

Система альтернативного вирішення спорів у сфері інтелектуальної власності Всесвітньої організації інтелектуальної власності

Сергій Юрійович Білоус*

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого,
Харків, Україна

*e-mail: s.yu.bilous@nlu.edu.ua

Анотація

Актуальність теми зумовлено тим, що у 2022 р. в Україні створено новий Національний орган інтелектуальної власності, який серед іншого займається розбудовою та розвитком в Україні національної системи альтернативного вирішення спорів у сфері інтелектуальної власності. Метою статті є загальний огляд системи процедур альтернативного вирішення спорів ВОІВ та їх застосовність до спорів у сфері інтелектуальної власності й формування передумов для подальшого дослідження перспектив запровадження в Україні системи альтернативного вирішення спорів на основі досвіду ВОІВ. У дослідженні використано загальнонаукові (діалектичний та емпіричний) та спеціально-юридичні методи (порівняльно-правовий та формально-юридичний). У межах статті досліджено регламенти ВОІВ, досвід деяких країн у сфері створення національних систем альтернативного вирішення спорів за прикладом ВОІВ, меморандуми та угоди, укладені між ВОІВ та уповноваженими органами України, статистичні дані ВОІВ щодо функціонування системи вирішення спорів. Досліджено загальні характеристики трьох основних процедур альтернативного вирішення спорів: арбітраж, медіацію та експертний висновок (*expert determination*). Результати дослідження свідчать про високу ефективність процедур Центру арбітражу та медіації ВОІВ, а також про стале зростання їх популярності серед суб'єктів правових відносин у сфері інтелектуальної власності. Дослідження свідчить, що досвід ВОІВ поступово впроваджується у значній кількості країн, що розвиваються, і займає вагоме місце в системі вирішення спорів. На підставі дослідження сформульовано висновки про доцільність продовження в Україні роботи з розбудови та розвитку спеціалізованих інституцій з альтернативного вирішення спорів, зокрема на базі УКРНОІВІ. Подальші дослідження у цій сфері можуть сприяти створенню та розвитку системи альтернативного вирішення спорів, заснованою на найкращих практиках та позитивному досвіді ВОІВ та країн, які вже мають досвід побудови аналогічних систем вирішення спорів.

Ключові слова: арбітраж; медіація; альтернативне вирішення спорів; всесвітня організація інтелектуальної власності; ВОІВ; спори у сфері інтелектуальної власності.

Alternative Dispute Resolution System of the World Intellectual Property Organization

Serhii Yu. Bilous*

Yaroslav Mudryi National Law University,
Kharkiv, Ukraine

*e-mail: s.yu.bilous@nlu.edu.ua

Abstract

The relevance of the topic is due to the fact that in 2022 Ukraine established a new National Intellectual Property Authority, which, among other issues, is engaged in the development of a national system of alternative dispute resolution in the field of intellectual property. The purpose of the article is to provide a general overview of the WIPO alternative dispute resolution procedures and their applicability to intellectual property disputes. The article aims to form the prerequisites for further study of the prospects for introducing an alternative dispute resolution system in Ukraine based on the WIPO experience. The study uses general scientific (dialectical and empirical) and special legal methods (legal comparative and formal legal). The article examines the WIPO regulations, the experience of several countries in establishing national alternative dispute resolution systems based on the WIPO example, memoranda and agreements concluded between WIPO and the authorized bodies of Ukraine, and WIPO statistics on the functioning of the dispute resolution system. The author examines the general characteristics of the three main alternative dispute resolution procedures: arbitration, mediation and expert determination. The results of the study demonstrate the high efficiency of the procedures of the WIPO Arbitration and Mediation Centre, as well as the sustainable rise of their popularity among the participants of legal relations concerning intellectual property. The study shows that WIPO's experience is gradually being implemented in a huge number of developing countries and occupies a significant place in the dispute resolution system. The study concludes that it is advisable to continue the creation and development of the specialized institutions for alternative dispute resolution in Ukraine, in particular on the basis of UANIPIO. Further research in this area may contribute to the creation and development of an alternative dispute resolution system based on the best practices and positive experience of WIPO and countries that already have experience in development of the similar dispute resolution systems.

Keywords: arbitration; mediation; alternative dispute resolution, World Intellectual Property Organization; WIPO, intellectual property disputes.

Вступ

Станом на 2024 рік Україна знаходиться в процесі інституційної реформи сфери інтелектуальної власності, яка спрямована на гармонізацію українського законодавства у сфері інтелектуальної власності із законодавством Європейського Союзу. В рамках цього процесу у 2022 р. в Україні створено

новий Національний орган інтелектуальної власності (НОІВ), функції якого виконує Державна організація «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (УКРНОІВІ) [1]. Одним із пріоритетних напрямів діяльності НОІВ визначено сприяння розвитку в Україні застосування альтернативних способів вирішення спорів у сфері інтелектуальної власності [2].

Плани з розвитку в Україні системи альтернативного вирішення спорів у сфері інтелектуальної власності включено також до Національної стратегії розвитку сфери інтелектуальної власності в Україні на період 2020–2025 років [3].

Втім, станом на тепер, застосування механізмів альтернативного вирішення спорів у сфері інтелектуальної власності не є поширеною практикою в Україні, зокрема через відсутність законодавчого регулювання у цій сфері та відсутність спеціалізованих інституцій і процедур, які б могли користуватися довірою та авторитетом. Як показує досвід започаткування в Україні спеціалізованого суду з питань інтелектуальної власності, створення таких інституцій та механізмів, а також їх інтеграція у правову систему, є викликом для України. Національна ж стратегія розвитку сфери інтелектуальної власності робить ще один крок уперед, передбачаючи створення в Україні, поряд з наявною системою судів, спеціалізованої, незалежної або принаймні автономної арбітражної інституції, основним завданням якої буде позасудовий розгляд спорів у сфері інтелектуальної власності, а також створення спеціалізованого центру медіації [3].

У липні 2024 р. при УКРНОІВІ почав свою роботу Центр медіації та посередництва, що є одним із перших кроків до створення в Україні спеціалізованих механізмів альтернативного вирішення спорів, орієнтованих саме на сферу інтелектуальної власності [4]. Втім в Україні на сьогодні відсутні організації, діяльність яких була б спрямована на застосування інших видів альтернативного вирішення спорів у цій сфері – арбітражу, нейтрального встановлення фактів тощо.

Для розбудови збалансованої й ефективної системи альтернативного вирішення спорів у сфері інтелектуальної власності важливим є як послідовне втілення в життя тих рекомендацій, що були сформовані у дослідженнях вітчизняних учених, так і дослідження зарубіжного досвіду щодо запровадження й функціонування такої системи. У цьому контексті вартим уваги є досвід функціонування Центру арбітражу та медіації при Всесвітній організації інтелектуальної власності (ВОІВ). Важливість застосування досвіду ВОІВ підтверджується тим фактом, що між Міністерством економічного

розвитку і торгівлі України та Всесвітньою організацією інтелектуальної власності підписано Меморандум про взаємопорозуміння щодо альтернативного вирішення спорів у сфері інтелектуальної власності 28.09.2018 р. [5]. Меморандум передбачає поглиблення співпраці уряду України з ВОІВ у напрямі альтернативного вирішення спорів з питань інтелектуальної власності. Крім того, однією з цілей підписання цього Меморандуму є запровадження в Україні таких процедур альтернативного вирішення спорів, як медіація, арбітраж, прискорений арбітраж та експертний висновок (expert determination), які успішно й ефективно використовуються у ВОІВ.

З огляду на вказане, досвід ВОІВ у створенні та забезпеченні функціонування спеціалізованої на питаннях інтелектуальної власності системи альтернативного вирішення спорів є одним із найбільш цікавих як для теоретичного дослідження, так і для оцінки перспектив прикладного застосування такого досвіду в Україні.

Це дослідження спрямовано на загальний огляд системи процедур альтернативного вирішення спорів ВОІВ та їх застосовність до спорів у сфері інтелектуальної власності. Метою цієї статті є формування теоретичних передумов для подальшого дослідження перспектив запровадження інституціоналізованої системи альтернативного вирішення спорів у сфері інтелектуальної власності на основі досвіду ВОІВ.

Огляд літератури

Питання альтернативних способів вирішення спорів саме у сфері інтелектуальної власності досліджувалися лише в декількох роботах вітчизняних учених. Зокрема, А. Грибовська [6] та Т. Коваленко [7] у своїх дослідженнях фокусуються на застосуванні медіації як способу вирішення спорів у сфері інтелектуальної власності. О. Гумега [8] у своїх дослідженнях надає оглядовий аналіз різних способів захисту прав інтелектуальної власності – як судових, так і позасудових. Я. Коваленко [9] досліджує застосування альтернативних способів захисту доменних імен, що на сьогодні є надзвичайно актуальною темою з огляду на поширеність такого явища, як кіберсквоттинг (тобто реєстрація доменного імені, яке співпадає з чужою торговельною маркою без дозволу її праволодільця) [10]. Втім, як видно, ці дослідження фокусуються на окремих альтернативних способах вирішення спорів у сфері інтелектуальної власності, проте не аналізують цих питань системно.

Водночас проблематика альтернативних способів вирішення спорів загалом активно досліджувалася вітчизняними вченими. Зокрема, Т. Цувіна та Н. Мазаракі досліджують природу та особливості застосування медіації [11]. С. Кравцов, О. Сурженко та Н. Голубєва фокусуються на дослідженні

арбітражу і третейських судів як альтернативних способів вирішення спорів [12; 13]. Втім, ці дослідження не були зосереджені на проблемах застосування альтернативних способів вирішення спорів у сфері інтелектуальної власності.

У зарубіжній правовій доктрині питання альтернативних способів вирішення спорів у сфері інтелектуальної власності досліджувалися П. Міхельсоном [14], М. Мозер і Л. Густаво [15], Дж. С. Альберто та Х. Р. Пелонгко [16], а також багатьма іншими вченими. Окрема увага в цих дослідженнях приділялася саме практиці й досвіду Центру арбітражу та медіації при ВОІВ, а також тих центрів, які були створені в різних країнах світу на національному рівні за сприяння і підтримки ВОІВ. Тож ці дослідження можуть бути корисними для розробки національної стратегії розбудови системи альтернативних способів вирішення спорів у сфері інтелектуальної власності.

Матеріали та методи

Як методологічна основа дослідження використано загальнонаукові та спеціально-юридичні методи. Зокрема, загальний діалектичний метод наукового пізнання реальних явищ і процесів дав змогу об'єктивно охарактеризувати систему альтернативного вирішення спорів у сфері інтелектуальної власності, що створена та функціонує на базі ВОІВ, оцінити її ефективність та доцільність застосування досвіду ВОІВ при побудові національної системи альтернативного вирішення спорів у сфері інтелектуальної власності в Україні. Досліджувана система має складну структуру і саме діалектичний метод дозволяє всебічно розглянути усі об'єкти дослідження в їх взаємозв'язку, сукупності, динаміці розвитку, з використанням категорій і законів діалектики.

Основним загальнонауковим методом цього дослідження є емпіричний. Базою для підготовки цього дослідження є досвід функціонування Центру арбітражу та медіації, що створений при ВОІВ, а також практика вирішення ним спорів у сфері інтелектуальної власності. Так, автором досліджено порядок розгляду спорів указаним центром у рамках різних видів альтернативних способів вирішення спорів, зокрема, у рамках медіації [17], арбітражу [18] (в тому числі прискореного арбітражу [19]), а також експертного висновку [20]. Крім цього, для поглибленого дослідження переваг і недоліків альтернативних способів вирішення спорів у сфері інтелектуальної власності автором досліджено практику застосування медіації [21] й арбітражу [22] Центром ВОІВ.

Серед спеціально-юридичних методів дослідження автором головним чином використано порівняльно-правовий метод. Беручи до уваги те, що в рамках

Меморандуму про взаєморозуміння щодо альтернативного вирішення спорів у сфері інтелектуальної власності Україна поставила собі завдання запровадити процедури альтернативного вирішення спорів, що аналогічні тим, які застосовуються в рамках ВОІВ, дослідження досвіду Центру арбітражу та медіації ВОІВ є ключовим для виконання цього завдання. Саме у такий спосіб запроваджувалися і розвивалися процедури альтернативного вирішення спорів в інших країнах (зокрема, в Китаї, Південній Кореї, Мексиці тощо). Водночас для забезпечення послідовної й ефективної роботи над запровадженням альтернативних способів вирішення спорів у сфері інтелектуальної власності важливим є порівняння українського законодавства із правовими актами ВОІВ. Зокрема, йдеться про Закон України «Про міжнародний комерційний арбітраж» [23] та Закон України «Про медіацію» [24], адже, запозичуючи досвід Центру арбітражу та медіації ВОІВ, важливо забезпечити відповідність створюваних на базі таких запозичень правил та інституцій чинному законодавству України.

Іншим спеціально-юридичним методом дослідження є формально-юридичний. Використання цього методу дало змогу здійснити поглиблений і ретельний аналіз правил застосування альтернативних способів вирішення спорів, що існують у рамках ВОІВ, та чинного законодавства України. Крім цього, формально-юридичний метод дозволив усебічно проаналізувати положення міжнародних конвенцій, які забезпечують ефективне застосування альтернативних механізмів вирішення спорів у різних країнах світу. Зокрема, це Нью-Йоркська конвенція про визнання і виконання іноземних арбітражних рішень [25], а також Конвенція ООН «Про міжнародні угоди за результатами медіації» (Сінгапурська конвенція) [26].

Дослідження проводилося на базі наукових матеріалів, а саме, наукових статей і монографій українських і зарубіжних учених, що стосуються альтернативних способів вирішення спорів у сфері інтелектуальної власності. Крім цього, автором активно використано матеріали ВОІВ, розміщені на офіційному сайті цієї організації, які детально розкривають особливості кожного способу альтернативного вирішення спорів, а також практику їх застосування.

Результати та обговорення

Загальна характеристика Центру арбітражу та медіації ВОІВ і його альтернативних способів вирішення спорів

Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ) є міжнародною організацією й спеціалізованою агенцією ООН, основними завданнями якої є захист інтелектуальної власності на всесвітньому рівні, а також забезпе-

чення взаємодії між організаціями, утвореними на підставі різних міжнародних конвенцій у сфері захисту інтелектуальної власності. Повноваження й мета діяльності ВОІВ визначаються Стокгольмською конвенцією про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності 1967 р. [27], а її членами на сьогодні є 193 держави світу [28].

Центр арбітражу та медіації (Центр ВОІВ) був утворений при ВОІВ у 1994 р. як нейтральна, незалежна і неприбуткова організація, що спеціалізується на вирішенні спорів. На сьогодні Центр ВОІВ є найбільшим глобальним надавачем послуг з альтернативного вирішення спорів у сфері інтелектуальної власності, а також провідним надавачем послуг у сфері вирішення спорів щодо доменних імен [29, с. 236].

Загалом під альтернативними способами вирішення спорів у сучасній правовій доктрині найчастіше розуміється система неформальних позасудових процедур, спрямованих на вирішення або врегулювання спорів (конфліктів) без залучення державних юрисдикційних органів, що існують як альтернатива судовій формі захисту [30, с. 84]. До альтернативних способів вирішення спорів у сучасній юридичній доктрині й практиці належить чимало видів позасудових процедур – переговори, медіація, консиліація, арбітраж, експертний висновок тощо [31, с. 72–74], а також гібридні форми цих процедур, як от мед-арб (медіація-арбітраж), пленарний мед-арб, плетений мед-арб тощо [30, с. 95].

У сфері інтелектуальної власності альтернативні способи вирішення спорів почали застосовуватися доволі давно, ще у ХІХ ст. Так, у Швеції у 1834 р. згідно з королівським розпорядженням був створений арбітраж для оскарження рішень патентних реєстраторів, а у Великобританії для розгляду патентних спорів арбітраж був утворений у 1855 р. [32, с. 12].

Сьогодні ж альтернативні способи вирішення спорів у сфері інтелектуальної власності набувають дедалі більшої популярності і поширення серед широкого кола суб'єктів відносин у сфері інтелектуальної власності. Як свідчить статистика, Центром арбітражу та медіації ВОІВ загалом було розглянуто більш як 2800 спорів. При цьому різке зростання кількості переданих на розгляд Центру спорів спостерігається саме протягом останніх трьох років (2021–2023 рр.): згідно з даними Центру, протягом 2023 р. ним було розглянуто майже втричі більше справ, ніж у 2020 р. [33]. Зростання зацікавленості суб'єктів спорів у сфері інтелектуальної власності саме в альтернативних способах підтверджується також тим, що щороку на розгляд Центру ВОІВ передаються спори, що виникли із недоговірних відносин у сфері інтелектуальної власності. Це свідчить про те, що первісно між сторонами таких

спорів не існувало жодного договору (наприклад, спір виник через плагіат, неправомірне використання запатентованого об'єкта тощо), але вже після виникнення спору сторони вирішили передати його на розгляд саме до Центру ВОІВ, а не до національного суду, для чого уклали відповідну угоду (арбітражну, про застосування медіації тощо) [29, с. 242].

Загалом Центром ВОІВ розглядаються різноманітні спори у сфері інтелектуальної власності: спори щодо авторських прав і прав на цифровий контент, спори щодо торговельних марок, патентів тощо. Цікавою є динаміка зміни кількості спорів із тієї чи іншої категорії (простіше кажучи, динаміка зміни популярності спорів тієї чи іншої категорії) за останні двадцять років: якщо у 2004 р. найбільшу кількість становили спори щодо патентних прав (44 % від загальної кількості спорів), а спори щодо авторських прав – найменшу кількість (лише 4 %), то у 2023 р. ситуація є протилежною: найбільшу кількість спорів становлять саме спори в сфері авторського права (50 %), тоді як спори щодо патентних прав займають лише 15 % [33].

Примітно, що за захистом своїх прав шляхом застосування альтернативних способів вирішення спорів до Центру ВОІВ звертаються найрізноманітніші категорії суб'єктів: великі компанії, організації колективного управління, університети й дослідницькі центри тощо. Але половина від усіх цих суб'єктів представлена так званими «малими і середніми підприємствами» (Small and medium enterprises, SMEs), тобто компаніями, що мають менш як 250 найманих працівників та відповідають іншим критеріям малого або середнього підприємства згідно із національним законодавством [33]. Це свідчить про те, що альтернативні способи вирішення спорів є доступними для широкого кола суб'єктів і популярними серед них.

Загалом застосування альтернативних способів вирішення спорів у сфері інтелектуальної власності має низку серйозних переваг порівняно із захистом прав у національних судах. Основними перевагами, як зазначає сам Центр ВОІВ, є незалежна поглиблена експертиза, процедурна простота, економія часу та конфіденційність [32, с. 17–21]. Так, перевага наявності незалежної поглибленої експертизи полягає в тому, що будь-який альтернативний спосіб вирішення спорів Центру ВОІВ застосовується із залученням висококваліфікованих спеціалістів саме у сфері інтелектуальної власності, чого часто бракує національним судовим системам. У такій специфічній сфері, як право інтелектуальної власності, це має суттєве значення. Процедурна простота полягає в тому, що порядок розгляду спорів Центром ВОІВ є достатньо гнучким і спрямований на забезпечення легкого доступу сторін до розгляду їхніх спорів. Так, на сьогодні подання заяв і документів

до Центру ВОІВ можливе в електронній формі, зокрема, через платформу eADR [34], а засідання можуть проводитися в режимі онлайн [29, с. 246]. Економія часу виявляється в порівнянні зі стандартним судовим розглядом: так, арбітражна процедура повинна займати не більше дев'яти місяців [18], а прискорений арбітраж – не більше трьох місяців [19]. Судові процедури, особливо в спорах щодо інтелектуальної власності, зазвичай займають значно більше часу. Нарешті, конфіденційність полягає в тому що весь процес розгляду спору Центром ВОІВ у будь-який спосіб (медіація, арбітраж, експертний висновок тощо) є повністю конфіденційним, як і рішення, прийняті за його результатом. У спорах щодо інтелектуальної власності ця перевага є визначальною, адже часто сторони таких спорів бояться розголошення секретів їхньої технології, яка сама по собі є об'єктом права інтелектуальної власності. Крім цього, відповідачі у таких справах, які допустили порушення прав інтелектуальної власності іншої особи, не бажають розголошення інформації про спір, адже сама лише інформація про наявність такого спору може завдати значної шкоди їх репутації.

На сьогодні Центром ВОІВ використовується чотири види альтернативних способів вирішення спорів: медіація, арбітраж, експертний висновок та вирішення спорів щодо доменних імен [35]. Якщо перші три види можна віднести до класичних альтернативних способів вирішення спорів, то останній є доволі специфічним за своєю природою. Так, вирішення спорів щодо доменних імен, на відміну від інших трьох способів, здійснюється Центром ВОІВ згідно з процедурою UDRP (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy) [36], яка була розроблена іншою міжнародною організацією, ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers). Процедура UDRP устанавлює спрощену процедуру розгляду таких спорів і вичерпний перелік способів захисту прав потерпілих сторін. При цьому Центр ВОІВ є не єдиною, а однією із декількох організацій, що надають послуги з розгляду спорів щодо доменних імен.

Отже, вирішення спорів щодо доменних імен згідно з UDRP потребує окремого дослідження. Тому в цій статті буде проаналізовано лише три інші способи вирішення спорів, що застосовуються Центром ВОІВ – медіація, арбітраж та експертний висновок.

Медіація в практиці Центру ВОІВ

Під медіацією найчастіше розуміються переговори сторін спору за участю третьої нейтральної особи (медіатора), який, здійснюючи загальне керівництво процедурою, допомагає сторонам налагодити комунікацію між собою та самостійно досягти максимально ефективних домовленостей зі спірних

питань, однак не має повноважень на вирішення спору [30, с. 90]. Закон України «Про медіацію» визначає це поняття як позасудову добровільну, конфіденційну, структуровану процедуру, під час якої сторони за допомогою медіатора (медіаторів) намагаються запобігти виникненню або врегулювати конфлікт (спір) шляхом переговорів [24]. В основі медіації лежить низка принципів, а саме: самовизначення сторін, яке полягає у наданні вільної згоди на проведення медіації, самостійному виборі медіатора сторонами; добровільності, що полягає у вільному волевиявленні сторін щодо участі в процедурі медіації; конфіденційності, що проявляється у нерозголошенні сторонами спору та медіатором будь-якої інформації, яка стала відома в процесі медіації; нейтральності медіатора, що означає незалежність медіатора від сторін або третіх осіб і його неупередженість; самостійному визначенні та узгодженні сторонами умов угоди за результатами медіації [37, с. 150, 157, 166, 174].

Отже, медіація не передбачає вирішення спору шляхом прийняття владного припису на користь однієї зі сторін, а спрямована на знайдення дружнього врегулювання спору між сторонами, заснованому на взаємовигідному консенсусі між ними. Медіація завершується угодою між сторонами, яку сторони зобов'язуються виконувати.

Порядок застосування медіації Центром ВОІВ регламентується Правилами медіації ВОІВ [17]. Правила передбачають дві опції щодо застосування процедури медіації: або на підставі медіаційної угоди, укладеної між сторонами, або, у разі відсутності такої угоди, на запит однієї із сторін спору. У першому випадку сторона спору, яка бажає розпочати процедуру медіації, подає до Центру запит, до якого додає копію медіаційної угоди (ст. 3). У другому ж випадку сторона спору подає запит до Центру ВОІВ, про що одночасно сповіщає іншу сторону (ст. 4), і якщо остання згодна, розпочинається процедура медіації. Далі сторони переходять до вибору кандидатури медіатора. Для цього Центр ВОІВ надсилає кожній стороні спору перелік кандидатів, у якому кожна сторона має визначити, яким кандидатам вона надає перевагу і в якій послідовності, після чого протягом семи днів направляє перелік Центру ВОІВ. Останній, у свою чергу, на підставі аналізу преференцій сторін призначає медіатора (ст. 7).

Процедура медіації визначається за згодою сторін і може включати зустрічі в телефонному режимі, режимі відеоконференції чи з використанням інших онлайн-інструментів, а за відсутності такої згоди – визначається самим медіатором (ст. 10). Водночас медіатор повинен, порадившись зі сторонами, визначити строки для надання кожною зі сторін своїх пояснень щодо суті

спору, вираження своєї правової позиції та інтересів у спорі тощо (ст. 13). Порядок, у якому медіатором вживаються заходи щодо досягнення сторонами згоди, визначається самим медіатором. Водночас, якщо медіатор доходить висновку, що в рамках медіації згода навряд чи буде досягнута, медіатор може запропонувати сторонам інші процедури врегулювання спору, зокрема експертний висновок, арбітраж або подання сторонами їх остаточних позицій щодо предмета спору, які вони сформувавши за наслідками медіації, і передання цих позицій арбітру для вирішення спору по суті, виходячи з цих позицій (ст. 14).

Медіація закінчується в один із трьох способів: а) підписання сторонами угоди за результатами медіації; б) рішення медіатора про недоцільність подальшого проведення медіаційної процедури через малоймовірність досягнення згоди; в) надання однією із сторін письмової заяви про її вихід із медіаційної процедури (ст. 19). При цьому усі витрати і збори, пов'язані з медіацією, розподіляються між сторонами порівну, якщо інше не домовлено сторонами (ст. 25).

У разі досягнення сторонами згоди й укладення за результатами медіації остання стає обов'язковою для сторін і підлягає виконанню ними, як і будь-яка приватноправова домовленість між сторонами. Водночас Сінгапурська конвенція, що наразі підписана 57 країнами світу і ратифікована 14 країнами [38], передбачає можливість примусового виконання угод за результатами медіації: кожна держава, яка приєдналася до цієї Конвенції, зобов'язана забезпечити примусове виконання таких угод згідно з її національним процесуальним законодавством (ст. 3(1)) [26]. Примітно, що законодавствами багатьох країн світу при цьому передбачена можливість примусового виконання угод за результатами медіації, зокрема шляхом їх затвердження судами, арбітражами, нотаріусами, спеціальними органами тощо [39, с. 115–118].

Проте в Україні, на жаль, чинне законодавство не передбачає можливості примусового виконання угод за результатами зовнішньої медіації, адже тільки угоди, підписані за результатами медіації, що мала місце під час провадження в суді або арбітражі, можуть бути приведені до примусового виконання, якщо їх затверджено відповідним судом або арбітражем [39, с. 120]. Таке регулювання фактично нівелює переваги медіації, зокрема тієї, що застосовується Центром ВОІВ, що, безумовно, свідчить про неефективність вітчизняного підходу в цьому питанні.

Водночас медіація в сфері інтелектуальної власності демонструє доволі високу ефективність. Як свідчить статистика Центру ВОІВ, 70 % спорів,

що передаються на медіацію, вирішуються укладенням угоди про врегулювання спору [33]. Практика медіації в конкретних справах теж підтверджує її ефективність. Так, Центр ВОІВ наводить приклад спору, в якому північно-американська і європейська компанії, які понад шість років мали спір щодо торговельних марок у національних судах, вирішили зрештою передати цей спір на роз'язання Центру ВОІВ. Після чотириденної сесії з медіатором сторони змогли укласти комплексну угоду за результатами медіації, що поклало край багаторічному спору [40].

Таким чином, процедура медіації, що застосовується Центром ВОІВ, є ефективним способом врегулювання спорів. Тому вона може бути використана як модель Центром медіації, що створений при УКРНОІВІ. Водночас для забезпечення більшої популярності і затребуваності цієї процедури серед суб'єктів права інтелектуальної власності слід забезпечити можливість примусового виконання угод за результатами медіації на рівні національного законодавства.

Арбітраж і прискорений арбітраж

Під поняттям «арбітраж» зазвичай розуміється альтернативний квазі-судовий спосіб розгляду та вирішення справ, що полягає в розгляді та вирішенні спору особою (особами), які обрані та уповноважені сторонами на ухвалення обов'язкового для сторін рішення за результатами розгляду справи по суті за наслідками змагальної процедури [30; с. 90]. Отже, на відміну від медіації, метою арбітражу є прийняття рішення по суті справи арбітром, а не досягнення згоди сторін. У зарубіжній правовій доктрині і законодавстві це поняття зазвичай охоплює як внутрішні арбітражі (третейські суди), так і міжнародні комерційні арбітражі [31; с. 260]. Водночас в Україні арбітраж розрізняється залежно від того, які спори передаються на його вирішення: міжнародним комерційним арбітражем розглядаються спори, що виникають при здійсненні зовнішньоторговельних та інших видів міжнародних економічних зв'язків (так би мовити, спори з іноземним елементом) (ч. 2 ст. 1 Закону України «Про міжнародний комерційний арбітраж» [23]), а третейськими судами – спори, що не мають іноземного елементу (ч. 4 ст. 1 Закону України «Про третейські суди») [41].

Арбітражна процедура, що застосовується Центром ВОІВ, є універсальною і може бути використана як у спорах між суб'єктами, що мають своє місце реєстрації (місцезнаходження) в різних державах, так і в спорах, де ця ознака відсутня. При цьому Центром ВОІВ застосовується як звичайна, так і прискорена арбітражна процедура.

Порядок застосування *звичайної арбітражної процедури* визначається Правилами арбітражу ВОІВ [18]. Підставою для початку арбітражного розгляду спору є арбітражна угода між сторонами спору, яка може бути у вигляді окремого договору між сторонами або у вигляді арбітражного застереження, що міститься в іншому договорі (ст. 1). Для ініціювання арбітражного розгляду сторона-заявник направляє до Центру і до сторони-відповідача запит на арбітраж (ст. 6), до якого додається копія арбітражної угоди. Відповідач, у свою чергу, має право подати відповідь на запит, в якій можуть міститися його контраргументи та інші зауваження (ст. 11).

Розгляд спору здійснюється Арбітражем (Tribunal), який може бути одноосібним або складатися з декількох арбітрів. Кількість арбітрів визначається за згодою сторін, а за відсутності такої призначається один арбітр або Арбітраж із трьох арбітрів на розсуд Центру (ст. 14). Сторони спору також можуть визначити процедуру призначення арбітра або Арбітражу (ст. 15). У разі ж відсутності згоди сторін щодо призначення арбітра або Арбітражу, або незастосування цієї процедури сторонами, таке призначення здійснюється Центром ВОІВ. Для цього: а) Центр надсилає кожній стороні перелік кандидатів; б) кожна сторона має визначити, яким кандидатам вона надає перевагу і в якій послідовності; в) Центр на підставі отриманих відповідей від сторін призначає одноосібного арбітра головуючого арбітра в Арбітражі, а інші два арбітри призначаються кожною із сторін спору (заявником і відповідачем) відповідно.

Порядок проведення арбітражної процедури визначається на розсуд Арбітражу (ст. 37). Мовою арбітражної процедури є мова арбітражної угоди з урахуванням зауважень і побажань сторін (ст. 39). Для обґрунтування своєї правової позиції по справі заявник подає свій виклад обставин (Statement of Claim), до якого мають бути долучені всі необхідні докази, а відповідач – виклад заперечень (Statement of Defense) (статті 41, 42). Допустимість, належність і достатність доказів визначається Арбітражем. Арбітраж може також за власною волею або на запит сторони спору витребувати докази в іншої сторони (ст. 50), а також оглянути вебсайт, майно, техніку, продукт чи процес, якщо вважає це за потрібне (ст. 52). Арбітраж може проводити слухання по справі, якщо це необхідно для одержання показань свідків, експертів або для усного заслуховування аргументів. При цьому такі слухання можуть бути проведені в режимі відеоконференції, а також в особистій фізичній присутності сторін (ст. 55).

Приймаючи арбітражне рішення у справі, Арбітраж застосовує право, обране сторонами спору, а за відсутності такого вибору – право, яке Арбітраж вважає

належним до застосування, ураховуючи наявні звичаї ділового обороту (ст. 61). Арбітражне рішення приймається більшістю арбітрів, а в разі відсутності такої більшості рішення головуєчого арбітра має перевагу (ст. 63). Крім арбітражного рішення, Арбітраж може також запропонувати сторонам урегулювати їх спір шляхом укладення угоди з переданням справи для врегулювання спору медіатором або без такого (ст. 67 (1)).

Як і медіація, вся арбітражна процедура, арбітражне рішення саме по собі, а також заяви, зроблені в ході арбітражної процедури, є конфіденційною інформацією і за загальним правилом не можуть бути розголошені сторонами, арбітрами або Центром ВОІВ третім особам (статті 75–78).

Процедура *прискороного арбітражу* істотно не відрізняється від звичайної арбітражної процедури. Основна відмінність, як випливає із назви, полягає у строках і в спрощенні певних процедур. Так, на відміну від звичайної арбітражної процедури, в рамках прискороного арбітражу для розгляду спору призначається Арбітраж лише у складі одного арбітра (ст. 14 (а) Правил прискороного арбітражу ВОІВ [19]). Що стосується строків, то, на відміну від звичайної арбітражної процедури, яка може займати до дев'яти місяців (ст. 65 Правил арбітражу ВОІВ [18]), при прискороному арбітражі арбітражна процедура повинна займати не більше трьох місяців від моменту подання заперечень відповідача (або призначення арбітра) і до моменту завершення провадження. Остаточне арбітражне рішення має бути прийнято впродовж одного місяця після завершення провадження (ст. 58 Правил прискороного арбітражу ВОІВ [19]).

Застосування арбітражної процедури ВОІВ є ефективним способом вирішення спорів, що демонструє арбітражна практика. Так, в одній зі справ спір виник між кінопродюсерськими компаніями з Мексики, Португалії та Іспанії, між якими було укладено договір про спільну діяльність із розробки анімаційного фільму. Однак компанія з Мексики через певний час вирішила розірвати договір, посилаючись на порушення договору з боку інших його сторін. Після призначення арбітра в цій справі арбітражне рішення було прийнято за результатами всього однієї відеоконференції за участю сторін, і було визнано, що компанія з Мексики мала право розірвати договір [42]. В іншій справі, яка стосувалася прав на банківське програмне забезпечення, спір виник між компанією із США, яка розробляла програмне забезпечення, і одним із банків Азії. Компанія-розробник вважала, що банк порушує договір, оскільки використовує не тільки програмне забезпечення, розроблене компанією, а й програмне забезпечення третіх сторін. У рамках процедури прискороного арбітражу арбітражне рішення було прийнято

вже через три місяці з моменту подання заявником запиту на арбітраж, за результатами розгляду спору банк було зобов'язано компенсувати американській компанії частину збитків [43].

Арбітражні рішення ВОІВ є обов'язковими для виконання. Основним міжнародним актом, що забезпечує виконання арбітражних рішень, є Нью-Йоркська конвенція про визнання і виконання іноземних арбітражних рішень, яка зобов'язує держави, що приєдналися до цієї конвенції, визнавати арбітражні рішення як обов'язкові і виконувати їх відповідно до положень національного процесуального законодавства (ст. 3) [25]. Примітно, що серед країн, які надали згоду на обов'язковість цієї конвенції, 172 країни світу, зокрема й Україна [44]. В Україні визнання і виконання арбітражних рішень передбачене Законом України «Про міжнародний комерційний арбітраж» (статті 35, 36) та статтями 474–482 Цивільного процесуального кодексу України, тому арбітражні рішення Центру ВОІВ можуть бути визнані і виконані на підставі цих положень.

Таким чином, процедура арбітражу і прискореного арбітражу, що застосовується Центром ВОІВ, є ефективним способом вирішення спорів у сфері інтелектуальної власності. Практику Центру ВОІВ доцільно використати при створенні центру арбітражу при УКРНОІВІ, що є частиною Національної стратегії розвитку сфери інтелектуальної власності.

Експертний висновок (Expert Determination)

Ще одним способом вирішення спорів, що застосовується Центром ВОІВ, є експертний висновок (Expert Determination). За визначенням ВОІВ, експертний висновок є процедурою, в якій технічне, наукове або інше питання, що стосується бізнесу сторін спору, передається на розгляд одному або декільком експертам для прийняття ними рішення з цього питання [32]. Цей спосіб вирішення спорів особливо доцільний для тих справ, які стосуються технічних питань, зокрема, оцінка об'єктів інтелектуальної власності, тлумачення патентної заявки, обсяг прав, що охоплюються ліцензією тощо [45].

За своєю природою експертний висновок є доволі специфічним способом вирішення спорів, оскільки, з одного боку, він здебільшого застосовується для підготовки до судового або арбітражного вирішення спору, а з іншого – сам по собі такий висновок є обов'язковим для сторін і до моменту звернення до суду чи арбітражу [46]. З усіх описуваних у вітчизняній юридичній літературі альтернативних способів вирішення спорів експертний висновок Центру ВОІВ найбільше схожий із процедурою нейтрального встановлення фактів (neutral fact finding), а саме такого її виду, як нейтральне експертне

встановлення фактів (*neutral expert fact finding*), що здійснюється незалежним фахівцем або експертом, який дає висновок щодо питань, які потребують застосування спеціальних знань (у тому числі в галузі права) [47, с. 161].

Порядок застосування такого способу вирішення спорів, як експертний висновок, визначено Правилами надання експертного висновку ВОІВ [20]. Передання певного питання на розгляд експерту за загальним правилом можливе, якщо між сторонами спору укладено угоду про застосування експертного висновку (*Expert Determination Agreement*), яка може бути виражена в окремому договорі між сторонами або у формі застереження, що міститься в іншому договорі між сторонами (наприклад, у ліцензійному договорі) (ст. 1). Для звернення до цієї процедури сторона угоди подає запит на експертний висновок до Центру ВОІВ і надсилає копію такого запиту іншій стороні (ст. 5). Водночас звернення до такої процедури можливе і без такої угоди, але в будь-якому випадку за умови наявності згоди обох сторін спору на її застосування. Так, у разі відсутності угоди сторона, яка бажає передати питання на розгляд експерту, подає запит на експертний висновок до Центру та іншій стороні, і за наявності згоди іншої сторони питання може бути передано експерту (ст. 6).

Після отримання запиту відбувається призначення експерта. Експерт може бути визначений сторонами в їх угоді, і в такому випадку саме ця особа буде призначена експертом. При цьому сторони можуть визначити декількох експертів для розгляду їх питання. Якщо ж експерт (експерти) сторонами не визначений, то його призначає Центр ВОІВ. За загальним правилом призначається один експерт, якщо Центр ВОІВ не дійде висновку про необхідність призначення декількох (ст. 9 (а), (б)).

Порядок розгляду питання щодо надання експертного висновку визначається експертом на його власний розсуд. Якщо експерт вважає за потрібне або якщо на цьому наполягають сторони, експерт може організувати зустрічі зі сторонами в телефонному режимі, в режимі відеоконференції або з використанням інших онлайн-засобів (ст. 14).

Експертний висновок формується на підставі інформації, наданої сторонами, знань експерта у відповідній сфері або будь-якої іншої інформації, яку експерт вважає за доцільне використати. При цьому цей висновок є обов'язковим для сторін, якщо сторони не погодять між собою іншого (ст. 17).

Водночас обов'язковість експертного висновку спирається фактично тільки на зобов'язуючу силу договору між сторонами, а не на засоби державного примусу. Тобто сторони, які уклали угоду про застосування

експертного висновку, покладають на себе обов'язок визнавати цей висновок і виконувати його. Однак цей висновок не підлягає визнанню або зверненню до примусового виконання в судових органах, що відрізняє цей спосіб вирішення спорів від двох попередніх. У будь-якому випадку експертний висновок може бути використаний обома сторонами у подальших можливих процедурах вирішення спору між ними – судових, арбітражних тощо. Тому значення цього способу вирішення спорів не слід недооцінювати.

Висновки

Альтернативні способи вирішення спорів, що застосовуються Центром ВОІВ, є ефективними й дієвими механізмами вирішення спорів у сфері інтелектуальної власності. Їхня ефективність підтверджена практикою діяльності Центру, яка демонструє те, що сторони конкретних спорів мають змогу отримати порівняно швидке, комплексне й зрозуміле для обох із них врегулювання їхнього конфлікту, при цьому часто саме дружнє врегулювання за наслідками застосування процедури медіації. Крім ефективності, способи вирішення спорів, що застосовуються Центром ВОІВ, довели також свою гнучкість і здатність враховувати ті складнощі, які можуть виникнути з незалежних від сторін спору, Центру ВОІВ, медіатора, арбітра або експерта причин. Зокрема, завдяки можливості розглядати спори в режимі онлайн без надмірних бюрократичних процедур для забезпечення такого розгляду, а також можливості подавати документи й докази онлайн, затребуваність альтернативних способів вирішення спорів зростає великими темпами.

Важливим напрямом розвитку альтернативних способів вирішення спорів у сфері інтелектуальної власності є утворення центрів застосування таких способів у різноманітних країнах світу за сприяння й підтримки Центру ВОІВ. Так, подібні центри були відкриті в Аргентині, Австралії, Китаї, Іспанії, Сінгапурі, Південній Кореї і в багатьох інших державах [32, с. 53–56]. Як зразок у таких центрах використовуються моделі і процедури альтернативного вирішення спорів, які використовуються Центром ВОІВ. При цьому, якщо сторони спору вирішують звернутися до національного центру, згодом вони можуть передати свій спір на розгляд безпосередньо Центру ВОІВ.

Для прикладу, в Китаї з 2020 р. національні суди практикують передання спорів з іноземним елементом у сфері інтелектуальної власності до Шанхайського офісу арбітражу та медіації ВОІВ, що забезпечує більш швидкий і фаховий розгляд таких спорів [48]. У Сінгапурі за підтримки і сприяння Центру ВОІВ ще в 2012 р. був створений Офіс Інтелектуальної власності, який застосовує процедури медіації та надання експертного

висновку [32, с. 63]. Центр ВОІВ активно співпрацює із організаціями Південної Кореї, яка на сьогодні є одним із світових лідерів не тільки в галузі науково-технічної діяльності, а й музичної та кіноіндустрії. Так, у рамках цієї співпраці Центром ВОІВ та Міністерством культури, спорту і туризму Південної Кореї було розроблено онлайн-застосунок, який допомагає подавати запити на медіацію за допомогою мобільних пристроїв [49].

Вказане доводить перспективність застосування не тільки тих способів вирішення спорів, які пропонує безпосередньо Центр ВОІВ, а й тих способів, які пропонують національні аналогічні центри. Як було зазначено напочатку, в Україні нещодавно було створено Центр медіації при УКРНОІВІ, що саме по собі є позитивним і прогресивним кроком у напрямі розвитку системи альтернативних способів вирішення спорів у сфері інтелектуальної власності на національному рівні.

Утім це лише перший крок у цьому напрямі. По-перше, для забезпечення більшої ефективності і затребуваності, власне, такого способу вирішення спорів, як медіація, необхідним є внесення змін до Закону України «Про медіацію» і забезпечення можливості примусового виконання угод за результатами медіації. По-друге, для побудови комплексної системи альтернативного вирішення спорів, не достатньо самої лише медіації. У цьому контексті варто зосередитися на започаткуванні процедури арбітражу в сфері інтелектуальної власності, причому за основу в цьому випадку можна взяти досвід і практику Центру ВОІВ. Крім того, доцільним є також запровадження аналогу такої процедури ВОІВ, як експертний висновок. Якщо така процедура буде започаткована при УКРНОІВІ, це забезпечить сторонам спорів більш полегшений і швидкий доступ до експертних послуг у сфері інтелектуальної власності.

Список використаних джерел

- [1] Деякі питання Національного органу інтелектуальної власності : розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.10.2022 р. № 943-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/943-2022-%D1%80#n7> (дата звернення: 10.08.2024).
- [2] Про УКРНОІВІ. URL: <https://ukrpatent.org/uk/articles/UKRNOIVI-about> (дата звернення: 10.08.2024).
- [3] Національна стратегія розвитку сфери інтелектуальної власності в Україні на період 2020–2025 роки. Проєкт 26.11.2019. URL: <https://ukrpatent.org/atachs/IP-Strategy-2020-25.pdf> (дата звернення: 10.08.2024).
- [4] Про Центр. URL: <https://ip-mediation.nipo.gov.ua/> (дата звернення: 10.08.2024).
- [5] Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Всесвітньою організацією інтелектуальної власності щодо альтернативного вирішення спорів у сфері інтелектуальної власності, вчинених 28 вересня 2018 року. URL: <https://ukrpatent.org/atachs/mou-wipo-mwdt-adr-eng.pdf> (дата звернення: 10.08.2024)

- [6] Грибовська А. А. Медіація у сфері інтелектуальної власності та ІР офіс України. *Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку* : матеріали XXXVIII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Брно (Чехія)). Брно, 2023. С. 60–69.
- [7] Коваленко Т. Медіація: процедура врегулювання спорів за взаємною згодою сторін. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2017. № 1. С. 16–23. URL: <https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewById/825569> (дата звернення: 10.08.2024).
- [8] Гумега О. Досвід європейських країн у процесі удосконалення цивільно-правового захисту прав інтелектуальної власності. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2015. № 6. С. 87–95. URL: <https://drive.google.com/file/d/1cMZV7Yd1gP-QF5AvkA8QQ00YYIR9V2Bm/view> (дата звернення: 10.08.2024).
- [9] Коваленко Я. Позасудові засоби захисту права на доменне ім'я. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2020. № 3. С. 102–111. <https://doi.org/10.33731/32020.216583>.
- [10] Tsvina T., Vakhoniev T. Law of Ukraine «On Mediation»: Main Achievements and Further Steps of Developing Mediation in Ukraine. *Access to Justice in Eastern Europe*. 2022. № 1(13). С. 142–153. <https://doi.org/10.33327/AJEE-18-5-1-n000104>.
- [11] Mazaraki N., Tsvina T. Creating an Effective Mediation Scheme for Business-Related Human Rights Abuses: The Case of Ukraine. *Business and Human Rights Journal*. 2024. № 9(1). С. 129–149. <https://doi.org/10.1017/bhj.2023.34>.
- [12] Кравцов С. О. Міжнародний комерційний арбітраж та національні суди : монографія. Харків : Право, 2014. 232 с.
- [13] Surzhenko O., Kravtsov S., Golubeva N. The Validity, Effectiveness, and Enforceability of an Arbitration Agreement: Issues and Solutions. *Access to Justice in Eastern Europe*. 2021. № 4(12). P. 116–130. <https://doi.org/10.33327/AJEE-18-4-4-n000088>.
- [14] Michaelson P. The New 2014 WIPO ADR Rule Set: Flexible, Efficient And Improved. *NYSBA*. 2014. Vol. 7, No 2. P. 32–35. URL: <https://ssrn.com/abstract=2523032> (last accessed: 10.08.2024).
- [15] Moser M., Gustavo L. Resolving Cross-Border Patent Disputes Through Mediation and Arbitration WIPO. *les Nouvelles – Journal of the Licensing Executives Society*. 2018. Vol. LIII. No. 4. URL: <https://ssrn.com/abstract=3271183> (last accessed: 10.08.2024).
- [16] Julianne A.S., Pelongco Jose Ryan S. Making Sense of the Cybercrime Courts' Jurisdiction over Cybersquatting Cases in Light of the Concurrent Jurisdiction of World Intellectual Property Organization Panels Pursuant to the Uniform Dispute Resolution Policy. *Ateneo Law Journal*. 2020. Vol. 64, Issue 3. P. 983–1044. URL: <https://ssrn.com/abstract=4502014> (last accessed: 10.08.2024)
- [17] WIPO Mediation Rules, Schedule of Fees and Costs. July 2021. URL: https://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/docs/mediation_rules_and_fees_2021.pdf (last accessed: 10.08.2024).
- [18] WIPO Arbitration Rules, Schedule of Fees and Costs. July 2021. URL: https://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/docs/arbitration_rules_and_fees_2021.pdf (last accessed: 10.08.2024).
- [19] WIPO Expedited Arbitration Rules, Schedule of Fees and Costs. July 2021. URL: https://wipo.int/export/sites/www/amc/en/docs/expedited_arbitration_rules_and_fees_2021.pdf (last accessed: 10.08.2024).

- [20] WIPO Expert Determination Rules, Schedule of Fees and Costs. July 2021. https://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/docs/expert_determination_rules_and_fees_2021.pdf (last accessed: 10.08.2024).
- [21] WIPO Mediation Case Examples. URL: <https://www.wipo.int/amc/en/mediation/case-example.html> (last accessed: 10.08.2024).
- [22] WIPO Arbitration Case Examples. URL: <https://www.wipo.int/amc/en/arbitration/case-example.html> (last accessed: 10.08.2024).
- [23] Про міжнародний комерційний арбітраж : Закон України від 24.02.1994 р. № 4002-XII. *Відомості Верховної Ради України*. 1994. № 25. Ст. 380.
- [24] Про медіацію : Закон України від 16.11.2021 р. № 1875-IX. *Відомості Верховної Ради України*. 2022. № 7. С. 2. Ст. 51.
- [25] Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards. New York, 1958. URL: <https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/new-york-convention-e.pdf> (last accessed: 10.08.2024).
- [26] United Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation. New York, 2018. URL: https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/EN/Texts/UNCITRAL/Arbitration/mediation_convention_v1900316_eng.pdf (last accessed: 10.08.2024).
- [27] Convention Establishing the World Intellectual Property Organization (as amended on September 28, 1979). URL: <https://www.wipo.int/wipolex/ru/text/283854> (last accessed: 10.08.2024).
- [28] Contracting Parties WIPO Convention. URL: https://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/ShowResults?search_what=C&treaty_id=1 (last accessed: 10.08.2024).
- [29] Ignacio de Castro, Heike Wollgast and Justine Ferland. Recent Trends in WIPO Arbitration and Mediation. *The Guide To IP Arbitration. (Second Edition). Law Business Research*, 2022. P. 235–257. URL: <https://globalarbitrationreview.com/guide/the-guide-ip-arbitration/second-edition/article/recent-trends-in-wipo-arbitration-and-mediation/> (last accessed: 10.08.2024).
- [30] Медіація у професійній діяльності юриста : підручник / за ред. Н. Крестовської, Л. Романадзе. Одеса : Екологія, 2019. 456 с.
- [31] Альтернативні способи вирішення цивільних спорів за законодавством України : навч. посіб. / за ред. О. Б. Верби-Сидор. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2021. 416 с.
- [32] WIPO Guide on Alternative Dispute Resolution (ADR) Options for Intellectual Property Offices and Courts. 2018. URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_guide_adr.pdf (last accessed: 10.08.2024).
- [33] WIPO Caseload Summary. URL: <https://www.wipo.int/amc/en/center/caseload.html> (last accessed: 10.08.2024).
- [34] WIPO eADR. URL: <https://www.wipo.int/amc/en/eadr/wipoeadr/> (last accessed: 10.08.2024).
- [35] WIPO Arbitration and Mediation Center. URL: <https://www.wipo.int/amc/en/center/background.html> (last accessed: 10.08.2024).
- [36] Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy. URL: <https://www.icann.org/resources/pages/policy-2024-02-21-en> (last accessed: 10.08.2024).
- [37] Мазаракі Н. А. Медіація в Україні: теорія та практика : монографія. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. 276 с.

- [38] Status: United Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation. URL: https://uncitral.un.org/en/texts/mediation/conventions/international_settlement_agreements/status (last accessed: 10.08.2024).
- [39] Цувіна Т. А. Національні механізми виконання угод за результатами медіації: досвід країн ЄС та українські перспективи. *Проблеми законності*. 2022. Вип. 158. С. 110–123. <https://doi.org/1010.21564/2414-990X.158.264998>.
- [40] A WIPO Mediation of an International Trademark Dispute. WIPO Mediation Case Examples. URL: https://www.wipo.int/amc/en/mediation/case-example.html#accordion__collapse__200 (last accessed: 10.08.2024).
- [41] Про третейські суди : Закон України від 11.05.2004 р. № 1701-IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2004. № 35. С. 1374. Ст. 412.
- [42] A WIPO Expedited Arbitration in the context of Film Co-Production Agreement. WIPO Arbitration Case Examples. URL: <https://www.wipo.int/amc/en/arbitration/case-example.html> (last accessed: 10.08.2024).
- [43] A WIPO Expedited Arbitration relating to a Banking Software Dispute. WIPO Arbitration Case Examples. URL: <https://www.wipo.int/amc/en/arbitration/case-example.html> (last accessed: 10.08.2024).
- [44] Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards. New York, June, 1958. URL: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXII-1&chapter=22&clang=_en (last accessed: 10.08.2024).
- [45] Why Expert Determination in Intellectual Property? URL: <https://www.wipo.int/amc/en/expert-determination/why-is-exp.html> (last accessed: 10.08.2024).
- [46] What is Expert Determination? URL: <https://www.wipo.int/amc/en/expert-determination/what-is-exp.html> (last accessed: 10.08.2024).
- [47] Бондаренко-Зелінська Н. Л. Окремі аспекти альтернативного вирішення спорів при врегулюванні сімейних конфліктів. *Приватне право і підприємництво*. 2016. № 15. С. 158–162. URL: <http://ppp-journal.kiev.ua/archive/2016/15/41.pdf> (дата звернення: 10.08.2024).
- [48] WIPO ADR Stories: Resolving Foreign-Related IP Disputes Pending before Courts in Shanghai through WIPO Mediation. URL: <https://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/ipoffices/national-courts/china/shanghai/index.html> (last accessed: 10.08.2024).
- [49] WIPO ADR Stories: Supporting the Creative Industries in Resolving Copyright and Content Disputes. URL: <https://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/ipoffices/korea/mcst/adrstories.html> (last accessed: 10.08.2024).

References

- [1] Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine No 943-r "Some issues of National Body of Intellectual Property". (October 28, 2022). Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/943-2022-%D1%80#n7>.
- [2] About IP Office. Retrieved from <https://ukrpatent.org/en/articles/UKRNOIVI-about>.
- [3] Draft of the National Strategy for the Development of Intellectual Property in Ukraine for the Period 2020-2025. (November 26, 2019). Retrieved from <https://ukrpatent.org/atachs/IP-Strategy-2020-25.pdf>.
- [4] About the Center. Retrieved from <https://ip-mediation.nipo.gov.ua/>.

- [5] Memorandum of Understanding Between the World Intellectual Property Organization (WIPO) and the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine Concerning Alternative Dispute Resolution in the Area of Intellectual Property. Retrieved from <https://ukrpatent.org/atachs/mou-wipo-mwdt-adr-eng.pdf>.
- [6] Hrybovska, A.A. (2023). Mediation in the Field of Intellectual Property and the IP Office of Ukraine. In *Modern Aspects of Science Modernization: Current State, Problems, Development Trends: materials of the XXXVIII of the int. scient. and pract. conf.* (pp. 60-69). Brno, Czech Republic.
- [7] Kovalenko, T. (2017). Mediation: a procedure for dispute settlement by mutual consent of the parties. *Theory and practice of Intellectual Property*, 1, 16-23. Retrieved from <https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/825569>.
- [8] Humeha, O. (2015). The experience of the European countries in the process of improving of civil protection of intellectual property rights. *Theory and Practice of Intellectual Property*, 6, 87-95. Retrieved from <https://drive.google.com/file/d/1cMZV7Yd1gP-QF5AvkA8QQ00YYlR9V2Bm/view>.
- [9] Kovalenko, Y. (2020). Extrajudicial remedies for the right to a domain name. *Theory and Practice of Intellectual Property*, 3, 102-111. <https://doi.org/10.33731/32020.216583>.
- [10] Tsvina, T., & Vakhoniev, T. (2022). Law of Ukraine "On Mediation": Main Achievements and Further Steps of Developing Mediation in Ukraine. *Access to Justice in Eastern Europe*, 1(13), 142-153. <https://doi.org/10.33327/AJEE-18-5.1-n000104>.
- [11] Mazaraki, N., & Tsvina, T. (2024). Creating an Effective Mediation Scheme for Business-Related Human Rights Abuses: The Case of Ukraine. *Business and Human Rights Journal*, 9(1), 129-149. <https://doi.org/10.1017/bhj.2023.34>.
- [12] Kravtsov, S.O. (2014). *International Commercial Arbitration and National Courts*. Kharkiv: Pravo.
- [13] Surzhenko, O., Kravtsov, S., & Golubeva, N. (2021). The Validity, Effectiveness, and Enforceability of an Arbitration Agreement: Issues and Solutions. *Access to Justice in Eastern Europe*, 4(12), 116-130. <https://doi.org/10.33327/AJEE-18-4.4-n000088>.
- [14] Michaelson, P. (2014). The New 2014 WIPO ADR Rule Set: Flexible, Efficient and Improved. *NYSBA*, 7(2), 32-35. Retrieved from <https://ssrn.com/abstract=2523032>.
- [15] Moser, M., & Gustavo, L. (2018). Resolving Cross-Border Patent Disputes Through Mediation and Arbitration WIPO. *les Nouvelles – Journal of the Licensing Executives Society*, LIII, 4. Retrieved from <https://ssrn.com/abstract=3271183/>.
- [16] Julianne, A.S., & Pelongco, Jose Ryan S. (2020). Making Sense of the Cybercrime Courts' Jurisdiction over Cybersquatting Cases in Light of the Concurrent Jurisdiction of World Intellectual Property Organization Panels Pursuant to the Uniform Dispute Resolution Policy. *Ateneo Law Journal*, 64(3), 983-1044. Retrieved from <https://ssrn.com/abstract=4502014>.
- [17] WIPO Mediation Rules, Schedule of Fees and Costs. July 2021. Retrieved from https://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/docs/mediation_rules_and_fees_2021.pdf.
- [18] WIPO Arbitration Rules, Schedule of Fees and Costs. July 2021. Retrieved from https://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/docs/arbitration_rules_and_fees_2021.pdf.
- [19] WIPO Expedited Arbitration Rules, Schedule of Fees and Costs. July 2021. Retrieved from https://wipo.int/export/sites/www/amc/en/docs/expedited_arbitration_rules_and_fees_2021.pdf.

- [20] WIPO Expert Determination Rules, Schedule of Fees and Costs. July 2021. Retrieved from https://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/docs/expert_determination_rules_and_fees_2021.pdf.
- [21] WIPO Mediation Case Examples. Retrieved from <https://www.wipo.int/amc/en/mediation/case-example.html>.
- [22] WIPO Arbitration Case Examples. Retrieved from <https://www.wipo.int/amc/en/arbitration/case-example.html>.
- [23] Law of Ukraine No. 4002-XII "On International Commercial Arbitration". (February 24, 1994). Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4002-12>.
- [24] Law of Ukraine No. 1875-IX "On Mediation". (November 16, 2022). Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1875-IX#Text>.
- [25] Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards. (1958). New York. Retrieved from <https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/new-york-convention-e.pdf>.
- [26] United Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation. (2018). New York. Retrieved from https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/EN/Texts/UNCITRAL/Arbitration/mediation_convention_v1900316_eng.pdf.
- [27] Convention Establishing the World Intellectual Property Organization (as amended on September 28, 1979). Retrieved from: <https://www.wipo.int/wipolex/ru/text/283854>.
- [28] Contracting Parties WIPO Convention. Retrieved from https://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/ShowResults?search_what=C&treaty_id=1.
- [29] Castro, Ignacio de, Wollgast, Heike, & Ferland, Justine. (2022). Recent Trends in WIPO Arbitration and Mediation. In *The Guide To IP Arbitration (Second Edition)* (pp. 235-257). Law Business Research. Retrieved from <https://globalarbitrationreview.com/guide/the-guide-ip-arbitration/second-edition/article/recent-trends-in-wipo-arbitration-and-mediation>.
- [30] Krestovska, N., & Romanadze, L. (Eds.). (2019). *Mediation in the Professional Activity of a Lawyer*. Odesa: Ecology.
- [31] Verba-Sydor, O.B. (Ed.). (2021). *Alternative Ways of Resolving Civil Disputes under the Legislation of Ukraine*. Lviv: Lviv State University of Internal Affairs.
- [32] WIPO Guide on Alternative Dispute Resolution (ADR) Options for Intellectual Property Offices and Courts (2018). Retrieved from https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_guide_adr.pdf.
- [33] WIPO Caseload Summary. Retrieved from <https://www.wipo.int/amc/en/center/caseload.html>.
- [34] WIPO eADR. Retrieved from <https://www.wipo.int/amc/en/eadr/wipoeadr/>.
- [35] WIPO Arbitration and Mediation Center. Retrieved from <https://www.wipo.int/amc/en/center/background.html>.
- [36] Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy. Retrieved from: <https://www.icann.org/resources/pages/policy-2024-02-21-en>.
- [37] Mazaraki, N.A. (2018). *Mediation in Ukraine: Theory and Practice*. Kyiv: Kyiv National Trade and Economic University.
- [38] Status: United Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation. Retrieved from https://uncitral.un.org/en/texts/mediation/conventions/international_settlement_agreements/status.

- [39] Tsvina, T.A. (2022). National Mechanisms of the Enforcement of Agreements Resulting from Mediation: EU Experience and Ukrainian Perspectives. *Problems of Legality*, 158, 110-123. <https://doi.org/10.21564/2414-990X.158.264998>.
- [40] A WIPO Mediation of an International Trademark Dispute. WIPO Mediation Case Examples. Retrieved from https://www.wipo.int/amc/en/mediation/case-example.html#accordion__collapse__200.
- [41] Law of Ukraine No. 1701-IV "On Arbitration". (May 11, 2004). Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1701-15>.
- [42] A WIPO Expedited Arbitration in the context of Film Co-Production Agreement. WIPO Arbitration Case Examples. Retrieved from <https://www.wipo.int/amc/en/arbitration/case-example.html>.
- [43] A WIPO Expedited Arbitration relating to a Banking Software Dispute. WIPO Arbitration Case Examples. Retrieved from <https://www.wipo.int/amc/en/arbitration/case-example.html>.
- [44] Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards. (June, 1958). New York. Retrieved from https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXII-1&chapter=22&clang=_en.
- [45] Why Expert Determination in Intellectual Property? Retrieved from <https://www.wipo.int/amc/en/expert-determination/why-is-exp.html>.
- [46] What is Expert Determination? Retrieved from <https://www.wipo.int/amc/en/expert-determination/what-is-exp.html>.
- [47] Bondarenko-Zelinska, N.L. (2016). Some Aspects of Alternative Dispute Resolution in the Settlement of Family Conflicts. *Private Law and Entrepreneurship*, 15, 158-162. Retrieved from <http://ppp-journal.kiev.ua/archive/2016/15/41.pdf>.
- [48] WIPO ADR Stories: Resolving Foreign-Related IP Disputes Pending before Courts in Shanghai through WIPO Mediation. Retrieved from <https://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/ipoffices/national-courts/china/shanghai/index.html>.
- [49] WIPO ADR Stories: Supporting the Creative Industries in Resolving Copyright and Content Disputes. Retrieved from <https://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/ipoffices/korea/mcst/adrstories.html>.

Сергій Юрійович Білоус

аспірант кафедри цивільного судочинства,
арбітражу і міжнародного приватного права
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
61024, вул. Григорія Сковороди, 77, Харків, Україна
e-mail: s.yu.bilous@nlu.edu.ua
ORCID 0009-0004-9508-7002

Serhii Yu. Bilous

Postgraduate Student of the Department of Civil Procedure,
Arbitration and International Private Law
Yaroslav Mudryi National Law University
61024, 77 Hryhoriia Skovorody Str., Kharkiv, Ukraine
e-mail: s.yu.bilous@nlu.edu.ua
ORCID 0009-0004-9508-7002

Рекомендоване цитування: Білоус С. Ю. Система альтернативного вирішення спорів у сфері інтелектуальної власності Всесвітньої організації інтелектуальної власності. *Проблеми законності*. 2024. Вип. 166. С. 43–67. <https://doi.org/10.21564/2414-990X.166.309549>.

Suggested Citation: Bilous, S.Yu. (2024). Alternative Dispute Resolution System of the World Intellectual Property Organization. *Problems of Legality*, 166, 43-67. <https://doi.org/10.21564/2414-990X.166.309549>.

Статтю подано / Submitted: 15.08.2024

Доопрацьовано / Revised: 11.09.2024

Схвалено до друку / Accepted: 31.10.2024

Опубліковано / Published: 01.11.2024