

**Pojęcia kluczowe:** ADR (*Alternative Dispute Resolution*), własność intelektualna, Urząd Patentowy, spory przed Urzędem Patentowym, mediacja WIPO (*World Intellectual Property Organization*), mediacja administracyjna

# Prawo własności intelektualnej

Magdalena Ławreszuk

## POLUBOWNE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW W URZĘDZIE PATENTOWYM RP

Ochrona przedmiotów własności przemysłowej, stanowiąca jedną z najmłodszych gałęzi prawa, idzie z duchem czasu i podąża za trendami również w zakresie rozwiązań prawnych, takich jak adaptowanie procedur polubownego rozwiązywania sporów. Sama tradycja mediacji i negocjacji sięga bardzo dawnych czasów, jednak ich zastosowanie w sporach z zakresu własności intelektualnej dopiero dziś spotyka się z większym zainteresowaniem. Dlatego też nowelizacje przepisów ustawy – Prawo własności przemysłowej<sup>1</sup> i Kodeksu postępowania administracyjnego<sup>2</sup> wprowadziły alternatywę dla dotychczasowych procedur administracyjno-prawnych w postaci polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji. Rozwiązania te, oprócz oczywistych zalet wynikających z ADR<sup>3</sup> dla stron postępowania, postawiły także przed Urzędem Patentowym RP nowe zadania w zakresie administrowania

<sup>1</sup> Mowa o nowelizacji wprowadzonej ustawą z 11.09.2015 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. poz. 1615), która weszła w życie 15.04.2016 r. Wprowadzając system sprzeciwowy rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych w Urzędzie Patentowym RP, uruchomiła ona jednocześnie zawartą w art. 152<sup>19</sup> ust. 1 i 2 p.w.p. możliwość zawarcia ugody przez strony sporu, powstałego na skutek sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego, którymi są zgłaszający znak i wnoszący wobec tego zgłoszenia sprzeciw.

<sup>2</sup> Mowa o nowelizacji wprowadzonej ustawą z 7.04.2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 935), która weszła w życie 1.06.2017 r. Poprzez nowelizację do Kodeksu dodany został rozdz. 5A, który w art. 96a–96 zawiera opis procedury mediacji administracyjnej.

<sup>3</sup> ADR – Alternative Dispute Resolution.

wania postępowaniem, jak i stosowania nowych regulacji prawnych w ramach działalności wykraczającej poza obszar jego dotychczasowych kompetencji.

Aktualnie Urząd Patentowy RP oferuje dwie sformalizowane ścieżki polubownego rozwiązywania sporów, które przebiegają wedle zupełnie odmiennych zasad i reżimów prawnych, ale łączą je wspólne wszystkim ADR-om standardy. Działającymi aktualnie trybami postępowań polubownych w Urzędzie są po pierwsze mediacja WIPO<sup>4</sup>, po drugie mediacja administracyjna oparta na przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego.

Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO) jest organizacją międzynarodową i wyspecjalizowaną agencją systemu organizacji Narodów Zjednoczonych z siedzibą w Genewie w Szwajcarii, zajmującą się opracowywaniem zrównoważonego i efektywnego międzynarodowego systemu własności intelektualnej (IP). Poprzez swoje Centrum Arbitrażu i Mediacji (Centrum WIPO), utworzone w 1994 r., WIPO oferuje usługi ADR w zakresie rozwiązywania sporów dotyczących własności intelektualnej i nowych technologii<sup>5</sup>.

Z dniem 25.04.2018 r. Urząd Patentowy RP przystąpił na mocy Memorandum of Understanding, podpisanego przez Prezes Urzędu Alicję Adamczak i Dyrektora Generalnego WIPO Francisa Gurry, do współpracy w zakresie świadczenia usług ADR. Wskutek tej łącznej inicjatywy WIPO dysponuje wnioskiem o mediację i regulaminem mediacji,<sup>6</sup> które są sporządzone w języku polskim, a także ma na swojej liście tzw. neutrali, czyli m.in. mediatorów, wyłonionych także spośród polskich rzeczników patentowych.

### MEDIACJA W CENTRUM ARBITRAŻU I MEDIACJI ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ (WIPO)

Procedurę mediacji administrowanej przez Centrum WIPO rozpoczyna zgodne złożenie wniosku (rys. 1) o mediację WIPO przez wszystkie strony sporu zawisłego przed Urzędem Patentowym RP. WIPO, jako instytucja administrująca, wskazuje listę mediatorów, spośród której strony wyłaniają wspólnego mediatora dla danej sprawy. Centrum WIPO prowadzi z pomocą Urzędu otwartą listę mediatorów. Lista krajowych neutrali ma za cel zapewnienie użytkownikom ADR możliwość prowadzenia postępowania w ojczystym języku, po to by wykluczyć wszelkie trudności komunikacyjne z mediatorem, usprawnić zarządzanie przebiegiem mediacji i eliminować przeszkody związane z tłuma-

<sup>4</sup> Link do informacji na ten temat zamieszczonych na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP <https://uprp.gov.pl/pl/przedmioty-ochrony/znaki-towarowe/procedura-krajowa-/procedura-sprze-ciwowa/mediacja-przed-centrum-wipo> (dostęp: 28.01.2022 r.).

<sup>5</sup> *WIPO Guide on Alternative Dispute Resolution (ADR) Options for Intellectual Property Offices and Courts* 2018, <https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4342&plang=EN> (dostęp: 08.02.2022 r.).

<sup>6</sup> Treść regulaminu mediacji w języku polskim dostępna na <https://www.wipo.int/amc/pl/mediation/rules/> (dostęp: 28.01.2022 r.).

czeniu jakichkolwiek dokumentów. Oczywiście w przypadku sporu transgranicznego WIPO dysponuje pewną liczbą mediatorów z odpowiednim zasobem językowym, kulturowym i prawnym, co oczywiście również nie wyklucza, że takim mediatorem może zostać osoba wyłoniona spośród neutrali pochodzących z Polski.



### Wniosek o mediację WIPO

#### 1. Strony

Proszę podać następujące dane kontaktowe:

Strona sporu składająca wniosek o mediację	Dруга strona sporu
Nazwisko i imię : _____	Nazwisko i imię : _____
Kraj : _____	Kraj : _____
zamieszkania : _____	zamieszkania : _____
Tel : _____	Tel : _____
Email : _____	Email : _____
Adres : _____	Adres : _____
Reprezentowana przez : _____	Reprezentowana przez : _____
Tel : _____	Tel : _____
Email : _____	Email : _____
Adres : _____	Adres : _____

#### 2. Opis sporu

Proszę podać zwięzły opis sporu:

## 3. Złożenie sporu do rozwiązania zgodnie z Regulaminem Mediacji WIPO

Strona sporu składająca wniosek o mediację	Druga strona sporu
Strona składająca wniosek o mediację wyraża zgodę na złożenie wyżej opisanego sporu do rozwiązania zgodnie z Regulaminem Mediacji WIPO.	Druga strona wyraża zgodę na złożenie wyżej opisanego sporu do rozwiązania zgodnie z Regulaminem Mediacji WIPO.
Podpisany wniosek należy przesłać na adres <a href="mailto:arbitr.mail@wipo.int">arbitr.mail@wipo.int</a> oraz na adres drugiej strony sporu.	Podpisany wniosek należy przesłać na adres <a href="mailto:arbitr.mail@wipo.int">arbitr.mail@wipo.int</a> oraz na adres strony sporu składającej wniosek o mediację.
Podpis : _____	Podpis : _____
Miejsce i data : _____	Miejsce i data : _____

Rysunek 1. Wniosek o mediację WIPO dostępny na stronie Urzędu Patentowego RP

Źródło: <https://uprp.gov.pl/przedmioty-ochrony/znaki-towarowe/procedura-krajowa-/procedura-sprzeciwowa/mediacja-przed-centrum-wipo> (dostęp: 28.01.2022 r.)

W rezultacie WIPO, jako szanowana instytucja o ogólnoświatowym zasięgu działania, jest zaufanym pośrednikiem w komunikacji między każdym, nawet najmniejszym podmiotem krajowym a jego konkurentem z zagranicy, np. Chin czy innego odległego geograficznie i kulturowo kraju. Jednocześnie wpisanie na listę neutrali WIPO niewątpliwie może stanowić atrakcyjną ścieżkę kariery dla profesjonalnych pełnomocników praktykujących w postępowaniach dotyczących własności intelektualnej<sup>7</sup>.

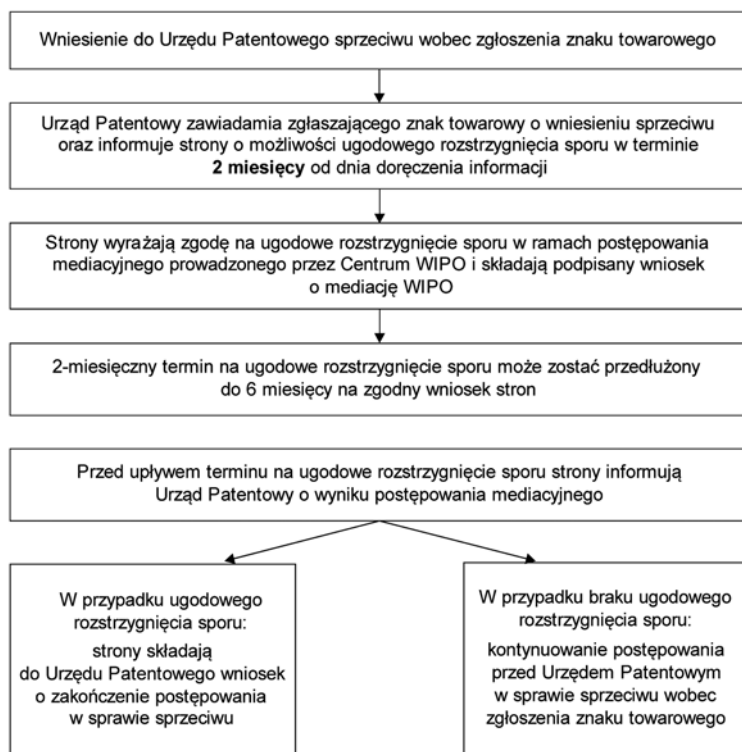
### PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA PROCEDURY MEDIACJI WIPO W POSTĘPOWANIU PRZED URZĘDEM PATENTOWYM RP

W funkcjonującym już od prawie pięciu lat systemie sprzeciwowym rejestracji znaków towarowych<sup>8</sup> na stronach postępowania spoczywają prawa i obowiązki w zakresie inicjowania sporów dotyczących względnych przesłanek zdolności rejestracyjnej znaków towarowych. W efekcie zaistniałe przed organem konflikty odzwierciedlają potrzebę ochrony faktycznych interesów biznesowych. Rzeczywisty charakter zagrożenia prawa wyłącznego przez konkurencję oraz zaangażowanie stron sporu w ochronę ich własności stanowią z kolei dobry grunt do pracy nad porozumieniem i zawarciem ugody. Taka sytuacja znalazła odzwierciedlenie w przepisach ustawy – Prawo własności przemysłowej, traktujących o sprzeciwie wobec zgłoszenia znaku towarowego – dających możliwość sprzeciwienia się takiej rejestracji przez osobę trzecią, będącą już w posiada-

<sup>7</sup> Aplikacje o wpisanie na listę neutrali WIPO są składane do Centrum Arbitrażu i Mediacji WIPO drogą elektroniczną i po weryfikacji następuje włączenie na listę i proponowanie przez Centrum uczestniczenia w postępowaniu w charakterze m.in. mediatora.

<sup>8</sup> Wprowadzony ustawą z 11.09.2015 r. (Dz.U. poz. 1615), która weszła w życie 15.04.2016 r.

niu podobnego lub identycznego oznaczenia stosowanego dla podobnych lub identycznych towarów lub znaku towarowego renomowanego, powszechnie znanego, czy wcześniejszych praw do firmy, nazwy przedsiębiorstwa czy też domeny internetowej. Rysunek 2 przedstawia etapy sprzeciwu wobec znaku towarowego zgłoszonego w Urzędzie Patentowym RP.



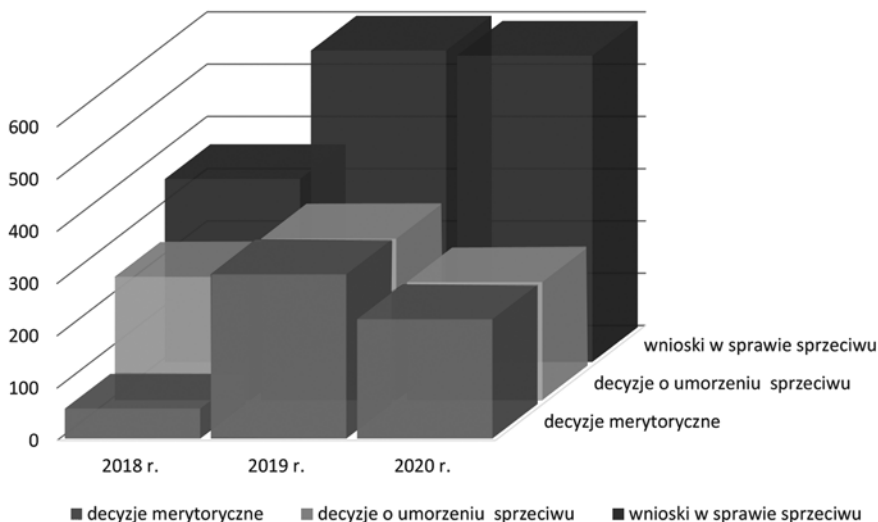
Rysunek 2. Procedura sprzeciwu wobec znaku towarowego zgłoszonego w Urzędzie Patentowym RP

Źródło: <https://uprp.gov.pl/pl/przedmioty-ochrony/znaki-towarowe/procedura-krajowa-/procedura-sprzeciwowa/mediacja-przed-centrum-wipo> (dostęp: 28.01.2022 r.)

Dotychczasowe doświadczenia Urzędu wskazują na niezwykle wysoki potencjał kończenia tego rodzaju konfliktów na zasadzie ugody stron. Jak wynika z publikowanych przez Urząd Patentowy RP raportów rocznych<sup>9</sup> – większość postępowań w sprawie sprzeciwu kończy się umorzeniem wynikającym z wycofania się jednej ze stron konfliktu. Oznacza to, że znacząca część postępowań administracyjnych nie jest doprowadzana do fazy ostatecznej decyzji merytorycznej organu lub sądu. Strony same znajdują rozwiązanie, zanim organ

<sup>9</sup> Raporty roczne Urzędu Patentowego RP są dostępne w wersji elektronicznej na stronie Urzędu pod zakładką Publikacje: Raport roczny UPRP Urząd Patentowy RP (źródło: <https://uprp.gov.pl/pl/publikacje/raport-roczny-uprp> (dostęp: 28.01.2022 r.).

określi, kto jest wygranym w danej sprawie i kto ma ponieść ewentualne koszty danego postępowania.



Rysunek 3. Proporcja różnych decyzji kończących postępowanie w sprawie sprzeciwu wobec znaku towarowego względem liczby wniosków

Jak wynika z wykresu<sup>10</sup> przedstawionego na rysunku 3, w przykładowym postępowaniu porozumienie między stronami cieszy się dużym uznaniem. Nie jest to zaskoczeniem, ponieważ ugoda umożliwia rozwiązanie sporu w sposób bardziej dogodny i zróżnicowany niż narzędzia *stricte* prawne. Podczas gdy decyzja administracyjna Urzędu Patentowego RP stawia stronę w pozycji wygranej/przegranej, ugoda pozwala wyjść poza standardowe ramy prawne i dokonywać nietypowych ustaleń, jak podział terytorium używania znaku, co jest niemożliwe w przypadku formalnego prawa z rejestracji, które podlega zasadzie jednolitej ochrony na całym terytorium RP<sup>11</sup>.

Próba zawarcia ugody pozwala także wypowiedzieć się stronom sporu, na jakim zakresie towarów i usług, dla których przeznaczony jest dany znak towarowy, najbardziej im zależy. Strategią często stosowaną przez zgłaszających znak do ochrony jest bowiem nadawanie zgłoszeniu nieco szerszego zakresu towarów i usług, niż jest to później rzeczywiście wykorzystywane na rynku. Takie działanie, tj. nadmierne rozszerzanie zakresu ochrony, w przypadku postępowania w sprawie sprzeciwu przed Urzędem Patentowym RP może skutkować nawet całkowitym przegraniem postępowania w sprawie sprzeciwu – w szczególności gdy zostanie podniesiony w postępowaniu zarzut nieużywania znaku. Przegranie związane jest zaś z koniecznością poniesienia kosztów postępowania

<sup>10</sup> Wykres stworzony w oparciu o dane własne Urzędu Patentowego RP (stan na dzień 26.11.2020 r.).

<sup>11</sup> Art. 153 ust. 1 ustawy z 30.06.2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 324).

nia. Ustalenie interesów biznesowych stron konfliktu podczas mediacji mogłyby zaś dać szansę na kontynuowanie działalności obydwu graczom rynkowym pod tym samym oznaczeniem, ale w nieco węższym zakresie towarów czy usług. Oczywiście jest to tylko jedno z przykładowych rozwiązań. Postępowanie ugodowe mogłoby zakończyć się także całkowitą rezygnacją jednej ze stron konfliktu z oznaczenia i zgłoszenie go jeszcze raz po dokonaniu istotnych zmian zapobiegających interferencji prawa ze znaku towarowego z prawem do oznaczenia przeciwnika. Bez wątpienia podejście polubowne daje stronom możliwość zakończenia sporu w dogodny, „szyty na miarę”, sposób, a nie przez arbitralną decyzję Urzędu. Orzeczenie organu odzwierciedla w dużej mierze sprawność procesową stron wyrażającą się w przytaczaniu argumentacji i powoływaniu dowodów i nie może zapewnić satysfakcji obydwu stronom postępowania, co uwidaczniają liczne odwołania od decyzji wpływające do Urzędu.

### MEDIACJA ADMINISTRACYJNA

Zupełnie odmienną możliwość polubownego rozwiązania sporu stwarza mediacja administracyjna określona przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego, w których legislator umieścił organ na pozycji uczestnika mediacji<sup>12</sup>. Oczywiście w generalnej konstrukcji mediacji w postępowaniu administracyjnym regulacja prawna jest zbliżona, pomimo odrębnych przedmiotów tych postępowań<sup>13</sup>. Takie rozwiązanie wprowadza jednak jednocześnie procedurę polubowną jako alternatywę dla procedury administracyjnej kończącej arbitralną decyzją organu. Podmiot występujący o ochronę prawa własności przemysłowej dochodzi więc swoich racji w partnerskim dialogu z organem. Zastosowanie mediacji administracyjnej może dotyczyć postępowania zarówno w pierwszej, jak i w drugiej instancji<sup>14</sup>.

### PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA PROCEDURY MEDIACJI ADMINISTRACYJNEJ W POSTĘPOWANIU PRZED URZĘDEM PATENTOWYM RP

Stosując mediację administracyjną w postępowaniu przed Urzędem Patentowym RP, należy uzupełnić katalog spraw poddawanych ADR o postępowanie administracyjne prowadzone między jedną stroną a organem. Ulokowanie organu na pozycji uczestnika postępowania polubownego powoduje, że efektem

<sup>12</sup> Art. 96a § 4 ustawy z 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.). Organ z racji braku interesu prawnego w sprawie nie występuje jako strona, lecz jako uczestnik mediacji administracyjnej.

<sup>13</sup> B. Adamiak, J. Borkowski, *Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz*, Warszawa 2021.

<sup>14</sup> Możliwość mediowania w zakresie decyzji wydanej przez organ w pierwszej instancji zakłada uzasadnienie projektu o zmianie Kodeksu postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw z projektami aktów wykonawczych (Sejm VIII kadencji, druk nr 1183, s. 36), <http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/F3388D1AB00B1313C125809D004C3C8E/%24File/1183.pdf> (dostęp: 28.01.2022 r.).



tego postępowania jest wydanie decyzji o konkretnej treści. W mediacji administracyjnej, w której uczestnikiem jest Urząd Patentowy, przedmiotem mediacji jest więc udzielenie prawa na zgłoszony do ochrony przedmiot własności przemysłowej. W rezultacie mediacji podlega udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy, a więc jego zdolność rejestracyjna w odniesieniu do podniesionych przez Urząd bezwzględnych przesłanek odmowy udzielenia prawa ochronnego na dany znak towarowy. Takie postępowanie miało już miejsce w Urzędzie Patentowym RP, zgodnie zaś z przewidzianym w tym postępowaniu wiążącym charakterem rozstrzygnięcia organ wydał decyzję w ramach porozumienia zawartego wskutek mediacji.

Można zatem stwierdzić, że wprowadzenie mediacji administracyjnej zdjęło organ administracji publicznej z władczej pozycji na pozycję równorzędną ze stroną postępowania. Jednocześnie odformalizowanie postępowania (gdyż pomimo regulacji ujętych w Kodeksie postępowania administracyjnego mediacja administracyjna zachowuje swój nieformalny charakter) uczyniło organ partnerem w dialogu. Ponadto zaangażowało stronę postępowania, poprzez skuteczną mediację, do udziału w wykładni prawa<sup>15</sup>.

## WNIOSKI

Urząd Patentowy, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zgłaszających przedmioty własności przemysłowej do ochrony, organizuje i udostępnia usługi ADR w sporach wokół należnych im praw. Możliwość zawarcia ugody i uniknięcia sporu administracyjno- lub sądowo-prawnego sprzyja małym i średnim przedsiębiorcom, młodym firmom oraz firmom rodzinnym, gdzie długoletnie postępowanie powoduje największe szkody.

Nie ma wątpliwości co do powszechnie znanych zalet ADR, wśród których Rada Europy wskazała w szczególności: szybkość postępowania, odformalizowanie, dyskrecję, polubowność oraz mniejsze koszty. Nie jest jednak oczywiste, że osoby przystępujące do dialogu w ramach postępowań polubownych także muszą się wykazać pewnymi cechami i „zaletami”. Przede wszystkim podjęcie się działań ugodowych nie jest jednoznaczne z dążeniem do wygranej albo uniemożliwieniem wygrania drugiej stronie. Pożądaną cechą przedsiębiorcy będącego uczestnikiem mediacji jest myślenie perspektywiczne dotyczące własnej działalności biznesowej, w tym wizerunku wśród klientów i relacji z potencjalnymi konkurentami/partnerami. Istotną rolę w tworzeniu wizerunku firmy odgrywa bowiem także poczucie odpowiedzialności za postrzeganie jej na rynku jako przyjaznej, otwartej i pozytywnie nastawionej do klientów, współpracowników i kontrahentów. Uczestnik mediacji powinien także rozumieć istotę kompromisu i będąc gotowym określić swoje priorytety, jednocześnie być przygotowanym na pewne ustępstwa. ADR może więc jawić się jako droga

<sup>15</sup> Określonego w projekcie sejmowym jako „partycypacja społeczeństwa we władztwie administracyjnym” (Sejm VIII kadencji, druk nr 1183, s. 36).



trudna i wymagająca, jednak szczęśliwie najtrudniejsze jej etapy odbywają się ze wsparciem specjalistów, którzy łączą wiedzę i praktykę w IP, swoje dobre intencje skierowania sprawy na właściwy tor i poczucie solidarności z polskimi przedsiębiorcami.

**Artykuł jest uaktualnioną wersją tekstu, który pierwotnie został opublikowany w monografii *Reforma prawa własności intelektualnej*, red. A. Adamczak, Kielce 2021.**

## ABSTRACT

**Magdalena Ławreszuk**

The author is an expert in the Trademark Department.

### **Amicable resolution of disputes in the Patent Office of the Republic of Poland**

*Protection of objects of industrial property, as one of the youngest branches of law, is evolving to keep up with times and following most recent trends, also in the field of legal solutions, such as adaptation of procedures for amicable resolution of disputes. The tradition of mediation and negotiation is rooted in a very remote history, however application of the same to resolve disputes in the area of intellectual property has only recently started to attract serious interest. It is in this spirit that the amendments to the provisions of the Act on the Industrial Property Law and to the Code of Administrative Procedure have introduced an alternative for hitherto-existing administrative and legal procedures, namely the methods of amicable resolution of disputes, including, in particular, mediation. These solutions, apart from obvious strengths for the parties involved, resulting from the ADR (Alternative Dispute Resolution), have also faced the Patent Office of the Republic of Poland with new tasks in the scope of procedural administration and in that of application of new legal regulations in the field of activities reaching beyond the area of its previous competence.*

*At present, the Patent Office of the RP offers two formal paths for amicable resolution of disputes. While each follows very different principles and legal regimes, what they have in common is standards that are the same for any ADR. Namely, the two paths adopted and presently applied by the Office for amicable disputes are: firstly, WIPO mediation, and, secondly, administrative mediation basing on the provisions of the Code of Administrative Procedure.*

**Keywords:** *ADR, Alternative Dispute Resolution, intellectual property, Patent Office, disputes applied to the Patent Office, WIPO (World Intellectual Property Organization), WIPO mediation, administrative mediation*

**Magdalena Ławreszuk**

ORCID: 0000-0001-9284-2413; e-mail: magdalena.lawreszuk@uprp.gov.pl

Autorka jest ekspertem w Departamencie Znaków Towarowych.

#### BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA

**Adamiak Barbara, Borkowski Janusz**, *Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz*, Warszawa 2021