

# АВТОНОМИЯ ВОЛИ ПО ВЫБОРУ ПРИМЕНИМОГО ПРАВА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АРБИТРАЖА И МЕДИАЦИИ В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

М. А. Жуков

*Анализируются вопросы реализации принципа автономии воли сторон по выбору применимого права в отношении медиативных и арбитражных соглашений с точки зрения специфики трансграничных правоотношений в области интеллектуальной собственности, формулируются предложения по совершенствованию законодательства Республики Беларусь в области международного частного права.*

*The article is devoted to the application of the autonomy of the will principle for the choice of law in the light of mediation agreements, settlement and arbitration agreements taking into consideration the specific of cross-border legal relations in the sphere of intellectual property as well as formulates certain provisions related to the development of the legislation of the Republic of Belarus regulation international private law.*

**Ключевые слова:** автономия воли; интеллектуальная собственность; медиативное соглашение; арбитражное соглашение; альтернативная форма защиты гражданских прав.

**Keywords:** autonomy of will; intellectual property; settlement agreement; arbitration agreement; alternative form of civil rights defence.

В силу интенсификации международного торгового оборота и повышения роли техники и инноваций решение вопроса об эффективной защите прав на объекты интеллектуальной собственности в трансграничном масштабе становится все более актуальным. Признание в законодательстве ряда государств и доктринальных источниках ограниченной способности отношений в области интеллектуальной собственности быть предметом медиации и арбитражного разбирательства влечет за собой возникновение коллизионного вопроса в отношении медиативных и арбитражных соглашений, которые касаются трансграничных отношений в области интеллектуальной собственности. В связи с этим возникает проблема определения допустимости и пределов автономии воли сторон по выбору применимого права к указанным соглашениям.

Отмечаем недостаточную проработку рассматриваемой проблемы как в национальной, так и в зарубежной доктрине. В настоящее время исследование по указанной проблематике осуществляются в трех направлениях:

1) анализ допустимости автономии воли сторон по выбору применимого права в области интеллектуальной собственности в целом (А. А. Соловьев [1], Th. M. de Boer [2], D. Van Engelen [3]);

2) анализ общего коллизионного регулирования арбитражных соглашений (J. Pagenberg [4], T. D. Halkert [5], W. Grantham [6], T. Cook [7]);

3) анализ общих вопросов коллизионного регулирования внесудебных медиативных соглашений и соглашений о применении медиации (В. И. Бенова [8], Z. S. Tang [9]).

Вместе с тем вопрос о применении автономии воли сторон по выбору применимого права в контексте заключения медиативных и арбитражных соглашений по вопросам интеллектуальной собственности в доктрине не анализируется, специфика указанных отношений при наличии иностранного элемента не учитывается. Указанные обстоятельства существенно повышают теоретическую значимость проводимого исследования.

Цель статьи – формирование предложений по совершенствованию законодательства Республики Беларусь в части определения допустимости и пределов автономии воли сторон по выбору применимого права к соглашениям, заключаемым в процессе использования арбитража и медиации, с учетом специфики отношений в области интеллектуальной собственности с иностранным элементом.

Применение арбитража и медиации, в том числе в области интеллектуальной собственности, опосредуется заключением ряда соглашений: соглашения о применении медиации, медиативного соглашения, арбитражного соглашения.

Вопрос о применении принципа автономии воли сторон по выбору применимого права в отношении медиативных и арбитражных соглашений тесно связан с вопросом о способности отношений в области интеллектуальной собственности быть предметом медиации и арбитражного разбирательства (т. е. арбитрабельности и медиабельности указанных отношений).

Полагаем, применение арбитража и медиации для разрешения споров в области интеллектуальной собственности, за исключением отношений в области принадлежности и действительности охраны прав на них, должно быть разрешено. Указанные отношения гражданско-правовые по своей природе, что потенциально позволяет применять к ним частноправовые способы защиты прав на них, в том числе арбитраж и медиацию, с учетом ограничений, связанных с территориальным характером охраны и защиты прав на интеллектуальную собственность.

В доктринальных источниках по вопросам коллизионного регулирования медиативных соглашений высказывается мнение о том, что к ним должен быть применен принцип автономии воли сторон по выбору применимого права.

По мнению З. С. Танг, к внесудебным медиативным соглашениям, как и к любому обязательству материального и частноправового характера,

должны применяться правила определения применимого права к договорным обязательствам. К указанным соглашениям может применяться также право страны, регулирующее существо обязательства – предмета медиативного соглашения. При этом стороны имеют право выбрать применимое право на основании автономии воли сторон [9].

Дж. Нолан-Хэйли считает, что право, применимое к медиативным соглашениям, должно определяться на основании правил определения применимого права в договорных отношениях, что также предусматривает автономию воли сторон [10, с. 141]. К. Эспульгуэс полагает, что если стороны не выбрали применимое право к медиативному соглашению, оно должно регулироваться правом страны, с которой отношение наиболее тесно связано (*proper law of the contract*) [11, с. 77–78].

Как указывает В. И. Бенова в диссертационном исследовании, посвященном медиации с иностранным элементом, применение принципа автономии воли сторон по выбору применимого права к медиативным соглашениям потенциально возможно [8].

Несмотря на разумность и обоснованность предложений относительно коллизионного регулирования медиативных соглашений, тезисы, касающиеся применимости автономии воли сторон к медиативным соглашениям, а также общие правила коллизионного регулирования арбитражных соглашений никоим образом не учитывают специфику трансграничных отношений в области интеллектуальной собственности.

Вместе с тем анализ законодательства Республики Беларусь приводит нас к выводу о том, что вопрос о коллизионном регулировании и автономии воли сторон в отношении медиативных соглашений является неопределенным. При рассмотрении медиативного соглашения как гражданско-правового договора можно говорить о том, что применимое право к таким соглашениям будет определяться на основании п. 4 ст. 1125 Гражданского кодекса Республики Беларусь путем применения критерия наиболее тесной связи без дальнейшей конкретизации локализирующих факторов [12]. При этом к нему потенциально применимы положения ст. 1124 Гражданского кодекса Республики Беларусь в части автономии воли сторон по выбору применимого права. Закон Республики Беларусь «О медиации» также не содержит в себе специальных норм по указанному вопросу.

Согласно Европейской конвенции о внешнеторговом арбитраже 1961 г. по общему правилу стороны могут выбрать применимое право к арбитражному соглашению. При этом нормы Закона Республики Беларусь «О международном арбитражном (третейском) суде» специальных норм по указанному вопросу не содержат.

Проблема усложняется также тем, что нормы Гражданского кодекса Республики Беларусь, Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь, Закона «О медиации» и Закона «О международном арбитражном (третейском) суде» не содержат в себе никаких указаний относительно пределов применения арбитража и медиации в области интеллектуальной собственности и специальных коллизионных норм, которые учитывали бы последствия территориального характера охраны и защиты прав на объекты интеллектуальной собственности. В связи с этим вопрос об автономии воли сторон не может быть решен без комплексного изменения материального и процессуального законодательства Республики Беларусь.

Следствие указанной специфики, на наш взгляд, необходимость дифференциации объемов коллизионных привязок и определение пределов автономии сторон по выбору применимого права к следующим отношениям в отдельности:

- 1) отношениям, касающимся действительности, существования и принадлежности исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности;
- 2) отношениям договорного характера;
- 3) отношениям внедоговорного характера.

Применимость принципа автономии воли сторон по выбору применимого права к договорным отношениям в области интеллектуальной собственности в целом не вызывает сомнений. Однако вопрос о выборе применимого права к нарушению исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, а также действительности и принадлежности исключительных прав вызывает дискуссии. Эти вопросы оказывают прямое воздействие на возможность выбора применимого права к медиативным и арбитражным соглашениям, которые касаются указанных отношений в той степени, в которой они могут являться предметом медиации и арбитражного разбирательства.

Как отмечают А. А. Соловьев и М. П. Сендер, аргументы противников применения принципа автономии воли сторон в области интеллектуальной собственности традиционно сводятся к следующему:

- 1) применение коллизионной привязки *lex loci protectionis* к вопросам защиты, действительности и принадлежности исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности обусловлено публичным интересом;
- 2) территориальный характер охраны прав предполагает, что исключительное право существует только в пределах одного государства. Соответственно, выбор применимого права к вопросам защиты, действительности и принадлежности исключительных прав влечет возможность применения права государства, в котором исключительное право не существует;

3) охрана и защита объектов права промышленной собственности не предполагает диспозитивности сторон, что выражается в строгом закреплении *lex loci protectionis* в Парижской конвенции по охране промышленной собственности 1883 г. [13].

Вместе с тем ряд представителей доктрины выступают за расширение применения принципа автономии воли сторон по выбору применимого права в области интеллектуальной собственности. В частности, Р. Матолионите указывает, что разрешение ограниченной автономии воли сторон в вопросах защиты исключительных прав необходимо для обеспечения эффективной защиты прав в трансграничном масштабе [14]. К. О. Кармен-Кастриллон полагает, что предложения по выбору применимого права в случае нарушения прав на объекты интеллектуальной собственности удобны с точки зрения определения тех способов защиты прав, которые могут быть применены [15]. Д. Ван Энегелен [3] и Г. Б. Динвуди [16] считают, что запрет автономии воли в случае нарушения исключительных прав устарел, наличие публичного интереса не может служить безусловным доводом для запрета автономии воли, а сам публичный интерес является слишком неопределенным.

Указанные тенденции расширения применения принципа автономии воли по выбору применимого права к отношениям интеллектуальной собственности позволяют говорить о потенциальном расширении автономии воли в случае, когда медиативное или арбитражное соглашение направлено на урегулирование споров, которые связаны с нарушением исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности.

В части определения принадлежности и действительности прав интеллектуальной собственности источники правового регулирования сходятся во мнении о недопустимости автономии воли сторон в указанном вопросе. Статья 3.103 Принципов CLIP не допускает автономии воли в вопросах охраны объектов интеллектуальной собственности [17]. Параграф 302 Принципов ALI не допускает выбора применимого права в отношении следующих вопросов: принадлежности и действительности прав на объекты интеллектуальной собственности, охрана которых возникает в силу государственной регистрации, а также существования, объема, продолжительности охраны исключительных прав на любой объект интеллектуальной собственности [18]. Указанный подход свидетельствует, что медиативные и арбитражные соглашения по данным вопросам также не могут являться предметом автономии воли сторон.

Кроме того, отмечаем, что само рассмотрение вопроса о действительности и принадлежности исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности не может быть предметом медиации и арбитражного разбирательства, поскольку:

1) действия, направленные на предоставление охраны объектам промышленной собственности конкретному лицу, являются действиями публично-правового характера, что не дает права изменять их соглашением сторон;

2) возможность признавать охрану недействительной в отношениях между сторонами путем заключения медиативного соглашения или вынесения арбитражного решения затрагивает права и интересы третьих лиц и влечет за собой нарушение принципа равенства участников гражданских правоотношений, изложенного в ст. 2 Гражданского кодекса Республики Беларусь [12].

В связи с этим вопрос о выборе применимого права к таким соглашениям даже не может быть поставлен.

Регулирование вопроса о выборе применимого права в случае нарушения прав на объекты интеллектуальной собственности разрешается неоднородно. Поскольку правоприменительная практика ряда государств демонстрирует, что отношения в области нарушения прав на объект интеллектуальной собственности обладают потенциальной арбитрабельностью и медиабельностью, проблема приобретает особое значение.

В соответствии с п. 6 ст. 1210 Гражданского кодекса Российской Федерации автономия воли применяется к выбору по соглашению сторон права, подлежащего применению к отношениям, не основанным на договоре, если это предусмотрено законом [19]. В силу отсутствия дальнейшей конкретизации вопроса о допустимости выбора применимого права в случае нарушения прав на объекты интеллектуальной собственности вопрос остается нерешенным. Пункт 1 ст. 1124 Гражданского кодекса Республики Беларусь указывает на возможность автономии воли сторон в договорных отношениях.

В соответствии с п. 1.53 Гражданского кодекса Литвы выбор применимого права возможен после нарушения прав на объект интеллектуальной собственности и только в пользу права страны суда [20]. Параграф 54 Закона Эстонии «О международном частном праве» позволяет выбрать эстонское право в качестве применимого права после совершения действия, которое являлось основанием для возникновения обязательств внедоговорного характера [21]. Статья 110 Закона Швейцарии также позволяет выбрать в качестве применимого права право страны суда после возникновения нарушения [22].

Статья 101 Кодекса Бельгии о международном частном праве позволяет осуществить выбор применимого права после совершения нарушения прав с учетом того, что такой выбор не затрагивает прав третьих лиц [23]. Статья 8 Регламента № 864/2007 о праве, подлежащем применению к вне-

договорным обязательствам («Рим II»), не разрешает автономии воли сторон в случае нарушения прав на объекты интеллектуальной собственности.

Принципы ALI и Принципы CLIP допускают ограниченную автономию воли сторон в части выбора права, примененного к внедоговорным обязательствам, связанным с нарушением исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности. В соответствии со ст. 3.605 Принципов CLIP автономия воли допускается в отношении выбора права, определяющего способ защиты исключительных прав, после возникновения спора между сторонами [17]. Параграф 302 Принципов ALI также предоставляет возможность выбрать применимое право после возникновения спора. При этом выбор права должен быть разумным, что подразумевает тесную связь между спорным правоотношением и избранным сторонами правом [18].

По нашему мнению, современные тенденции развития международной охраны и защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, а также расширение числа повсеместных нарушений с использованием интернета требуют расширения автономии воли сторон в части возможности выбрать применимое право к внедоговорным обязательствам в области интеллектуальной собственности. Однако такая автономия должна быть ограничена в целях уравнивания публичных и частных интересов.

По итогам проведенного исследования отмечаем, что в целях обеспечения баланса частных и публичных интересов на медиативные и арбитражные соглашения должна распространяться ограниченная автономия воли сторон по выбору применимого права. Градация степени автономии воли сторон должна зависеть от того, какие конкретно отношения будут предметом арбитражного или медиативного соглашения на основании следующих принципов:

- полной автономии воли сторон по выбору применимого права при урегулировании договорных отношений;
- установления закрытого перечня правопорядков, которые могут быть выбраны сторонами в случае защиты прав на объекты интеллектуальной собственности во внедоговорных отношениях;
- полного запрета автономии воли в вопросах существования, действительности и принадлежности исключительных прав.

С учетом тесной взаимосвязи вопроса об определении применимого права и проблемы арбитрабельности и медиативности, а также материальных, процессуальных и коллизионных вопросов в трансграничных отношениях в области интеллектуальной собственности полагаем, что необходимо принятие комплексного Закона Республики Беларусь «О международном частном праве», который будет подробно регулировать все

аспекты, касающиеся отношений интеллектуальной собственности с иностранным элементом.

Предлагаем дополнить ст. 1124 Гражданского кодекса Республики Беларусь пунктом пятым следующего содержания:

«5. Стороны могут выбрать по соглашению между собой применимое право в отношении обязательств, не основанных на договоре, в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством».

Предлагаем дополнить Гражданский кодекс Республики Беларусь ст. 1132-1, регулирующей выбор применимого права в отношении медиативных и арбитражных соглашений по вопросам интеллектуальной собственности:

«1. Стороны могут выбрать право, применимое к медиативным соглашениям по вопросам интеллектуальной собственности, за исключением случаев, когда предметом медиативного соглашения являются вопросы, связанные с существованием, возникновением или принадлежностью исключительных имущественных и личных неимущественных прав на объекты интеллектуальной собственности.

2. Выбор сторонами применимого права к медиативным соглашениям, регулирующим внедоговорные отношения сторон в области интеллектуальной собственности, допускается только после возникновения указанных отношений. Стороны могут выбрать в качестве применимого права к таким соглашениям право страны, где имело место или осуществлялись действия, направленные на нарушение права; право страны, где наступили последствия нарушения, или право страны, где будет испрашиваться принудительное исполнение медиативного соглашения.

3. Положения пунктов 1 и 2 настоящей статьи применимы к арбитражным соглашениям. Выбор применимого права в их нарушение противоречит публичному порядку Республики Беларусь».

### Библиографические ссылки

1. *Соловьев А. А.* Lex loci protectionis: некоторые аспекты защиты исключительных прав в международном частном праве // Вестн. междунар. коммерч. арбитража. 2013. № 1. С.214–245.

2. *De Boer Th. M.* Party Autonomy and Its Limitations in the Rome II Regulations // Yearbook of International Private Law / ed. by A. Bonomi, P. Volken. 2007. Vol. IX. P. 19–30.

3. *Van Engelen D.* Rome II and intellectual property rights: Choice of law brought to a standstill // Nederlands Internationaal Privaatrecht. 2008. № 4. P. 440–448.

4. *Pagenberg J.* The Arbitrability of Intellectual Property Cases in Germany [Electronic resource] // World Intellectual Property Organization. Genève, 2015. URL:



<http://www.wipo.int/amc/en/events/conferences/1994/pagenberg.html> (date of access: 08.03.2016).

5. *Halkert T. D.* Arbitration of international intellectual property disputes. N. Y. : Juris, 2012.

6. *Grantham W.* The arbitrability of international intellectual property disputes // *Berkerly J. of International Law*. 1996. Vol. 14 (1). P. 175–220.

7. *Cook T. M.* International Intellectual Property Arbitration. The Netherlands: Kluwer Law International BV, 2010.

8. *Бенова В. И.* Медиация как альтернативный способ разрешения международных коммерческих споров : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина. М., 2013.

9. *Tang Z. S.* Electronic Consumer Contracts in the Conflict of Laws. Portland : Hart Publishing, 2015.

10. *Nolan-Haley J.* Alternative Dispute Resolution in a Nutshell. Eagan : West Academic Publishing, 2013.

11. *Esplugues C.* General Report: New Developments in Civil and Commercial Mediation – Global Comparative Perspectives // *New Developments in Civil and Commercial Mediation – Global Comparative Perspectives* / ed. by C. Esplugues, L. Marquis. Cham, 2015. P. 1–88.

12. Гражданский кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 7 дек. 1998 г., № 218-3 : в ред. Закона Респ. Беларусь от 5 янв. 2016 г., № 352-3 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2016.

13. *Sender M. P.* Cross-Border Enforcement of Patent Rights. N. Y. : Oxford University Press, 2002.

14. *Matolyonite R.* Calling for Party Autonomy in Intellectual Property Infringement Cases // *J. of Private International Law*. 2013. Vol. 9. № 1. P. 77–99.

15. *Garcia-Castrillon C. O.* Choice of the Law in IP: Rounding off territoriality // *Cross-border Enforcement of Intellectual Property*. Cheltenham, 2014. P. 421–468.

16. *Dinwoodie B. G., Dreyfuss C. R., Kur A.* The Law Applicable to Secondary Liability in Intellectual Property Cases // *N. Y. University J. of International Law and Politics*. Vol. 42. P. 201–235.

17. Principles on Conflict of Laws in Intellectual Property (CLIP) [Electronic resource] // Max Planck Institute for Innovation and Motivation. 2016. URL: [http://www.ip.mpg.de/fileadmin/ipmpg/content/clip/the\\_draft-clip-principles-25-03-20117.pdf](http://www.ip.mpg.de/fileadmin/ipmpg/content/clip/the_draft-clip-principles-25-03-20117.pdf) (date of access: 19.03.2016).

18. Intellectual Property: Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law, and Judgments in Transnational Disputes, prepared by American Law Institute in 2008 [Electronic resource] // World Intellectual Property Organization. 2016. URL: <http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=7687> (date of access: 19.03.2016).

19. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 3 [Электронный ресурс] : 26 нояб. 2001 г., № 146-ФЗ : в ред. Закона РФ от 9 марта 2016 г., № 60-ФЗ // КонсультантПлюс. Россия / ООО «ЮрСпектр». М., 2016.

20. Civil Code of the Republic of Lithuania: Law dated 18 July 2000 №VIII-1864, ed. by Law on 21 June 2011 № XI-1484 [Electronic resource] // Lietuvos Respublikos

Seimas. 2016. URL: [http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc\\_1?p\\_id=404614](http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_1?p_id=404614) (date of access: 16.04.2016).

21. Private International Law Act: Law of Estonia on 27 March 2002 № RT I 2002, ed. by Law on 10 March 2016 № RT I [Electronic resource] // Riigi Teataja. 2016. URL: <https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/514032016002/consolide/current> (date of access: 16.04.2016).

22. Federal Act on Private International Law: Federal Act of Switzerland on 18 December 1987, amended as of 1 July 2014 [Electronic resource] // Andreas Bucher. 2016. URL: [http://www.andreasbucher-law.ch/images/stories/pil\\_act\\_1987\\_as\\_amended\\_until\\_1\\_7\\_2014.pdf](http://www.andreasbucher-law.ch/images/stories/pil_act_1987_as_amended_until_1_7_2014.pdf) (date of access: 16.04.2016).

23. Code of International Private Law: Law of the Kingdom of Belgium on 16 July 2004 [Electronic resource] // Universiteit Gent – Instituut Internationaal Privaatrecht. 2016. URL: <http://www.ipr.be/data/B.WbIPR%5BEN%5D.pdf> (date of access: 16.04.2016).

Статья поступила в редакцию 26.09.2016 г.

**Рецензент** *Е. Б. Леанович* – доцент кафедры международного частного и европейского права факультета международных отношений БГУ, кандидат юридических наук, доцент.