

Његослав ЈОВИЋ*

АРБИТРАБИЛНОСТ МЕЂУНАРОДНИХ СПОРОВА ИЗ ОБЛАСТИ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ – УПОРЕДНОПРАВНА АНАЛИЗА

Резиме

У раду аутор анализира подобност рјешавања међународних спорова из области права интелектуалне својине путем међународних арбитража. Историјски спорови из права интелектуалне својине су стадали у искључиву надлежност државних судова. Развојем права интелектуалне својине и све већом експлоатацијом истих долази до пораста спорова из ове области. Међународне арбитраже су постепено шириле своју надлежност и пред истима, су се, зависно од законодавства држава, почели рјешавати спорови из области права интелектуалне својине. Данас је несумњиво да су спорови поводом повреде уговора који за предмет имају експлоатацију ових права скоро свадје арбитрабилни. Међутим, постavlја се питање да ли су спорови поводом настанка и престанка ових права арбитрабилни. Пракса је различита и ово питање захтијева детаљнију анализу.

Кључне ријечи: арбитрабилност, међународна арбитража, ауторско и сродна права, право индустријске својине, пословна тајна, имена интернет домена.

I Увод

Рјешавање спорова из области права интелектуалне својине путем унутрашњих или међународних арбитража је један од алтернативних несудских начина рјешавања спорова. У овом раду унутрашње арбитраже нису предмет детаљније анализе.

* виши асистент Правног факултета Универзитета у Бањој Луци

Развојем међународне трговине и све већом експлоатацијом права интелектуалне својине долази до спорова који често обухватају вишеструке јурисдикције, укључују техничка питања, сложене прописе и осјетљиве информације. У таквим околностима, странке често траже флексибилне начине рјешавања спорова које могу прилагодити својим потребама и омогућавају им да контролишу вријеме и трошкове поступка.¹

Мултинационалне компаније имају потребу да заштите своја ауторска и сродна права, патенте, жигове и друга права индустријске својине у разним државама свијета. Због немогућности самосталних искоришћавања њихових права они закључују лиценце са привредним друштвима у другим државама. Механизми заштите који пружају државни судови у мање развијеним државама су непоузданi због корупције у локалном правосуђу. Због тога мултинационалним компанијама одговара уговорање приватних механизама рјешавања спорова каква је арбитража. Међународна арбитража им омогућава да смање ризике негативних посљедица у евентуалним споровима поготово што због једностепености арбитражног поступка не постоји могућност контроле арбитражне одлуке, осим ограниченој контроли од стране државних судова у поступку признања страних арбитражних одлука.

Арбитражни начин рјешавања спорова из интелектуалне својине има своје предности и недостатке.² Стране морају оцијенити од случаја до случаја да ли им је међународна арбитража повољније средство за рјешавање евентуалних будућих спорова или насталог спора од рјешавања спора пред судом. Међународна арбитража је погодна ако странке имају припадност различитих држава, желе да задрже тајност спора, ако желе компетентно и неутрално рјешавање спора од стране стручњака из области права интелектуалне својине и ако предмет спора треба да се изврши на територији више држава.

II Појам арбитрабилности

Основни услов који мора бити испуњен да би странке могле покренути арбитражни поступак јесте да је спор погодан да се ријеши

1 H. Wollgast, „WIPO alternative dispute resolution – saving time and money in IP disputes“, *WIPO Magazine*, 11/2016, 32. Доступно на:
http://www.wipo.int/export/sites/www/wipo_magazine/en/pdf/2016/wipo_pub_121_2016_si.pdf, 10.01.2018.

2 Вид. T. Cook, A. I. Garcia, *International Intellectual Property Arbitration*, Kluwer Law International, Alphen 2010, 23-48.

арбитражом, односно да је арбитрабилан. Према томе, арбитрабилност представља правно ограничење аутономије волье уговорних страна.³ Услов арбитрабилности испуњава спор који је такве природе да по мјеродавном праву може да се рјешава арбитражом.⁴ Арбитражка се може уговорити за рјешавање имовинског спора о правима којима странке слободно располажу, осим спорова за које је одређена искључива надлежност суда.⁵ Који спорови су арбитрабилни одређује свака држава својим националним законодавством или путем судске праксе. То је објективна неарбитрабилност или неарбитрабилност *rationae materiae*. Према томе, арбитрабилност може бити различито одређена од државе до државе. Границу арбитрабилности одређује искључива судска надлежност која је одређена законом државе и којим је неко питање повјерено да искључиво ријеши државни суд.

Код међународних арбитража овакво одређивање арбитрабилности може бити проблем код каснијег признавања страних арбитражних одлука. О овоме стране морају да воде рачуна приликом склапања арбитражног споразума и уговорања мјеста арбитраже. Према члану 2, став 1. Њујоршке конвенције о признању и извршењу страних арбитражних одлука „свака држава уговорница признаје писмени уговор којим се странке обавезују да поднесу на арбитражу све спорове или неке од спорова који настану или би могли настати између њих по одређеном правном односу, уговорном или неуговорном, који се односи на питање које је подобно за рјешавање арбитражом.“ Такође, према члану 5, став 2. Њујоршке конвенције о признању и извршењу страних арбитражних одлука „признање и извршење арбитражне одлуке могу се такође одбити ако надлежни орган земље у којој је тражено признање и извршење одлуке установи: а) да, према праву те земље, предмет спора није подобан за рјешавање арбитражом;...“ У случају да стране занемаре арбитрабилност и да арбитражни трибунал донесе арбитражну одлуку, таква арбитражна одлука на захтјев једне од страна може бити поништена од суда државе сједишта арбитраже или јој суд државе у којој треба да буде извршена може ускратити признање. Према томе, код међународних арбитража

3 J. F. Poudret, S. Besson, *Comparative Law of International Arbitration*, Sweet & Maxwell, London 2007, 284. Исто: М. Станивуковић, *Међународна арбитража*, ЈП Службени гласник, Београд 2013, 101.

4 М. Станивуковић, 101.

5 Члан 5, став 1. Закона о арбитражи Србије („Службени гласник РС“, бр. 46/06).

стране морају да воде рачуна да је спор арбитрабилан у држави сједишта арбитраже, као и у држави извршења арбитражне одлуке.

Одређене врсте спорова су познати да нису арбитрабилни. Ти спорови су у вези са нпр. правима и обавезама које подстичу или произилазе из кривичних дјела, спорови из породичног права који се односе на развод брака, питања старатељства а њихова надлежност се посебно додјељује одређеним судовима. У упоредном праву се као области у којима се може искључити арбитрабилност спорова наводе стечајно право, право конкуренције и право интелектуалне својине.⁶ Неке државе као што су Швајцарска и САД спорове из интелектуалне својине прихватају као арбитрабилне, док су у Јужној Африци спорови из области патената неарбитрабилни по самом закону. Судска пракса Енглеске, Италије и Француске сматра арбитрабилним неке од спорова из интелектуалне својине.⁷

Аутономија уговорних страна представља један од најважнијих принципа међународне арбитраже, али је она ограничена јавним поретком. Ово ограничење аутономије уговорних страна може ограничити слободу страна да изнесу одређени спор пред арбитражу.⁸ Постоји више аргумента јавног поретка који се супротстављају арбитрабилности спорова из интелектуалне својине. То су аргументи учешћа државе у стварању ових права, политика заштите која оправдава постојање права интелектуалне својине, постојање тијела која имају искључиву надлежност за одлучивање о пуноважности права интелектуалне својине.⁹

Често су у сложеним комерцијалним уговорима укључена и нека од права интелектуалне својине. У овим сложеним уговорима као споредна питања могу да буду укључена бројна питања преноса технологије, ауторска права, жиг, патент и др. У случају спора по питању извршења ових уговора, ако су права интелектуалне својине укључена а нису арбитрабилна, ниједан спор који произилази из таквог уговора не би могао бити упућен на арбитражу. Свака арбитражна клаузула у било којем

⁶ J. F. Poudret, S. Besson, 295-309; J. D. M. Lew, L. A. Mistelis, S. M. Kroll, *Comparative International Commercial Arbitration*, Kluwer Law International, 2003, 201-209; M. Stanivuković, 106-113.

⁷ Вид. D. Popović, „Arbitrability of Intellectual Property Disputes: Revisiting the Public Order Arguments“, *Collection of the Papers, Reshaping the Boundaries of Arbitrability: Are We Heading Forward?*, Permanent Arbitration at the Chamber of Commerce and Industry of Serbia, Belgrade 2017, 167-168.

⁸ T. Cook, A. I. Garcia, 50.

⁹ За исцрпну анализу ових аргумента вид. D. Popović, 168-173.

таквом уговору би заправо била неважећа. Овакво рјешење би било сметња за међународну трговину и уговорне стране би из сложених уговора искључивали одредбе о правима интелектуалне својине. Међутим, експлоатација права интелектуалне својине путем уговора и спорови из ових уговора су најчешће арбитрабилни и зависе од законодавства државе сједишта арбитраже или државе на којој се извршавају стране арбитражне одлуке. Одређене државе дозвољавају рјешавање спорова из области права интелектуалне својине путем арбитража,¹⁰ а друге не.¹¹

У САД све до 1983. године спорови који су се тицали повреде права интелектуалне својине нису били арбитрабилни, јер су судови сматрали да су ова права од јавног интереса и да само државни судови могу да рјешавају спорове који се тичу таквих права. Измјеном законодавства у САД-у спорове из области права интелектуалне својине могу рјешавати и арбитраже.¹²

III Арбитрабилост спорова из области ауторског и сродних права

Ауторско и сродна права (право интерпретатора, право произвођача фонограма, право произвођача видеограма, право произвођача емисије, право произвођача базе података) настају самом чињеницом настанка ауторског дјела, односно предметног сродног права. То значи да њихов титулар не мора да покреће било какав управни нити судски поступак да би стекао ова права. У настанку ових права не учествује ниједан државни орган нити је потребна њихова сагласност.

Ауторска и сродна права се зависно од тога да ли се приhvата монистичка теорија састоје од јединственог субјективног ауторског права (садрже личноправна и имовинскоправна овлашћења) или ако се приhvата дуалистичка теорија састоје од личног (моралног) ауторског права

10 Опсежну анализу арбитрабилности спорова из интелектуалне својине по државама вид. W. Grantham, „The Arbitrability of International Intellectual Property Disputes“, *Berkeley Journal of International Law*, Vol. 14/1996, No 1/4, 199-219.

11 О арбитарилности спорова из области права интелектуалне својине у развијеним државама вид. K. R. Adamo, „Overview of International Arbitration in the Intellectual Property Context“, *The Global Business Law Review*, Vol. 2/2011, 16-19. Доступно на:
<http://engagedscholarship.csuohio.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1008&context=gblr>,
17.02.2018.

12 P. J. McConaughay, „ADR of Intellectual Property Disputes“, *SOFTIC Symposium*, 2002, 8. Доступно на: https://www.softic.or.jp/symposium/open_materials/11th/en/PMcCon.pdf, 10.02.2018.

и имовинског ауторског права. У државама континенталног правног система аутор и интерпретатор могу вршити само конститутивни промет својих имовинскоправних овлашћења али не и транслативни облик промета.¹³

Спорови из области ауторских и сродних права су се упоредно-правно рјешавали пред арбитражама. У Великој Британији спорови о кршењу ауторских права су арбитрабилни. У САД се пред арбитражом могу рјешавати спорови из ауторских уговора и потврђивања ваљаности ауторских права.¹⁴

У Индији у предмету *Eros International Media Limited v Telemax Links India Pvt Ltd*¹⁵ Виши суд у Бомбају је одлучивао по приговору *Telemax* о ненадлежности суда јер је између страна постојала у посебном уговору од 13.06.2012. године уговорена арбитражна клаузула. *Eros* је компанија која је власник неколико филмова и ушао је у уговорни однос са *Telemax* коме је лиценцом омогућио маркетинг и дистрибуцију садржаја својих филмова. *Eros* је поднио тужбу суду због повреде ауторских права од стране *Telemax-a*, а *Telemax* је пред судом истакао приговор ненадлежности суда због уговорене арбитраже. *Eros* је тврдио да спор није арбитрабилан јер се ради о повреди ауторских права, а *Telemax* је истицао да не постоји препрека за арбитражно рјешавање спора јер се ради о повреди уговора и да су сви грађански спорови арбитрабилни, осим оних који су изричito искључени, што овде није случај. Суд се у својој одлуци од 12.04.2016. године огласио ненадлежним и стране упутио на арбитражу. Такође, Суд је истакао да ни Закон о ауторским правима а ни Закон о животима Индије не искључују надлежност арбитражних вијећа. У конкретном случају Суд је сматрао да се ради о повреди уговора. Према суду, иако су права интелектуалне својине посебна права, она су и даље имовинска права.

13 Вид. С. Марковић, Д. Поповић, *Право интелектуалне својине*, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2013, 212-215.

14 K. R. Adamo, 19.

15 Bombay High Court, *Eros International Media Limited v Telemax Links India Pvt Ltd*, (Notice of Motion No 886 of 2013 of Suit No 331 of 2013), on 12 April, 2016, доступно на: <https://indianakanoon.org/doc/148880955/>, 28.03.2018. Вид. исто: R. Donde, „Arbitrability of intellectual property disputes: setting the scene?“ доступно на: <https://lk-k.com/wp-content/uploads/2016/03/Rahul-Donde-Sharad-Bansal-Arbitrability-of-intellectual-property-disputes-Setting-the-scene.pdf>, 28.03.2018; N. Nadkarni, S. Bhandare, S. Gupte, „Possible to decide copyright infringement claims in arbitration, states High Court of Bombay“, доступно на: <https://s3.amazonaws.com/documents.lexology.com/3186c954-fd5b-4840-bcfc-078df67a23b7.pdf>, 28.03.2018.

Одлуке међународних арбитражних трибунала као приватних начина рјешавања спорова имају дејство *inter partes* па би предмет спора пред међународном арбитражом из области ауторских и сродних права могли да буду само спорови имовинског ауторског права (имовинско-правна овлашћења). Спорови из области личних (моралних) ауторских права (личноправна овлашћења) морали би да дјелују *erga omnes* па према нашем мишљењу нису арбитрабилни.

IV Арбитрабилност спорова из области права индустријске својине

Права индустријске својине (патентно право, право жига, право заштите географске ознаке поријекла, право заштите индустриског дизајна, право заштите топографије интегрисаног кола и право заштите биљне сорте) настају одлуком надлежног државног органа у строгој формалном управном поступку. За разлику од настанка ауторског и сродних права где постоји принцип неформалности настанка права, код права индустријске својине надлежни државни орган по пријави титулара права испитује испуњеност услова за признавање права и ако су испуњени услови доноси рјешење о признавању права.

Спорови који садрже права индустријске својине се могу подијелити на оне који се односе на настанак и престанак ових права и на спорове који се односе на експлоатацију ових права. Прва група спорова је у већини држава неарбитрабилна, док је друга углавном арбитрабилна. Пракса је неуједначена јер постоје државе које дозвољавају да се спорови који се односе на настанак и престанак нпр. патента могу рјешавати пред арбитражом. Такав је случај са Швајцарском. Насупрот, у Јужној Африци у члану 18, став 1. Закона о патенту¹⁶ је изричito искључена арбитрабилност било којих спорова из области патената.

Међународне арбитраже приликом одлучивања о правима и обавезама из уговора о лиценци често морају одлучивати о пуноважности нпр. патента као претходном питању. Оваква одлука се доноси само за потребе арбитражног поступка и има дејство *inter partes*. Међутим, у пракси постоје случајеви условног дејства *erga omnes* ових арбитражних одлука. У Швајцарској арбитри могу да одлучују и о пуноважности

16 South Africa, Patent Act 1978 (Act No. 57 of 1978, as amended up to Act No. 49 of 1996).

патента, а Савезни завод за интелектуалну својину¹⁷ може на основу арбитражне одлуке да изврши упис или промјену уписа права под условом да подносилац захтјева поднесе доказ да је арбитражна одлука призната од швајцарског суда.¹⁸

У Њемачкој су сви спорови у вези имовинских права арбитрабилни, осим спорова за поништење патента и укидање принудни лиценци.¹⁹ Такође, у Бразилу, Канади, Кини спорови у вези валидности патената нису арбитрабилни. У Финској нису арбитрабилни спорови везано за власништво регистрованих патената, жигова и корисних модела. У Италији нису арбитрабилни спорови везани за валидност патената и жига.²⁰

Белгија и Холандија као и САД²¹ дозвољавају рјешавање спорова у вези са власништвом над патентима, валидношћу, кршењу и лиценцирању, али са дејством *inter partes*.²²

У Француској у случају *Liv Hidravlika D.O.O. v. SA Diebolt*²³ тужилац *Diebolt* закључио је са туженим *Liv Hidravlika* уговор о лиценци француског патента. Уговор о лиценци је садржио арбитражну клаузулу којом се евентуални спор треба ријешити у Паризу према правилима Међународне трговинске коморе. Наводећи повреду уговора, тужилац је започео арбитражни поступак. Тужени је истакао приговор да спор није арбитрабилан позивајући се на јавну политику и да је за исти надлежан државни суд, јер се захтјев тужиоца односи на ваљаност лиценцираног патента. Арбитражни трибунал је одбио приговор туженога и тужиоцу досудио 560.736,61 евра, те дозволио тужиоцу да користи патент у питању. Након тога, тужени је покренуо поступак пред Апелационим судом у Паризу. Апелациони суд примјењује право сједишта и узимајући у обзир *inter partes* ефекат арбитраже, одлучио је да се питање важности патента може рјешавати пред арбитражом и одбио је захтјев туженог.

На нивоу ЕУ постоји жиг ЕУ који се региструје на основу Уредбе (ЕУ) 2017/1001 Европског парламента и Савјета од 14. јуна 2017. о жигу

17 Вид. Decision of Dec. 15, 1975, објављено у Swiss Rev. of Industrial Prop. & Copyright, 36-38 (1976).

18 J.-F. Poudret, S. Besson, 303. Вид. М. Станивуковић, 108, фн. 305.

19 Zivilprozeßordnung (ZPO) July 27, 2001, Bundesgesetzblatt, Teil I (BGBl I) 1887, § 1030; Вид. K. R. Adamo, 16.

20 Вид. K. R. Adamo, 17-18.

21 Вид. P. J. McConnaughay, 8-9.

22 Вид. K. R. Adamo, 17.

23 *Liv Hidravlika D.O.O. v. SA Diebolt*, 28 Feb. 2008, 1st chamber, JurisData No, 2008-359055.

Европске уније.²⁴ Према члану 63. Уредбе 2017/1001 захтјев за опозив или проглашење жига ништавим подноси се Заводу Европске уније за интелектуалну својину. Спорови у вези с повредом и важности жигова ЕУ повјерени су судовима за жиг ЕУ. Њих одређују на својој територији у одређеном броју у првом и другом степену државе чланице ЕУ.²⁵ Судови за жиг ЕУ имају искључиву надлежност у сљедећим поступцима: „а) за поступке поводом тужбе због повреде и – ако су допуштене националним законодавством – тужбе у односу на пријетње повреде жигова ЕУ; б) за поступке поводом тужбе за утврђивање непостојања повреде ако су оне допуштене националним законодавством; ц) за поступке поводом тужбе поднесене због радњи из члана 11, став 2; д) за поступке поводом против-тужбе за опозив или за проглашење жига ЕУ ништавим у складу са чланом 128.“²⁶ Пошто судови за жиг ЕУ имају искључиву надлежност за ове врсте спорова то значи да су ове врсте спорова неарбитрабилни и да не могу бити предмет националних или међународних арбитража. Аргумент који иде у прилог овој тврдњи јесте и да се пренос жига ЕУ обавља у писменом облику са потписима страна уговора, осим ако уступање не произилази из судске одлуке јер је пренос у противном ништав.²⁷ Такође, што се тиче поступка извршења у односу на жиг ЕУ, имају искључиву надлежност судови и надлежна државна тијела држава чланица ЕУ.²⁸

У САД су спорови о заштити жига арбитрабилни као и у Великој Британији у погледу кршења жига. Насупрот, у Њемачкој се оспоравање жига у погледу регистрације и поништаја регистрације не може утврдити пред арбитражом, односно ови спорови нису арбитрабилни.

Дизајн ЕУ који је регистрован или испуњава услове из Уредбе Савјета (ЕЗ) бр. 6/2002 од 12. децембра 2001. о дизајну Заједнице²⁹ садржи сличне одредбе као и Уредба 2017/1001. У члану 81. Уредбе бр. 6/2002 прописана је надлежност за повреде и важност дизајна ЕУ у искључиву надлежност Судова за дизајн Заједнице (Уније). Према томе, ни спорови везани за дизајн ЕУ такође нису арбитрабилни, односно подобни за решавање путем арбитраже.

24 Regulation (EU) 2017/1001 of the European parliament and the Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark (OJ L 154, 16.6.2017, p. 1).

25 Члан 123. Уредбе 2017/1001.

26 Члан 124. Уредбе 2017/1001.

27 Вид. члан 20, став 3. Уредбе 2017/1001.

28 Вид. члан 23, став 2. Уредбе 2017/1001.

29 Council Regulation (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs (OJ L 3, 5.1.2002, p. 1).

V Арбитрабилност спорова из области пословних тајни

Пословна тајна (*know-how*) је корисна пословна информација која није доступна заинтересованим лицима и предмет је фактичког односа између лица које зна одређену информацију и осталих лица које је не знају.³⁰

Пословна тајна је фактички однос и настаје неформално. У њеном настанку не учествује ниједан државни орган.

Нама није позната конвенција нити закон на свијету која обавезује уговорне стране да свој спор који укључује разматрање пословних тајни морају повјерити на рјешавање одређеном надлежном државном суду. Рјешавање спорова из области пословних тајни спада у потпуну аутономију уговорних страна. Према нама сви спорови који се тичу повреде уговора који за предмет имају пословне тајне су арбитрабилни и могу бити рјешавани пред међународним арбитражама.

VI Арбитрабилност спорова из области имена интернет домена

Спорови из области имена интернет домена најчешће су везани за повреду права жига које настаје кад једно лице региструје назив интернет домена првог или другог нивоа који је исти или сличан туђем жигу. Овако настали спорови се могу ријешити пред надлежним судом у поступку утврђивања повреде жига или у поступку алтернативног рјешавања спорова (ADR).³¹ Поступак оваког алтернативног рјешавања спорова није класична арбитража, јер стране у спору не обавезује уговор који садржи арбитражну клаузулу.³²

WIPO Центар за арбитражу и медијацију је водећа институција која спроводи спорове имена интернет домена или „cybersquatting“ под Јединственим правилима за рјешавање спорова о називима интернет домена (UNRP) и WIPO допунска правила.³³ Према UNRP правилима

30 С. Марковић, Д. Поповић, 305.

31 О начину рјешавања сукоба између имена интернет домена и права интелектуалне својине вид. Д. Поповић, *Имена интернет домена и право интелектуалне својине*, Институт за упоредно право, Београд 2005, 49-76; Д. Поповић, М. Јовановић, *Право интернета, одабране теме*, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2017, 75-92.

32 Вид. Д. Поповић, 2005, 64.

33 C. Boog, J. Menz, „Arbitrating IP Disputes: the 2014 WIPO Arbitration Rules“, *Journal of Arbitration Studies*, Vol. 24, No. 3/2014, 108. Доступно на: <http://www.wipo.int/amc/en/center/bibliography/>, 10.02.2018.

које је 1999. године усвојила Интернет корпорација за додјељивање имена и бројева (ICANN) могу се рјешавати само случајеви класичног сајберсквотинга, тј. *male fide* регистрација назива домена који су истовјетни или слични предмету туђег жига. UNRP правилима су прописана три услова који морају бити испуњени како би „арбитражно“ вијеће усвојило тужбени захтјев и наложило пренос, тј. пререгистрацију или укидање регистрације назива интернет домена:

- 1) регистровани назив домена мора бити истовјетан предмету тужиочевог жига или му бити сличан у мјери у којој може изазвати забуну и довести у заблуду кориснике интернета;
- 2) мора се утврдити да тужени нема никакво право или легитиман интерес да користи назив интернет домена који је регистровао;
- 3) мора се утврдити да је тужени назив интернет домена регистровао и користио *male fide*.³⁴

Рјешавање спорова из области имена интернет домена није у искључивој надлежности државних судова те су ове врсте спорова подобне (арбитрабилне) за алтернативно рјешавање спорова (АДР) а самим тим и за арбитражу.

VII Рјешавање спорова из области права интелектуалне својине пред сталним арбитражним институцијама

Арбитражни спорови се могу рјешавати пред *ad hoc* арбитражама које су формиране за конкретни случај у којима стране најчешће уговарају примјену UNCITRAL-ових арбитражних правила³⁵ и пред институционалним (сталним) арбитражним институцијама. Најзначајније институционалне арбитраже које се, између остalog, баве рјешавањем спорова из области права интелектуалне својине па самим тим прихватају да су ови спорови арбитрабилни су Међународни арбитражни суд Међународне трговинске коморе из Париза (ICC), Међународни центар за рјешавање спорова Америчке арбитражне асоцијације (ICRD) и WIPO Центар за арбитражу и медијацију (WIPO Arbitration and Mediation Center).

34 Д. Поповић, „Десет година примјене UDRP правила: обриси уједначене праксе“, *Странци правни живот*, бр. 3/2011, 174; Вид. члан 4 (а) UDRP правила.

35 Вид. детаљно D. D. Caron, L. M. Caplan, *The UNCITRAL Arbitration Rules A Commentary*, Second Edition, Oxford University Press, (Oxford: 2013).

Међународни арбитражни суд Међународне трговинске коморе (ICC) из Париза је основан 1923. године. Одређени број предмета пред овом арбитражном институцијом тицао се спорова из области права интелектуалне својине. У оквиру ове арбитражне институције немају посебна правила за рјешавање спорова из области права интелектуалне својине већ се примјењују Арбитражна правила Међународне трговинске коморе која су у употреби од 01. марта 2017. године. ICC је разматрао питање важења патента у свом предмету бр. 6097³⁶ из 1989. године. У привременој одлуци, трибунал је пресудио да такав спор може бити арбитрабилан. Трибунал је у овом предмету истакао да не постоји законска препрека која одузима надлежност трибуналу да одлучује о претходном питању о материјалној важности патента које је обавезујуће *inter partes*.³⁷

Америчка арбитражна асоцијација је основана 1926. са сједиштем у Њујорку са сврхом да дјелује као форум за алтернативно рјешавање спорова. У оквиру ње је 1996. године основан Међународни центар за рјешавање спорова (ICRD).³⁸ ICRD има специфична правила за рјешавање спорова из интелектуалне својине. То се односи нарочито на патенте где постоји Резолуција о допунским правилима о патентним споровима из 2006. године³⁹ а примјењује и друга правила која се односе на интелектуалну својину.⁴⁰

WIPO Центар за арбитражу и медијацију је основан при Свјетској организацији за интелектуалну својину (WIPO) 1994. године са сједиштем у Женеви у Швајцарској а од 2010. године има канцеларију у *Maxwell Chambers* у Сингапуру. Основан је као независан и непрофитан међународни орган са сврхом да понуди приватним странкама алтернативно рјешавање међународних трговинских спорова. WIPO Центар је специјализован за спорове из области технологије и права интелектуалне својине, али пред њега се могу изнијести и спорови из других области.

36 ICC Case No. 6097 of 1989, Interim Award in Case No. 6097 (1989), ICC CT. ARU. BuLL., Oct. 1993, at 76.

37 W. Grantham, 189; Вид. исто T. Cook, A. I. Garcia, 74.

38 M. J. Block, „The Benefits of Alternate Dispute Resolution for International Commercial and Intellectual Property Disputes”, 16. Доступно на: http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/docs/2016_rutgers.pdf, 10.02.2018.

39 Resolution of Patent Disputes, Supplementary Rules, доступно на: <https://www.adr.org/sites/default/files/Resolution%20of%20Patent%20Disputes%20Supplementary%20Rules.pdf>, 27.03.2018.

40 Вид. National Patent Board, Non-Binding Arbitration Rules и AAA Domain Name Disputes Supplementary Rules, доступно на: <https://www.adr.org/Rules>, 27.03.2018.

WIPO Центар помаже странкама при избору арбитара, медијатора и стручњака из базе података Центра у којој се налази више од 1500 неутралних стручњака⁴¹ који посједују специјализована знања и искуство у рјешавању спорова из области права интелектуалне својине.

Ова међународна арбитражна институција има и своја посебна WIPO арбитражна правила која су ревидирана 2014. године и која странама у спору омогућавају да буду упознати са комплетним током поступка пред арбитром појединцем или арбитражним вијећем, већ при склапању арбитражне клаузуле, ако уговорају надлежност ове арбитраже. Ова правила омогућавају арбитражном трибуналу широку дискрецију у пројектовању мјера за заштиту повјерљивих информација.⁴² Члан 54. WIPO арбитражна правила дозвољава странама да захтијевају да одређене информације буду класификоване као повјерљиве и да арбитражка предузме мјере за заштиту таквих информација ограничавајући приступ само одређеним појединцима.⁴³

WIPO Центар најчешће рјешава спорове из следећих области која укључују права интелектуалне својине: патенте (око 30 % свих предмета), *know-how* и софтверске лиценце, споразуме о франшизи и дистрибуцији, споразуме о постојању жига, уговоре о дистрибуцији, *joint venture* споразуме, уговоре о истраживању и развоју, споразуме о трансферу технологије, уговоре о технолошко осјетљивим пословима, *mergers and acquisitions* који укључују права интелектуалне својине, споразуме о спортском маркетингу, уговори о издавању, музици и филму.⁴⁴

Већина случајева пред WIPO Центром су међународни спорови, чак преко 70 %. Од спорова који се тичу патената преко 90 % су међународни. Вриједност спорова се крећу од 15.000,00 USD до 1 милијарде USD.⁴⁵

VIII Закључак

Законодавство већине држава постепено либерализује рјешавање спорова из области права интелектуалне својине путем унутрашњих и међународних арбитража. Питање арбитрабилности ових спорова је само пар држава експлицитно ријешила својим законодавством, док је код већине

41 Податак преузет са званичног сајта WIPO: WIPO Arbitration and Mediation Center, доступно на: <http://www.wipo.int/amc/en/center/background.html>, 29.11.2017.

42 C. Boog, J. Menz, 112.

43 Вид. P. Landolt, A. Garcia, *Commentary on WIPO Arbitration Rules*, WIPO, Geneva 2017, 67-70.

44 H. Wollgast, 33.

45 H. Wollgast, 33.

држава питање арбитрабилности ствар судске праксе. Тако према члану 2, став 3. Њујоршке конвенције о признању и извршењу страних арбитражних одлука „Суд државе уговорнице пред којим је покренута парница по неком питању о коме су странке закључиле споразум... упутиће странке на арбитражу на захтјев једне од њих, осим ако утврди да је тај уговор ништав, да је без дејства или неподобан за примјену.“

Неспорно је да већина држава сматра да су спорови поводом повреде уговора о експлоатацији права интелектуалне својине арбитрабилни (осим Јужне Африке по питању патената). У погледу арбитрабилности спорова из области права интелектуалне својине по питању настанка и престанка ових права већина држава сматра да ови спорови нису арбитрабилни (осим Швајцарске).

Сталне арбитражне институције као што су Међународни арбитражни суд Међународне трговинске коморе из Париза, Међународни центар за рјешавање спорова Америчке арбитражне асоцијације и WIPO Центар за арбитражу и медијацију прихватају да рјешавају спорове чији су предмет права интелектуалне својине, те их сматрају арбитрабилним у погледу повреде уговора о експлоатацији ових права. WIPO Центар за арбитражу и медијацију једино приликом примјене UNRP правила поводом рјешавања сукоба имена интернет домена и права жига доноси одлуке које имају дејство *erga omnes*. Међутим, овај поступак није класичан арбитражни поступак.

Njegoslav JOVIĆ
Senior Assistant, University of Banja Luka, Faculty of Law

**ARBITRABILITY OF INTERNATIONAL DISPUTES
IN THE FIELD OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
– COMPARATIVE ANALYSIS**

Abstract

The author analyzes the suitability of resolving international disputes in the field of intellectual property rights through international arbitrations. Historical disputes of intellectual property rights fell within the exclusive jurisdiction of state courts. The development of intellectual property rights and the growing exploitation of these have led to an increase in disputes in this field. International arbitrations have gradually expanded their jurisdiction over and above them, depending on the legislation states began to deal with disputes in the field of intellectual property rights. Today, it is undoubtedly that the disputes concerning the breach of contracts that for the purpose of exploiting these rights are almost arbitrary. However, the question arises whether disputes arising from the birth of and the cessation of these rights are arbitrary. The practice is different and this issue requires a more detailed analysis.

Keywords: *arbitrability, international arbitration, copyright, industrial property law, know-how, internet domain names..*