

УДК 347.122

DOI <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2023.78.1.37>

ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ МЕДІАЦІЇ ДЛЯ ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ В СФЕРІ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Стефанишин Н.М.,
*кандидатка юридичних наук,
доцентка, доцентка кафедри цивільного права
навчально-наукового юридичного інституту
Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника
ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0001-6919-2774>
e-mail: stefanyshyn.natalya@ukr.net*

Стефанишин Н.М. Інституціоналізація медіації для врегулювання спорів в сфері права інтелектуальної власності.

Запропонована стаття присвячена дослідженню інституту медіації як самостійної процедури для врегулювання спорів в сфері права інтелектуальної власності. Автор зазначає, що доволі швидкий етап розвитку інформаційного суспільства, ІТ-технологій, поява нових об'єктів цивільних прав, в тому числі, й об'єктів права інтелектуальної власності ставлять перед законодавцем низку завдань, що потребують їх нагального вирішення, зокрема, завдання щодо належного правового регулювання суспільних відносин, які, вже, сьогодні, мають місце в державі та суспільстві загалом. Окрім того, взяття інтеграційного курсу України в ЄС, також, ставить перед нашою державою умови щодо вдосконалення правового регулювання інтелектуальної власності у відповідності до міжнародно-правових норм, зокрема, удосконалення тих правових положень національного законодавства, що стосуються вирішення спорів в сфері права інтелектуальної власності, що все частіше мають місце в дійсності. Тому, законодавець приймає низку правових актів щодо удосконалення правового регулювання відносин, що виникають в сфері права інтелектуальної власності, прикладом чого є й прийняття Закону України «Про медіацію». Адже, медіація займає особливе місце серед примирних процедур врегулювання спорів серед альтернативних судовому розгляду вирішенню спорів, що пов'язані з порушеннями прав інтелектуальної власності.

За результати проведеного дослідження автор приходить до висновку, що медіація у сфері інтелектуальної власності може застосовуватись у випадках:

- при врегулюванні спорів, що виникають у зв'язку з використанням об'єктів інтелектуальної власності без згоди правовласника (автора, творця, винахідника або ж особи, якій належать права інтелектуальної власності відповідно до договору чи закону);
- спори, що виникають у разі порушень прав інтелектуальної власності;
- спори, що виникають при ліцензуванні та передачі прав інтелектуальної власності;
- спори, що виникають у зв'язку з укладенням та виконанням договорів у сфері інтелектуальної власності, зокрема, договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності;
- спори, що виникають із використанням об'єктів інтелектуальної власності, які передані третім особам.

Ключові слова: медіація, медіатор, спір, врегулювання спору, права інтелектуальної власності, позасудова процедура, правопорушення, захист прав інтелектуальної власності, юридична відповідальність.

Stefanyshyn N.M. Institutionalization of mediation for the settlement of disputes in the field of intellectual property laws.

The proposed article is devoted to the study of the institution of mediation as an independent procedure for the settlement of disputes in the field of intellectual property law. The author notes that the rather rapid stage

of the development of the information society, IT technologies, the emergence of new objects of civil rights, including objects of intellectual property rights, pose a number of tasks to the legislator that require their urgent solution, in particular, the task of proper legal regulation of social relations, which, already today, take place in the state and society in general. In addition, taking the integration course of Ukraine into the EU also sets before our state the conditions for improving the legal regulation of intellectual property in accordance with international legal norms, in particular, the improvement of those legal provisions of national legislation related to the resolution of disputes in the field of intellectual property law, which are increasingly happening in reality. Therefore, the legislator adopts a number of legal acts regarding the improvement of legal regulation of relations arising in the field of intellectual property law, an example of which is the adoption of the Law of Ukraine «On Mediation». After all, mediation occupies a special place among the conciliation procedures for the settlement of disputes among alternatives to court proceedings for the resolution of disputes related to violations of intellectual property rights.

Based on the results of the research, the author comes to the conclusion that mediation in the field of intellectual property can be used in the following cases:

- when settling disputes arising in connection with the use of objects intellectual property without the consent of the right holder (author, creator, inventor or the person who owns intellectual property rights in accordance with the contract or law);
- disputes arising in the event of violations of intellectual property rights;
- disputes arising during licensing and transfer of intellectual property rights property;
- disputes arising in connection with the conclusion and performance of contracts in the field of intellectual property, in particular, contracts on the disposition of property rights of intellectual property;
- disputes arising from the use of intellectual property objects, which are transferred to third parties.

Key words: mediation, mediator, dispute, dispute settlement, intellectual property rights, out-of-court procedure, offense, protection of intellectual property rights, legal liability.

Постановка проблеми. Доволі швидкий етап розвитку інформаційного суспільства, IT-технологій, поява нових об'єктів цивільних прав, в тому числі, й об'єктів права інтелектуальної власності ставлять перед законодавцем низку завдань, що потребують їх нагального вирішення, зокрема, завдання щодо належного правового регулювання суспільних відносин, які, вже, сьогодні, мають місце в державі та суспільстві загалом. Окрім того, взяття інтеграційного курсу України в ЄС, також, ставить перед нашою державою умови щодо вдосконалення правового регулювання інтелектуальної власності у відповідності до міжнародно-правових норм, зокрема, удосконалення тих правових положень національного законодавства, що стосуються вирішення спорів в сфері права інтелектуальної власності, що все частіше мають місце в дійсності. Адже розвиток цифрових технологій та надання послуг через мережу Інтернет сприяють не лише доступності до відповідних об'єктів права інтелектуальної власності, а і збільшення статистики порушень відповідних прав. Тому, законодавець приймає низку правових актів щодо удосконалення правового регулювання відносин, що виникають в сфері права інтелектуальної власності. Яскравим прикладом є прийняття Верховною Радою України Закону України «Про медіацію» та внесення на його основі змін до низки Законів, в тому числі, ЦПК та ГПК України, адже, медіація займає особливе місце серед примирних процедур врегулювання спорів серед альтернативних судовому розгляду вирішенню спорів, що пов'язані з порушеннями прав інтелектуальної власності.

Стан опрацювання цієї проблематики. Свої наукові праці запропонованій тематиці присвячували Г.О. Ульянова, О.О. Кармаза, О.П. Орлюк, М.Я. Поліщук, Н.М. Стефанишин, Н.Л. Бондаренко-Зелінська та інші вчені.

Метою даної статті є дослідження медіації як самостійної та альтернативної процедури врегулювання спорів в сфері права інтелектуальної власності.

Виклад основного матеріалу. Історія становлення та розвитку інституту права інтелектуальної власності в цивілізованих країнах світу нараховує вже декілька століть, але проблема боротьби з правопорушеннями у цій сфері продовжує залишатись однією з найскладніших для судового вирішення. Постійне збільшення кількості правопорушень, обсягів реалізації контрафактної продукції, спори щодо здійснення прав інтелектуальної власності в мережі-інтернет, інші проблемні питання активно впливають на еволюційний розвиток правової охорони інтелектуальної власності у сучасному світі.

Порушення прав інтелектуальної власності в багатьох державах є тривожним сигналом назріваючих протиріч між економічними реаліями і правовими інститутами, які різні держави намагаються використовувати для юридичного впливу на суспільні відносини, пов'язані із набуттям, здійсненням та захистом прав інтелектуальної власності. Однак, високий рівень порушень прав інтелектуальної власності притаманний не тільки країнам, що розвиваються, але й економічно розвинутих країнам, в яких законодавство спрямоване на досягнення високих стандартів правової охорони результатів інтелектуальної діяльності. В першу чергу, це стосується нових високотехнологічних сфер. Цифрові технології дозволяють легко робити копії творів, забезпечуючи їхню абсолютну ідентичність оригіналу. За умови перетворення будь-якого твору у цифрову форму стає можливим швидко і без суттєвих витрат відтворювати його екземпляри практично без втрати якості та поширювати їх з використанням телекомунікаційних засобів.

Поява електронної валюти, віртуальних активів, штучного інтелекту в системі об'єктів цивільних прав загалом, з одного боку, є позитивним явищем, а з іншого, все більше відкриває простір для порушень прав інтелектуальної власності. Так, сьогодні відбувається поширення обсягів електронної торгівлі, до якої залучаються малі і середні підприємства в різних країнах. Однак, зручність, яку надає торгівля через інтернет, ускладнюється відсутністю єдиної юридичної природи відносин між інтернет-суб'єктами: власниками інформації, її користувачами, провайдерми, іншими суб'єктами. По-суті, інтернет-відносини – це комплекс відносин, що регулюються нормами різних галузей права. Інтернет як засіб інформаційного обміну глобального масштабу нікому не належить, але його сегменти входять в інфраструктуру і юрисдикцію держав-учасниць Всесвітньої мережі. Все це викликає необхідність у позасудовому врегулюванні спорів, пов'язаних з питаннями прав інтелектуальної власності. Наприклад, унікальна ситуація виникла у зв'язку з використанням імен доменів в Інтернеті: у світі будь-яке ім'я домена може бути надано лише одному власнику цього імені. Внаслідок намагань впорядкувати діяльність численних користувачів кіберпростору була розроблена система реєстрації і управління доменними іменами, важливим елементом якої є застосування медіації для врегулювання спору.

В останні роки все більше міжнародних спорів у сфері прав інтелектуальної власності врегулюються за допомогою медіації. Оскільки, обрання сторонами відповідного медіатора для врегулювання спору є більш легким, швидким і, головне, більш дешевшим способом врегулювання міжнародних спорів в сфері інтелектуальної власності з огляду на необхідність вести довготривалі судові справи в різних державах та враховуючи невідповідність правових норм національних законодавств держав. При цьому, необхідно користуватися послугами адвокатів, кваліфікованих у питаннях національного законодавства і таке інше.

Важливу роль для поширення застосування медіації відводить й Всесвітній Організації Інтелектуальної Власності (ВОІВ), в структурі якої створено Центр ВОІВ з арбітражу та медіації. Даний Центр пропонує спеціалізовані послуги медіації для врегулювання спорів щодо прав на об'єкти інтелектуальної власності, які отримала особа на підставі ліцензії, наприклад, ліцензії на використання патентів, ноу-хау, торговельних марок тощо; спорів, що виникли на підставі укладення різного роду договорів в сфері права інтелектуальної власності, наприклад, договору щодо передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, авторських договорів, договору комерційної концесії тощо. А основними процедурами, доступними для сторін в Центрі ВОІВ з арбітражу та медіації, які можуть застосувати останні є:

- медіація – процедура, за якої незалежний посередник (медіатор) сприяє вирішенню спорів сторін;
- арбітраж – процедура, яка передбачає передачу спору на розгляд одного чи декількох арбітрів, які приймають рішення, яке є обов'язковим до виконання сторонами;
- пришвидшена процедура арбітражу – процедура вирішення спору відбувається значно швидше та є більш заощадливою з точки зору залучених коштів;
- вирішення спору експертом одноосібно (процедура полягає у передачі спору на вирішення експерту, однак, без заслуховування позицій сторін).

Сторони, котрі звернулися до Центру вправі самостійно обрати ту процедуру, яка є для них найбільш сприятливою для врегулювання відповідного спору, що виник у сфері права інтелектуальної власності [1, с. 89-90].

Перспективи вступу України до ЄС та надання Україні права бути повноцінним членом даної міжнародної організації гостро поставили проблему формування в нашій державі цивілізованого ринку інтелектуальної власності, найважливішою складовою якого є ефективний захист прав інтелек-

туальної власності. В Україні активно здійснюється гармонізація нормативно-правової бази в сфері інтелектуальної власності відповідно до міжнародних норм, а глобалізація інтелектуальної власності, відповідно, потребує вдосконалення національного законодавства.

У зв'язку з цим ВР України ратифіковано Угоду про партнерство та співробітництво між Україною і ЄС, затверджено Концепцію розвитку національної системи правової охорони інтелектуальної власності, прийнято Закон України «Про загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» [2], схвалено Стратегію розвитку інформаційного суспільства в Україні та прийнято Закон України «Про медіацію» [3] із змісту якого, можемо робити висновок, що медіація може застосовуватися у будь-яких спорах, в тому числі, у спорах в сфері прав інтелектуальної власності.

В розвинених країнах світу, медіація, як позасудова процедура врегулювання спору застосовується набагато частіше у порівнянні з іншими позасудовими (досудовими) процедурами та має належне правове регулювання на законодавчому рівні.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про медіацію» медіація – це позасудова добровільна, конфіденційна, структурована процедура, під час якої сторони за допомогою медіатора (медіаторів) намагаються запобігти виникненню або врегулювати конфлікт (спір) шляхом переговорів [3].

Вчений М. Бобровіч у сфері інтелектуальної власності виділяє «медіацію спору» та «медіацію угоди». Медіація спору застосовується коли спір вже виник. Медіація угоди – коли спору ще немає, з можливістю уникнення його виникнення в майбутньому. Медіатор здебільшого виконує функцію сприяння сторонам у врегулюванні спору, допомагаючи сторонам провести діалог таким чином, щоб укласти медіаційну угоду. У разі укладення медіаційної угоди за результатами застосування медіації для врегулювання спорів у сфері інтелектуальної власності можуть народжуватися між сторонами нові відносини, скріплені позитивними емоціями від домовленості і детальним опрацюванням інтересів, які можуть бути реалізованими лише в медіації [4, с. 13-14]. За результатами відповідних досліджень, зазначає І. Гарольд-Амбронсон у країнах Європи, частіше використовується «медіація спору» або «лікувальна медіація» [5, с. 484].

На думку деяких науковців, медіацію у сфері інтелектуальної власності потрібно застосовувати не лише у випадках виникнення спору, а й взагалі у відносинах, які потребують оновлення, поліпшення, удосконалення, відкритті нових перспектив [6, с. 120].

Для медіації як і для будь-якої іншої процедури, що використовується для врегулювання спору притаманні певні стадії (етапи).

Аналізуючи правові положення розділу 3 Закону України «Про медіацію» можемо виокремити п'ять стадій (етапів) медіації для врегулювання спору, в тому числі, й в сфері інтелектуальної власності:

- Пропозиція про можливість використання медіації (ст. 16).
- Укладення договору про проведення медіації (ст.ст. 1, 20).
- Проведення медіації (ст. 17).
- Угода за результатами медіації та її виконання (ст. 21).
- Припинення медіації (ч. 2 ст. 17) [3].

Розглянемо детальніше питання, які ж спори у сфері інтелектуальної власності можна вирішувати за допомогою застосування медіації.

Г.О. Ульянова, спори у сфері інтелектуальної власності, врегулювання яких можливе за допомогою медіації, поділяє на декілька категорій, а саме:

– спори, які виникають між сторонами договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності та інших договорів, що укладаються в даній сфері правовідносин. В даному випадку, медіацію можна застосовувати на стадії укладення договорів, за умови, коли сторони не можуть дійти згоди щодо істотних та додаткових умов договору, а також, на стадії їх виконання, коли сторона договору не виконує умов договору або ж виконує їх неналежним чином;

– при врегулюванні спорів, які виникають у зв'язку з використанням об'єктів інтелектуальної власності без згоди правовласника;

– спори, які виникають у зв'язку з неналежним використанням відповідних об'єктів третіми особами, а також, у примусовому порядку за рішенням суду.

Залежно від категорії об'єктів права інтелектуальної власності, права на які порушені, медіація застосовується при:

- порушенні авторських і суміжних прав;

- порушенні прав промислової власності;
- порушенні прав на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту;
- порушенні прав, що випливають з нетрадиційних об'єктів прав інтелектуальної власності [7, с. 107–110].

Вчена О.О. Кармаза вказує, що за допомогою медіації можна врегулювати наступні спори у сфері інтелектуальної власності:

- ліцензування та передачі прав інтелектуальної власності;
- порушень прав інтелектуальної власності;
- права власності на винахід;
- авторства на винахід, якщо третя сторона зробила суттєвий внесок [8, с. 24–28].

Досліджуючи питання удосконалення механізмів цивільно-правового захисту прав інтелектуальної власності В. Дручек зазначає, що на сьогоднішній день питання захисту прав інтелектуальної власності, зокрема й у межах цивільно-правового захисту, доцільно розглядати більш широко, ніж застосування судом або іншим уповноваженим державним органом примусових засобів. Адже сфера інтелектуальної власності, як засвідчує світова практика, є сферою активного використання позасудових способів вирішення спорів, зокрема й медіації. При цьому, застосування медіації сприймається світовою спільнотою як дієвий спосіб врегулювання спорів у сфері порушення прав інтелектуальної власності та їх захисту.

Суб'єктами захисту прав інтелектуальної власності є суб'єкти права інтелектуальної власності як первинні (тобто творці, автори, винахідники тощо), так і вторинні (особи, яким такі права належать або переходять за договором чи законом). Що стосується порушників прав інтелектуальної власності, то ними виступають фізичні та юридичні особи, що своїми діями (бездіяльністю) порушують права інтелектуальної власності суб'єкта таких прав, якими він володіє в силу закону чи договору. За результатами проведеного наукового дослідження, В. Дручек робить висновок, що позасудові способи вирішення спорів, в тому числі, і медіація, поряд із патентним судочинством, є перспективою розвитку України у сфері удосконалення захисту прав інтелектуальної власності [9, с. 158–164].

Дж. Фолберг, виконавчий директор Інституту JAMS (США), медіатор, арбітр та почесний професор правознавства, вважає медіацію частиною правової культури суспільства. Він стверджує, що близько 75% усіх спорів можна розв'язувати за допомогою медіації, а 50% спорів – у сфері інтелектуальної власності [10, с. 223].

О.П. Орлюк зазначає, що використання медіації у сфері інтелектуальної власності має свої переваги, зокрема: дозволяє зберегти партнерські відносини між сторонами спору; дозволяє припинити правопорушення, завдяки швидкому вирішенню спору; дозволяє знайти прийнятне для обох сторін рішення врегулювання спору [11].

Висновки. Підсумовуючи вище викладене, вважаємо, що застосування медіації для вирішення спорів у сфері інтелектуальної власності є не лише можливим, але й необхідним позасудовим способом використання останньої.

На нашу думку, медіація у сфері інтелектуальної власності може застосовуватись у випадках:

- при врегулюванні спорів, що виникають у зв'язку з використанням об'єктів інтелектуальної власності без згоди правовласника (автора, творця, винахідника або ж особи, якій належать права інтелектуальної власності відповідно до договору чи закону);
- спори, що виникають у разі порушень прав інтелектуальної власності;
- спори, що виникають при ліцензуванні та передачі прав інтелектуальної власності;
- спори, що виникають у зв'язку з укладенням та виконанням договорів у сфері інтелектуальної власності, зокрема, договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності;
- спори, що виникають із використанням об'єктів інтелектуальної власності, які передані третім особам.

Список використаних джерел:

1. Кронда О.Ю. Медіація в інтелектуальному праві. *Порівняльно-аналітичне право*. 2014. № 1. С. 89-90.
2. Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу: Закон України від 18.03.2004 р. Режим доступу: URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1629-15#Text>.

3. Про медіацію: Закон України від 16.11.2021 р. Режим доступу: URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1875-20#Text>.
4. Bobrowicz M. Mediacjegospodarcze – jakmediowaziprzekonywaz /Bobrowicz M // Warszawa, 2004. P. 13-14.
5. Abramson Harold I. Mediation Representation: Advocating as a Problem Solver (In Any Culture or Country). 2 ed. Louisville; Colo: National Institute for Trial Advocacy, 2010. 484 p.
6. Троцюк Н.В. Медіація як альтернативний спосіб вирішення спорів у сфері інтелектуальної власності. *Юридичний вісник*. 2016. № 4 (41). С. 116–124.
7. Ульянова Г.О., Бурова Л.І. Медіація як альтернативний спосіб вирішення спорів у сфері права інтелектуальної власності. *Південноукраїнський правничий часопис*. 2013. № 4. С. 107–110.
8. Кармаза О.О. Інститут медіації: основні концепції розвитку. *Підприємництво, господарство і право*. 2017. № 2. С. 24–28.
9. Дручек В. Доступність альтернативного способу вирішення спорів. *Проблеми альтернативного судочинства в Україні: матеріали І Львів. міжнарод. форуму*. Львів: Львів. держ. ін.-т новіт. технологій та управління ім. В. Чорновола. 2018. С. 158–164.
10. Folberg J .Resolving disputes. Theory, practice and law. New York, 2005. P. 223.
11. Орлюк О.П. Захист прав інтелектуальної власності в контексті європейської інтеграції: URL: http://visnyk.kh.ua/web/uploads/pdf/JNALSV_58-74.pdf.