

Подведомственность споров об интеллектуальной собственности международному коммерческому арбитражу

В статье рассматриваются вопросы, связанные с особенностями споров в сфере интеллектуальной собственности и возможностью их разрешения в рамках арбитража, определяются присущие им проблемы правового и фактического характера, а также арбитрабельность различных категорий споров об интеллектуальной собственности на примере российского правопорядка



Роман Головацкий
старший юрист *DLA Piper*
в Санкт-Петербурге

Несмотря на кризисные явления в мировой экономике, темпы процессов глобализации коммерческой деятельности по-прежнему беспрецедентны. Особенно это заметно на примере стремительного развития института интеллектуальной собственности, значение которой в международной торговле трудно переоценить. Так, в 2009 г. число международных регистраций товарных знаков в рамках Всемирной организации интеллектуальной собственности превысило 1 млн¹, а количество заявок на выдачу патентов в рамках процедуры РСТ в 2008 г. вплотную приблизилось к 2 млн².

Так или иначе внешнеторговые отношения затрагивают интеллектуальную собственность, будь то отношения по обычной поставке товара, дистрибуции, инновационным технологическим разработкам, лицензированию прав на товарные знаки или иные. Все это, безусловно, свидетельствует о том, что защищенный на международном уровне интеллектуальный капитал компаний является важным индикатором интернационализации коммерческой активности.

В свою очередь, интернациональная эволюция бизнеса неизбежно приводит к появлению различных противоречий

между участниками международной предпринимательской деятельности. В немалой степени это связано с отличиями в культуре и подходе к ведению бизнеса, а также с прочими объективными обстоятельствами, которые вовсе не обязательно сопровождаются недобросовестным поведением одной из сторон международных коммерческих отношений. Все это в полной мере относится и к спорам в сфере интеллектуальной собственности, которые нередко возникают на международном уровне наряду с рядовыми коммерческими спорами.

Правовое разрешение споров между субъектами хозяйственной деятельно-

¹ По сообщению пресс-центра Всемирной организации интеллектуальной собственности PR/2009/589 от 11.05.2009 пятисоттысячный международный товарный знак был зарегистрирован в 1986 г. фирмой Sandoz AG (Швейцария), в настоящее время он принадлежит компании BASF SE (Германия). Через 15 лет в 2001 г. был зарегистрирован семьсотпятидесяти тысячный знак компании Gesellschaft für Mikrotechnologie mbH (Германия). В 2006 г., был зарегистрирован девятьсоттысячный международный товарный знак китайской компании Chaozhou Fengxi Jinbaichuan Porcelain Crafts Factory, а через три года – миллионный товарный знак австралийской экологической компании Grüne Erde (источник – http://www.wipo.int/pressroom/ru/articles/2009/article_0011.html).

² По статистическим данным Всемирной организации интеллектуальной собственности. Источник – <http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/patents/>

сти традиционно возлагается на государственные суды как на носители судебной власти государства. Между тем разрешение государственными судами споров в сфере внешнеторговых отношений обладает рядом существенных недостатков, среди которых следует отметить излишнюю формализованность судебного процесса, отсутствие необходимой компетенции у судей, сложность исполнения судебного решения на территории иностранного государства.

Более того, отмечаемая в последнее время повышенная загруженность российских государственных судов в связи с большим количеством рассматриваемых дел неизбежно сказывается на качестве отправляемого правосудия. Поэтому субъекты международных коммерческих отношений достаточно часто обращаются к такой альтернативной форме разрешения споров, как арбитраж.

В настоящей статье рассматривается возможность разрешения споров в сфере интеллектуальной собственности в рамках арбитража.

Особенности споров в сфере интеллектуальной собственности

Международные споры в сфере интеллектуальной собственности зачастую возникают относительно проблем правового и фактического характера, которые кардинальным образом отличаются от споров, обращающихся вокруг рядовых коммерческих вопросов. Подобные споры могут характеризоваться:

а) вариативностью участников. Спор может быть обусловлен действиями участников международной предпринимательской деятельности либо третьих лиц, например нарушением либо приобретением исключительного права на объекты интеллектуальной собственности в рамках недобросовестной конкуренции или попросту присвоением чужой интеллектуальной собственности. Кроме того, в ряде случаев одним из участников спора может выступать государство в лице его органа, уполномоченного

осуществлять регистрацию прав на объекты интеллектуальной собственности (например, оспаривание действительности выданного патента или зарегистрированного товарного знака). Споры такого рода могут также затрагивать интересы физических лиц, например авторов каких-либо произведений, по поводу которых возник спор;

б) специальным характером возникающих вопросов. Разрешение таких споров практически всегда требует применения специальных познаний в той области техники или искусства, к которой относится ставший предметом спора объект интеллектуальной собственности. При этом необходимо безусловное понимание особенностей правовой природы исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, которые принципиально отличаются, например, от вещных прав. К сожалению, российские государственные суды на местах в ряде случаев демонстрируют неудовлетворительную грамотность в подобных вопросах. Кроме того, специфика прав на интеллектуальную собственность в разных странах может коренным образом различаться. При рассмотрении международного спора применительно к таким правам следует обязательно учитывать эту специфику, что для государственных судов может оказаться весьма затруднительным;

в) отсутствием шаблонов. Практически все споры в сфере интеллектуальной собственности по-своему уникальны, поэтому стандартизация схем их разрешения возможна лишь в редких случаях. Рассмотрение подобного рода споров требует индивидуального, тщательного и взвешенного подхода, который российские государственные суды, как уже отмечалось, не всегда способны обеспечить в силу своей чрезмерной загруженности.

Арбитрабельность споров об интеллектуальной собственности

Указанные особенности споров об интеллектуальной собственности, на первый взгляд, явно свидетельствуют в пользу выбора арбитража для их разре-

шения. Действительно, арбитраж имеет ряд несомненных преимуществ по сравнению с государственными судами. Так, стороны спора могут сами выбрать компетентных арбитров, определить удобный порядок арбитражного разбирательства. В арбитраже рассмотрение дела осуществляется с меньшим формализмом, что позволяет не нести лишние расходы на услуги адвоката, знающего местные процессуальные правила. С исполнением решений арбитража на территории иностранного государства возникает меньше правовых проблем, нежели с исполнением решения государственного суда. Больше возможностей у арбитража и по сохранению в тайне конфиденциальной информации, что немаловажно для споров, которые касаются технологий и секретов производства, имеющих чрезвычайную коммерческую ценность.

Вместе с тем применительно к интеллектуальной собственности нельзя не отметить и ряд ограничений, которые также должны быть приняты во внимание. В качестве примера системы таких ограничений изберем российский правопорядок. Нормы гражданского законодательства РФ устанавливают общее правило, согласно которому все споры, связанные с защитой нарушенных или оспоренных интеллектуальных прав рассматриваются и разрешаются судом (п. 1 ст. 1248 ГК РФ). При этом под судом гражданский закон понимает не только государственный суд. Согласно ст. 11 ГК РФ используемая в законе дефиниция «суд» в полной мере применима и к третейскому суду.

Таким образом, российское законодательство в целом не содержит принципиальных запретов по передаче споров об интеллектуальной собственности на рассмотрение арбитража (третейского суда). Однако при анализе арбитрабельности каждого конкретного спора следует рассматривать особенности его правовой природы, которые могут подвергнуть сомнению возможность его разрешения в порядке арбитража.

Условно все споры об интеллектуальной собственности можно разделить на три группы:

- 1) споры, вытекающие из публичных правоотношений;
- 2) споры, вытекающие из сделок;
- 3) частноправовые споры о нарушении права.

Рассмотрим каждую из этих групп в отдельности.

Споры, вытекающие из публичных правоотношений

Возникновение исключительного права на некоторые объекты интеллектуальной собственности в обязательном порядке несет в себе «публичное» начало, поскольку представляет собой сложный юридический состав, который не только включает действия будущего носителя такого права — субъекта экономической деятельности, но и требует наличия специального государственного акта, являющегося, по сути, правоустанавливающим юридическим фактом. Например, исключительное право на такие объекты, как товарные знаки, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, наименования места происхождения товара, селекционные достижения, признается и охраняется на территории Российской Федерации только в том случае, если они прошли государственную регистрацию (ст. 1232, 1346, 1479, 1517 ГК РФ).

Исходя из этого, споры, связанные с действительностью юридического акта государственного органа по предоставлению правовой охраны объекту интеллектуальной собственности, неминуемо будут нести на себе отпечаток императивных требований государства по их разрешению, которые арбитраж не может игнорировать при определении своей компетенции. В противном случае в признании и исполнении соответствующих арбитражных решений могут возникнуть непреодолимые препятствия. Так, в соответствии с нормами п. 2 ч. 1 ст. 36 Закона РФ от 07.07.1993 «О международном коммерческом арбитраже» (далее — Закон о МКА) в признании или приведении в исполнение арбитражного решения, независимо от того, в какой стране оно было вынесено, может быть отказано, если суд сочтет, что объект спора не может

быть предметом арбитражного разбирательства по закону Российской Федерации.

Применительно к рассматриваемой категории споров следует отметить, что в соответствии с п. 2 ст. 1401 ГК РФ защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с подачей и рассмотрением заявок на выдачу патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров; с государственной регистрацией этих результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации; с выдачей соответствующих правоустанавливающих документов и с оспариванием предоставления этим результатам и средствам правовой охраны или с ее прекращением в случаях, предусмотренных законом, осуществляется в административном порядке соответственно **федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности и федеральным органом исполнительной власти по селекционным достижениям**, а в ряде случаев — **федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством РФ**³.

Таким образом, можно заключить, что применительно к России арбитрабельность подобного рода споров невозможна. Даже если арбитраж примет такой спор к своему производству и вынесет решение по нему, такому решению будет отказано в исполнении на территории России. И такой подход к этим спорам в российском праве не нов.

Законодательства других стран во многих случаях тоже имеют схожий подход к разрешению подобных споров. Так, в Германии вопросы действительности патентов находятся за рамками арбитража⁴. По мнению некоторых авторов, арбитраж может выйти из этой затруднительной ситуации весьма оригинальным способом — не учитывать при разрешении спора выданный патент со ссылкой на его неприменимость в конкретном деле⁵. Не будем оценивать такой подход с точки зрения его правомерности, отметим лишь, что подобная

уловка не решает вопрос действительности патента. Патент все равно будет продолжат признаваться на территории Германии и гарантировать исключительное право на охраняемый им объект интеллектуальной собственности.

В то же время в США и Швейцарии является общепринятым подход, согласно которому арбитраж вправе принимать решения относительно действительности объектов промышленной собственности — патентов, товарных знаков, промышленных образцов⁶.

Завершая рассмотрение данного вида споров, отметим, что указанное ни в коей мере не относится к объектам авторского права, топологиям интегральных микросхем, ноу-хау. Возникновение прав на данные объекты не опосредуется волевыми действиями государственных органов. Так, правоустанавливающим юридическим фактом применительно к авторскому праву является создание конкретного произведения. При этом его признание и охрана не требуют проведения официальных процедур (п. 4 ст. 1259 ГК РФ). Топологии интегральных микросхем могут быть зарегистрированы, но это процедура добровольная и не оказывающая влияния на момент возник-

³ В соответствии с п. 2 ст. 1401 ГК РФ заявки на секретные изобретения, для которых установлена степень секретности «особой важности» или «совершенно секретно», а также на те, которые относятся к средствам вооружения и военной техники и к методам и средствам в области разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности и для которых установлена степень секретности «секретно», в зависимости от их тематической принадлежности подаются в уполномоченные Правительством РФ федеральные органы исполнительной власти, Государственную корпорацию по атомной энергии «Росатом» (уполномоченные органы). Заявки на иные секретные изобретения подаются в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

⁴ *Tod L. Gamlen*. International Arbitration and Intellectual Property Disputes — Some Guiding Considerations and Principles (Источник — http://www.bakernet.com/NR/rdonlyres/9281CAA0-3A31-4C8A-ADDC-405798847A6A/0/sf_arbitrationguidelines_article_jun07.pdf); см. также *David W. Plant*. Arbitrability of Intellectual Property Issues in United States (Источник — <http://www.wipo.int/amc/en/events/conferences/1994/plant.html>).

⁵ См., напр.: *Susan L. Karamanian*. Public Policy and the Arbitration of International Intellectual Property Disputes (источник — <http://slconf.uaeu.ac.ae/papers/n4e/Dr%20%20Susan%20Karamanian417-463.pdf>).

⁶ Там же.

новения права на данный объект (п. 1 ст. 1452 ГК РФ). Такой же подход применяется к программам для ЭВМ и базам данных. Что касается ноу-хау, то данный объект охраняется при условии установления в отношении него режима коммерческой тайны и не требует официальных формальностей (ст. 1465–1467 ГК РФ).

Итак, принимая во внимание отсутствие в российском законодательстве категорического запрета на разрешение в рамках арбитража споров, связанных с действительностью прав на объекты авторского права, топологий интегральных микросхем, ноу-хау, можно заключить, что подобные споры вполне могут быть признаны арбитрабельными, если по их поводу между участниками будет достигнуто арбитражное соглашение. Такая позиция широко распространена за рубежом⁷.

Споры, вытекающие из сделок

На практике именно такие споры чаще всего разрешаются в рамках международного коммерческого арбитража. По сути, рассмотрение споров, вытекающих из сделок, является основным предметом деятельности арбитража исходя из его природы. С.В. Николюкин указывает, что международный коммерческий арбитраж создается прежде всего для разрешения споров, вытекающих из «гражданско-правовых сделок, включающих “иностраный элемент”, в частности отношения по купле-продаже (поставке) товаров, выполнению работ, оказанию услуг, обмену товарами и (или) услугами, перевозке грузов и пассажиров, торговому представительству и посредничеству, аренде (лизингу), научно-техническому обмену, обмену другими результатами творческой деятельности, сооружению промышленных и иных объектов, лицензионным операциям, инвестициям, кредитно-расчетным операциям, страхованию, совместному предпринимательству и другим формам промышленной и предпринимательской кооперации»⁸.

Очевидно, что споры об интеллектуальной собственности, вытекающие

из сделок, в целом также арбитрабельны. В то же время необходимо обратить внимание на ряд сложностей в этом отношении. В частности, неоднозначным представляется вопрос о том, насколько арбитрабельны вытекающие из сделок споры о правах на объекты интеллектуальной собственности. В большей степени этот вопрос относится к тем объектам, возникновение прав на которые обуславливается государственной регистрацией. Ведь договор, к примеру, может содержать положения о том, на каких условиях должны патентоваться создаваемые в его рамках результаты научно-технической деятельности. Допустим, по условиям договора право получения патента принадлежит заказчику, а исполнитель, нарушив это условие, запатентовал техническое решение на свое имя. Можно ли в этом случае обратиться в арбитраж (третейский суд) с иском о признании получения патента незаконным в силу нарушения условий договора?

Несмотря на то что формально иск вытекает из сделки и наличия арбитражной оговорки, возможность его рассмотрения в арбитраже представляется дискуссионной в силу ряда причин. В соответствии со ст. 1398 ГК РФ признание патента недействительным по причине указания в качестве патентообладателя лица, не являющегося таковым, осуществляется в судебном порядке. При этом указывается, что патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец признается недействительным полностью или частично, в частности на основании вступившего в законную силу решения суда (п. 3 ст. 1398 ГК РФ). Как уже было указано, гражданский закон понимает под термином «суд» не только государственный, но и третейский суд.

В связи с этим вопрос арбитрабельности подобных споров, на первый взгляд, не является краеугольным, но остроту ему придает публичный элемент спора. Ведь так или иначе в этот спор будет вовлечен выдавший патент государственный орган, который по существу должен будет исполнять решение о признании патента недей-

ствительным. В связи с этим в рамках некоторой аналогии следует отметить весьма примечательную обширную дискуссию (которая ведется уже много лет) по поводу рассмотрения третейскими судами споров о правах на недвижимое имущество⁹. В общих чертах правовой характер регистрации таких прав весьма схож с правами на интеллектуальную собственность.

Применительно к указанной дискуссии для целей настоящей статьи, пожалуй, следует выделить позицию Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ, сформулированную в Информационном письме от 7 июля 2004 г. № 78 «Обзор практики применения арбитражными судами предварительных обеспечительных мер». В пункте 25 Информационного письма суд указал, что «споры, передаваемые на разрешение международного коммерческого арбитража, могут носить только частный характер».

Из такого понимания исходит как внутреннее законодательство России (Закон РФ от 07.07.1993 «О международном коммерческом арбитраже» (статья 1)), так и нормы международных договоров Российской Федерации (Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже 1961 г., Нью-Йоркская конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 1958 г.). На этом основании Высший Арбитражный Суд РФ заключает, что «требование заявителя об отмене регистрации прав на недвижимое имущество носит публичный характер и адресовано публичному субъекту — органу по регистрации прав на недвижимое имущество».

На наш взгляд, выводы Высшего Арбитражного Суда РФ в полной мере ложатся и на «почву интеллектуальной собственности». В то же время сохраняется неясность в отношении другого

⁷ См., напр., Robert Briner. The Arbitrability of Intellectual Property Disputes with particular emphasis on the situation in Switzerland (Источник — <http://www.wipo.int/amc/en/events/conferences/1994/briner.html>).

⁸ Николюкин С.В. Международный коммерческий арбитраж. М., 2009.

⁹ Подробнее см.: Скворцов О.Ю. Рассмотрение третейскими судами споров о правах на недвижимость: правовая политика и юридическая практика // Вестник ВАС РФ. 2007. № 1.

рода споров, которые также несут в себе публичный оттенок. Это споры о недействительности соглашений, связанных с распоряжением исключительным правом на объекты интеллектуальной собственности. Рассматриваемая проблема опять же неактуальна применительно к объектам интеллектуальной собственности, которые не подлежат обязательной регистрации, поскольку в сделках с такими объектами отсутствует публичное начало. Что касается регистрируемых объектов, то лицензионные соглашения, а также договоры об отчуждении исключительных прав в отношении таких объектов тоже подлежат государственной регистрации (п. 2 ст. 1232 ГК РФ).

Таким образом, распоряжение исключительным правом, так же как и его возникновение, представляет собой сложный юридический состав, поскольку включает не только действия сторон по совершению сделки, но и юридический акт государственного органа, удостоверяющего переход прав или предоставление лицензии, что является неотъемлемым условием действительности договора. В связи с этим возникает закономерный вопрос: можно ли в рамках арбитража рассмотреть иск о признании таких сделок недействительными? При этом следует учитывать, что решение арбитража, в частности, должно быть исполнено государственным регистрирующим органом путем внесения соответствующей записи в государственный реестр.

Однозначно ответить на указанный вопрос в отсутствие единой судебной практики по исполнению подобных решений сложно. Несмотря на то что такой спор является частноправовым, он неминуемо влечет за собой вопросы публичного характера. Поэтому стороны коммерческих отношений, решившие передать его на рассмотрение в арбитраж, должны отдавать себе отчет в том, что при исполнении арбитражного решения могут возникнуть трудности. В целом, с учетом рассмотренных вопросов, представляется, что споры по интеллектуальной собственности вполне могут быть переданы на

разрешение международному коммерческому арбитражу, в частности для транзакций, связанных с Россией.

Рассмотрение подобных споров в рамках арбитража достаточно широко практикуется за рубежом. Так, по спору между европейским изобретателем, имеющим патенты в Австралии, Канаде, Европе и США, и азиатской компанией, переданному на разрешение в Центр по арбитражу и посредничеству Всемирной организации интеллектуальной собственности, рассматривалось нарушение лицензионного договора, вызванное неоплатой пошлин по поддержанию патентов в силе. По другому делу арбитраж взыскивал убытки с нарушителя договора о совместном использовании товарных знаков, который, в свою очередь, был заключен после череды тяжб в государственных судах и административных органах¹⁰.

Споры о нарушении права

На наш взгляд, в российском законодательстве отсутствуют принципиальные запреты или ограничения в отношении передачи споров о нарушении исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности на рассмотрение международного коммерческого арбитража. Безусловно, последнее справедливо для споров частного характера, не связанных с привлечением нарушителя, например к административной или уголовной ответственности. Нужно отметить, что споры внедоговорного характера, в т. ч. в части интеллектуальной собственности, в полной мере практикуются постоянными арбитражными институтами (включая Центр по арбитражу и посредничеству Всемирной организации интеллектуальной собственности, Американскую арбитражную ассоциацию, Лондонский международный арбитражный суд и др.)

В то же время в данном случае возможны технические сложности, ведь, как уже указывалось, спор о нарушении прав часто применяется не к стороне международных коммерческих отношений, а к третьему лицу — нарушителю. При этом обязательным усло-

вием передачи дела в арбитраж является арбитражное соглашение между участниками спора. Если нарушение права совершается намеренно, то передача дела в арбитраж может быть невыгодна нарушителю. В данном случае чрезмерный формализм рассмотрения споров в государственном суде окажется ему на руку, потому что здесь, злоупотребляя своими процессуальными правами, он может избегать или существенным образом отсрочить наступление ответственности.

Спор о нарушении права нередко возникает и между добросовестными субъектами, когда обе стороны уверены в своей правоте. Арбитраж, с его внимательным и компетентным подходом к делу, поможет полноценно разобраться в том, действительно ли в данном случае имеется нарушение. Кроме того, арбитражное соглашение как обязательное условие вовсе не должно быть составлено непременно в виде отдельного документа. На практике достаточно простого обмена иском и отзывом на него, т. е. документами, в которых одна из сторон утверждает о наличии соглашения, а другая не возражает против этого. Такой подход к арбитражному соглашению в полной мере поддерживается и российским законодательством (п. 2 ст. 7 Закона о МКА), что создает для участников спора несомненные удобства при его разрешении в рамках арбитража.

В завершение отметим, что разрешение споров об интеллектуальной собственности международным коммерческим арбитражем, в целом применимое и для России, является весьма обширной и интересной темой. Исключительная сложность многих споров такого рода может расцениваться как аргумент в пользу выбора арбитража как эффективного средства их разрешения.

Автор выражает признательность доктору юридических наук, профессору О.Ю. Скворцову за ценные замечания в ходе подготовки статьи.

¹⁰ Другие примеры арбитражных дел можно посмотреть на интернет-сайте ВОИС по адресу: <http://www.wipo.int/amc/en/arbitration/case-example.html>