

Консультативный комитет по защите прав

Десятая сессия

Женева, 23 – 25 ноября 2015 г.

ПОСРЕДНИЧЕСТВО В СПОРАХ О НАРУШЕНИИ ПРАВ ИС: ОПЫТ ФИЛИППИН

*подготовлено Алланом Б. Гепти, заместителем Генерального директора по вопросам информационно-пропагандистской деятельности, политики, защиты прав и международных отношений, Ведомство интеллектуальной собственности Филиппин**

АННОТАЦИЯ

Глобализация и усиливающаяся взаимосвязь экономических систем создают проблемы с точки зрения эффективной защиты прав интеллектуальной собственности (ПИС). По мере расширения международной торговли и хозяйственной деятельности последствия и применение ИС за пределами национальных границ приобретают все более актуальный характер. С учетом тонкостей и сложностей, связанных с урегулированием дел в сфере ИС, и разных методов охраны и защиты ПИС в различных юрисдикциях посредничество усматривается как один из эффективных способов разрешения споров в области ИС. Это особенно справедливо в отношении относящихся к ИС дел, которые связаны с подлинно деловыми соображениями. По сути дела, правообладатели хотят скорости, конфиденциальности, эффективности и определенной степени предсказуемости в деле защиты их ПИС. Однако, чтобы посредничество пользовалось определенной степенью приемлемости и успеха, его механизм должен обладать надлежащей структурой; посредники должны надлежащим образом отбираться и готовиться; и люди и платформа для посреднических услуг должны быть надежными и способными.

* В настоящем документе изложено мнение автора, которое может не совпадать с мнением Секретариата или государств-членов ВОИС.

I. ВВЕДЕНИЕ

1. Глобализация бросает вызов основам защиты прав интеллектуальной собственности (ПИС). Поскольку ПИС являются частными и территориальными по своему характеру правами, всегда возникает тревожный вопрос насчет того, можно ли обеспечить эффективную защиту ПИС в эпоху глобализации. Стремительные темпы международной торговли, усиливающаяся взаимосвязь экономических систем и известные последствия неэффективной защиты будут подталкивать страны к переосмыслению защиты ПИС.
2. По сути дела, ИС уже не является территориальной с точки зрения своего применения и своего значения. ИС – это неотъемлемая часть международной торговли и глобальной экономики. Следовательно, поскольку международная торговля и хозяйственная деятельность расширяются, последствия и применение ИС за пределами национальных границ также становятся все более актуальными. Будучи развивающейся страной, Филиппины должны привлекать больше инвестиций и больше бизнеса, чтобы стимулировать более высокую экономическую активность. Для достижения этой цели одним из важных соображений является создание крепкого и сбалансированного режима ИС, благоприятствующего коммерческой и промышленной деятельности.
3. Одной из проблем для защиты ПИС в Филиппинах является быстрое разрешение дел. Соответственно, для устранения этой обеспокоенности был внедрен и осуществлен ряд реформ, таких как назначение специальных коммерческих судов (SCC) для рассмотрения дел, связанных с ИС; обнародование специальных правил и процедур по делам, связанным с ИС (А.М. No. 10-3-10-SC, October 18, 2011); и постоянное укрепление потенциала судей, обвинителей и секретарей судов.
4. Что касается Ведомства интеллектуальной собственности Филиппин (IPOPHL), в частности его Бюро по правовым вопросам (БПВ) и Канцелярии Генерального директора (КГД), то одной из стратегических целей, поставленных Ведомством, является оперативное обеспечение качественных и эффективных средств правовой защиты и функционирование в качестве предпочтительного форума для урегулирования споров в области ИС. Соответственно, был внедрен ряд реформ, одной из которых является обязательная передача дел в области ИС для посредничества.
5. С учетом тонкостей и сложностей, связанных с урегулированием дел в сфере ИС, не говоря уж о различных методах охраны и защиты ПИС в разных юрисдикциях механизм альтернативного урегулирования споров, как, например, посредничество, усматривается как один из эффективных способов разрешения споров в области ИС. По мере возможности, правообладатели хотят скорости, конфиденциальности, эффективности и определенной степени предсказуемости в деле защиты их ПИС.
6. В делах о нарушениях прав фигурируют в основном два вида нарушений: нарушения, связанные с полными подделками или копиями ПИС других лиц, и нарушения, связанные с близкими или вводящими в заблуждение имитациями ПИС.
7. Что касается полной подделки, то здесь уместна обычная стратегия жесткой защиты. Это включает выдачу и исполнение ордеров на обыск, применение средства судебной защиты в виде запрета, судебное преследование и возмещение ущерба.
8. Что касается второго вида нарушений, то представляется, что альтернативная платформа для урегулирования споров является пригодной и практически возможной с учетом возникающих правовых вопросов, сложностей дела, неопределенности итогов разбирательства, судебных издержек и деловых рисков. Таким образом, те, кто

разбирается в порядке и процедуре судебного разбирательства, подумают, несомненно, о других методах урегулирования вызывающих беспокойство вопросов в области ИС.

9. Следовательно, в деле защиты ПИС вначале надлежит разобраться в характере оснований для возбуждения иска, установить желаемое исковое требование и оценить соответствующее средство правовой защиты с учетом конкретных обстоятельств каждого дела.

10. В настоящем документе на основе опыта Филиппин будет показано, что надежный, заслуживающий доверия и функционирующий механизм посредничества может быть эффективным подходом к урегулированию споров в области ИС, особенно если в деле фигурируют коммерческие соображения.

II. СОЗДАНИЕ ОСНОВЫ

11. В 2003 г. IPOPHL осуществило программу посредничества, в рамках которой добровольцы из IPOPHL прошли подготовку, организованную фондом «Conflict Resolution (CoRe) Group Foundation, Inc». После прохождения подготовки по вопросам медиации и участия в моделировании посредничества по делам, связанным с ИС, добровольцы-посредники стали посредничать в делах, ожидающих рассмотрения в БПВ. В поддержку указанной программы IPOPHL выпустило 22 декабря 2004 г. «Правила посредничества по делам в БПВ», в которых посредничество считалось добровольным и должно было проводиться на этапе предварительного производства.

12. Программа IPOPHL по альтернативному урегулированию споров (АУС) является также результатом проводимой органами исполнительной власти национальной политики, охватывающей все департаменты, учреждения и правительственные или контролируемые правительством корпорации, поощрению и стимулированию использования АУС при урегулировании споров. Эта программа согласуется с Законом Республики № 9285, иначе известным как Закон об альтернативном урегулировании споров 2004 г.

13. В ходе его осуществления были выявлены некоторые вопросы и вызывающие беспокойство проблемы, такие как усматриваемый конфликт интересов и негативное отношение к процедуре посредничества, в частности со стороны практикующих специалистов по ИС и юристов. Поскольку экспертам по товарным знакам и патентным экспертам было стать частью пула посредников. Возник вопрос об объективности процесса посредничества. Более того, стороны не проявляли большого желания передавать их споры для посредничества ввиду отсутствия достаточной информации и осведомленности относительно ценности и важности этой системы. Поскольку концепция АУС лишь недавно была внедрена в обычных судах, юристы-практики, разумеется, еще не рассмотрели преимущества АУС. Отсюда вытекает необходимость дальнейшей пропаганды и совершенствования этой системы.

III. УКРЕПЛЕНИЕ МЕХАНИЗМА ПОСРЕДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ ИС

14. В январе 2010 г. IPOPHL создало Бюро по вопросам посредничества. Был также создан Руководящий комитет для оказания необходимой правовой и технической помощи в разработке Правил процедуры для медиативного производства (Office Order No 154, S. 2010). Правила процедуры были вынесены на общественное обсуждение 29 июля 2010 г. и были, в конечном итоге, одобрены Генеральным директором 10 октября 2010 г. Отличительными особенностями Правил являются: обязательная передача дел из БПВ,

Бюро по вопросам документации, информации и передачи технологии (ДИТТВ) и КГД для урегулирования посредством медиации, при том понимании, что, если говорить о делах между сторонами (IPC) и делах, связанных с нарушением прав ИС (IPV), дело передается только после представления ответа; устанавливается период для урегулирования в связи с делами, возбужденными до вступления в силу Правил; медиативное производство становится конфиденциальным; и предусматриваются санкции за неявку на медиативную конференцию, такие как отклонение дела или объявление ответчика нарушившим обязательства. Еще одним существенным моментом является то, что в случае безрезультатности посредничества стороны имеют право подать спор на арбитражное производство.

15. Что касается арбитража, то IPOPHL установило партнерские отношения с центром «Philippine Dispute Resolution Center, Inc.» (PDRCI), который является ведущим институционализированным арбитражным центром в Филиппинах. Таким образом, если говорить о механизме урегулирования конфликтов в области ИС, то IPOPHL не только выполняет квазисудебную функцию, но и обеспечило два механизма альтернативного урегулирования споров.

16. В целях дальнейшего укрепления руководства системой АУС IPOPHL издало 9 декабря 2011 г. ведомственный приказ № 208, объединяющий все связанные с АУС функции Ведомства в единое подразделение, известное как «Служба АУС». Служба АУС является подразделением, прикрепленным к БПВ, и функционирует под непосредственным управлением/наблюдением директора БПВ. Операциями и административным персоналом руководит сотрудник по управлению операционной деятельностью, которому помогают два сотрудника технической поддержки и три сотрудника секретарской поддержки. Подразделение занимается медиативными и арбитражными услугами IPOPHL и служит координационным центром в развитии АУС в качестве действенного механизма урегулирования споров в области ИС. Главные функции Службы АУС включают управление посредническими и арбитражными услугами IPOPHL в соответствии с политикой, правилами и положениями; разработка политики, правил и положений по АУС; планирование и осуществление программ укрепления потенциала для аккредитованных при IPOPHL нейтральных сторон; и осуществление мероприятий, относящихся к операциям и развитию АУС в делах, связанных с ИС.

17. IPOPHL провело процесс аккредитации посредников и осуществило учебные программы по вопросам медиации. В настоящее время IPOPHL имеет в своем реестре 17 аккредитованных посредников. Они представляют различные профессии, которые можно разделить на две общие группы: юристы-практики и посреднические специалисты. Десять из 17 посредников являются экспертами-юристами, причем восемь из них участвуют в судебных делах и судебном преследовании в сфере ИС. Что касается членов другой группы, то большинство из них участвуют в посредничестве в судах и в проведении учебной подготовки для других специалистов по вопросам медиации и АУС.

18. В рамках осуществляемого IPOPHL процесса отбора посредников потенциальные кандидаты должны подать заявление об их рассмотрении на предмет включения в пул посредников и должны соответствовать некоторым минимальным требованиям, установленным IPOPHL. Они должны иметь по меньшей мере семь лет опыта в урегулировании споров с участием посредников или в юридической практике, связанной со спорами в области ИС. Критерии отбора включают образование, профессиональную подготовку, опыт и профессиональную квалификацию. Помимо этого, кандидаты должны пройти групповое собеседование, прежде чем перейти к этапу профессиональной подготовки в рамках процесса отбора. На втором этапе успешно прошедшие первый этап кандидаты должны пройти комплексную подготовку посредников по вопросам прав ИС и соответствующих навыков, программа которой была составлена IPOPHL при помощи

ВОИС, чтобы улучшить свои знания и навыки в области ИС и медиации. Четырехдневный учебный курс включает лекции о понятии посредничества и АУС и углубленное обучение тематике ИС. Учеба также включает моделирование и заключительную оценку.

19. Период аккредитации длится один год. Аккредитованные посредники, выполняющие медиативные функции по меньшей мере по 12 делам и успешно урегулирующие по меньшей мере шесть дел, получают аккредитацию еще на год. Те, кому медиация не удастся и кто не может урегулировать требуемое количество дел, теряют свою аккредитацию.

20. IPOPHL и Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) подписали 7 мая 2014 г. меморандум о взаимопонимании в отношении предоставления услуг АУС сторонам, участвующим в делах, подаваемых в IPOPHL. Это сотрудничество предоставляет доступ к посредническим услугам Центра ВОИС по арбитражу и посредничеству (Центр ВОИС). В рамках IPOPHL-ВОИС установлена совместная процедура урегулирования споров для содействия медиативному урегулированию связанных с ИС споров, ожидающих рассмотрения в IPOPHL. Предлагаемый IPOPHL вариант посредничества со стороны ВОИС может быть особенно выгодным для международных сторон или для сторон, стремящихся урегулировать смежные споры в нескольких юрисдикциях.

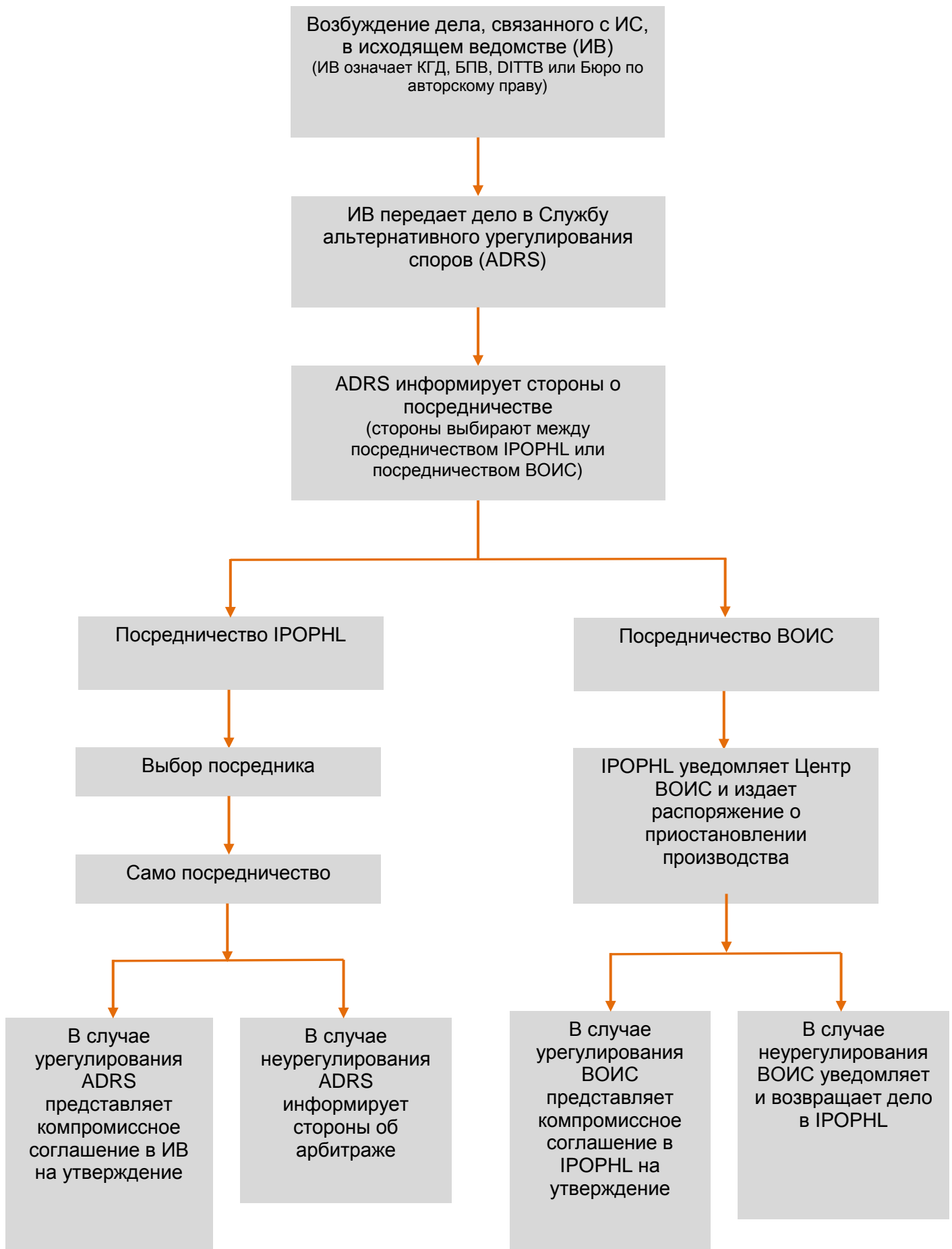
21. IPOPHL и ВОИС официально объявили 16 апреля 2015 г. о медиативных услугах по передаче дел в Центр ВОИС. Новая медиативная процедура начала действовать 7 мая 2015 г.

IV. ПРОЦЕДУРА

22. Все связанные с ИС дела, такие как дела IPC и IPV с подтвержденными ответами, заведенные в БПВ, обжалованные дела, заведенные в КГД, споры, касающиеся условий лицензии, связанной с правами автора на публичное исполнение и иное сообщение его произведения для всеобщего сведения, возбужденные в Бюро по авторскому праву, и дела, касающиеся уплаты роялти и условий лицензии в отношении прав автора, заведенные в DITTV, должны передаваться на медиацию. DITTV, БПВ, Бюро по авторскому праву и другим смежным правам и КГД известны как исходящие ведомства (ИВ).

23. Медиативная процедура в IPOPHL имеет целью дать сторонам эффективный метод для урегулирования их спора. Стороны могут выбирать посредничество в IPOPHL либо отдавать предпочтение передаче их дела на процедуру медиации в ВОИС.

Процедура медиации в IPOPHL



24. После передачи дела на медиацию стороны должны явиться на брифинг в дату и время согласно распоряжению исходящего ведомства. За неявку сторон предусмотрены санкции. Неявка истца на брифинг или на любое иное запланированное совещание служит основанием для отклонения дела. С другой стороны, если ответчик не является на такую встречу, он может быть объявлен нарушившим обязательства, и истцу будет разрешено представить доказательства *ex parte*. Руководитель по управлению операционной деятельностью или его должным образом уполномоченный представитель информирует стороны о посредничестве как альтернативном и основанном на интересах процессе урегулирования конфликтов и помогает сторонам в выборе и назначении их посредника. IPOPHL строго соблюдает автономию воли сторон при выборе посредников, а это означает, что только стороны могут принимать решение об их выборе посредника. Медиативное производство начинается с явки сторон на брифинг и заканчивается тогда, когда стороны прекращают производство вследствие невозможности прийти к урегулированию на переговорах либо в силу исполнения компромиссного соглашения.

25. Конфиденциальность производства в ходе медиации строго соблюдается. Это важно, поскольку связанные с ИС дела, такие как судебное разбирательство по патентам, могут затрагивать конфиденциальную информацию, имеющую коммерческую ценность. В разделе 9 Правил процедуры для медиативного производства предусматривается, что все медиативные конференции проводятся в закрытом заседании и что производство, включая все побочные обстоятельства, является конфиденциальным. Любое признание или заявление, сделанное во время медиации, является неприемлемым в судопроизводстве.

26. Медиативная процедура занимает – от начала до конца – максимум 90 дней.

27. Вариант посредничества ВОИС для споров, ожидающих рассмотрения в IPOPHL, охватывает все дела, преимущественно связанные с одной или более сторон, имеющих domicilio за пределами Филиппин. Во время посвященного посредничеству брифинга стороны информируются об имеющейся у них возможности представить спор на процедуру посредничества в ВОИС. Стороны могут назначить любого посредника из списка посредников ВОИС или могут отдать предпочтение какой-то другой процедуре, основанной на процедуре ВОИС. Санкции за неявку сторон на брифинг и на совещания схожи с санкциями в случае посредничества IPOPHL. Что касается расходов на медиацию, то Центр ВОИС в консультации с IPOPHL разработал перечень пошлин, которые являются надлежащими и экономически эффективными с учетом обстоятельств споров. Эти пошлины гораздо ниже обычных сборов за посредничество ВОИС.

28. Если стороны урегулируют свое дело, соглашение об урегулировании представляется в исходящее ведомство на утверждение.

29. В случае неудачной медиации стороны информируются об арбитражном производстве, в частности о его преимуществах и процедурах, в качестве еще одного варианта для урегулирования их спора. Если стороны предпочитают не передавать их дело на арбитраж, Служба АУС информирует исходящее ведомство о прекращении процедуры АУС и возвращении дела в указанное ведомство для дальнейшего производства.

30. То, как можно обеспечить исполнение соглашения об урегулировании, зависит от характера дела. В случае медиации по делам ИРС решение, основанное на компромиссном соглашении, исполняется посредством надлежащих действий Бюро по

товарным знакам (ВОТ) и Бюро по патентам (ВОР). В делах IPV, если стороны не будут добровольно выполнять соглашение, потерпевшая сторона может ходатайствовать об исполнении решения перед обычными судами и просить о возмещении ущерба или каком-то ином конкретном деянии. То же самое относится к обеспечению исполнения арбитражного решения.

V. ЭФФЕКТИВНОЕ ПОСРЕДНИЧЕСТВО: СОДЕЙСТВИЕ ТОРГОВЛЕ И БИЗНЕСУ

31. Действительно, среда, обеспечивающая охрану и защиту ПИС, способствует торговле и добросовестной конкуренции в бизнесе. Предприятия предпочитают концентрировать свою энергию и свои ресурсы на операциях и генерировать больше продуктивной экономической деятельности. Ведение длительной и неопределенной тяжбы отнюдь не благоприятствует поощрению ИС и как права, и как инструмента экономического развития.

32. В одном случае, например, обе стороны были агентами по продаже различного рода косметических изделий. А, иностранная компания, и В, местная компания, были сторонами в длительном деле о недобросовестной конкуренции, возбужденном компанией А в обычном суде. Затем А возбудила дело против В в IPOPHL в связи с распространением сходных до степени смешения косметических изделий, и, не будучи удовлетворенной этим, она подала иск об аннулировании регистраций двух промышленных образцов компании В.

33. Дело о нарушении прав ИС было передано в Службу АУС для посредничества в феврале 2011 г., и медиативное производство началось в следующем месяце. В июне 2011 г. стороны достигли урегулирования, охватывающего все неразрешенные дела, включая дело о недобросовестной конкуренции, находившееся на рассмотрении в обычном суде. Компания А согласилась отозвать все свои иски против компании В в обмен на прекращение всех встречных претензий со стороны последней. В решила сохранить регистрацию своих образцов, но согласилась не продлевать ее после истечения срока ее действия. Что еще более важно, В согласилась отозвать с рынка изделия, являющиеся предметом судебного спора.

34. В период с 2011 г. по апрель 2015 г. стороны в 729 делах из общего количества в 1 227 дел, переданных на АУС, согласились участвовать в медиативной процедуре. Коэффициент согласия в 59,4% говорит о доверии сторон к процедурам АУС и посредничества в IPOPHL. Как сопутствующий результат, в 309 из 729 дел стороны заключили мировое соглашение. Высокий – 42,4% - коэффициент успешности демонстрирует компетентность и навыки посредников.

35. Нижеследующие таблицы показывают коэффициент согласия и коэффициент успешности в рамках медиативной программы IPOPHL в период с 2011 г. по апрель 2015 г.:

Таблица 1 Коэффициент согласия

Год	Количество переданных дел	Количество дел, в которых стороны согласились участвовать в процедуре медиации	Коэффициент согласия
2011	381	279	73,2%
2012	298	166	55,7%
2013	250	125	50,0%
2014	238	135	56,7%
2015 (по состоянию на апрель)	60	24	40,0%
Всего	1227	729	59,4%

Таблица 2 Коэффициент успешности

Год	Количество урегулированных дел	Количество дел, в которых стороны согласились участвовать в процедуре медиации	Коэффициент согласия
2011	90	279	32,2%
2012	83	166	50,0%
2013	55	125	44,0%
2014	69	135	51,1%
2015 (по состоянию на апрель)	12	24	50,0%
Всего	309	729	42,4%

VI. ПЕРЕДОВЫЕ МЕТОДЫ В ОБЛАСТИ ПОСРЕДНИЧЕСТВА

36. IPOPHL выявило передовые методы в области посредничества, которые способствовали оптимальному результату его услуг.

- Создание целевого подразделения, которому поручено управлять медиативной процедурой и выполнять координационную и консультативную функцию для всех сторон.
- Соответствие норм и процедур национальным и международным правовым стандартам. Более того, медиативная процедура IPOPHL согласуется с практикой медиации в суде, так что стороны в судебном процессе и юристы-практики могут легко интегрироваться с этой системой.
- Обеспечение конфиденциальности медиативного производства дает сторонам уверенность в плане выражения своих соответствующих интересов и позиций в процессе медиации.

- Обязательная передача дел в области ИС на медиацию. Эта процедура дает сторонам возможность изучить их дискреционное право на урегулирование без неизбежного ограничения их позиции в ходе судебного процесса.
- Установление соответствующей санкции за неявку на брифинг и на запланированные медиативные совещания. Явка сторон на брифинг стимулирует участников спора к поиску возможного урегулирования правового спора, особенно когда их надлежащим образом информируют о процедуре и ее преимуществах.
- Обеспечение того, чтобы посредники обладали достаточной квалификацией для ведения медиативных дел с точки зрения их компетентности и доверия к ним вследствие тщательного процесса аккредитации.
- Обеспечения соблюдения правил приличия в ходе медиации для того, чтобы гарантировать безупречность производства и всей системы.

VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

37. С учетом различных соображений и сложностей, связанных с защитой ПИС в эпоху глобализации, можно сказать, что внедрение механизма АУС, в частности посредничества, является мощным инструментом для урегулирования споров в области ИС эффективным с точки зрения затрат образом. Это особенно касается дел, связанных с ИС, которые затрагивают либо простые, либо сложные правовые вопросы, если только это сопряжено с подлинными деловыми соображениями.

38. Таким образом, использование эффективного механизма посредничества будет скорее всего давать положительный результат не только в отношении самого находящегося на рассмотрении вопроса или дела, но и всех смежных вопросов и дел, которые препятствуют ведению бизнеса даже за пределами территориальной юрисдикции страны, в которой осуществляется посредничество.

39. Чтобы посредничество приводило к высоким коэффициентам согласия и успешности, важно, чтобы механизм посредничества был четко организован и хорошо продуман, чтобы посредники отбирались и готовились надлежащим образом и чтобы люди и платформа для услуг по АУС пользовались доверием и были дееспособными.

[Конец документа]