАВ ИС

а) Введение

29. Данный раздел посвящен арбитражу, так как для сравнения с судебным разбирательством лучше всего подходит именно арбитраж, а из различных форм АРС только арбитраж допускает такое сравнение. Из различных вариантов АРС, рассматриваемых в настоящем документе, только с помощью арбитража можно получить исполняемое решение по любому виду спора между сторонами.

б) Преимущества и ограничения арбитража в качестве инструмента защиты прав ИС

30. Говоря в общем, преимущества арбитража по сравнению с судебным разбирательством в качестве средства разрешения коммерческих споров, а именно самостоятельность сторон, нейтральность, окончательный характер решения, конфиденциальность и оперативное исполнение на международном уровне, общепризнанны. Однако по сравнению с разбирательством в суде у арбитража имеется ряд преимуществ, которые обусловлены автономией сторон и которые характерны именно для сферы ИС.

31. Одним из преимуществ арбитража, имеющим особую ценность с точки зрения ИС, является то, что у сторон имеется возможность определять состав арбитражного суда с учетом специфики данного спора. В контексте ИС это может означать использование специалистов, имеющих практический опыт в области ИС и знакомых с соответствующей областью права ИС, а в случае с патентами – возможность включить в состав суда членов, обладающих надлежащей технической или научной квалификацией.

32. Еще одно преимущество арбитража для урегулирования споров в сфере ИС заключается в том, что он предоставляет сторонам возможность определять используемую процедуру и характер имеющихся средств судебной защиты в зависимости от своих потребностей.

33. Еще одним, и в долгосрочном плане, возможно, самым важным, преимуществом арбитража для споров в сфере ИС является возможность урегулирования в рамках одного разбирательства споров, затрагивающих несколько юрисдикций. Наличие у прав ИС национального или регионального характера в сочетании с ростом международной торговли и распространением технологий в международном масштабе означает, что случаев, когда споры в области ИС ограничены только одной страной, встречается все меньше. В результате, в судах разных стран, имеющих значительные различия в процедуре, растет число исков, подаваемых в отношении одного и того же заявленного нарушения в сфере ИС, установленного на основании действующих законов, в которых, несмотря на их растущую схожесть друг с другом, полного совпадения все же не наблюдается. Рассмотрение таких споров зачастую происходит одновременно, и помимо очевидного увеличения расходов, связанных со множеством параллельно идущих разбирательств, стоимость и сложность эффективного участия в судебных разбирательствах по вопросам ИС в разных юрисдикциях в подобных обстоятельствах возрастают экспоненциально с увеличением числа таких параллельных судебных разбирательств, так как необходимо контролировать совпадение позиции, занимаемой в рамках судебного разбирательства в одной юрисдикции, с позициями, занимаемыми при рассмотрении споров в других юрисдикциях.

34. Национальные суды, как правило, предпочитают не браться за дела о нарушении иностранных прав ИС; с еще большей неохотой они выносят решения о подтверждении действия таких прав. Арбитраж, наоборот, предоставляет сторонам возможность установить факт нарушения и подтвердить действие многочисленных параллельных прав ИС в разных странах в рамках одного разбирательства, результатом которого является решение, имеющее силу *inter partes*, и в то же время не претендующее на то, чтобы иметь силу *erga omnes*. Тем не менее, в контексте арбитража, касающегося параллельных прав ИС в разных юрисдикциях, в отношении каждого из которых действуют различные законы, стороны, участвующие в арбитражном разбирательстве, имеют возможность, если они того пожелают, выбрать один действующий закон, который будет применяться в рамках спора. Альтернативный вариант состоит в том, что они делают выбор в пользу того, чтобы спор разрешался в соответствии с разными действующими законами каждой из стран, в которой, как утверждается, произошло нарушение. Вряд ли можно себе представить, чтобы подобные процедуры использовались в национальном суде, при этом в арбитражных судах они применяются.

35. Арбитраж в сфере ИС, тем не менее, имеет определенные недостатки, самые важные из которых проистекают из необходимости согласия на его использование, что неизбежным образом накладывает определенные ограничения на целесообразность применения данной процедуры в случае, например, преднамеренных и намеренных нарушений, по сравнению с судами по гражданским делам, уголовными судами и мерами пограничного контроля. Кроме того, не определенный по Нью-Йоркской конвенции статус промежуточных решений и различное к ним отношение в разных странах может означать, что арбитраж может быть менее приемлемым, чем судебное разбирательство по спорам в сфере ИС, при рассмотрении которых велика вероятность ходатайств о вынесении промежуточных решений. Впрочем, эта проблема касается не только ИС.

IV. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРС ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЩИТЫ ПРАВ ИС В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

а) Иски о нарушениях в контрактных и (изначально) неконтрактных спорах

36. АРС, и, в частности, арбитраж, может быть задействовано в контексте споров относительно того, было ли нарушено право ИС. При этом и в контрактных, и в неконтрактных спорах потребуются оценка по действующему закону или законам, или по закону или законам, которые выберут стороны, относительно сферы охраны, предоставляемой правом или правами ИС, о которых идет речь. Эта оценка также может включать, особенно в контексте неконтрактных споров, являющихся предметом соглашения о передаче спора в арбитраж, изучение таких вопросов, как действие данного права или прав ИС в отношении сторон, а также любых других аргументов в соответствии с действующим законом или законами.

37. В силу того, что посредническая деятельность почти всегда (а арбитраж, как правило) носит конфиденциальный характер, не представляется возможным привести примеры таких случаев за исключением их упоминания в общем плане, а также упоминания того, что в рамках судебного разбирательства возможны ссылки на арбитраж.

б) Посредничество и другие виды АРС, связанные с государственными учреждениями (судами, ведомствами ИС и т.д.)

38. Некоторые суды применяют санкции в виде требования оплаты судебных издержек в отношении тех, кто необоснованно отказывается от участия в АРС. Многие суды и ведомства ИС, в том числе Ведомство по интеллектуальной собственности Соединенного Королевства и Ведомство по гармонизации на внутреннем рынке ЕС (ВГВР), сами предлагают посреднические услуги.

в) Посредничество и обязательство использовать механизмы АРС

39. Несмотря на то, что большинство арбитражных учреждений предоставляют посреднические услуги, многие другие органы и частные лица также занимаются этим. Как правило, такие посреднические услуги не предназначены исключительно для споров в сфере ИС, но многие специализированные организации предлагают и услуги, которые предназначены именно для урегулирования споров в сфере ИС. Многие крупные промышленные компании берут на себя обязательство использовать механизмы АРС.

г) Механизмы саморегуляции (включая онлайн-инструменты защиты прав)

40. В той степени, в какой определенные действия, потенциально нарушающие права ИС, требуют использования услуг, предоставляемых третьими сторонами, таких как регистраторы доменных имен или управление физическими или электронными рынками, в условиях договора пользователям таких услуг может предписываться обязательное использование АРС для обеспечения защиты таких ИС.

41. АРС применимо для споров, касающихся Интернет-платформ, в том числе онлайн-торговых систем, т.е. АРС предоставляет возможность онлайн-разрешения споров, и обладает потенциалом использования применительно к спорам в сфере ИС, связанным с Интернет-платформами, например, в рамках процедур уведомления о нарушении и удаления контента.

е) Другие варианты использования

42. Существует множество других примеров использования АРС для обеспечения защиты прав ИС (например, саморегулирование торговых выставок, регулирование фирменных наименований и т.д.). Еще одним быстроразвивающимся направлением является использование экспертных заключений и арбитража для разрешения споров, касающихся организаций, устанавливающих стандарты, и базовых патентов для стандартов.

43. Экспертные заключения применяются в контексте патентных пулов, объединяющих базовые патенты для стандартов, обеспечивая механизм, позволяющий определить, являются ли патенты, включаемые в пул его членами, действительно базовыми для данного стандарта.

44. Арбитражу нашлось место и в секторе ИКТ, и его все чаще предлагают в качестве средства урегулирования споров при определении "справедливых, разумных и недискриминационных" ставок роялти для базовых патентов для стандартов.

[Конец документа]