

«СОНЦЕ»

**«Новий розвиток арбітражу та медіації з інтелектуального права у
Європі: Патентний центр арбітражу та медіації
заснований Угодою про Єдиний Патентний Суд»**

ЗМІСТ

ВСТУП.....	3
РОЗДІЛ 1 Передумови створення Патентного центру арбітражу та медіації, заснованого Угодою про Єдиний Патентний Суд.....	4
РОЗДІЛ 2 Юрисдикційні повноваження Патентного центру арбітражу та медіації.....	10
РОЗДІЛ 3 Окремі питання придатності основних механізмів Патентного центру арбітражу та медіації. Способи виконання рішень Центру.....	18
ВИСНОВКИ.....	26
ДОДАТОК №1.....	27
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.....	28
АНОТАЦІЯ.....	31

ВСТУП

Сьогодні права інтелектуальної власності настільки ж сильні, як і засоби їх виконання. У цьому контексті арбітраж, як приватна та конфіденційна інституція, все частіше використовується для вирішення суперечок, пов'язаних з правами інтелектуальної власності, особливо при залученні сторін з різних правових юрисдикцій. Спори щодо інтелектуальної власності мають ряд особливих характеристик, які можуть бути краще вирішені арбітражним шляхом, ніж судовими спорами. У вітчизняній науці все ж ця тенденція поки недостатньо розвинута.

Актуальність теми визначається зростаючим значенням активів інтелектуальної власності в сучасній економіці та транснаціональних господарських операціях, складністю та недоліками судових спорів з питань інтелектуальної власності за участі державних судів, а також привабливістю рішень арбітражних інституцій з альтернативного вирішення спорів (особливо з точки зору конфіденційності судових розглядів, в тому числі щодо проведення експертизи). Нашим завданням є пояснити, чому арбітраж та інші системи альтернативного вирішення спорів (зокрема медіація) все частіше сприймаються як найбільш привабливі методи вирішення спорів з питань інтелектуальної власності, зокрема щодо категорії патентних спорів, на глобальному рівні.

За *сферу дослідження* візьмемо Європу, де ці тенденції особливо помітні. Головною рушійною силою популяризації арбітражу та медіації стала нова системи патентних судів, яка встановлюється на основі підписання Угоди про Єдиний Патентний Суд у лютому 2013 року. Остання включає створення нового Патентного центру з медіації та арбітражу (в Лісабоні та Любляні). Ці події підштовхують нас до чіткої *мети* – детального аналізу, у чому полягають переваги та недоліки патентної арбітражної та медіаційної установи, яка буде доступною на теренах Європи на основі цього нового регуляторного правового середовища. *Методологічною основою* дослідження слугує метод юридичного аналізу та порівняльно-правовий метод.

РОЗДІЛ 1 ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ ПАТЕНТНОГО ЦЕНТРУ АРБІТРАЖУ ТА МЕДІАЦІЇ, ЗАСНОВАНОГО УГОДОЮ ПРО ЄДИНИЙ ПАТЕНТНИЙ СУД

У сучасній глобальній, споживчо та технологічно орієнтованій економіці цінність та конкурентоспроможність компаній все більше залежить від їх нематеріальних активів (що вже в компанії існують або повинні нею бути створені, щоб залишатися конкурентоспроможними). Тому зовсім не дивно, що все більше міжнародних господарських операцій пов'язані (принаймні частково) з нематеріальними активами, які захищені законодавством про інтелектуальну власність, наприклад, патентами, торговельними марками та комерційними таємницями.

Як наслідок, питання інтелектуальної власності регулярно виникають у міжнародних господарських спорах.¹ Враховуючи, що ці міжнародні спори часто спрямовуються у позасудові системи вирішення спорів (насамперед арбітраж, але також інші типи механізмів альтернативного вирішення спорів), це логічно призводить до того, що спори з питань інтелектуальної власності також, як правило, вирішуються поза державними судовими залами, зокрема, арбітражними судами (що вже спрямовує на думку про те, що такі спори можна вважати такими, які підлягають арбітражному розгляду).²

На додаток до зростаючої популярності інтелектуальної власності у сучасній економіці, існуючі труднощі та ризики судових процесів з питань захисту інтелектуальної власності у державних судах (проблеми з

¹ Див. результати міжнародного дослідження механізмів вирішення спорів щодо технологічних угод, проведеним Центром арбітражу та медіації WIPO, висновок - URL: <http://www.wipo.int/amc/en/center/survey/results.html>; текст повного дослідження - URL: <http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/docs/surveyresults.pdf>.

² Див. карту Міжнародної торгової палати щодо інтелектуальної власності, 11-е видання, 2012, с. 54, - URL: <http://www.iccwbo.org/Products-and-Services/Trade-facilitation/IP-Roadmap/>; Номейер Кріс, Подумай Патентний арбітраж не може працювати? Подумайте ще раз - Блог міжнародного технологічного права - URL: <http://techlaw.biz/think-patent-arbitration-cant-work-thinkagain/#more-377>;

Гьйоого Лі / Кеон-Х'юн / Жак де Верра, Єврокорейські перспективи використання арбітражу та механізмів альтернативного вирішення спорів для вирішення спорів щодо інтелектуальної власності, Міжнародний арбітраж - Том 30 Випуск 1 (2014), - ст. 91, - URL: <http://archive-ouverte.unige.ch/unige:33421>.

конфіденційності, великі грошові витрати та тривалість судових процесів, непередбачуваність результату, ризик конфліктних та непослідовних рішень, невизначеність щодо питань юрисдикцій судів, ризик невиконання судових рішень іноземних судів тощо) можуть обтяжувати проведення транскордонних операцій з об'єктами інтелектуальної власності, що у поєднанні з перевагами альтернативних методів вирішення спорів,³ ілюструє чому арбітраж та інші системи альтернативного вирішення спорів (зокрема, медіація) все частіше розглядаються як привабливі методи вирішення глобальних спорів з питань інтелектуальної власності.

Хоча зростання важливості альтернативного вирішення спорів для вирішення спорів щодо інтелектуальної власності однозначно глобальне явище⁴ (відповідне твердження відображено в сучасній юридичній літературі, опублікованій на вищезгадану проблематику⁵), ця тенденція особливо помітна в Європі. Це проявляється у новій європейській системі Патентних Судів, створеній на основі недавно ухваленого Європейського патенту з унітарною дією та досягненні згоди майже всіма країнами-члени Європейського Союзу щодо Угоди про Єдиний Патентний Суд, яка була підписана 19 лютого 2013

³ Особливо щодо питань конфіденційності судових рішень та проведення експертизи.

⁴ Підтвердженням цьому можуть бути різні судові рішення з питань інтелектуальної власності, винесені в різних країнах: Австралія: Larkden Pty Limited v. Lloyd Energy Systems Pty Limited, [2011] NSWSC 268 (Supreme Court of New South Wales); Канада: Desputeaux v. ÉditionsChouette (1987) inc., [2003] 1 S.C.R. 178, 2003 SCC 17 (Supreme Court of Canada); Coastal Contacts v. Elastic Path Software Inc., 2013 BCSC 133 (Supreme Court of British Columbia); США: Sanofi-Aventis Deutschland GmbH v. Genentech Inc. et Biogen Idec Inc., case no. 12-1454 (Fed. Cir., May 10, 2013); Timegate Studios Inc. v. Southpeak Interactive LLC et al., case no. 12-2056 (United States Court of Appeals for the Fifth Circuit, April 9, 2013); Індія: Ministry of Sound International Ltd v. M/S Indus Renaissance Partners Entertainment Pvt Ltd., High Court of Delhi, January 7, 2009.

⁵ А. Дж. Мартін / Дж. Дерек Мейсон, Арбітраж: швидкий та ефективний засіб для патентного вирішення спорів";

Т. Д. Халкет, Арбітраж міжнародних спорів з інтелектуальної власності, - видавництво Juris, 2012;

Жак де Верра, "Чи можуть альтернативні механізми вирішення спорів стати методом за замовчуванням для вирішення міжнародних спорів щодо інтелектуальної власності?" - 43 California Western Journal Міжнародного права (2012), - ст. 39, - URL: <http://ssrn.com/abstract=2195968>.

року⁶. Угода про Єдиний Патентний Суд передбачає запуск механізмів для створення нового Патентного центру арбітражу та медіації.

Ця тенденція відображається також у різних національних нормативно-правових актах, прийнятих у європейських країнах. Видається, найбільш помітним прикладом буде Франція (враховуючи, що саме Франція мала відносно обмежувальний підхід, що стосується допустимості розгляду спорів з питань інтелектуальної власності в арбітражі), яка нещодавно внесла зміни до свого Кодексу з інтелектуальної власності з метою підтвердження прийнятності арбітражного вирішення спорів з питань інтелектуальної власності.⁷ У Португалії нещодавнім законом також було встановлено, що окремі види спорів з питань інтелектуальної власності підлягають обов'язковому вирішенню у порядку арбітражного провадження.⁸ Тут також варто звернути увагу на системи медіації, які пропонуються для вирішення певних видів спорів щодо торгових марок та зразків Управлінням з Гармонізації на Внутрішньому Ринку, яке здійснює управління реєстрацією європейських торгових марок та зразків.⁹

Сприяння використанню арбітражу для вирішення спорів з питань інтелектуальної власності спостерігається і в інших європейських країнах поза межами Європейського Союзу.¹⁰

Постановою № 1.257 / 2012 Європейського Парламенту від 17 грудня 2012 року про впровадження посиленого співробітництва у сфері створення унітарного патентного захисту, та окремою постановою Європейської Ради №

⁶ URL: <http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/12/st16/st16351.en12.pdf>; Угоду потрібно буде ратифікувати як мінімум тринадцятьом країнам для того, щоб вона вступила в силу, включаючи Францію, Німеччину та Об'єднане Королівство.

⁷ Жан-Мішель Бруг'єр / Еммануель Жилле, *Litiges de propriété intellectuelle l'apport de la loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit du* - 17 травень 2011, № 37, 1663.

⁸ Жак де Верра, Чи можуть альтернативні механізми вирішення спорів стати методом за замовчуванням для вирішення міжнародних спорів щодо інтелектуальної власності? - 43 *California Western Journal Міжнародного права* (2012), ст. 39, - URL: <http://ssrn.com/abstract=2195968>.

⁹ Рішення Президії апеляційних колегій №111 від 14 квітня 2011 рік щодо мирового вирішення спорів «Рішення про медіацію», - URL: <https://oami.europa.eu/ohimportal/en/mediation>.

¹⁰ Швейцарія має давню репутацію і традиції застосування арбітражного вирішення спорів, яке також стосується арбітражу з питань інтелектуальної власності.

1260/2012 від 17 грудня 2012 року про початок і розвиток посиленої співпраці у сфері унітарного патентного захисту стосовно застосовних механізмів їх перекладу, Європейський Союз створив нову нормативно-правову базу, яка сприяє захисту самих патентів, а також прав, що виникають з патенту в межах Європейського Союзу.¹¹ Ця система створює «Європейський патент з унітарною дією », тобто власник патенту матиме вигоду від унітарного ефекту дії такого патенту в країнах, що є членами-учасниками Європейського Союзу. Практична імплементація Європейського патенту з унітарною дією вимагала створення нового судового органу, який відповідатиме за вирішення суперечок, які стосуються патентів та прав, що виникають у їх власників - основне завдання Патентного центру арбітражу та медіації - Єдиного Патентного Суду,¹² який був заснований Угодою про Єдиний Патентний Суд.

Незважаючи на вузьку назву, Угода про Єдиний Патентний Суд не обмежується створенням "Єдиного патентного суду". Так, першочергово ця Угода передбачала (стаття 35) створення Патентного центру арбітражу та медіації:

«(1) Створити Патентний центр арбітражу та медіації. Він матиме штаб квартиру (місце засідань суду) в Любляні та Лісабоні.

(2) Патентний центр арбітражу та медіації надає засоби для медіації та арбітражу патентних спорів, що належать до сфери дії цієї Угоди. Стаття 82 говорить про обов'язковість виконання *mutatis mutandis* ("змінивши те, що потрібно змінити" або "після того, як будуть внесені необхідні зміни") щодо будь-якого рішення відносно сторін спору, досягнутого шляхом використання засобів Центру, в тому числі шляхом медіації. Однак, патент не може бути відкликаний або обмежений у процесі медіації чи арбітражу.

(3) Центр встановлює Правила розгляду в процесі медіації та арбітражу.

¹¹ Kingdom of Spain v. Council of the European Union, Case C-147/13.

¹² П. 24 Регламенту n° 1257/2012: Юрисдикція стосовно Європейських патентів з унітарною дією повинні бути встановлена, нею повинні керуватися при створенні інструменту уніфікованої системи патентних судових процесів для Європейських патентів та Європейських патентів з унітарною дією.

(4) Центр складає перелік медіаторів та арбітрів для надання допомоги у вирішенні спору».

Наведені положення мають надзвичайно важливе значення, оскільки є першими офіційними правилами, затвердженим у юридичному документі, що був прийнятий на рівні Європейського Союзу, і підтверджують здатність арбітражу вирішувати певні види спорів щодо інтелектуальної власності.¹³

Окрім статті 35, текст Угоди про Єдиний Патентний Суд далі говорить, що будь-який суддя, який веде справу, повинен (за певних умов) обговорити із сторонами можливість врегулювання спору в тому числі шляхом медіації та / або арбітражу, використовуючи засоби Патентного центру арбітражу та медіації, про який йдеться у статті 35.¹⁴ Це також відображено в проекті Правил Процедури¹⁵ розгляду; при цьому слід підкреслити, що правила процедури ще не були доопрацьовані на час написання цього документу.

Ці положення у всіх трактуваннях створюють таке враження, що акцент на медіацію та арбітраж, зроблений в Угоді про Єдиний Патентний Суд, ймовірно, був задуманий її ініціаторами та упорядниками як інструмент для сторін потенційно вирішити спір між ними ще до того часу, коли буде необхідність звертатися до судових інстанцій.¹⁶ Однак зазначена альтернатива передбачити спосіб вирішення спорів, навіть якщо з одного боку її можна вважати нереальною, все таки звично втілюється на практиці – так сторони

¹³ Еммануель Жиллет, Роздуми про європейський Патентний арбітражно-медіаційний центр, - URL: <http://emmanuelgillet.wordpress.com/2013/03/04/reflections-on-the-europeanpatent-arbitration-and-me>;

Бревалекс, Арбітраж та медіація в процесі перед Єдиним Патентним Судом (липень 2013), - URL: http://www.brevalex.com/mediastore/11/16854_1_EN_original.pdf.

¹⁴ П. 2 ст. 52 Угоди про Єдиний Патентний Суд: Під час усного розгляду, після письмової процедури суддя, який виконує функції доповідача, за умови погодження зі всією колегією, несе відповідальність за скликання проміжного слухання. Зокрема, суддя повинен обговорити разом із сторонами можливість врегулювання їх спору, в тому числі шляхом медіації та / або арбітражу за допомогою засобів Центру, зазначених у статті 35.

¹⁵ 16 видання Проекту Правил Процедури (31 січня 2014 року), - URL: <http://www.unified-patent-court.org/images/documents/revised-draft-rules-of-procedure.pdf>.

¹⁶ Повідомлення Комісії до Європейського парламенту, Європейської Ради та Європейського економічного та соціального комітету, Фінал стратегії для Європи (2008) 465, 16 липня 2008 р., - URL: <http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0465:FIN:en:PDF>.

часто обирають механізми альтернативного вирішення спорів раніше, аніж між ними виникає спір.

Сторони, що перебувають у договірних відносинах з приводу операції з об'єктами інтелектуальної власності (особливо у домовленостях щодо патентних ліцензій) часто передбачають можливе виникнення між ними спору у майбутньому та заздалегідь вибирають види механізмів позасудового вирішення спорів та суб'єктів, що забезпечать реалізацію таких механізмів, до яких сторони зможуть звернутися, якщо виникне той чи інший спір.

Отже, Угода про Єдиний Патентний Суд ефективно запустила процес створення Єдиного патентного суду, акцент діяльності якого робиться на створенні дієвого арбітражного та медіаційного механізму вирішення спорів між сторонами, що перебувають між собою у договірних зобов'язаннях.

РОЗДІЛ 2 ЮРИСДИКЦІЙНІ ПОВНОВАЖЕННЯ ПАТЕНТНОГО ЦЕНТРУ АРБІТРАЖУ ТА МЕДІАЦІЇ

Пункт 2 статті 35 Угоди про Єдиний Патентний Суд у першому реченні зазначає, що «Патентний центр арбітражу та медіації повинен забезпечити умови для медіації та арбітражного розгляду патентних спорів, що належать до сфери дії цієї Угоди». Сфера застосування Угоди, визначена в ст. 3, передбачає, що Угода "застосовується до будь-якого: (а) Європейського патенту з унітарною дією; (б) Сертифікату додаткового захисту, що видається на товар, захищений патентом; (в) Європейського патенту, який ще не втратив чинність на дату набрання чинності цією Угодою або який було надано після цієї дати, не беручи до уваги статтю 83; і (г) заявки на Європейський патент, яка розглядається на момент дати набрання чинності цією Угодою або яка є поданою після цієї дати, не беручи до уваги статтю 83". Ст. 32 Угоди про Єдиний Патентний Суд далі визначає спори, щодо яких Суд має виключну компетенцію, які включають "дії за фактичні або потенційні порушення патентів та додатковий захист сертифікатів, а також пов'язані з ними порушення, включаючи зустрічні вимоги щодо ліцензій".

Із формулювання п. 2 ст.35 Угоди про Єдиний Патентний Суд, видається, що системи медіації й арбітражу Патентного центру арбітражу та медіації будуть доступні лише для патентних спорів, що стосуються Європейських патентів або Європейських патентів з унітарною дією (як визначено вище). З іншого боку, Центр не міг би запропонувати свої послуги з медіації чи арбітражу для типів спорів, що стосуються інших патентів або навіть інших видів прав інтелектуальної власності.

Це суттєве обмеження щодо обсягу послуг, які надає Центр, важко обґрунтувати, знаючи можливість того, що сторони договору щодо масштабної патентної операції (наприклад, ліцензійний договір на патент), яка не обмежуватиметься Європейськими патентами та / або Європейськими патентами з унітарною дією (але буде стосуватися, для прикладу, патентів

США, японських патентів, або навіть торгових марок чи ноу-хау),¹⁷ матимуть зацікавленість у вирішенні свого спору використовуючи арбітражні та / або медіаційні правила Центру виключно для того, щоб забезпечити врегулювання їх спору на міжнародному рівні.

Отже, Центр повинен також мати повноваження вирішувати спір, що виникає з цих патентів чи інших прав інтелектуальної власності, які не потрапили у межі сфери дії Угоди про Єдиний Патентний Суд, навіть якщо такі повноваження не є включеними у формулювання ст. 35.¹⁸ Немає обґрунтованих пояснень чому можливості, які пропонує Центр, повинні обмежуватися патентами, на які поширюється дія сфера застосування Угоди.

Зовсім навпаки, інтереси сторін, а також необхідність створення і залучення ефективних механізмів вирішення спорів має забезпечувати сприятливі умови сторонам передавати спір на арбітражний розгляд та / або медіацію, використовуючи засоби Центру, навіть якщо предмет їхнього спору не обмежується патентами, що належать до виключної компетенції Центру. Іншими словами, повноваження Центру з надання послуг медіації чи арбітражного провадження не повинне обов'язково перебувати у рамках юрисдикційних повноважень Патентного центру арбітражу та медіації вирішувати патентні спори, що належать до його (виключної) компетенції.

Аналогічним чином виникає питання, чи зможуть сторони (на основі принципу автономії сторін) для вирішення спору щодо Європейського патенту з унітарною дією (або Європейського патенту) звернутися до іншого центру з арбітражу та медіації, розташованому в Європейському Союзі (наприклад, Лондонського міжнародного арбітражного суду або Міжнародної торгової палати в Парижі), в Європі (наприклад, Арбітражного суду Міжнародної організації з інтелектуальної власності або Центру медіації в Женеві) або навіть

¹⁷ Це на практиці застосовується досить часто, враховуючи, що ліцензійні угоди можуть охоплювати різні типи прав інтелектуальної власності та різних країн / регіонів світу.

¹⁸ Еммануель Жиллет, Роздуми про європейський Патентний арбітражно-медіаційний центр, - URL: <http://emmanuelgillet.wordpress.com/2013/03/04/reflections-on-the-europeanpatent-arbitration-and-me>.

в інших частинах світу (до прикладу Гонгконзького арбітражний центр, який зараз вважається одним з найпрогресивніших на теренах Сходу).¹⁹

Враховуючи той факт, що арбітраж та медіація базуються на згоді сторін, можна стверджувати, що сторони повинні мати свободу вибору арбітражних та медіаційних установ, а також правил арбітражу та медіації, які вони вважають придатними для ефективного вирішення своїх спорів, навіть у випадку якщо суперечка стосується Європейського патенту з унітарною дією або Європейського патенту. Центр не повинен створювати жодних обмежень для проваджень у формі арбітражу чи медіації стосовно Європейських патентів з унітарною дією або Європейських патентів. Зазначимо, що ст. 35 вказує "Патентний центр арбітражу та медіації надає засоби для медіації та арбітражу патентних спорів, що належать до сфери Угоди про Єдиний Патентний Суд», при цьому не наголошуючи жодним чином, що Центр повинен користуватися будь-якими обмеженнями для досягнення цієї мети (всупереч виключній компетенції наданої Центру ст. 32).

Це означає, що сторони не повинні обмежуватися використанням засобів Центру та застосуванням його правил арбітражу та / або медіації (які мають бути прийняті в майбутньому, як передбачено пунктом 3 статті 35), навіть якщо провадження з арбітражу та / або медіації стосується Європейського патенту з унітарною дією або Європейського патенту за умови, що відповідний арбітражний суд не буде виходити за межі своїх повноважень, що впливають із п. 2 ст. 35 і передбачають, що "патенти не можуть бути відкликані або обмежені в процесі медіації або арбітражного розгляду».

У цьому випадку, Центр повинен відмовитись від своєї юрисдикції щодо вирішенні спору, що стосується Європейського патенту з унітарною дією (навіть якщо такий спір підпадав під виключний характер юрисдикційних повноважень Центру за ст. 32), якщо сторони, пов'язані попередньо укладеною

¹⁹ Зазначається, що визначення інституційних медіаційних або арбітражних правил для вирішення спору не завжди означає, що медіаційне чи арбітражне провадження обов'язково буде географічно чи юридично пов'язане з країною або місцезнаходження відповідної інституції, яка надає послуги з медіації та арбітражу (*lex loci arbitri*).

арбітражною угодою, дійсно погодилися передати свій спір на розгляд іншій арбітражній інституції (навіть якщо Центр не несе жодної відповідальності за рішення такого арбітражу).

Виходячи з цього, якщо сторони патентної угоди, предметом якої є Європейський патент з унітарною дією або Європейський патент, пов'язані арбітражною угодою, що передбачає вирішення своїх спорів у Патентному центрі арбітражу та медіації чи у іншій арбітражній інституції, цей вибір, зроблений сторонами, повинен бути обов'язковими для Центру.

Центр повинен віддати належну повагу такому вибору арбітражної інституції, зробленого сторонами, адже це відображає основний принцип міжнародного арбітражу.²⁰ Таким чином, виняткова компетенція надана Центру ст. 32 Угоди про Єдиний Патентний Суд для спорів, що стосуються Європейського патенту з унітарною дією або Європейського патенту, не повинна перешкоджати такому волевиявленню сторін, оскільки виключна компетенція, надана Центру цим положенням для вирішення спорів про патенти, є лише засобом, що не дозволяє національним державним судам вирішувати відповідні спори (враховуючи таку виключну компетенцію).

Це положення відповідає ч. 2 ст. 32, яка передбачає залишкову компетенцію національних судів у спорах, які не належать до виключної компетенції Центру (національні суди держав-членів Угоди повинні і надалі мати компетенцію у спорах, що стосуються патентів та сертифікатів з додатковим захистом, охорона яких не належать до виключної компетенції Центру). Це породжує наслідок того що, якщо сторони вирішили надати повноваження з вирішення спорів між ними арбітражній інституції (у випадках коли сам текст та формулювання арбітражного застереження визначатимуть характер та сферу застосування спорів, які належать до юрисдикції

²⁰ Ст. 2 Нью-Йоркської Конвенції про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень (від 10 червня 1958 р.): «Суд Договірної Держави під час початку справи за позовом у питанні, стосовно якого сторони домовились у межах значення цієї статті, на вимогу однієї із сторін, переадресовує сторони до арбітражної інституції, якщо не встановлено, що зазначена угода є нікчемною, недійсною або нездатною для виконання».

арбітражного суду), Центр є зобов'язаний таким вибором сторін. Отже, він скасовує свою юрисдикцію, якщо спір, який було розпочата перед ним, незважаючи на арбітражне застереження, підпадає під розгляд іншою арбітражною інституцією відповідно до такого застереження.

Щодо перспектив медіації, то дати відповідь на питання, чи буде Центр відмовлятися від своєї юрисдикції, якщо позов ініціюється стороною всупереч (і в порушення) застереження про медіацію в договорі, більш складно. Певна невизначеність (в тому числі і в Європейському Союзі) залишається в дискусії, чи має місце порушення застереження про медіацію у договорі судом, який розглядає справу незважаючи на таке застереження, чи йому слід відмовитись від своєї юрисдикції та направити сторони (і конкретно позивача) спочатку подати позов до центру медіації з дотриманням тесту та умов застереження про медіацію за договором,²¹ чи має розглядатися альтернативний підхід, який полягає у тому, що порушення застереження про медіацію лише породжує порушення способу правового захисту за договором, що не повинно тягнути за собою жодних процесуальних наслідків.

Аналогічне питання виникає щодо медіаційно-арбітражного застереження, коли сторони домовляються про багаторівневу систему вирішення спору, за якою спір спочатку повинен бути розглянутий у порядку медіації, а пізніше може бути розпочато арбітражне провадження у випадку неефективності першого механізму. Питання полягає в тому, щоб вирішити, чи ініціатива арбітражного провадження без попередньої медіації спору у такому

²¹ Рішення судів: High Court of England and Wales, *Wah (Aka Alan Tang) and Anor v. Grant Thornton International Ltd and others*, [2012] EWHC 3198 (Ch); Singapore High Court, *International Research Corp PLC v. Lufthansa Systems Asia Pacific Pte Ltd and another*, [2013] 1 SLR 973; [2012] SGHC 226;

Шон Лі, *Обов'язкова медіація: Багаторівневі положення та судова система* (11 квітня 2013 р.), - URL: <http://singaporeinternationalarbitration.com/2013/04/11/mandatory-mediationmulti-tier-clauses>.

випадку є допустимою чи ні, і які санкції мають бути застосовані у разі недотримання механізму вирішення спорів передбаченому в договорі.²²

У цьому випадку треба міркувати, чи це питання може бути вирішене з застосуванням правил медіації та арбітражу, затверджених Патентним центром арбітражу та медіації (зазначається, що інституції альтернативного вирішення спорів з питань права інтелектуальної власності пропонують стандартні медіаційно-арбітражні застереження).²³

Пункт 2 статті 35 Угоди про Єдиний Патентний Суд передбачає, що «патент не може бути відкликаний або обмежений під час медіації або арбітражного провадження». Таким чином, це положення обмежує використання альтернативних способів вирішення спорів для вирішення патентних спорів, враховуючи, що ні термін дії, ні сфера дії патенту не можуть піддаватися під вплив медіації або арбітражного провадження. Однак до сих пір залишається дещо незрозумілим, як це положення слід тлумачити з точки зору арбітражу і медіації.

Слід припустити, з точки зору арбітражу, чи означає це положення те, що арбітражний суд взагалі немає повноважень вирішувати питання про термін дії патенту чи сферу дії патенту за будь-яких обставин, чи те, що арбітражний суд має повноваження приймати рішення з цих питань, але тільки в межах *inter partes* (у такий спосіб, щоб це не впливало на реєстрацію патенту як такого та на його вплив на третіх осіб).

Доречно вважати, що арбітражні суди таки повинні мати повноваження вирішувати питання щодо дії патенту між сторонами (*inter partes*), оскільки найчастіше йдеться про питання часткової або повної недійсності патенту, що має бути вирішеним у суперечках щодо використання такого патенту, виходячи

²² Крістофер Буг, Як боротися з багаторівневими застереженнями щодо вирішення спорів, (2008) 26 Бюлетень ASA, випуск 1, с. 103; Рішення Верховного Суду Швейцарії від 26 травня 2011 р., - URL: http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document.

²³ Стаття 79 Угоди про Єдиний Патентний Суд говорить: "Сторони можуть у будь-який час протягом провадження, закінчити розгляд справи шляхом домовленості, що підтверджується рішенням Центру. Патент не може бути відкликаний або обмежений шляхом такого врегулювання».

з умов договору. Особливо це стосується ліцензійних угод про патенти, на основі яких ліцензіат може підняти аргумент, що він не зобов'язаний сплачувати роялті, оскільки ліцензований патент нібито не був би дійсним.

Це може бути підтверджено обґрунтуванням того, що виключні юрисдикційні повноваження Центру стосовно рішень про скасування або сферу дії патентів (передбачених статтею 65 Угоди про Єдиний Патентний Суд) можуть бути виправдані по суті тим, що такі рішення мають ефект проти третьої Сторони, тобто рішення суду про скасування патенту повністю або частково відображається у відповідному реєстрі патентів (стаття 65, пункт 5): для Європейських патентів з унітарною дією відповідним реєстром буде "реєстр єдиного патентного захисту".²⁴ Отже, якщо це не впливатиме жодним чином на третіх осіб, виключні юрисдикційні повноваження Центру не є достатньо обґрунтованими для того, щоб арбітражні суди також не могли приймати рішення про чинність патенту в межах *inter partes*.

Що стосується медіації, то досить обмежувальним видається твердження про те, що патент може не бути скасовано або обмежено у процесі медіації (як передбачено пунктом 2 статті 35 Угоди про Єдиний Патентний Суд) з огляду на те, що це може бути характером результату процедур медіації, умовою яких буде обов'язок власника патенту погодитися на скасування або обмеження дії патенту у результаті угоди, укладеної між сторонами у процесі посередництва. Пункт 2 статті 35 Угоди про Єдиний Патентний Суд у будь-якому випадку має застосовуватися спільно з іншими правилами, що є обов'язковими у зв'язку з дією Угоди про Єдиний Патентний Суд.

Стаття 11 проекту Правил процедури розгляду в цьому відношенні зазначає, що "відповідно до правила 365 Центр на вимогу сторін своїм рішенням підтверджує будь-які умови врегулювання спору чи арбітражне рішення (незалежно від того, чи такий результат було досягнуто за допомогою

²⁴ Як зазначено у статті 2 Правил процедури: «Реєстр унітарного патентного захисту "означає" реєстр, що становить частину Європейського патентного реєстру, в якому реєструється унітарна дія та будь-яке обмеження, ліцензія, передача, анулювання або прострочення Європейського патенту з унітарною дією».

механізмів Патентного центру арбітражу та медіації, чи іншим способом), включаючи в цьому рішенні термін, впродовж якого власник патенту зобов'язується обмежити, здати або погодитись на скасування патенту, або не заявляти жодних вимог відносно нього до іншої сторони та / або третіх сторін”.

Правило 365 Правил процедури далі вказує, що "у випадку коли сторони завершили свою процедуру врегулювання спору шляхом медіації, вони повідомляють про це суддю-доповідача. Центр підтверджує врегулювання такого спору рішенням Центру (стаття 11.2) і це рішення може бути звернене до виконання як остаточне рішення Центру".²⁵

Таким чином, ці положення показують, що сторони, а саме власник патенту, можуть погодитися на обмеження або скасування повністю або частково свого патенту у результаті вирішення спору, і ця домовленість буде належним чином примусово виконуватись після її затвердження Центром. Це означає, що, незважаючи на формулювання ст. 35 Угоди про Єдиний Патентний Суд, провадження з медіації може призвести до врегулювання конфлікту між сторонами, що в кінцевому рахунку може тягнути за собою безпосереднє анулювання або обмеження патенту.

²⁵ Правило 365 далі говорить: «за клопотанням сторін Центр може гарантувати конфіденційність всіх деталей врегулювання спору».

РОЗДІЛ 3 ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРИДАТНОСТІ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПАТЕНТНОГО ЦЕНТРУ АРБІТРАЖУ ТА МЕДІАЦІЇ. СПОСОБИ ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ

Пункт 2 статті 35 Угоди про Єдиний Патентний Суд стверджує, що "стаття 82 застосовується *mutatis mutandis* до будь-якого вирішення спору, досягнутого за рахунок використання засобів Центру, в тому числі через медіацію». Стаття 82 Угоди про Єдиний Патентний Суд стосується придатності виконання прийнятих рішень Центром, кажучи, що такі рішення підлягають виконанню всіма країнами-членами Угоди.²⁶ Стаття 35 підтверджує політику ЄС, що сприяє виконанню рішень винесених при вирішення спорів шляхом медіації, що закріплено в Директиві про медіацію.

Відповідно до статті 35, застосування за аналогією ст. 82 можливе щодо "досягнення будь-якої домовленості щодо спору», де «домовленість щодо спору» означає угоду між сторонами спору, яка укладеється для вирішення такого спору. Це відображено в ст. 79 (що має назву: "Домовленість щодо спору") і передбачає, що "сторони можуть в будь-який час провадження, закінчити розгляд справи шляхом домовленості, яка має бути підтверджена рішенням Центру. Патент не може бути відкликаний або обмежений шляхом такої домовленості». Таким чином, арбітражні рішення, навіть якщо вони будуть досягнуті наприкінці арбітражного провадження, що ведеться за правилами Центру, не підпадатимуть під поняття "домовленості", про яке йдеться у статті 35.

Стаття 35 передбачає, що покращена здатність виконання судового рішення буде застосовуватися до "будь-якої" домовленості, досягнутої за рахунок використання засобів Центру, в тому числі через медіацію», що означає, що домовленість може бути досягнута і за межами такої медіації. Це не дивно, оскільки така домовленість також може бути досягнута через користування іншими послугами Центру, і не обов'язково медіацією, тобто,

²⁶ Стаття 82 Угоди про Єдиний Патентний Суд: «Рішення та розпорядження Центру підлягають виконанню в усіх випадках державою-членом Угоди. Наказ про примусове виконання рішення додається до рішення Центру».

наприклад, в ході арбітражного розгляду. Насправді, на практиці сторонам рідко вдається досягти консенсусу самотійно на етапі, коли арбітражне провадження вже розпочато і триває. Підтвердженням цьому слугує досвід, отриманий іншими інституціями арбітражного розгляду спорів з питань інтелектуальної власності.²⁷

Статті 35 визначає, що врегулювання спору "досягнуте шляхом використання механізмів Центру» виконуватимуться так само, як і офіційні рішення, винесені Центром. Хоча така поліпшена придатність до виконання рішень з врегулювання спорів є безсумнівним позитивом, нас все ще може дивувати той факт, чому ця можливість застосовується лише щодо рішень про врегулювання спорів, "досягнутих за допомогою механізмів Центру» (як це передбачено пунктом 2 статті 35 Угоди про Єдиний Патентний Суд). Це, мабуть, означає що існуватиме законний стимул користуватися послугами Центру, оскільки лише за такої умови можливо забезпечити належний результат покращеного виконання рішень з врегулювання спорів. На нашу думку, це не чиста та прозора форма забезпечення виконання, оскільки скоріш за все це можна сприймати як привілейовану послугу, запропоновану Центром порівняно з іншими інституціями альтернативного вирішення спорів.²⁸

Цей підхід також суперечить основоположному принципу свободи вибору сторонами інституції альтернативного вирішення спорів, яку сторони вважають найбільш сприятливою для надання їм допомоги у вирішенні їхньої суперечки. Тому важко уявити, чому врегулювання «що здійснюються шляхом використання механізмів Центру» має користуватися пільговим режимом в порівнянні з врегулюваннями, досягнутими іншими способами.

²⁷ Згідно зі статистикою арбітражно-медіаційного центру WIPO рівень домовленостей в арбітражному процесі становить 40%, - URL: <http://www.wipo.int/amc/en/center/caseload.html>.

²⁸ Більш нейтральний підхід відображений у Статті 11 проекту Правил процедури, які передбачають, що «Згідно з правилом 365 Правил процедури, Центр, якщо цього вимагають сторони, своїм рішенням підтверджує умови будь-якої домовленості чи арбітражного рішення (незалежно від чи вони були досягнуті з використанням засобів Центру чи іншим чином)».

«Використання механізмів Центру» вказує, хоча досить в декларативній манері, що врегулювання, досягнуте шляхом використання його механізмів, буде мати більш високу якість, надійність та справедливість з предметної точки зору, оскільки воно в кінці кінців відображатиме взаємні наміри сторін спору (хоча вирішення спору можна досягти і завдяки допомозі та керівництву третіх сторін). Можливість використання механізмів Патентного центру арбітражу та медіації надалі не обов'язково передбачає, що при вирішенні спору сторони мають мати будь-який географічний зв'язок з територією Європейського Союзу.

Також потрібно підтримати думку, що вирішення спору, досягнуте завдяки використанню засобів інших інституцій з альтернативного вирішення спорів на території ЄС (або навіть поза ЄС), також повинне отримувати певні переваги від *mutatis mutandis* застосування статті 82 Угоди про Єдиний Патентний Суд. Отже, немає належного обґрунтування того, чому покращений рівень виконання судового рішення (передбачений ст. 35 Угоди про Єдиний Патентний Суд) не буде доступним, якщо сторони суперечки спромоглися на врегулювання спору без використання засобів Центру.

Стаття 35 Угоди про Єдиний Патентний Суд вказує, що Патентний центр арбітражу та медіації матиме дві штаб квартири - в Любляні (Словенія) та в Лісабоні (Португалія) відповідно.²⁹ Виникає питання, чи можуть сторони вільно обирати місце арбітражу у системі патентних судів, створених статтею 35, знаючи, що цей вибір, очевидно, є важливим для сторін під час прийняття рішення щодо подачі їхнього спору до арбітражу: це зачіпає питання потенційних апеляційних проваджень проти арбітражних рішень перед національними судами, а також прив'язаність рішення до країни, у якій воно було ухвалене, що є актуальним для подальшого процесу виконання арбітражного рішення в зарубіжних країнах.

²⁹ Це досить незвичний підхід, що виявляється скоріше результатом політичного рішення, будучи продиктованим усталеними раніше уявленнями та традиціями міста / країни, які пропонують послуги з альтернативного вирішення спорів з питань інтелектуальної власності.

У цьому плані, хоча подвійне розташування штаб квартир Патентного центру арбітражу та медіації в Португалії та в Словенії можна пояснити і зрозуміти з політичної точки зору, ця локалізація не повинна забороняти сторонам обирати місце арбітражного розгляду і в інших країнах настільки, наскільки сторони вважають це необхідним з огляду на свої інтереси. Зважаючи на те, що Португалія та Словенія є обоє сторонами Нью-Йоркської конвенції 1958 р. про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень,³⁰ факт обрання сторонами Лісабону чи Любляни як місця проведення арбітражного розгляду не завадить їм скористатися перевагами Нью-Йоркської Конвенції з точки зору глобальної ефективності виконання арбітражного рішення.

Незважаючи на це, сторони можуть все ж за власним бажанням подати справу, що стосується Європейського патенту з унітарною дією або Європейського патенту на розгляд, і до іншої інституції арбітражного розгляду та обрати місце його проведення в інших країнах, ніж Португалія чи Словенія (можливо, і в країнах, які не є членами ЄС). Керуватися при цьому сторони можуть різними причинами (включаючи нейтралітет країни, де арбітражний розгляд справи повинен бути проведений і праву, за яким відповідні арбітражні розгляди будуть проводитися).

Слід також уникати, щоб арбітражні застереження недостатньо точно визначали місце провадження арбітражу, що може бути результатом особливо неналежного договірною формулювання арбітражного застереження, наслідком чого, як приклад, могло б стати направлення розгляду спорів до «Патентного центру арбітражу та медіації згідно зі статтею 35 Угоди про Єдиний Патентний Суд»: і аж тоді у такому випадку виникнуть труднощі з подвійним місцем Центру (у Лісабоні та Любляні). Можна очікувати, що цей ризик може бути суттєво зменшено або навіть усунуто стандартними арбітражними застереженнями у договорах, пропозиції щодо яких можуть

³⁰ Список сторін-учасниць, - URL: http://www.uncitral.org/uncitral/fr/uncitral_texts/arbitration/NYConvention_status.html.

надаватися Центром, так як це робиться іншими інституціями з альтернативного вирішення спорів щодо питань інтелектуальної власності.

Слід також відмітити дещо незрозуміле формулювання пункту 4 статті 35, який передбачає, що «Центр повинен скласти список медіаторів та арбітрів для надання допомоги сторонам щодо врегулювання їхнього спору», враховуючи, що функцією арбітрів не є «надання допомоги сторонам у врегулюванні їхніх суперечок», а скоріше вирішення спору (способом, який можна порівняти з тим, який застосовують державні суди). Крім цього, сторони повинні, слідуючи принципу міжнародного права, мати право вибирати, хто конкретно буде вирішувати їх спір (арбітрів) чи допоможе його врегулювати (медіаторів), не будучи сильно обмеженими у виборі.

Як бачимо, Стаття 35 Угоди про Єдиний Патентний Суд має велике юридичне, а також символічне значення для європейської системи права з регулювання питань інтелектуальної власності, оскільки вона вперше офіційно підтверджує на рівні ЄС важливість патентних спорів (з урахуванням обмежень, які були створені внаслідок цього у статті 35), їх можливість бути предметом арбітражного розгляду. В той же час, вона певною мірою запобігає розбіжним підходам, які існують щодо можливостей арбітражного розгляду спорів про патенти у різних держав-членів Угоди.

Як результат, видається малоімовірною можливість, що рішення, винесене арбітражним судом, створеним за арбітражними правилами Патентного центру арбітражу та медіації (на підставі статті 35 Угоди) може не виконуватися в державі-члені Європейського Союзу на тій підставі, що згідно з національним законодавством, яке застосовується в тій чи іншій країні, спори, що виникають з патентів не підлягають вирішенню в порядку альтернативного вирішення спорів – арбітражу чи медіації. З цієї сторони стаття 35 прокладає шлях до ширшої можливості розгляду патентних спорів у арбітражі у межах Європейського Союзу.

Стаття 35 Угоди про Єдиний Патентний Суд додатково підтверджує глобальну тенденцію, що сприяє використанню засобів альтернативного

вирішення спорів щодо інтелектуальної власності, як сприятливу альтернативу складним і дорогим патентним судовим процесам, особливо для малих та середніх підприємств. Поки ця тенденція створює новий напрямок для всіх зацікавлених сторін, враховуючи, що засоби альтернативного вирішення спорів можуть запропонувати індивідуальні механізми та рішення, які будуть співрозмірно відповідати інтересам і потребам сторін. Звісно, певні питання все ще потребують ретельного дослідження як в теорії, так і на практиці, щодо них і надалі потрібно продовжувати ретельний моніторинг у міжнародній порівняльній перспективі.³¹

Особливо важливим є належне формулювання правил медіації та арбітражу, що приймаються Центром, відображаючи кращі практики міжнародного арбітражу, які характеризуються самостійністю сторін щодо можливості вибору механізмів вирішення спорів, які повинні бути адаптовані до їх потреб та інтересів. На основі цього сторони повинні бути достатньо незалежними для того, щоб могли вільно вибирати право, яке застосовуватиметься до їх спору (для арбітражу) та мову, якою слід користуватися під час проведення розглядів справи.³²

Як і щодо будь-якої іншої інституції з альтернативного вирішення спорів, самі користувачі в кінцевому рахунку вирішать про успіх чи крах діяльності Центру. У цьому відношенні Центр потенційно може розвивати свою арбітражну діяльність до рівня вирішення FRAND патентних спорів, як це відображено в недавньому висококласному профілі дослідження компанії Samsung щодо питань розслідування конкуренції, під час якого Samsung взяв на себе зобов'язання 29 квітня 2014 р., які були визнані Європейською Комісією юридично обов'язковими.³³

³¹ Ось чому кілька міжнародних інститутів інтелектуальної власності стежать за поточним процесом розробки інституцій з альтернативного вирішення спорів з питань інтелектуальної власності.

³² Бревалекс, Арбітраж та медіація в процесі перед Єдиним патентним судом (липень 2013), - URL: http://www.brevalex.com/mediastore/11/16854_1_EN_original.pdf.

³³ Справа 39939 Samsung, - URL: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39939.

Відповідно до цих зобов'язань, Samsung не буде вимагати судових проваджень у національних судах у європейській економічній зоні (EEA) на основі основних стандартних патентів (SEPs) проти ліцензіатів смартфонів та планшетів, які погодилися на визначені рамки ліцензування. Згідно з цими рамками будь-які суперечки щодо того, що є справедливим, розумним та недискримінаційним (так званий FRAND), а також умови для відповідних SEPs визначатиме Патентний центр арбітражу та медіації або якщо обидві сторони погодяться, інший арбітражний суд. Тому такі зобов'язання забезпечують "безпечну гавань" для всіх потенційних ліцензіатів відповідних SEP компанії Samsung. Цікаво, що суперечка щодо FRAND може бути врегульована на вибір сторін за правилами арбітражного розгляду ICC, якщо Сторони взаємно не погоджуються, що такий спір щодо патенту має вирішуватися Патентним центром арбітражу та медіації, як закладено у статті 35 Угоди про Єдиний Патентний Суд.³⁴

Таким чином, Центр потенційно може запропонувати свої майбутні послуги для вирішення цих видів спорів.³⁵ Цікаво, що арбітражні провадження, які є передбачені зобов'язаннями Samsung передбачають можливість оскарження арбітражного рішення, яке виноситься першим арбітражним судом перед другим арбітражним судом. Зобов'язання також передбачають, що арбітражний розгляд проводитиметься англійською мовою, що арбітражний суд щодо матеріальної частини спору має керуватиметься правом Англії та Уельсу і що місцем розгляду справи арбітражем буде територіальна юрисдикція європейської економічної зони (EEA), згідно з якою національне законодавство дозволяє сторонам погоджуватися на відправлення арбітражного рішення, яке підлягає оскарженню, до другого арбітражного суду. Отже, цей механізм підтверджує інтереси сторін у їх рішенні щодо вибору механізмів альтернативного вирішення спорів.

³⁴ Стаття 9 Зобов'язань Samsung, - URL: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39939/39939_1502_5.pdf.

³⁵ Зазначається, що Центр арбітражу та медіації WIPO запустив низку спеціальних послуг для FRAND спорів, - URL: <http://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/ict/frand/>.

В кінці кінців, важливо, щоб правила Патентного центру арбітражу та медіації, а також процедури розгляду справ, які повинні проводитися під егідою Центру, виконували всі сторони, які беруть участь у спорі (і особливо власники прав інтелектуальної власності). Головною метою цієї вимоги є те, щоб сторони отримали вигоду від системи врегулювання спорів, яка повинна відповідати їх законним очікуванням та ефективно вирішувати їхні проблеми за допомогою механізмів альтернативного вирішення спорів, що виникають з прав інтелектуальної власності.

ВИСНОВКИ

У результаті проведеного дослідження зроблено наступні висновки:

1. Виходячи з вищезазначеного, невизначеність питання про те, чи можуть бути предметом спору, що вирішуються шляхом арбітражу чи медіації, спори, пов'язані з питаннями інтелектуальної власності та патентів зокрема, можна вважати подоланою. Важливе значення для закріплення цієї думки відіграє Угода про Єдиний Патентний суд, головною метою якої є створення Патентного центру з арбітражу та медіації.

2. Зараз широкого поширення набула практика, відповідно до якої спори, пов'язані з правами інтелектуальної власності, є різнозначними зі спорами, що стосуються будь-якого іншого типу приватних прав. Причина цьому проста - будь-яке право інтелектуальної власності, яким сторона може розпоряджатися, вступаючи у договірні відносини з іншими сторонами, у принципі, може бути предметом арбітражного розгляду та медіації, оскільки, як і медіація, арбітраж заснований на угоді між сторонами.

3. Функціонування Патентного центру з арбітражу та медіації забезпечує єдиний підхід до процедур розгляду патентних спорів в межах Європейського Союзу, а також створює нові стандарти розвитку цієї практики серед міжнародної спільноти. Гарантією цього стали незалежні та професійні арбітри та медіатори, а також ефективні механізми обов'язковості виконання рішень Центру в національних системах правосуддя країн-учасниць Угоди про Єдиний Патентний суд.

Це дослідження є свідченням того, що альтернативні методи вирішення спорів набувають великої популярності порівняно зі судовими способами вирішення спорів національними судами (див. Додаток №1). Цю тенденцію необхідно активно імплементувати і в Україні, беручи до уваги задекларовану адаптацію національного законодавства до стандартів права ЄС. До моменту долучення України до Угоди, доцільно вивчати та використовувати практику Патентного центру з арбітражу та медіації при вирішенні патентних спорів Вищим судом з питань інтелектуальної власності.

ДОДАТОК №1

Загальні риси більшості спорів з питань інтелектуальної власності	Судове провадження	Арбітражний розгляд
Міжнародний характер	Багатоінстанційне провадження у різних правових системах, що загрожує конфліктними результатами. Можливість фактичної чи юридичної переваги розгляду у національному суді для сторони, яка веде судові справи у власній країні	Єдиний розгляд за правом, визначеним сторонами. Арбітражне провадження та національність арбітрів можуть бути нейтральними щодо права, мови та інституційної культури сторін спору
Технічний характер	Особа, що приймає рішення, може не мати відповідних спеціальних знань	Сторони можуть обрати арбітра (ів) з відповідними спеціальними знаннями
Терміновий характер	Процедури часто затягуються. Можливість застосування попередніх заходів лише в процесі судового розгляду	Арбітр (и) та сторони можуть скоротити процедуру розгляду. Арбітраж може застосовувати попередні заходи, що не вимагають окремого судового доручення
Вимога щодо остаточності	Можливість апеляції та касації тощо	Обмежені можливості щодо апеляційного провадження
Конфіденційність, секрети виробництва, ризики щодо репутації	Публічний розгляд справи	Судові провадження, матеріали справи та рішення суду є конфіденційними

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Правові джерела:

1. Coastal Contacts v. Elastic Path Software Inc., 2013 BCSC 133 (Supreme Court of British Columbia);
2. Desputeaux v. ÉditionsChouette (1987) inc., [2003] 1 S.C.R. 178, 2003 SCC 17 (Supreme Court of Canada);
3. High Court of England and Wales, Wah (Aka Alan Tang) and Anor v. Grant Thornton International Ltd and others, [2012] EWHC 3198 (Ch);
4. Kingdom of Spain v. Council of the European Union, Case C-147/13;
5. Larkden Pty Limited v. Lloyd Energy Systems Pty Limited, [2011] NSWSC 268 (Supreme Court of New South Wales);
6. Ministry of Sound International Ltd v. M/S Indus Renaissance Partners Entertainment Pvt Ltd., High Court of Delhi, January 7, 2009;
7. Sanofi-Aventis Deutschland GmbH v. Genentech, Inc. et Biogen Idec Inc., case no. 12-1454 (Fed. Cir., May 10, 2013);
8. Singapore High Court, International Research Corp PLC v. Lufthansa Systems Asia Pacific Pte Ltd and another, [2013] 1 SLR 973; [2012] SGHC 226;
9. Timegate Studios, Inc. v. Southpeak Interactive LLC et al., case no. 12-2056 (United States Court of Appeals for the Fifth Circuit, April 9, 2013);
10. Зобов'язання Samsung Стаття 9, - URL: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39939/39939_1502_5.pdf;
11. Карта Міжнародної торгової палати щодо інтелектуальної власності, 11-е видання, 2012, с. 54, - URL: <http://www.iccwbo.org/Products-and-Services/Trade-facilitation/IP-Roadmap/>;
12. Повідомлення Комісії до Європейського парламенту, Європейської Ради та Європейського економічного та соціального комітету, Фінал стратегії для Європи (2008) 465, 16 липня 2008 року, - URL: <http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0465:FIN:en>;

13. Проект Правил Процедури 16 видання (31 січня 2014 року), - URL: <http://www.unified-patent-court.org/images/documents/revised-draft-rules-ofprocedure.pdf>;
14. Результати міжнародного дослідження механізмів вирішення спорів щодо технологічних угод, проведеним Центром арбітражу та медіації WIPO, висновок - URL: <http://www.wipo.int/amc/en/center/survey/results.html>; текст повного дослідження - URL: <http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/docs/surveyresults.pdf>;
15. Рішення Верховного Суду Швейцарії від 26 травня 2011 року, - URL: http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document;
- Рішення Президії апеляційних колегій №111 від 14 квітня 2011 рік щодо мирового вирішення спорів «Рішення про медіацію», - URL: <https://oami.europa.eu/ohimportal/en/mediation>;
15. Список сторін-учасниць Нью-Йоркської Конвенції, - URL: http://www.uncitral.org/uncitral/fr/uncitral_texts/arbitration/NYConvention_status.html;
16. Справа 39939 Samsung, - URL: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39939;
17. Статистика арбітражно-медіаційного центру WIPO, - URL: <http://www.wipo.int/amc/en/center/caseload.html>.

Наукова література:

1. А. Дж. Мартін / Дж. Дерек Мейсон, Арбітраж: швидкий та ефективний засіб для патентного вирішення спорів";
2. Бревалекс, Арбітраж та медіація в процесі перед Єдиним патентним судом (липень 2013), - URL: http://www.brevalex.com/mediastore/11/16854_1_EN_original.pdf;
3. Гьйоого Лі / Кеон-Х'юн / Жак де Верра, Єврокорейські перспективи використання арбітражу та механізмів альтернативного вирішення спорів для вирішення спорів щодо інтелектуальної власності, Міжнародний арбітраж -

Том 30 Випуск 1 (2014), - ст. 91, - URL: <http://archive-ouverte.unige.ch/unige:33421>;

4. Еммануель Жиллет, Роздуми про європейський Патентний арбітражно-медіаційний центр, - URL: <http://emmanuelgillet.wordpress.com/2013/03/04/reflections-on-the-europeanpatent-arbitration-and-me>;

5. Жак де Верра, Чи можуть альтернативні механізми вирішення спорів стати методом за замовчуванням для вирішення міжнародних спорів щодо інтелектуальної власності? - 43 California Western Journal Міжнародного права (2012), - ст. 39, - URL: <http://ssrn.com/abstract=2195968>;

6. Жан-Мішель Бруг'єр / Еммануель Жилле, Litiges de propriété intellectuelle l'apport de la loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit du - 17 травень 2011, № 37, 1663;

7. Крістофер Буг, Як боротися з багаторівневими застереженнями щодо вирішення спорів, (2008) 26 Бюлетень ASA, випуск 1, с. 103;

8. Номейер Кріс, Подумай Патентний арбітраж не може працювати? Подумайте ще раз - Блог міжнародного технологічного права, - URL: <http://techlaw.biz/think-patent-arbitration-cant-work-thinkagain/#more-377>;

9. Т. Д. Халкет, Арбітраж міжнародних спорів з інтелектуальної власності, - видавництво Juris, 2012;

10. Шон Лі, Обов'язкова медіація: Багаторівневі положення та судова система (11 квітня 2013 р.), - URL: <http://singaporeinternationalarbitration.com/2013/04/11/mandatory-mediationmulti-tier-clauses>.

АНОТАЦІЯ

Інтенсивний розвиток прав інтелектуальної власності зумовив прийняття державами членами Європейського Союзу Угоди про Єдиний Патентний Суд та створення Патентного центру з арбітражу та медіації. Зростаюче значення активів інтелектуальної власності у сучасній економіці, а також привабливість рішень інституцій з альтернативного вирішення спорів визначають актуальність теми дослідження. Проаналізовано позитивні та недопрацьовані характеристики нової патентної арбітражної та медіаційної установи та її вплив на європейські країни. Аргументовано, що діяльність Патентного центру з арбітражу та медіації стане ефективною альтернативою національним судам щодо вирішення патентних спорів.

Ключові слова: Угода про Єдиний Патентний Суд, Патентний центр з арбітражу та медіації, арбітраж, медіація, альтернативні способи вирішення спорів.