

ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДОСУДОВОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ (МЕДІАЦІЯ) У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

УДК 347.9

<https://doi.org/10.32849/2409-9201.2020.20.15>**Шабалін А. В.,**

кандидат юридичних наук, керівник сектору узагальнення експертної та судової практики
Центру експертних досліджень НДІ інтелектуальної власності НАПрН України

Shabalin A. Legal scientific issues of mediation in intellectual property disputes

This article explores a range of scientific issues related to the protection of intellectual property rights using the mediation procedure. The scientific article indicates the need to study the application of the legal procedure for mediation (pre-trial settlement of disputes) in national legislation. Legal changes to the Constitution of Ukraine indicate the mandatory legal procedure for the settlement of legal disputes, and if mediation is not successful, then there is a need to go to a court. All this is written concerning legal disputes arising in intellectual property law. In this scientific article a legal analysis of foreign legislation was carried out, which regulates the mediation procedure. European law was chosen for analysis. It is indicated that the mediation procedure is quite widely applied in the single European legal space (Directive 2008/52 / EU of the European Parliament and of the Council of the European Union of May 21, 2008). This also applies to disputes related to intellectual property. The study indicates that there is a single Code of Conduct for mediators in the European Union. This document was adopted by the European Commission on 02.07.2004. The mediation procedure for intellectual property disputes also exists in Directive on Copyright in the Digital Single Market 2016/0280. The World Intellectual Property Organization established the WIPO Arbitration and Mediation Center in 1994. Everything written indicates the positive legal effect of the mediation procedure on intellectual property disputes. In the course of scientific research, the basic principles of mediation in intellectual property disputes were identified. This indicates that the mediation procedure in intellectual property disputes has the following legal qualities: 1) confidentiality; 2) agreement of the parties to a legal dispute; 3) saving financial resources; 4) independence of a mediator; 5) mediation procedure may be changed by agreement of the parties of the dispute. The legal mediation procedure for resolving intellectual property disputes is a legal civil procedure. The dispositive principle dominates in this procedure. In the course of scientific research, scientific and practical results were formulated.

Key words. intellectual property, mediation, legal dispute, pre-trial settlement of a dispute, non-jurisdictional form of defense, mediator, intellectual property dispute.

У статті досліджуються цивільно-правові питання вирішення спору в сфері інтелектуальної власності відповідно до процедури медіації (досудове врегулювання спору). Досліджено існуючі теоретичні позиції, правозастосовча практика. Проаналізовано зарубіжне законодавство у цій сфері, зокрема європейське. Вказується, що процедура медіації доволі широко застосовується на єдиному європейському правовому просторі (Директива 2008/52/ ЄС Європейського парламенту та Ради Європейського Союзу від 21 травня 2008 р.). Це стосується і спорів, пов'язаних з інтелектуальною власністю. За результатами дослідження були вироблені пропозиції як теоретичного, так і практичного характеру.

Ключові слова: інтелектуальна власність, медіація, правовий спір, досудове врегулювання спору, неюрисдикційна форма захисту, медіатор, спір у сфері інтелектуальної власності.

Питання досудового врегулювання спорів (медіація) на сьогоднішній день набуває актуальності. Це пов'язано із тим, що медіація дозволяє в оперативний спосіб вирішити існуючий конфлікт та відновити правове становище заінтересованої сторони.

Процедура медіації може застосовуватися до різних цивільних правовідносин, у тому числі й до відносин у сфері інтелектуальної власності. Медіацію варто розглядати у системі єдиного цивільного правового захисту.

Питанню досудового врегулювання, у тому числі й у сфері інтелектуальної власності, спорів приділяли увагу такі науковці, як: О. Беяневич, В. Беяневич, Г. Бромберг, О. Подцерковний, М. Потоцький, В. Резнікова, О. Святоцький, А. Шабалін, О. Штефан та ін.

Натомість застосування медіаційних процедур щодо вирішення правових конфліктів у сфері інтелектуальної власності є актуальним і малодослідженим, а тому існує необхідність приділити увагу означеній проблемі, розглянути її під різними кутами, сформулювати нові підходи як практичного, так і теоретичного плану.

Медіація (англ. mediation – *посередник*) – це процес врегулювання конфлікту із залученням посередника, завданням якого є допомога сторонам знайти шляхи комунікації, неупередженим поглядом проаналізувати ситуацію з метою надання сторонам порад для знаходження останніми оптимального варіанту вирішення спору, в якому відсутні будуть переваги жодної зі сторін конфлікту.

Наразі в Україні медіація застосовується у вирішенні трудових спорів, у спорах, пов'язаних із захистом прав споживачів, тощо.

Конституційний Суд України у своєму рішенні від 09.07.2002 р. № 15-рп / 2002, зокрема у п. 1 результативної частини, вказав, що становлення законом або договором досудового врегулювання спору за волевиявленням суб'єктів правовідносин не є обмеженням юрисдикції судів і права на судовий захист [1].

Досудову процедуру вирішення спорів варто розглядати крізь призму цивільно-правового захисту права інтелектуальної власності, оскільки саме тут реалізуються диспозитивності учасників спорів – все залежить від їх волі, їхнього бажання щодо розпорядження своїми правами (ст. 12 ЦК України). Медіацію можливо розглядати в контексті самозахисту власних цивільних прав (неюрисдикційна форма захисту).

Самозахист порушеного права інтелектуальної власності реалізується через можливість не тільки звернення до правопорушника, а й через можливість залучення третіх осіб, наприклад, звернення до третейського органу вирішення спору.

На сьогоднішній день питанням медіації у сфері інтелектуальної власності приділяється увага, особливо в контексті останніх законодавчих змін, які стосуються Основного Закону України в частині правосуддя та процесуального законодавства.

У цьому плані варто зазначити, що досудовий порядок урегулювання спірних відносин доволі часто застосовується в демократичних державах, де влада стимулює суб'єктів цивільних відносин вирішувати розбіжності за приватною процедурою і тільки, якщо таке не вдалось, звертатися до публічних процедур захисту – суду.

У 2016 р. Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) у ст. 124 Основного Закону були внесені зміни, відповідно до яких законом може бути визначений обов'язковий досудовий порядок урегулювання спору [2].

Запровадження досудового порядку вирішення спорів спрямовано на розвантаження судової системи, підвищення оперативності захисту порушеного права.

Комітет Міністрів Ради Європи надав Рекомендації № R (86) 12 щодо заходів з попередження і зменшення надмірного робочого навантаження у судах ще 16.09.1986 року. Одночасно у названих рекомендаціях наголошується про розширення доступу громадян до альтернативних методів розв'язання спорів та підвищення їхньої ефективності як процедур, здатних замінити судове провадження [3].

Запровадження процедури медіації повною мірою відповідає демократичним стандартам права, оскільки така процедура дозволяє розвантажити судову систему, а головне значною мірою підвищити оперативність захисту порушених прав. Так, у Великій Британії у 80% медіації справа вирішується протягом одного дня, а у 90% медіаційних справ сторони знаходять порозуміння.

Процедура медіації знайшла свого значного розвитку в Європі. Так, наразі в ЄС існує Європейський кодекс поведінки медіатора, який був прийнятий 02.07.2004 р. на конференції Європейської Комісії та згодом схвалений професійною спільнотою медіаторів (European Commission – European Judicial Network – Alternative dispute resolution – Community law). Також у ЄС діє Директива 2008/52/ЄС Європейського парламенту та Ради Європейського Союзу від 21 травня 2008 р. «З певних аспектів медіації у цивільних комерційних справах», якою і регламентується порядок здійснення медіаційних процедур [4].

У ст. 1 вказаної Директиви визначено, що дана Директива має своїм завданням забезпечення доступу до альтернативних процедур вирішення спорів та суперечок та сприяти мирному вирішенню спорів. Також Директива спрямована на гарантування дотримання балансу між посередництвом та судочинством [4].

У світі практика застосування процедури медіації для вирішення спорів в сфері інтелектуальної власності має досить давню історію і є популярною.

Так, ще в 1994 р. був створений Центр арбітражу й посередництва при Всесвітній організації інтелектуальної власності (WIPO Arbitration and Mediation Center) [5].

Варто зазначити, що Директива про авторське право на єдиному цифровому ринку Європейського Союзу ((Directive on Copyright in the Digital Single Market 2016/0280 значної переваги надає самозахисту порушеного авторського права [6]. Особливо щодо сплати справедливої сатисфакції (контрибуції), повідомлень про припинення правопорушення тощо – ст. 51–57 Директиви [6].

Процедура медіації з метою вирішення правових конфліктів знайома й праву США [7].

Зупинимось на загальних аспектах процедури посередництва, які є однаковими і для розв'язання конфліктів у сфері інтелектуальної власності.

Медіація може бути застосована до вирішення значного кола спорів, у тому числі й у сфері інтелектуальної власності. Аналіз вітчизняної практики медіації цієї галузі свідчить про достатню ефективність вказаної процедури вирішення спорів. Так, сторони спору у зазначеній сфері у 70% випадків доходили згоди (власна авторська статистика). Отже, існує необхідність більш широкого застосування процедури медіації, зокрема з метою захисту права інтелектуальної власності. Для більш повного розуміння процедури досудового врегулювання спорів у сфері інтелектуальної власності (в рамках цієї роботи) розглянемо основні положення процедури медіації, які є загальними для всіх категорій справ. Почнемо з понятійного апарата, зокрема визначення, основних принципів, на яких будеється процедура й етапів.

Вище ми вже наводили визначення медіації. У процесі медіації посередником виступає медіатор.

Медіатор (посередник) – це особа, яка повинна не мати особистої зацікавленості у розв'язанні конфлікту, має достатній рівень компетенції, обирається за згодою сторін конфлікту та визначає за мету вирішення спору шляхом врахування інтересів сторін конфлікту.

Розглядаючи особу медіатора, варто зазначити, що на сьогодні в Україні відсутній єдиний критерій такої спеціальності. Існує ціла купа спеціальних курсів, тренінгів тощо, а єдиний державний підхід відсутній.

Наразі роль медіатора можуть взяти на себе адвокати, які є професійними правниками й тісно співпрацюють зі своїми клієнтами. Основним завданням адвокатури є надання кваліфікованого правового захисту своїм клієнтам – юридична допомога у вирішенні існуючого суспільного конфлікту.

З приводу зазначеного А. М. Панасюк вказує, що особлива участь адвоката у врегулюванні правових спорів (юридичних конфліктів) виявляється у такому: 1) особлива предметна сфера діяльності адвоката пов'язана з глибоким всебічним аналізом протиріч і відносин у конфліктах різних категорій; 2) особлива роль адвоката як незалежного та неупередженого посередника, який сприяє сторонам у пошуку взаємоприйнятних та взаємовигідних умов припинення спору; 3) особлива процедура (медіація), в рамках якої може здійснюватися адвокатська діяльність, і місце адвоката-медіатора у даній процедурі [8]. Можливість вирішення за участю адвоката (посередництво) спору щодо порушення авторського права в мережі Інтернет передбачено ст. 52¹ Закону України «Про авторське право і суміжні права» [9].

Основні принципи медіації.

1. Конфіденційність. Цей принцип полягає у тому, що як сторони конфлікту, так і сам медіатор (посередник) не мають права надавати будь-яку інформацію щодо предмета спору сторонам, третім особам. Під інформацією варто розуміти як усну інформацію, так і документарну. Так, інформація надається кожною зі сторін.

2. Добровільність. Означений принцип полягає у тому, що сторони добровільно обирають такий шлях вирішення спору, як медіація. Також це принцип полягає у тому, що сторони добровільно обирають посередника (медіатора), визначають процедуру вирішення конфлікту, а також добровільність полягає у тому, що кожна сторона може вийти з процедури медіації, якщо буде вважати, що процес проведення медіації не відповідає її інтересам або відбувається з порушенням узгодженої процедури.

3. Неупередженість медіатора. Цей принцип полягає у тому, що медіатор не може приймати, прямо або опосередковано, позицію жодної зі сторін. Також принцип неупередженості полягає також у тому, що рішення медіатора повинно бути таким, що влаштовує кожна зі сторін конфлікту. Неупередженість полягає в тому, що медіатор не повинен не приймати рішення за кожною зі сторін, а знайти консенсус. Неупередженість проявляється і в тому, що медіатор є незалежним у виборі методики медіації, з урахуванням правил (умов або порядку), які визначили сторони та сам медіатор.

4. Гнучкість процедури. Цей принцип медіації можна назвати одним із важливих принципів досудової процедури врегулювання спорів. Суть означеного принципу полягає в тому, що заради врегулювання конфлікту сторони можуть змінити правила процедури медіації (частково або повністю). На практиці така можливість повинна бути означена сторонами та медіатором. Ініціатором зміни процедури може бути сам медіатор, однак така ініціатива медіатора повинна носити характер рекомендації сторонам. Саме гнучкість процедури дозволяє знайти ту «золоту медіану», а не зупинити процес, коли змінюється ситуація [10].

5. Спеціалізації. Це означає, що в якості медіаторів можуть бути залучені особи, які мають фахову підготовку у певній галузі знань. Це особливо актуально у разі вирішення суперечок у сфері інтелектуальної власності, коли справа пов'язана із технічними новаціями, винаходом, новою технологією тощо.

Медіація поділяється за видами:

- 1) пряма медіація – безпосередня участь посередника і сторін конфлікту;
- 2) непряма медіація («човникова») – це медіація, за якою посередники передають інформацію від однієї сторони до іншої;

3) сімейна медіація – вирішення сімейних конфліктів;

4) медіація у сфері корпоративного управління – вирішення конфліктів у сфері управління компанією: конфлікти між членами ради директорів, обрання правління компанією, спори між акціонерами, трудові спори в рамках діяльності компанії, конфлікти із зовнішнім елементом (клієнт, інвестор, постачальник) [11].

Посередництво щодо розв'язання конфліктів у сфері інтелектуальної власності також має градацію за видами. До таких основних можна віднести такі:

1) медіація щодо створення об'єктів права інтелектуальної власності – спори стосовно створення відповідного об'єкта між авторами, спори в рамках трудової діяльності (між адміністрацією і працівником щодо створеного інтелектуального продукту);

2) медіація, пов'язана із похідним правом на об'єкти права інтелектуальної власності – спори щодо передачі прав на відповідні об'єкти інтелектуальної власності (договірні відносини), спори між спадкоємцями щодо спадщини на об'єкти права інтелектуальної власності;

3) медіація у сфері використання об'єктів права інтелектуальної власності – наявність спору між власником ліцензії (ліцензіаром) та ліцензіатом щодо розміру виплат, обсягом прав, питаннями передачі, дії ліцензії за часом і територією, спори у сфері франчайзингу щодо об'єктів права інтелектуальної власності, які були передані на підставі відповідного договору.

Варто зазначити, що переважно медіація у сфері інтелектуальної власності застосовується щодо конфліктів, пов'язаних із матеріальними правами.

У юридичній літературі досудове врегулювання спорів у сфері інтелектуальних відносин визначають як альтернативне [12].

Наразі зосередимось на деяких важливих загальних питаннях посередництва.

У Законопроекті «Про медіацію» від 17.12.2015 р. № 3665, поданому групою народних депутатів (далі – Проект), запропонований інший підхід щодо понятійного апарату, основних принципів, самої процедури медіації [13]. Натомість ми вважаємо, що вказані питання є дискусійними, а тому запропоновані в цьому дослідженні підходи розглядаємо як запропоновані теоретичні новації, які вносимо на обговорення.

Говорячи про організаційні питання процедури медіації у спорах, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності, варто зупинитися на таких основних моментах. Так, процедура медіації може мати безпосередній або опосередкований характер.

У першому випадку медіація проводиться безпосередньо за участю сторін (представників) та медіатора.

У другому випадку сторони подають докази, пропозиції на свою користь, медіатор досліджує докази, вивчає пропозиції, на підставі цього формує власні пропозиції щодо виходу з конфлікту, а згодом, зустрічаючись з кожною зі сторін конфлікту, пропонує шляхи виходу, згодом, у разі досягнення паритету, сторони вже зустрічаються безпосередньо для остаточного узгодження шляху виходу з конфлікту. Перший варіант найбільше застосовується на практиці. Саме перший підхід застосовується і в практиці вирішення конфліктів у сфері інтелектуальної власності.

Як було вже зазначено вище, за процедурою медіації може бути вирішений будь-який конфлікт, саме такий підхід запропонований у ст. 3 Проекту [13]. Власна адвокатська практика автора свідчить про ефективність застосування медіаційної процедури при вирішенні питань, пов'язаних із використанням об'єктів права інтелектуальної власності. Так, саме за допомогою процедури медіації було вирішено питання використання локального бренду місцевим виробником кондитерської продукції. Виробник ОСОБА-1 погодилася, що раніше незаконно використовував бренд, який належав ОСОБИ-2. ОСОБА-1 розміщувала на власній продукції бренд без дозволу (ліцензії) ОСОБИ-2. У процесі медіації сторони дійшли згоди щодо виплати роялті [14].

Отже, у вказаному прикладі медіація дозволила задовольнити інтереси всіх сторін спору: відновити права власника бренду, в тому числі й економічні, а виробникові отримати право на використання бренду, що дозволило забезпечити стабільну реалізацію продукції. І все це без вирішення в судовому порядку, що значно могло затягнути вирішення спору.

Розглядаючи процедури медіації, варто зупинитися на одному важливому питанні. Як було вже зазначено вище, виконання рішення медіатора є добровільним. Відповідно до ч. 1 ст. 13 Проекту домовленості, досягнуті сторонами за результатами медіації, можуть бути викладені письмово в договорі. Договір за результатами медіації не повинен містити положень, які суперечать законам України, інтересам держави і суспільства, його моральним засадам. Відповідно до частини третьої вказаної норми Проекту договір, досягнутий за результатами медіації, є обов'язковим для виконання сторонами у визначені ним строки та спосіб. У разі невиконання стороною узятих на себе зобов'язань за таким договором інша сторона має право звернутися до суду у встановленому законом порядку для захисту порушених прав і законних інтересів [13].

По суті у Проекті запропонований позитивний порядок захисту результатів медіації відповідно до ст. 525, 526, 527, 629 ЦК України [15]. Натомість ми вважаємо, що запропонована процедура виконання медіації не відповідає принципу оперативності та значним чином ускладнює саму медіацію, що не відповідає завданням останньої. Виходячи з того, що рішення медіації є таким, що задовольняє інтереси сторін конфлікту і звернення до медіації є добровільним вибором сторін конфлікту, а тому тут, по суті, відсутній спір про право. У разі невиконання однією зі сторін договору про результати медіації існує факт невиконання (умисного або неумисного), а тому відповідний договір варто розглядати як виконавчий документ, який підлягає примусовому виконання відповідно до Закону України «Про виконавче провадження» (ст. 3 Закону) [16].

Процедура примусового виконання, досягнутого в процесі медіації, передбачена ст. 6 2008/52/ ЄС Європейського парламенту та Ради Європейського Союзу від 21 травня 2008 р. «З певних аспектів медіації у цивільних комерційних справах» [4].

Викладене свідчить про доцільність застосування примусових процедур у медіаційному процесі (за результатами врегулювання спору) у разі, якщо сторона ухиляється від добровільного виконання. Це повною мірою корелюється із європейськими стандартами медіації.

На сьогодні для створення ефективного посередництва у вирішенні спорів у сфері інтелектуальної власності необхідно створити загальну ефективну модель медіації в Україні.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

1. Рішення Конституційного Суду України від 09.07.2002 р. № 15-рп / 2002. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v015p710-02/print> (дата звернення: 17.09.2019).

2. Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя): Закон України. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1401-19#n6> (дата звернення: 17.09.2019).

3. Міжнародні стандарти судочинства. Сайт Судова влада. URL: <https://court.gov.ua/inshe/mss/> (дата звернення: 17.09.2019).

4. Директива 2008/52/ ЄС Європейського парламенту та Ради Європейського Союзу від 21 травня 2008 р., «З певних аспектів медіації у цивільних комерційних справах». Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_a95 (дата звернення: 17.09.2019).

5. Decisionlab. The site Decisionlab.com.ua. URL: <https://decisionlab.com.ua/> (дата звернення: 17.09.2019).

6. Copyright in the Digital Single Market 2016/0280. European Consili. URL: <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-51-2019-INIT/en/pdf>. (дата звернення: 17.09.2019).

7. Ходаківський Є. І. Інтелектуальна власність: економіко-правові аспекти: навч. посіб. / Є. І. Ходаківський, В. П. Якобчук, І. Л. Літвинчук. К.: «Центр учбової літератури», 2014. С. 173.

8. Панасюк А. М. Участие адвоката в урегулировании юридических споров посредством медиации: дис.... канд. юр. наук: 12.00.11 «Судебная власть, прокурорский надзор, организация правоохранительной деятельности. Российская академия адвокатуры и нотариата. М., 2011. С. 148–149.

9. Про авторське право і суміжні права: Закон України. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12/print> (дата звернення: 17.09.2019).

10. Шабалін А. В. Досудове врегулювання спорів (медіації) у сфері інтелектуальної власності: теоретичні та практичні питання // Юрисдикційні форми захисту прав, свобод та інтересів: матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції 27 квітня 2017 р. / за ред. А. С. Штефан НДІ ІВ НАПрНУ. К.: Інтерсервіс, 2017. С.48–53.

11. Ходаківський Є. І. Інтелектуальна власність: економіко-правові аспекти: навч. посіб. / Є. І. Ходаківський, В. П. Якобчук, І. Л. Літвинчук. К.: «Центр учбової літератури», 2014. С. 172–173.

12. Потоцький М. Ю. Господарсько-правовий захист інтелектуальної власності в Україні: монографія. К.: ДП «Вид. Дім»Персонал», 2014. 620 с. Бібліогр.: с. 534–537.

13. Про медіацію: Проект Закону України. Реєстраційний номер № 3665 від 17.12.2015 р., 3 сесія VIII скликання. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57463 (дата звернення: 17.09.2019).

14. Консультаційна справа № 12/Кпр., 2017 р. // Архів приватного адвоката Шабаліна А. В.

15. Цивільний кодекс України. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15/print> (дата звернення: 17.09.2019).

16. Про виконавче провадження: Закон України. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1404-19/print> (дата звернення: 17.09.2019).