



Наргиза Раимова

д.ю.н., доцент

<https://doi.org/10.47689/978-9943-7818-6-3/iss1-pp106-114>

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИКА РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ В ОБЛАСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В МЕЖДУНАРОДНОМ КОММЕРЧЕСКОМ АРБИТРАЖЕ

Аннотация: Статья рассматривает популярность международного коммерческого арбитража как средства разрешения споров в области интеллектуальной собственности. Автор обсуждает исторические и теоретические аспекты, а также актуальные проблемы этой области. Освещаются категории споров и роль арбитража в решении таких конфликтов.

Ключевые слова: Международный коммерческий арбитраж, интеллектуальная собственность, споры, патенты, товарные знаки, коммерческие секреты, авторское право, теории интеллектуальной собственности, международная практика, роль арбитража, юрисдикции, разрешение споров.

Abstract: The article examines the popularity of international commercial arbitration as a means of resolving disputes in the field of intellectual property. The author discusses historical and theoretical aspects, as well as topical problems in this area. The categories of disputes and the role of arbitration in resolving such conflicts are highlighted.

Key words: International commercial arbitration, intellectual property, disputes, patents, trademarks, trade secrets, copyright, intellectual property theories, international practice, role of arbitration, jurisdiction, dispute resolution.

На сегодняшний день международный арбитраж становится все более популярным методом разрешения проблем интеллектуальной собственности (ИС). Это не удивительно, учитывая возрастающее значение интеллектуальной собственности для экономического процветания, международной торговли и коммерческой прибыли в современном глобализированном и цифровом мире. По традиции споры в сфере интеллектуальной собственности рассматривались в основном национальными судами. Это коррелирует с историческим фактом, что вопросы интеллектуальной собственности традиционно были связаны с государственной политикой и под юрисдикцией национальных судов. Эта ситуация породила распространенное заблуждение, что споры по ИС не подходят для арбитражного разбирательства и должны решаться



исключительно в национальных судах. Однако сегодня большинство юрисдикций признают споры по интеллектуальной собственности арбитражоспособными, за некоторыми исключениями и ограничениями, как и другие споры, в которых стороны могут самостоятельно распоряжаться своими частными правами.

Термин «интеллектуальная собственность» впервые можно встретить во французском законодательстве XVIII века. Его обоснование содержится в рамках доктрины естественного права, представленной французскими философами-просветителями: Вольтером, Дидро, Руссо и др. В соответствии с их взглядами, «право создателя творческого результата, будь то литературное произведение или изобретение, является его неотъемлемым, природным правом, возникает из самой природы творческой деятельности и существует независимо от признания этого права государственной властью» [1].

С момента своего возникновения эта концепция дала рождение двум важнейшим правовым теориям, по-разному оценивающим характер прав на творческие результаты. Первая теория носит название *проприетарной* (от англ. property – имущество). Сущность данной теории заключается в приравнивании прав на результаты творческой деятельности к праву собственности. Несмотря на то, что данная теория с самого начала своего существования подверглась серьезной критике, она существует и в настоящее время. Так, например, в США многие судьи рассматривают коммерческую тайну как обычную собственность и применяют законы по праву собственности, определению и воровству частной собственности и интеллектуальной собственности.

Теорией, противостоящей проприетарной, является получающая все большее признание теория *исключительных прав*. В соответствии с основными положениями данной теории права авторов, изобретателей, патентообладателей и др. должны быть признаны правами особого рода, находящимися вне классического деления гражданских прав на вещные, обязательственные и личные [2].

Под интеллектуальной собственностью, согласно действующему гражданскому законодательству, в частности, ст. 1031 ГК Республики Узбекистан [3], признается исключительное право гражданина или юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполняемых работ или услуг. Соответственно, несмотря на то что наше законодательство использует понятие «интеллектуальная собственность», фактически под ним понимается совокупность личных и имущественных прав на результаты интеллектуальной собственности, при этом эти права «теснейшим образом



взаимосвязаны и переплетены, образуя между собой неразрывное единство».

Понятие «результат интеллектуальной деятельности» детализируется в законодательных актах Республики Узбекистан, посвященных регулированию отношений, связанных с конкретными объектами интеллектуальной собственности. Так, например, в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об авторском праве и смежных правах», объектом авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства, являющиеся результатом творческой деятельности [4].

Между тем, ГК Республики Узбекистан в ст. 1031 определяет объект интеллектуальной собственности как *«результат интеллектуальной деятельности»*, а не как *«результат творческой деятельности»* [3]. Понятие интеллектуальной деятельности шире понятия творческой деятельности и вполне может включать в себя объекты, не носящие творческого характера.

Далее, в литературе указывается, что под объектом интеллектуальной собственности во всех случаях подразумевается благо нематериальное, которое лишь воплощается в определенных материальных объектах, являющихся его материальными носителями [1].

Таким образом, объектом интеллектуальной собственности является определенное нематериальное благо, созданное в результате интеллектуальной деятельности человека. Им может быть и информация. Как уже отмечалось, информация сама по себе нематериальна и лишь воплощается на материальных носителях.

Также вполне справедлива точка зрения Копылова В.А., полагающего, что *«информация создается практически в процессе любой интеллектуальной (умственной) деятельности человека»* [5].

Что такое споры об интеллектуальной собственности?

Споры в области интеллектуальной собственности – это споры, возникающие в связи с правами интеллектуальной собственности. В большинстве юрисдикций предусмотрено несколько различных категорий прав интеллектуальной собственности. Наиболее часто:

- патенты;
- товарные знаки;
- коммерческие секреты;
- доменные имена;
- авторское право.

На практике большинство споров в области интеллектуальной собственности возникает из-за нарушений действительности и владения правами интеллектуальной собственности или нарушения контракта [6]. Нарушения договорных требований считаются арбитражными в большинстве юрисдикций. Есть всего несколько юрисдикций, которые



полностью запрещают арбитражное рассмотрение споров об интеллектуальной собственности, например, Южная Африка.

Большинство споров, связанных с интеллектуальной собственностью, носят международный характер. Соответственно, международный арбитраж, как частный и конфиденциальный метод разрешения споров, предлагает ряд существенных преимуществ при разрешении споров в сфере интеллектуальной собственности, особенно в случаях с трансграничными элементами, с применением иностранных законов или сторон из нескольких юрисдикций. Проблема, которая часто возникает, заключается в том, что определенные вопросы, связанные с ИС, обычно регулируются и разрешаются отдельными государствами, и разные национальные правовые системы по-разному трактуют вопросы арбитрабельности, что является одним из самых спорных вопросов в IP-арбитраже.

Международный арбитраж обладает рядом уникальных особенностей, которые делают его более подходящей альтернативой для разрешения споров в области интеллектуальной собственности по сравнению с судебным разбирательством. Часто упоминаемые преимущества международного арбитража, особенно в отношении споров об интеллектуальной собственности, включают [7]:

Международный элемент – споры в области интеллектуальной собственности часто содержат определенные трансграничные элементы, например, с участием сторон из разных юрисдикций и / или нескольких материальных норм. Например, глобальный патентный процесс может включать дела в нескольких судах в разных странах, что может привести к риску противоречивых результатов и потенциально непоследовательных решений. Эту проблему легко решить, передав международный спор в арбитраж.

Экспертиза и технические знания арбитров – поскольку споры в сфере интеллектуальной собственности носят технический характер, судьи предпочтительно должны обладать техническими знаниями и опытом в данной области. Одним из основных преимуществ международного арбитража является то, что стороны имеют свободу и гибкость в выборе арбитра со специальными знаниями в данной области, кому не обязательно быть бывшим судьей или адвокатом. Некоторые международные арбитражные учреждения также предоставляют специально назначенные группы арбитров, специализирующихся на спорах в области интеллектуальной собственности.

Консолидация судебных разбирательств – международный арбитраж также предлагает возможность объединения нескольких, параллельных разбирательств по ИС в едином форуме. Это все чаще становится лучшей практикой в контексте интеллектуальной собственности, особенно в отношении программ лицензирования ИС и так



называемых «*SEP / FRAND споров*» (Стандартные основные патенты для лицензий, предлагаемых на ярмарке; Разумные и недискриминационные условия). Варианты объединения нескольких судебных разбирательств помогают снизить риск потенциально непоследовательных и противоречивых решений и могут снизить стоимость разрешения споров.

Скорость и эффективность арбитражного разбирательства – обычно международный арбитраж считается более быстрым по сравнению с судебным разбирательством, хотя это может быть не всегда. Еще одним преимуществом является то, что многие арбитражные учреждения предлагают сторонам выбор правил и процедур ускоренного и экстренного арбитража, что может быть полезно в контексте ИС.

Срочность и временные меры – еще одно важное преимущество международного арбитража – это возможность судами выносить временные меры или судебный запрет, что предусмотрено в большинстве арбитражных правил, но недоступно в государственных судах в определенных юрисдикциях. Временные меры или судебный запрет могут иметь решающее значение в некоторых спорах, связанных с интеллектуальной собственностью, например, для предотвращения нарушения соглашения о неразглашении, хранить коммерческую тайну, запретить нарушение патентных прав или удалить с рынка контрафактные товары [7].

Гибкость процедур и использование новейших технологий – еще одно преимущество арбитража в том, что стороны могут адаптировать спор к своим потребностям – согласование процедурных сроков, процедурные шаги, открытие / производство документов и т.д. Это особенно важно во время кризиса, поскольку стороны могут, например, согласиться перенести место проведения слушаний в другое место или выбрать проведение слушаний удаленно, виртуально или через телеконференцию.

Окончателность – у сторон очень ограниченные возможности обжалования в международном арбитраже, что является еще одним важным преимуществом по сравнению с судебным разбирательством.

Конфиденциальность – обычно арбитражное разбирательство и решения носят конфиденциальный характер, что имеет особое значение для споров об интеллектуальной собственности, учитывая зачастую деликатный характер рассматриваемых вопросов.

Правоприменение – упрощенный порядок признания и исполнения иностранных арбитражных решений в соответствии с Конвенцией о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений («Нью-Йоркская конвенция»), которые могут быть легко реализованы в 168 странах, одно из главных преимуществ международного арбитража. Проблема, которая может возникнуть, однако заключается в том, что арбитражное решение, касающееся конкретного права интеллектуальной собственности, не может быть исполнено во всем



мире, если соответствующая юрисдикция не рассматривает это право ИС как арбитражное.

В большинстве юрисдикций общего права споры в области интеллектуальной собственности обычно считаются арбитражными, с определенными ограничениями:

Великобритания – в Соединенном Королевстве нет законодательного определения арбитрабельности споров в Законе об арбитраже 1996 года. Закон Великобритании о патентах 1977 года допускает арбитраж в очень ограниченных обстоятельствах. Арбитрабельность споров в области интеллектуальной собственности также признана в судебном порядке. Споры, связанные с товарными знаками и авторскими правами, полностью разрешаются в арбитражном суде в Великобритании [7].

Федеральные законы **США** прямо предусматривают, что стороны могут договариваться об арбитраже патентных споров, либо путем включения положения об арбитраже в договор между ними, который включает патент, или согласившись передать уже существующий спор в арбитраж. Нет федерального закона, прямо предусматривающего арбитраж споров об авторских правах, однако, хотя суды и постановили, что авторские права, как правило, являются арбитражными [8], в США нет федерального закона, предусматривающего обязательный арбитраж споров о товарных знаках.

В **Канаде** нет аналогичного статута, как в США. Что касается арбитрабельности споров об авторских правах, Верховный суд Канады постановил, что *«стороны арбитражного соглашения обладают практически неограниченной автономией в определении споров, которые могут быть предметом арбитражного разбирательства»*, что является важным событием, подтверждающим проарбитражную политику Канады в отношении споров в области интеллектуальной собственности.

В **Австралии** нет специального закона, предусматривающего арбитрабельность споров в области интеллектуальной собственности. Австралийские суды исходят из общей предпосылки, что споры в области интеллектуальной собственности подлежат арбитражу. Например, Верховный суд Нового Южного Уэльса рассмотрел вопрос об арбитрабельности патентных споров в *Larkden Pty Limited-v-Lloyd Energy Systems Pty Limited* [9]. Однако он не может выдавать определения, декларирующие права интеллектуальной собственности сторон.

В **Сингапуре** в последнее время произошли некоторые изменения в отношении споров об интеллектуальной собственности. В 2019 году Сингапур принял акт, который внес поправки в Закон об арбитраже и Закон о международном арбитраже, и теперь разрешает арбитраж споров в области интеллектуальной собственности независимо от того, является ли право ИС центральным или второстепенным вопросом. Это значительное



развитие, укрепление позиций Сингапура как места разрешения споров в сфере интеллектуальной собственности.

Гонконг – в рамках постоянных усилий, направленных на то, чтобы стать ведущим центром международного арбитража, в 2017 году в Гонконге принято Постановление, в котором разъясняется, что споры по правам ИС могут быть разрешены в арбитраже и что приведение в исполнение арбитражных решений, связанных с правами ИС, не противоречит государственной политике.

В юрисдикциях гражданского права споры в сфере интеллектуальной собственности между частными лицами, в значительной степени, считаются арбитражными. Это особенно характерно для арбитражных разбирательств по ИС, связанных с договорными требованиями и обязательствами.

Определенные проблемы в сфере интеллектуальной собственности, такие как действие патента, чаще всего рассматриваются в национальных судах и считаются неарбитрабельными. Главная причина этого – патент является правом, которое государство предоставляет патентообладателю, и оно ограничено конкретным предметом, территорией и временем.

Швейцария хорошо известна своей либеральной арбитражной позицией, поскольку споры в области ИС традиционно считались арбитражными. Это на основании раздела 177(1) швейцарского международного частного права, который дает очень широкое определение арбитражу. Швейцарские суды регулярно толковали эту статью, чтобы покрыть любые иски со знаком «денежное вознаграждение для сторон», подтверждая, что это включало споры, связанные с интеллектуальной собственностью. Арбитражные решения относительно действительности патентов признаются и исполняются Швейцарским федеральным институтом интеллектуальной собственности при условии, что они были объявлены подлежащими исполнению швейцарским судом.

Франция, с другой стороны, приняла более ограничительный подход к арбитрабельности споров в сфере интеллектуальной собственности. В 2008 году Апелляционный суд Парижа признал арбитрабельность действия патента. После этого решения Франция в 2011 году внесла поправки в Закон об интеллектуальной собственности, в котором прямо разрешено арбитражное разбирательство споров в сфере интеллектуальной собственности.

На практике споры, связанные с интеллектуальной собственностью, обычно включают споры из-за неудавшегося лицензионного соглашения или споры, в которых оспаривается объем разрешенного использования. Они также могут включать споры, в которых стороны сотрудничают в совместном технологическом развитии. Наиболее распространенные типы споров, связанных с интеллектуальной собственностью, включают:



Патентные споры – статистика показывает, что 29% всех споров в ВОИС касаются патентов. Патентные споры могут рассматриваться в арбитраже по двум сценариям: первый, когда в контракте предусмотрена явная арбитражная оговорка, например, когда патентный спор возникает из патентного лицензионного соглашения. Стороны также могут пожелать разрешить патентный спор, связанный с нарушением патентных прав и спор о действительности патента, что возможно, если стороны заключают договор подачи после возникновения спора. Опасность вопросов действительности патентов заключается в том, что в большинстве национальных юрисдикций по-прежнему предусмотрена исключительная юрисдикция национальных судов или патентных ведомств. Соответственно, сторонам следует проявлять осторожность, поскольку арбитрабельность патентных вопросов может быть исключена в некоторых юрисдикциях.

Споры по товарным знакам представляют собой еще один важный источник споров в сфере интеллектуальной собственности. По статистике ВОИС, 21% споров, рассматриваемых Арбитражным центром ВОИС, являются спорами о товарных знаках. Споры по товарным знакам обычно возникают из-за уступки прав на товарные знаки, лицензирование, договоры франчайзинга и дистрибуции.

Споры об авторских правах признаны арбитражными по гражданскому праву в подавляющем большинстве юрисдикций. Споры об авторском праве обычно включают все нарушения договорных прав, связанных с авторским правом, и договорные соглашения, связанные с авторским правом, такие как, например, лицензирование программного обеспечения. По статистике ВОИС, 16% споров, зарегистрированных в Центре ВОИС по арбитражу и посредничеству, являются спорами об авторском праве.

Количество споров, связанных с интеллектуальной собственностью, в Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) и других авторитетных международных арбитражных учреждениях постоянно растет. Этот очевидный переход споров в сфере ИС от судебного разбирательства к арбитражу является логичным и ожидаемым. Споры по интеллектуальной собственности, по своей природе, часто имеют международный характер, и в этом контексте арбитраж считается более подходящим и эффективным методом разрешения. Ожидается, что эта тенденция сохранится с учетом растущей значимости интеллектуальной собственности для мировой экономики.

Библиографические ссылки:

1. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. – М., 1996. – С. 626.



2. Гражданское право. Учебник. Ч. 1 / Под ред. А.П. Сергеева и Ю.К. Толстого. – М., 1996. – С. 266.
3. Ст. 1031 Гражданского кодекса Республики Узбекистан. – Ташкент: Адолат, 2021.
4. Закон Республики Узбекистан «Об авторском праве и смежных правах» от 20.07.2006 года № ЗРУ-42 // Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2006. – № 7. – Ст. 372.
5. Копылов В.А. Информационное право: Учебник. – М.: Юрист, 2004. – С. 49.
6. Леглер Т. «Арбитраж споров об интеллектуальной собственности» (ASA Bull. 2/2019, п. 291).
7. Руководство по IP-арбитражу // https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2016/si/article_0010.html.
8. Valencia Systems Inc., 2007 WL 707501, 82 U.S.P.Q.2d 1216; Boss Worldwide LLC v. Crabill WL 124805 (S.D.N.Y. 2020).
9. Larkden Pty Limited v. Lloyd Energy Systems Pty Limited [2021] NSWSC 268.