

nr 103

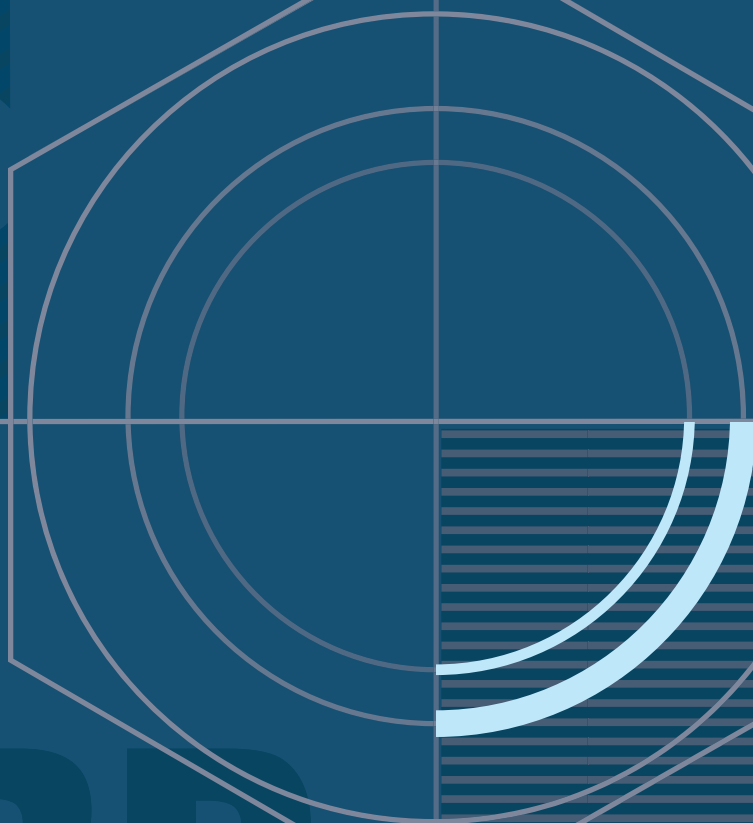
KWARTALNIK



1/2022

RZECZNIK PATENTOWY

PROBLEMY OCHRONY WŁASNOŚCI
INTELEKTUALNEJ



RZECZNIK PATENTOWY

**PROBLEMY OCHRONY WŁASNOŚCI
INTELEKTUALNEJ**

KWARTALNIK NR 103, 1/2022

POLSKA IZBA RZECZNIKÓW PATENTOWYCH



RZECZNIK PATENTOWY
Problemy Ochrony Własności Intelektualnej
KWARTALNIK SAMORZĄDU RZECZNIKÓW PATENTOWYCH

© Polska Izba Rzeczników Patentowych
Warszawa 2022

Redaguje zespół:
Piotr Adamczyk (przewodniczący)
Katarzyna Krupa-Lipińska
Piotr Mierzwiński
Elwira Rycaj
Justyna Sobecka (sekretarz)
Karolina Sztobryn

Adres Wydawcy
Polska Izba Rzeczników Patentowych
ul. Żelazna 59 lok. 134, 00-848 Warszawa
tel./fax: 22 646 40 12, 22 646 41 43
e-mail: komisja.wydawnicza@pirp.org.pl

Wersją podstawową (referencyjną) jest wersja papierowa

Nakład: 150 egz.
ISSN 1234-4133

SŁOWO WSTĘPNE

Jako jeden z założycieli Biuletynu „Rzecznik Patentowy”, będącego praprzodkiem obecnego Kwartalnika, z przyjemnością przyjąłem propozycję przewodniczenia izbowej Komisji Wydawniczej, a tym samym wywierania istotnego wpływu na kształt tej publikacji. Doszedłem do wniosku, że publikacji naukowych jest w naszej dziedzinie nie mało, natomiast brakuje naszemu środowisku periodyku stricte branżowego, w którym publikowali by rzecznicy patentowi. Obecny numer zawiera artykuły takiego autorstwa i wyrażam nadzieję, że taki profil naszego czasopisma się utrzyma. Zapraszam zatem Koleżanki i Kolegów do przedstawiania drukiem istotnych w Ich przekonaniu spraw dotyczących naszego środowiska i zawodu, w tym także i Szanownych Dziekanów, chętnych do przedstawienia całej naszej społeczności spraw istotnych dla poszczególnych Okręgów. Zwracam uwagę, że ze względu na numer ISSN tak zwane egzemplarze obowiązkowe naszego Kwartalnika trafiają do wybranych bibliotek, przez co przekazane do druku informacje są znacznie mniej ulotne od publikacji wyłącznie internetowych.

Życzę miłej lektury i pozdrawiam,

Piotr Adamczyk

SPIS TREŚCI

Małgorzata Gradek Lewandowska - Porozmawiajmy o własności intelektualnej (wywiad z Dorotą Rzążewską – Prezesem Polskiej Izby Rzeczników Patentowych)	7
Magdalena Krekora - Różnorodność oraz zmienność kulturowa jako istotne czynniki mające wpływ na ocenę takich przeszkód do uzyskania ochrony znaku towarowego jak sprzeczność z moralnością (dobrymi obyczajami) i porządkiem publicznym	19
Małgorzata Gradek Lewandowska - Mediacja - warto wziąć pod uwagę, gdy pojawia się konflikt dotyczący własności intelektualnej	39
Nina Jankowska - Negocjacje jako sposób rozwiązywania sporów	55
Małgorzata Gradek Lewandowska, Anna Dębska, Julia Szcześniak - Metaverse i tokeny NFT jako nowe obszary wykorzystywania własności intelektualnej	61
Alicja Bukańska - Nadchodzi nowy egzamin EQE	73

Małgorzata Gradek Lewandowska¹

Porozmawiamy o własności intelektualnej (wywiad z Dorotą Rzążewską²)

Naszego gościa nie trzeba przedstawiać na łamach „Rzecznika Patentowego”. Cykl „Porozmawiamy o własności intelektualnej...” rozpoczynamy spotkaniem z Panią Prezes PIRP Dorotą Rzążewską. Będziemy rozmawiać o sporach związanych z własnością intelektualną, o tym jakie przy okazji tych sporów pojawiają się trudności, a także o tym jak warto te spory rozwiązywać. W tym zakresie przydatne będą ponad 25 letnie doświadczenia naszej rozmówczyni w zakresie prowadzenia postępowań spornych i sądowych z jej perspektywy jako rzecznika patentowego, radcy prawnego, mediatora oraz doradcy biznesowego.

Małgorzata Gradek Lewandowska (MGL): *Dlaczego powstają spory w zakresie własności intelektualnej? Co jest takiego szczególnego w tych sporach?*

Dorota Rzążewska (DRz): Gdy myślę o sporach w świecie własności przemysłowej, to przychodzi mi do głowy, w pierwszej kolejności, to jaką rolę prawa własności intelektualnej powinny pełnić w przedsiębiorstwie. Jestem rzecznikiem patentowym, który podchodzi do praw własności intelektualnej jako do narzędzia, które pozwala przedsiębiorcom budować przewagę rynkową. I myślę, że jeśli taką optykę przyjmujemy, to staje się zrozumiałe, dlaczego są wszczynane spory sądowe, bo przecież w sposób naturalny przedsiębiorcy konkurują na rynku. Jeśli ta konkurencja odbywa

1 Małgorzata Gradek Lewandowska – radca prawny, rzeczniczka patentowa, certyfikowany mediator wpisana na listę Centrum Mediacji KIRP, Centrum Mediacji Konfederacji Lewiatan, mediator sądowy Sądów Okręgowych w Warszawie, Katowicach, Lublinie, Poznaniu i Gdańsku, członek komisji problemowej ds. Sądu Arbitrażowego i Centrum Mediacji PIRP, absolwentka m.in. Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW, British Centre for English and European Legal Studies – the British government Know-How Fund and Law Faculty Cambridge University, Szkoły Prawa Hiszpańskiego i Europejskiego Uniwersytetu de Castilla-La Mancha, studiów podyplomowych Prawo autorskie na UJ, współwłaścicielka kancelarii prawnej, mediacyjnej i patentowej LGL.

2 Dorota Rzążewska – krajowa i europejska rzeczniczka patentowa, radca prawny, Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, przewodnicząca komisji problemowej ds. Sądu Arbitrażowego i Centrum Mediacji PIRP, mediator w Centrum Mediacji Konfederacji Lewiatan, arbiter przy PIIT i CAC przy sprawach domenowych, partnerka zarządzająca w JWP Kancelaria Prawna i JWP Rzecznicy Patentowi. Ukończyła aplikację sędziowską oraz studia podyplomowe Uniwersytetu Jagiellońskiego: Prawo własności przemysłowej i Prawo konkurencji, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

się uczciwie, to zakresy wyłączności, przyznanego nam legalnie monopolu, nie zazębiają się. Jeśli zaś brak jest uczciwej rywalizacji, to pojawiają się kłopoty. Niewątpliwie próba osiągania coraz większych zakresów działania przedsiębiorców, co do zasady nie jest niczym złym, bo przecież działalność gospodarczą prowadzi przedsiębiorcy, po to żeby rozwijać swoje firmy i generować zysk. I dla mnie właśnie prawa własności przemysłowej i intelektualnej, są narzędziami, które służą do realizacji tego celu.

MGL: *Czyli, w zasadzie moglibyśmy przyjąć, że pewna nieuczciwość, niespektowanie granic staje się przyczyną konfliktów. Ale to, dotyczy konfliktów o każde prawo: ktoś przekracza swoje uprawnienia, wchodzi w zakres należący do innego uprawnionego, a ten drugi broni się. Zastanawiam się nad tym, co jest takiego szczególnego w prawach własności intelektualnej, że zakresy tych praw i to jak są skonstruowane trochę „prowokują” do konfliktu. Myślę o nieostrych kryteriach.*

DRz: Według mnie są tutaj przynajmniej dwie kwestie, które kryją się w Pani pytaniu. Z jednej strony rozmawiamy o materii, która dla wielu prawników wydaje się prostą i przyjemną, ale niewielu zdaje sobie sprawę z jej faktycznej złożoności. Wbrew pozorom, wcale nie jest łatwo znaleźć dobrych fachowców, którzy rozumieliby tę przestrzeń. Bierze się to między innymi z tego, że mówimy o wartości niematerialnej. Ona jest ucieleśniona w rzeczach, natomiast rozmawiamy o prawach, które rzeczami nie są. I to jest pierwszy element, który jest trudny, bo trzeba zrozumieć po pierwsze czym jedno prawo różni się od drugiego, jaki jest zakres ochrony, która wynika z danego prawa i czy w konkretnym stanie faktycznym rzeczywiście posługujemy się na przykład znakiem towarowym czy też wzorem przemysłowym. A przecież doskonale znamy z przykładów, które figurują w rejestrach, że czasami spóźnione wzory przemysłowe są rejestrowane jako przestrzenne znaki towarowe. I tu już się pojawiają kłopoty. Czy ten przestrzenny znak towarowy rzeczywiście jest używany w funkcji znaku towarowego czy wzoru przemysłowego.

To są właśnie takie sytuacje, z którymi w praktyce sporów się spotykamy. I to o czym Pani też powiedziała: nieostre pojęcia. Dla niektórych prawników to jest właśnie ta przestrzeń i swoboda interpretacyjna, która pozwala rozwijać skrzydła, bo daje asumpt do tego, żeby w każdej sprawie inaczej interpretować pewne pojęcia i zakresy tych pojęć. Dla innych to zmora. Dlatego część rzeczników patentowych wołałaby mieć jedną definicję, która byłaby powtarzana w każdym przypadku i żyłoby się łatwiej. Tak nie jest, stąd nieustannie istnieje potrzeba śledzenia zmian w orzecznictwie, ale także pewna otwartość na zmieniający się świat. Myślę, że prawo własności intelektualnej nie byłoby dobrym prawem, gdyby posługiwało się zamkniętymi definicjami, bo przecież świat się zmienia. I to prawo musi się dostosowywać do zachodzących zmian. Dodatkowo, w wielu przypadkach mamy do czynienia ze zbiegiem praw własności intelektualnej, więc w postępowaniach spornych należy ten aspekt mieć także na względzie, gdyż spory mogą dotyczyć jednocześnie kilku rodzajów niedozwolonych działań.

MGL: *Tak, prawa własności intelektualnej to szczególne prawa, które muszą „nadażać” za szybkimi zmianami w zakresie technologii i dostosowywać się do otaczającej coraz bardziej innowacyjnej rzeczywistości. Z jednej strony powinny zapewnić ochronę tym, którzy rzeczywiście ponoszą nakłady, naprawdę ryzykują, są forpocztą, a z drugiej strony nakreślać granice tej wyłączności, żeby nie zablokować tego rozwoju.*

DRz: No właśnie. My cały czas musimy mieć w głowie to, że przepisy prawa, które chronią własność intelektualną z jednej strony muszą dawać ochronę, ale z drugiej strony nie mogą blokować rozwoju. Mają służyć temu żeby świat się rozwijał.

MGL: *Zwłaszcza, że wyzwania jest dużo, np: metaversum – świat, który teraz buduje Facebook. To będzie kompletnie inna rzeczywistość dla znaków towarowych, wykorzystania sztucznej inteligencji, ochrony wizerunków.*

DRz: Tak naprawdę cała rzeczywistość, taka którą znamy, została przeniesiona do cyberprzestrzeni. Z informacji, które do mnie docierają wynika, że są problemy z tym jak do tamtego wirtualnego świata przenieść emocje, zmysły. No, ale to jest moim zdaniem tylko kwestia czasu. Tak jak w przypadku rejestracji znaków towarowych innych niż graficzne. Przypominam sobie, że gdy zaczynałam zajmować się własnością intelektualną, to ten katalog był znacznie mniejszy, a teraz mamy i audiowizualne i sensoryczne. I to wymusza dyskusję o tym czym różni się znak w postaci desenu od znaku graficznego znaku towarowego przedstawiającego deseń. W związku z tym, znowu pojawia się przestrzeń do interpretacji i nadawania znaczeń tym samym pojęciom. Dla mnie to jest fascynujące, ale też trudne – daje duże pole do popisu dla pełnomocników.

MGL: *Wydaje się, że szczególnie trudne jest określenie momentu samego powstania prawa i prawa do prawa. Wskazanie momentu, kiedy dobro intelektualnie tworzy się, czyli to, co należy chronić. Zwłaszcza wtedy, gdy jest wielu twórców i rozdzielenie zakresów ich twórczości – jeśli nie dojdą do porozumienia i pozostają w konflikcie – wymaga pomocy kogoś z zewnątrz. Kogoś kto przesądzi jakie wkłady zostały wniesione i gdzie są granice poszczególnych „twórczości”.*

DRz: Tu znowu mamy parę takich elementów, które mogą być ciekawe. Bo jeśli rozmawiamy o przestrzeni, którą chronią prawa autorskie, to problemem, z którym się mierzą prawnicy jest właściwie definicja utworu. Gdy patrzy się na linię orzeczniczą, to czasami mamy wrażenie, że wpadamy z jednej skrajności w drugą. W przypadku zaś współautorstwa – zwłaszcza rozwiązań technologicznych, na przykład powstających na uczelniach, kiedy jest wielu ojców i wiele matek sukcesu, tak ważne jest nie tylko to, aby ochronić efekt pracy twórczej, ale także to, by zadbać o odpowiednie umowy, których konstrukcja pozwalałaby na uniknięcie sporów w przyszłości. To jest szalenie ważne i to jest praca dla ekspertów. Ja stoję na stanowisku, że

to jest praca dla rzeczników patentowych, którzy znają tę specyfikę i w odpowiednim momencie powinni pojawić się, aby odpowiednio doradzić jak tych sporów uniknąć. To jest powiedziałabym, w cudzysłowie oczywiście mówiąc, grzech główny wielu polskich przedsiębiorców – o odpowiedniej ochronie, przygotowaniu dobrych umów myślą ex-post. W momencie, gdy mają problem. Wówczas dopiero pojawia się myślenie o tym co należało zrobić i często słyszę „ojciec czemu nie pomyślałem, że trzeba było zawrzeć umowę”. Jeśli mam rozwiązanie technologiczne, które powstaje we współpracy z uczelnią, to dlaczego w tej umowie nie zadbałem o to, żeby były zawarte odpowiednie zapisy np. regulujące zasady eksploatacji rozwiązania, mówiące o tym jak będzie wyglądała kwestia wynagrodzenia za stworzenie wynalazku, za jego późniejszą komercjalizację, etc. To umyka, a potem pojawiają się spory. Trudne spory. To trzeba podkreślić.

MGL: *Na tę trudność wpływa także zakres udzielanego monopolu. Pomyślałam o kwestii terminowości praw wyłącznych, bo to też czasami bywa problematyczne.*

DRz: Tak, to generuje szereg problemów, bo z jednej strony, jeśli mamy przedsiębiorcę, który ma duże portfolio praw wyłącznych, to czasami on nie panuje nad terminami. Nie pamięta kiedy i które prawo trzeba odnawiać, żeby prawo trwało. A przecież dochodzić ochrony możemy tylko i wyłącznie wtedy, kiedy prawo jest w mocy. I to jest pierwszy element.

Z drugiej strony, gdy wykonujemy usługę określaną jako *due diligence*, to okazuje się, że przedsiębiorcy przez lata funkcjonują w przekonaniu, że jakieś prawo wyłączne należy do nich. Tymczasem okazuje się, że nie mają żadnego tytułu prawnego do jakiegoś rozwiązania, nie mają tego prawa. Nie zwrócono uwagi na to, żeby zostały zawarte odpowiednie umowy, z odpowiednimi zapisami. Tutaj ta sfera zarządzania i obrotu prawami własności intelektualnej jest szalenie ważna i poprawne konstruowanie umów też bardzo istotne.

Nie można przy tym tracić z pola widzenia tego, że w ramach ochrony praw własności intelektualnej możemy mieć sprawy sądowe zarówno związane z naruszeniem cudzych praw, polegających na wejściu w monopol przyznany przez prawo wyłączne. Ale także możemy mieć spory dotyczące nienależytego wykonania umów. W związku z tym, jeśli nie zadamy o to, żeby te umowy były odpowiednio formułowane, to pojawiają się kłopoty. Przykładem może być umowa licencyjna, gdzie zapisy wydają się zwykle, proste, nieskomplikowane. Ale trzeba znać materię, do której licencja odnosi się, żeby zdecydować czy licencja powinna być pełna czy ograniczona, czy w odniesieniu do wszystkich towarów czy do niektórych, jak wygląda kwestia terminu wnoszenia opłat i tak dalej. Można powiedzieć, że to podstawowe warunki umowy licencyjnej, ale jeśli ktoś nie zna specyfiki danego biznesu i nie uwzględni jej w umowie, to pojawia się przestrzeń do sporów.

A przecież mamy zdecydowanie bardziej skomplikowane sytuacje. Na przykład umowy związane z nabyciem prawa do wynalazku i zakresem eksploatacji cudzego rozwiązania. Trzeba ustalić czy mamy jednego twórcę czy kilku, bo np. rozwiązanie

powstało w wyniku wykonywania obowiązków pracowniczych. W tym przypadku trzeba też analizować umowę o pracę, regulaminy, które obowiązują na przykład w szkole wyższej. To, jak zostały zapisane w umowie postanowienia dotyczące wynagrodzenia. No i znowu mamy przestrzeń do powstawania sporów.

MGL: *Nasuwa mi się kolejne pytanie związane ze sporami. Wyobrażam sobie, że w tandemie do sądu idzie rzecznik z wykształceniem technicznym wraz z rzecznikiem z wykształceniem prawniczym. Czy to połączenie ma sens?*

DRz: Moim zdaniem taki „układ” dla klienta byłby optymalny. Uważam, że jeśli takiej współpracy nie ma, to możemy klientowi wyrządzić krzywdę, a przecież naszą rolą jest to, żeby jak najlepiej doradzić, jak najskuteczniej pomóc. Co więcej, uważam, że prawnik wielokrotnie nie będzie w stanie przedstawić sędziemu (który też jest prawnikiem) niuansów jakiegoś rozwiązania technicznego. A trzeba to zrobić w taki sposób, żeby było zrozumiałe dla sędziego, ponieważ to sędzia będzie decydował czy mamy do czynienia z naruszeniem czy nie.

MGL: *Skoro mówimy o sędziach, to warto wspomnieć, że od kilkunastu miesięcy mamy specjalne sądy do rozstrzygania sporów dotyczących spraw własności intelektualnej. W założeniu spory te mają być rozstrzygane przez sędziów wyselekcjonowanych, którzy mają wiedzę o własności intelektualnej. Czy z Pani perspektywy faktycznie ten zamysł sprawdził się? Czy raczej trudno to ocenić, bo pandemia zaburzyła ocenę przez wydłużenie czasu trwania sporów?*

DRz: Pandemia z pewnością wydłużyła czas postępowania. Bardzo się cieszyłam gdy powstawały sądy do spraw własności intelektualnej. Polska przez długie lata była jednym z państw, gdzie takiego sądu nie było. Z uwagi na specyfikę i stopień skomplikowania takich spraw uważam, że takie sądy są potrzebne. Oczywiście zastanawiałam się, czy to będzie bezpiecznie, jeśli będziemy mieć stosunkowo niedużą grupę sędziów. Istnieje niebezpieczeństwo, że takie grono przyjmie pewną interpretację, optykę zjawisk, które składają się na ochronę własności intelektualnej i trudno będzie przekonać te osoby, że można patrzeć inaczej. Dlatego bardzo ważne, aby sędziami, zwłaszcza w tych sądach, zostawały osoby, które będą mieć wysoki stopień wiedzy prawniczej o prawach własności intelektualnej. Muszą to także być osoby z otwartym spojrzeniem na świat, bo ten świat się zmienia. Siłą rzeczy trzeba rozumieć, że pewna interpretacja, która ileś lat temu powstała, wcale nie musi być tą jedyną słuszną na teraz.

Wydaje mi się, że kierunek jest właściwy. Ja zdecydowanie położyłabym większy nacisk na zdobywanie wiedzy przez sędziów i pozyskiwanie większego doświadczenia w tego typu sprawach. Ważne jest też, aby powstawała spójna linia orzecznicza. Nie może być takiej sytuacji, że jako pełnomocnicy będziemy się zastanawiać czy lepiej złożyć pozew w Gdańsku czy w Warszawie w zależności od linii orzeczniczej reprezentowanej przez danego sędziego. Martwię się sprawami

dotyczącymi naruszenia patentu, dlatego, że to są bardzo trudne gatunkowo sprawy, co do zasady. Mamy jeden wyspecjalizowany sąd w Warszawie i tutaj jeszcze zbyt wielu orzeczeń dotyczących naruszenia patentów nie ma. W tym sądzie rozpatrywane są też sprawy dotyczące zagadnień związanych z prawami autorskimi, z brakiem zapłaty opłaty licencyjnej, a to nie jest dobra przestrzeń do „trenowania” rozstrzygania materii związanej z technicznymi aspektami wynikającymi z ochrony patentów. Poza tym, spraw jest dużo i przy niedużej obsadzie sędziowskiej robi się kolejka spraw, wydłuża czas oczekiwania na wyrok. Uważam, że zwłaszcza w sferze ochrony własności intelektualnej rozstrzygnięcie, które zapada szybko ma sens. Tak jak mówiłam, prawa własności intelektualnej to narzędzia do robienia biznesu. W związku z tym, jeśli przedsiębiorca ma czekać na rozstrzygnięcie długi czas to dla niego ten wyrok przestaje mieć znaczenie biznesowe a czasem do momentu wydania wyroku prawa wyłączne mogą wygasnąć.

MGL: *A dodatkowo, często w sporach własności intelektualnej, pojawia się instytucja zabezpieczenia, czasowego wstrzymania biznesu.*

DRz: Tak, i jeśli to wstrzymanie się przedłuża, to skutki mogą być katastrofalne. Zwłaszcza w sytuacji, kiedy na końcu okaże się, że powództwo zostaje oddalone, a zabezpieczenie, które trwało przez kilka, kilkanaście miesięcy, doprowadziło de facto do upadłości przedsiębiorcy. I co wówczas po odszkodowaniu, którego przedsiębiorca znowu będzie dochodził przez lata? Stąd, tak ważna jest wymiana myśli i doświadczeń. Tym bardziej, że pojawiają się nowe instytucje, i nie widzę w tym niczego złego, bo to jest moim zdaniem odpowiedź na zmieniający się świat, tylko twórzmy warunki do uczenia się. To uczenie się, powinno dotyczyć zarówno grona pełnomocników jak i sędziów. Trzeba organizować konferencje, na które zapraszani będą i sędziowie i pełnomocnicy, żeby wymieniać się myślami jak dane rozwiązanie należy rozumieć i interpretować.

Mam nadzieję, że właśnie sądy do spraw własności intelektualnej, to będą miejsca gdzie pełnomocnicy i sędziowie będą prowadzili dialog na temat prawa, że będziemy tak samo rozumieli te same instytucje i będziemy się spierać w obrębie argumentów. Myślę o takiej wymianie myśli pomiędzy sędzią i pełnomocnikami, aby wspólnie rozważać te często trudne, zawiłe sprawy – by w sali rozpraw toczyła się rozmowa na temat prawa i sposobu jego interpretacji. Chodzi wszak o zgodne z prawem, ale i odnoszące się do specyfiki działań biznesowych, rozstrzygnięcie, które pozwoli wybrnąć z trudnej, spornej, sytuacji, w sposób optymalny. Pewnie dlatego, że też jestem mediatorem.

Ja wychodzę w ogóle z założenia, że tak długo jak długo ludzie chcą ze sobą rozmawiać, to jest przestrzeń do wypracowania satysfakcjonującego rozwiązania przez strony, nie przez sąd. Myślę, że niestety w naszej kulturze prowadzenia sporów w Polsce, przyjmujemy, że sąd jest tym jedynym miejscem, gdzie można sprawiedliwie rozwiązać jakikolwiek spór. Reprezentuję inny pogląd, bo uważam, że sąd jest ostatecznością. Są inne sposoby rozwiązywania sporów i to w taki sposób,

żeby unikać tego postawienia, że coś jest białe albo czarne. Jak sama Pani doskonale wie, zasadą mediacji jest to, żeby to był wynik win - win, aby obie strony trochę „wygrały”.

MGL: *No tak, w ten sposób przeszliśmy do mediacji. Przyjęcie zasady win-win wymaga zmiany podejścia do samego sporu. Zaprzestania postrzegania konfliktu jako sytuacji, w której strony „okopują” się na własnych pozycjach, ale dostrzeżenia w konflikcie okazji do przedstawienia własnej racji. To wymaga przyjęcia postawy poszukiwania rozwiązań. Dlatego, że konflikty zawsze istniały i istnieć będą. Taka jest natura człowieka. A dodatkowo, jak mówiliśmy wcześniej, prawa własności intelektualnej wydają się konfliktogenne ze względu na swoją specyfikę. Pytanie zatem, co zrobić żeby rzeczywiście zmienić trochę optykę przedsiębiorców i być może pełnomocników?*

DRz: Może zabrzmieć to górnolotnie, ale uważam, że my pełnomocnicy powinniśmy promować trochę inną kulturę prowadzenia sporów. Ja w pierwszej kolejności proponuję klientowi rozwiązanie sporów polubownie, a nie od razu pójście do sądu. A jakich używam argumentów? Dwóch podstawowych.

Skoro klient jest przedsiębiorcą to jego podstawowe zajęcie polega na robieniu biznesu. Czyli czas klienta powinien być wykorzystany na robienie biznesu. Jeśli klient zdecyduje się na spór sądowy, to musi pamiętać o tym, że to będzie dla niego dodatkowa praca, zaangażowanie. Czas, który będzie musiał poświęcić na obecność w sądzie, na pracę z pełnomocnikiem, żeby odpowiednio przygotować materiał dowodowy do rozprawy. A ten czas mógłby poświęcić na rozwój przedsiębiorstwa. Podobnie z pieniędzmi, które musi zapłacić pełnomocnikowi.

Byłam ciekawa czy takie podejście się sprawdzi. I okazało się, że ci przedsiębiorcy, którzy słuchają takich rad, później są moimi długoletnimi klientami. Dzięki takiemu podejściu buduję z nimi relację, w której oni widzą, że mają we mnie wsparcie na dobre i na złe. Wychodzę z założenia, że rzecznicy patentowi nie są tylko pełnomocnikami procesowymi, ale doradcami w biznesie. My znamy biznes klientów, więc siłą rzeczy, w paru przypadkach udało mi się namówić skutecznie na polubowne formy rozwiązywania sporu.

MGL: *Myślę sobie, że to jest po prostu kwestia budowania zaufania długoterminowego w trudnej dla klienta sytuacji. To pokazuje jak zachowam się jako doradca, który umie przewidywać konsekwencje. Zwłaszcza, że udział w procesie wiąże się także ze stresem, nie tylko z wydanymi pieniędzmi i zaangażowanym czasem. Znam prezesów firm, którzy stawali przed sądem i nagle okazywało się, że zupełnie inaczej funkcjonują w swojej firmie niż w sądzie.*

DRz: Tak, w swojej firmie, na swoim polu to prezes rozdaje karty, natomiast w sądzie to jest taka chwila prawdy: albo coś jest białe albo czarne, a decyduje o tym osoba z zewnątrz. Dla wielu prezesów to trudne, zwłaszcza, gdy zapada wyrok

niekorzystny. Oczywiście pełnomocnik, w pierwszej kolejności, to ten, przez którego coś się nie udało, ale tak naprawdę to jest dla takiego prezesa też sygnał, że popełnił błąd. Nie bez powodu mówi się, że własny klient może być największym wrogiem. Tak dzieje się, gdy klient nie powie wszystkiego, nie przedstawi prawdziwego stanu faktycznego, przemilczy fakty, gdy uświadomił sobie, że wcześniej nie zrobił dobrze. A przemilczenie tworzy zupełnie inny kontekst sprawy, na podstawie, którego budujemy argumentację w sądzie. I czasami okazuje się, dopiero w sali sądowej, że druga strona wie to czego nam nie powiedział prezes. I pojawia się sytuacja stresowa, nie tylko dla pełnomocników, ale właśnie dla takiego prezesa. Dlatego właśnie, przed skierowaniem sprawy do sądu rozmawiam z moimi klientami i pytam czy są na to gotowi, czy rzeczywiście przekalkulowali to sobie.

MGL: *Tak, bo to bardzo przykry moment, gdy pełnomocnik uświadamia sobie, że klient, który do tej pory zarzekał się, że powiedział wszystko, że już zrobił rachunek sumienia i niczego nie ukrywa, nagle zostaje przyłapany na kręceniu. I okazuje się, że ten obraz jaki budowaliśmy jest nieprawdziwy i po prostu mamy słabe karty. W tym momencie podejście do drugiej strony i proponowanie porozumienia się może być spóźnione...*

DRz: Zwłaszcza, że spory sądowe wymagają dużej dawki energii, którą strona i pełnomocnik muszą zainwestować. Uważam, że na samym początku dobrze jest zrobić taki bilans energetyczny i odpowiedzieć sobie na pytanie czy w dobrą stronę będziemy szli, jeśli pójdziemy z tym problemem do sądu. Ile czasu będziemy czekali na zebranie całego materiału dowodowego i rozstrzygnięcie.

MGL: *No właśnie, jeśli mówimy o trudnościach procesowych, to poruszmy problem ekspertyz zewnętrznych jakie są konieczne w wielu sporach dotyczących własności intelektualnej. Mówię o biegłych, których cały czas mamy deficyt. Jak z Pani perspektywy ten problem wygląda?*

DRz: Właśnie dlatego, że sędzia nie jest omnibusem, musi mieć pomoc w postaci wiadomości specjalnych. Od tego jest właśnie biegły. Tymczasem biegli dobierani są z bardzo różnych profesji o bardzo różnym stopniu wiedzy i przygotowania do pełnienia tej funkcji. Sporządzanie opinii biegłych w sprawach własności intelektualnej to pole, które wymaga wypracowania jednolitego podejścia i uświadomienia sobie, czemu opinia ma służyć, jaki powinien być jej kształt i jaką rolę w procesie powinien pełnić biegły. Warto uświadomić sobie, że na przykład w sprawach naruszenia praw do znaku towarowego nie jest potrzebny biegły, który powie czy znaki są podobne czy nie. Tym zajmuje się sąd, to nie są wiadomości specjalne. Oceny w tym zakresie dokonuje sędzia. Nie można natomiast oczekiwać żeby sędzia był znawcą elektroniki i robotyki. Tutaj nie ma przeciwwskazań żeby z takiej opinii korzystać – jest wręcz konieczna.

My przede wszystkim borykamy się z jakością biegłych, bo wielokrotnie na listy biegłych wpisywane są zacne osoby z tytułami, ale niestety oderwane od realiów biznesowych. Należy też zadbać o to, żeby biegli byli dobrze przygotowani w zakresie zasad formułowania opinii. Czasami, gdy czytam opinię, przygotowaną przez biegłego, to mam przemieszany opis stanu faktycznego z fragmentami wniosków biegłego i muszę zgadywać co biegły chciał powiedzieć. To nie jest dobry sposób dostarczania wiadomości specjalnych sędziemu. Warto też wspomnieć, że tak jak i rzecznicy patentowi muszą doskonalić swą wiedzę i warsztat zawodowy, tak samo biegli muszą być na bieżąco ze zmieniającą się wiedzą z danej branży, inaczej nie będą w stanie prawidłowo wykonać swych zadań.

MGL: *Chciałabym zapytać o inny aspekt, który wiąże się z konfliktami. Jest to rodzaj filozofii: pójdziemy do sądu, aby nastraszyć albo zablokować konkurenta. Taki rodzaj nadużycia prawa.*

DRz: Żeby tupnąć nogą i coś przeforsować? Tak, to jest między innymi często problem spotkania dużego z małym. Jeśli mamy do czynienia z dużą firmą, która z jakichś powodów pozywa małego przedsiębiorcę (przy czym należy zastrzec, że czasami rzeczywiście mamy do czynienia z naruszeniem i duży nie ma innego wyjścia, bo walczy np. z rozwodnieniem znaku towarowego, a ten mniejszy przedsiębiorca będzie chciał walczyć, to będzie mu bardzo trudno. Nie tylko dlatego, że po jego stronie mogło dojść do naruszenia, ale także dlatego, że środki którymi dysponuje duży przedsiębiorca są zdecydowanie inne. Siłą rzeczy, to daje mu inne spektrum możliwości dowodowych. Przychodzi mi do głowy instytucja zabezpieczenia, która może skutecznie małego zablokować. Duży z małym potrafi grać okrutnie. Sama widziałam przypadki, kiedy wnioski o zabezpieczenie były składane właśnie po to, żeby zablokować małego przedsiębiorcę.

Uważam, że tu jest bardzo duża rola sędziów, potrzeba doświadczenia życiowego i wiedzy oraz rozumienia biznesu. Bo nie zapominajmy, że te wnioski o zabezpieczenie opierają się na uprawdopodobnieniu. I znowu uprawdopodobnienie jest pojęciem nieostrym, co oznacza, że jeden sędzia udzieli zabezpieczenia, a inny odmówi.

MGL: *Jak w takiej sytuacji powinien zachować się pełnomocnik?*

DRz: Uczciwie. Czyli porozmawiać szczerze z klientem czemu to ma służyć. Trzeba ustalić czy to jest taki moment, kiedy rzeczywiście warto powiedzieć: może jednak spróbujemy porozumieć się. Ja w pierwszej kolejności analizuję czy doszło do naruszenia. Jeśli naruszenia jako takiego nie widzę, to ustalam z klientem w czym upatruje konflikt. I to jest ten moment kiedy ja sobie myślę, że być może mediacja przyniesie właśnie lepszy efekt. Mediacja daje nam przestrzeń rozmawiania w ogóle o biznesie, nie tylko o konkretnym naruszeniu. Mediator przede wszystkim diagnozuje czego dotyczy problem, ale także ustala wspólną przestrzeń poza tym sporem. Duży sens i potencjał mediacji jest w tym, że my nie rozmawiamy o jednostkowym

prawie, które może być naruszone tylko patrzymy na dwa podmioty, które funkcjonują na rynku. Dla mnie to jest bardzo kreatywne. Aczkolwiek w odniesieniu do polskich przedsiębiorców dosyć trudno przekonać ich do takiego punktu widzenia.

MGL: *Tak, to trudne zwłaszcza, jeśli faktycznie doszło do naruszenia. Obie strony musiałyby szukać sposobu uniknięcia eskalacji sporu, ale też „wyjścia z twarzą” z konfliktu. Muszę zapytać o rolę mediatora, który jest „pośrodku” (łac. *mediare* oznacza *pośrodku*). Mediator widzi konflikt z jednej i z drugiej strony. Powiedzmy o dobrym mediatorze, który rozumie biznes i obie strony konfliktu.*

DRz: Mediator, to osoba, która pomaga stronom stojącym po przeciwnych stronach znaleźć rozwiązanie sporu w taki sposób, by każda z nich czuła się w pewnym stopniu zwycięzcą. Umiejętność rozmowy ze stronami, pokazywania istoty sporu z różnej perspektywy i rozważanie ze stronami możliwych scenariuszy rozwiązań, to niektóre umiejętności, jakie w mojej ocenie, winien posiadać mediator. Tu też pojawia się pytanie, czy w mediacji być razem z pełnomocnikami czy bez. Zdecydowanie lepiej udaje mi się wypracować jakieś rozwiązanie, kiedy rozmawiam z przedsiębiorcami bez pełnomocników. Najpierw bezpośrednio z zainteresowanymi i jeśli okaże się, że tutaj znajdziemy przestrzeń na wypracowanie jakiegoś porozumienia, to pełnomocnicy sformułują je tak, żeby było odpowiednie od strony formalno-prawnej i żeby sąd zatwierdził ugodę. Obserwowałam moje reakcje jako pełnomocnika. I rzeczywiście były takie przypadki, kiedy przedsiębiorca mówi coś na co ja, jako pełnomocnik, nie mogłam zgodzić się. Oczywiście my jako pełnomocnicy, którzy reprezentują w toku mediacji strony, musimy reprezentować ich interesy, ale nie możemy zdecydować za klientów. To oni muszą mieć poczucie tego, że wygrali ten kawałeczek, który jest dla nich ważny. I to jest na pewno bardzo trudna rola pełnomocnika w mediacji.

Bywały też i takie konflikty, gdzie był osobisty konflikt pomiędzy prezesami i ci prezesi, w jednym pomieszczeniu, stanowili po prostu zarzewie eksplozji. Wtedy wysłanie pełnomocników na rozmowy to dobre posunięcie.

MGL: *Skoro już mamy strony w mediacji (z pełnomocnikami czy bez), to pojawia się pytanie na ile te nasze spory związane z własnością intelektualną mają zdolność mediacyjną? Gdzie kończy się przestrzeń na porozumienie i dalej oczekujemy, że ktoś zdecyduje, że sąd rozstrzygnie?*

DRz: Ja myślę, że właśnie ze względu na te nieostre pojęcia to ta przestrzeń mediacyjna jest całkiem spora. Jeśli mediacja jest prowadzona dobrze, to de facto, odchodzimy od kwestii prawa wyłącznego a rozmawiamy o biznesie, więc znowu te prawa wyłączne stanowią dopełnienie tego porozumienia, które dotyczy biznesu. Myślę, że w większym stopniu znajomość prawa własności intelektualnej pomaga mediatorowi ale ważne też, aby to były osoby, które mają doświadczenie biznesowe, żeby na konflikt spojrzeć od strony biznesu.

Czeka nas jednak naprawdę intensywna praca nad zmianą świadomości i kultury prowadzenia sporów w Polsce. W moim przekonaniu jest bardzo potrzebna praca z przedsiębiorcami, żeby pokazywać korzyści jakie przedsiębiorca będzie miał z mediacji. Właśnie w biznesie. Czas, pieniądz i wykorzystanie potencjału nakierowanego na rozwój przedsiębiorstwa. To są te wartości, które są istotne, versus niepewność rozstrzygnięcia, tego co rzeczywiście może wydarzyć się w sądzie.

MGL: *A czy nie uważa Pani, że gdyby klauzule mediacyjne w umowach stały się powszechne, to stanowiłyby narzędzie do tego, aby pełnomocnicy wiedzieli, że w przypadku sporu muszą zacząć od realnej próby porozumienia?*

DRz: Tak, na pewno byłoby to pomocne, ale przecież i teraz w kodeksie postępowania cywilnego mamy przepis mówiący o tym, że sąd może skierować sprawę do mediacji. A jaki procent spraw jest tam kierowany? Ile takich wniosków składają pełnomocnicy? Przecież jest to korzystne dla wszystkich, i dla sędziego również. Poza tym spotkałam się z takimi pełnomocnikami, którzy na hasło „mediacja” reagują tak, jakby zgadzali się na ustępstwo dla drugiej strony, przez samo przystąpienie do mediacji. To jest błędne i krótkoterminowe myślenie: będę zarabiać na prowadzeniu procesu, a nie na budowaniu relacji z tym klientem.

MGL: *Jeszcze chciałabym porozmawiać o mediacjach w różnych typach spraw. Mamy przecież różne konflikty przebiegające na płaszczyźnie cywilnej, w ramach postępowania administracyjnego, a także przepisy karne we wszystkich ustawach.*

DRz: Mam przyjemność być chyba tym jedynym pełnomocnikiem, który z polskim urzędem patentowym prowadził skuteczne mediacje i to w sprawie rejestrowej. Uważam, że mediacje są taką instytucją, która powinna być wykorzystywana wszędzie tam gdzie jest spór. Nie ma przy tym znaczenia, jaki on ma charakter. Istotne jest to, żebyśmy określone przepisy regulujące mediacje stosowali w życiu codziennym i modyfikowali z czasem. Bo jeśli w mediacji, w postępowaniu administracyjnym doprowadziliśmy, do tego, że zostało zawarte porozumienie i na tej podstawie wydana decyzja, to później ta decyzja będąca efektem postępowania mediacyjnego, jest traktowana tak samo jak każda inna decyzja. To oznacza, że może być przedmiotem wniosku o unieważnienie osoby trzeciej. A ponieważ na skutek mediacji jesteśmy zobligowani do zachowania w poufności wszystkiego co w toku mediacji poznaliśmy, ja jako pełnomocnik nie mogę przedstawić dowodu jaki był wykorzystany w postępowaniu mediacyjnym, którym przekonałam organ do tego żeby zarejestrował prawo.

Rozumiem też, że Pani pytanie ciągle oscyluje wokół tego, że w mediacji dzięki specyfice praw wyłącznych możemy w każdej sprawie – także karnej czy administracyjnej - osiągnąć porozumienie. Możemy prawo dzielić w czasie: udzielać licencji czy przenieść prawo na dany okres, możemy opłatami licencyjnymi pokrywać szkodę,

ustalić różne pola eksploatacji czy klasy. Takich propozycji, które byłyby satysfakcjonujące dla rozwiązania biznesowego jest mnóstwo. Pytanie, kiedy uda się przekonać przedsiębiorców i pełnomocników do tego żeby częściej korzystać z mediacji.

MGL: *Zadałam to pytanie tuż przed nagrywaniem naszej rozmowy: Czy mediacja powinna być obligatoryjna?*

DRz: Obligatoryjna to jest złe słowo. To znaczy, ja uważam, że jeśli w kodeksie postępowania cywilnego występuje stwierdzenie, że trzeba wyczerpać polubowny sposób rozwiązywania sporów, to takim polubownym rozwiązaniem nie jest jedynie wysłanie listu ostrzegawczego. To musi być faktyczna próba porozumienia.

Ta konieczność skorzystania z mediacji też nie powinna być postrzegana jako niepotrzebne przedłużanie sporów. Jeśli sąd kieruje sprawę do mediacji i wyznacza termin trzech miesięcy, to w tym okresie strony powinny być nastawione na szukanie porozumienia, a jeśli nie uda się to dopiero na kontradiktoryjny proces sądowy. Czyli, raczej powinnyśmy traktować mediację jako szansę na skrócenie trwania sporu.

MGL: *O czym pewnie nie wszyscy wiedzą to to, że ugoda mediacyjna zawarta przed mediatorem, zatwierdzona przez sąd, ma taki sam walor jak prawomocny wyrok. Mówiąc obrazowo ugoda skraca średni czas trwania sporu, z powiedzmy lekko licząc ok. 300 dni trwania sporu w sądzie, do kilku tygodni. Co zatem zrobić, aby w praktyce rzeczników wykorzystywać to fantastyczne narzędzie?*

DRz: W poprzedniej kadencji namawiałam Krajową Radę, żeby powstał sąd arbitrażowy i centrum mediacji przy Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych. Został zmieniony status i pojawiły się tam zapisy właśnie pozwalające na tego rodzaju działania. Będę w tej kadencji występować do Krajowej Rady, aby wyraziła zgodę na powstanie takich instytucji, tak jak w większości szanujących się zawodów zaufania publicznego czy stowarzyszeń branżowych.

Tu, przy okazji warto wspomnieć o jeszcze jednym aspekcie spraw dotyczących naruszenia praw własności intelektualnej. One wymagają ekspertów. Takich jacy są w naszej Izbie. Wyrok, który będzie wydany przez arbitrów, którzy oczywiście znają daną materię, wydaje się lepszym rozwiązaniem. Ale wymaga podkreślenia, że arbitraż jest jednak sądem, w którym to arbitrzy decydują i rozstrzygają. W przypadku mediacji, to strony same dochodzą do porozumienia, które potem wykonują. Mediator jest tylko pomocnikiem, który stwarza grunt do porozumienia. W mediacji strony nie dostają narzuconego rozwiązania. Muszą je wypracować, korzystając z możliwości jakie dają prawa wyłączne.

MGL: *Miejmy nadzieję, że te plany będą miały szanse zrealizować się, tak dla dobra przedsiębiorców, jak i rzeczników zainteresowanych budowaniem długoletnich relacji z klientami. Bardzo dziękuję za rozmowę.*

Warszawa, marzec 2022 r.

Magdalena Krekora¹

Różnorodność oraz zmienność kulturowa jako istotne czynniki mające wpływ na ocenę takich przeszkód do uzyskania ochrony znaku towarowego jak sprzeczność z moralnością (dobrymi obyczajami) i porządkiem publicznym²

1. Uwagi wstępne

Proces globalizacji prawa znaków towarowych zaczął się jeszcze w XIX wieku, a wymusiła go zwiększająca się z każdym rokiem globalna wymiana handlowa. Pierwszym znaczącym krokiem w procesie globalizacji prawa własności przemysłowej w tym prawa znaków towarowych było uchwalenie w dniu 20 marca 1883 roku Konwencji o Ochronie Własności Przemysłowej³ (Konwencja Paryska). Ta konwencja stała się fundamentem, na którym zbudowano obecny zglobalizowany system ochrony znaków towarowych. Przeszkoda do uzyskania ochrony znaku towarowego w postaci sprzeczności z moralnością lub porządkiem publicznym pojawiła się już w pierwotnym tekście Konwencji Paryskiej (art. 6 ostatnie zdanie) i towarzyszy nam do dzisiaj. Nie jest zatem niespodzianką, że występuje ona w prawie znaków towarowych każdego państwa na świecie, które takie prawo posiada (Polska przystąpiła do Konwencji Paryskiej zaraz po odzyskaniu niepodległości i siłą rzeczy postanowienia tej umowy międzynarodowej musiały mieć wpływ na prawo znaków towarowych tworzone w Polsce⁴).

¹ Magdalena Krekora - jest rzecznikiem patentowym od 1999 roku. Jest absolwentką wydziału prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego (1996), a także ukończyła na tej uczelni studia podyplomowe dotyczące własności przemysłowej. W 2005 roku obroniła na Uniwersytecie Jagiellońskim pracę doktorską pt. "Gwarancje ochrony własności intelektualnej w procedurze dopuszczania do obrotu produktów leczniczych w Polsce na tle prawnoporównawczym" i uzyskała tytuł doktora nauk prawnych. Jest autorem książek i artykułów dotyczących prawa własności intelektualnej i prawa farmaceutycznego.

² **Uwaga artykuł zawiera wulgaryzmy.** Nie zaleca się czytania osobom bardziej wrażliwym.

³ Michał du Vall red., Elżbieta Traple red., *Prawo patentowe*, Warszawa 2017 str. 64 i 65

⁴ Oświadczenie Rządowe o przystąpieniu Polski do Międzynarodowego Związku Ochrony Własności Przemysłowej (Dz.U. z 1922 nr 8 poz. 58)

Przepis art. 3 pkt 1 dekretu z 4 lutego 2019 roku o ochronie znaków towarowych (Dz. P. P. Nr 13 poz. 139) zabraniał umieszczania znaków towarowych z napisami i rysunkami przeciwnymi prawu, dobrem obyczajom i bezpieczeństwu publicznemu. Przepis art. 110 pkt 2 ustawy z dnia 5 lutego 1924 r. o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych (Dz. U. nr 31 poz. 306) wskazywał, że nie może powstać prawo wyłącznego używania znaków sprzecznych z obowiązującym prawem lub dobrymi obyczajami. Ten przepis bez większych zmian znalazł się w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 1928 r. o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych (Dz. U. nr 39 poz. 384) w art. 177 pkt b, który przewidywał, że nie jest ważne prawo z rejestracji znaku, który w ogólności sprzeczny jest z obowiązującym prawem lub z dobrymi obyczajami. W przyjętej po II wojnie światowej ustawie z dnia 28 marca 1963 r. o znakach towarowych (Dz. U. nr 14 poz. 73) przepis art. 15 wyłączał z rejestracji sprzeczne z porządkiem społecznym, obowiązującym prawem lub dobrymi obyczajami. Natomiast w ustawie z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. nr 5 poz. 17) przepis art. 8 ust. 1 stanowił, że niedopuszczalna jest rejestracja znaku sprzecznego z obowiązującym prawem lub zasadami współżycia społecznego. Przepis ten bez zmian obowiązywał aż do wejścia w życie w dniu 22 sierpnia 2001 roku obecnie obowiązującej ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49, poz. 508), której treść zgodnie postanowieniami Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Rzeczpospolitą Polską, z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z drugiej strony, sporządzony w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r.⁵, dostosowywała polskie prawo własności przemysłowej do *acquis communautaire*. Obowiązujący do 17 marca 2004 roku przepis art. 131 pkt 2 przewidywał, że nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia, których używanie jest sprzeczne z prawem, porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami. Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o zmianie ustawy - prawo własności przemysłowej (Dz.U. Nr 33, poz. 286) zmieniła brzmienie tego przepisu wskazując, że nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia, które są sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami. Przepis ten od 15 kwietnia 2016 roku został zastąpiony przepisem art. 129¹ ust. 1 pkt 7 wprowadzonym ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy - prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1615), który stanowi, że nie udziela się prawa ochronnego na oznaczenie, które jest sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami.

Przepisy ustawy – prawo własności przemysłowej dostosowywały polskie prawo do prawa Unii Europejskiej. Wszystkie kolejne dyrektywy unijne przewidywały, że sprzeczność z prawem lub dobrymi obyczajami stanowi bezwzględną podstawę rejestracji. (odpowiednio art. 4 ust. 1 pkt f (dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (OJ L 336,

⁵ Dz.U. z 1994 nr 11 poz. 38

23.12.2015, p. 1–26) i art. 3 ust. 1 pkt f dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych oraz art. 3 ust. 1 pkt f pierwszej dyrektywy Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (89/104/EWG).

Podobnie w przepisach kolejnych rozporządzeń regulujących kwestie ochrony znaków towarowych zawsze znajdował się przepis art. 7 ust. 1 pkt f, który stanowi, że nie są rejestrowane znaki towarowe, które są sprzeczne z porządkiem publicznym lub z dobrymi obyczajami (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dziennik Urzędowy L 154, 16.6.2017, p. 1–99), Rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego jak wyżej (Dziennik Urzędowy L 011, 14/01/1994 P. 0001 – 0036) oraz Rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego).

Jak widać z powyższego zestawienia, bezwzględna przeszkoda rejestracji znaku w postaci sprzeczności z dobrymi obyczajami obowiązuje w polskim prawie od 1919 roku do dzisiaj, z przerwą w latach 1985-2001, kiedy to „dobre obyczaje” zastąpiono „zasadami współżycia społecznego”. Natomiast przesłanka sprzeczności z porządkiem publicznym była w okresie przedwojennym określana wprost jako sprzeczność z prawem i dopiero w roku 2000 pojawiło się w polskim prawie określenie użyte w Konwencji Paryskiej „porządek publiczny”. Niemniej te językowe różnice nie miały *de facto* istotnego wpływu na samo rozumienie treści tych przepisów.

Orzecznictwo i doktryna są zgodne, że pojęcie sprzeczności z dobrymi obyczajami oznacza sprzeczność z powszechnie obowiązującymi w dacie zgłoszenia znaku normami moralnymi i etycznymi⁶. Pojęcie to odwołuje się do wartości powszechnie akceptowanych w społeczeństwie⁷. Jednocześnie jednak w doktrynie wskazuje się, że pojęcie dobrych obyczajów powinno być interpretowane szerzej, niż pojęcie moralności:

*Z pewnością nie można postawić znaku równości między dobrymi obyczajami a moralnością, której poczucie leży w sferze psychiki ludzkiej, ani też zwyczajami, które odnoszą się wyłącznie do zewnętrznych form ludzkiego postępowania. Pewne jest i to, że dobre obyczaje mają charakter obiektywny, społeczny.*⁸

6 E. Demby-Siwek red., *Bezwzględne przeszkody udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy*, Warszawa 2016 str. 83

7 K. Szczepanowska-Kozłowska w *System prawa prywatnego Tom 14b Prawo własności przemysłowej*, red. R. Skubisz, Warszawa 2012, str. 607-608

8 E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, *Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2007, str. 201

Sprzecznność z dobrymi obyczajami w tym ujęciu, to sprzecznność nie tylko z zasadami moralnymi, przyjętymi zwyczajami, ale także z regułami etycznymi akceptowanymi przez przedsiębiorców czy etyką zawodową.

Pozostaje jeszcze odpowiedzieć na pytanie, jak należy rozumieć sprzecznność z zasadami współżycia społecznego, która jako przeszkoda rejestracji znaku towarowego funkcjonowała w polskim prawie od 1985 do 2001 roku. Ta przesłanka odmowy rejestracji znaku była rozumiana w sposób dużo szerszy, niż tylko sprzecznność z dobrymi obyczajami i co więcej, ocenie podlegał nie tylko sam znak, ale także zachowanie samego zgłaszającego. Tym samym sprzeczne z zasadami współżycia społecznego były nie tylko znaki wulgarne czy obraźliwe, ale także zgłoszone w złej wierze czy z nadużyciem zaufania (zgłoszenie przez agenta)⁹.

W doktrynie pojawia się pogląd, że przesłanka sprzecznności z dobrymi obyczajami powinna być oceniana podobnie tj. nie tylko w odniesieniu do treści znaku, ale także używania znaku tj. za sprzeczne z dobrymi obyczajami powinny być również uznane te oznaczenia, *które chociaż w swej warstwie treściowej nie są z nimi sprzeczne, to jednak ich używanie może prowadzić do takiej oceny*¹⁰. Niemniej pojawia się także odmienne stanowisko w tym zakresie uznające, że zewnętrzne okoliczności używania znaku czy otoczenie handlowe są nieistotne¹¹.

Z kolei nie ma wątpliwości, że pojęcie sprzecznności z porządkiem publicznym może być w zasadzie zrównane z pojęciem sprzecznności z prawem (w Polsce z Konstytucją RP, ustawami, umowami międzynarodowymi oraz prawem Unii Europejskiej). W doktrynie zgodnie pojawia się jako przykład istnienia takiej przeszkody zgłoszenie znaku towarowego z naruszeniem art. 6 *septies* Konwencji Paryskiej – to jedyne zgłoszenie przez agenta bez zgody osoby uprawnionej¹².

Świat od czasu przyjęcia Konwencji Paryskiej nieustannie się zmienia. Zmieniają się także kulturowe uwarunkowania w jakich funkcjonuje prawo, w tym prawo własności przemysłowej. Należy przecież pamiętać, że w czasie, gdy rodziły się przepisy Konwencji Paryskiej kobiety nie miały prawa głosu i nie mogły dysponować swoim majątkiem, homoseksualizm był przestępstwem, a każdą inną kulturę niż kultura europejska uznawano za niższą i wymagającą ucywilizowania. Świat zmienił się od tego czasu, ale nie w sposób jednolity. Do tego na zmienność kulturową w ujęciu historycznym nałożyła się różnorodność kulturowa, której nie można postrzegać wyłącznie w ujęciu geograficznym, gdyż z uwagi na przemieszczanie się ludności, różne kultury mogą egzystować na tym samym terytorium. W efekcie to, co w jednym miejscu jest uznawane za moralne i zgodne z porządkiem publicznym,

9 R.Skubisz, *Prawo znaków towarowych Komentarz*, Warszawa 1997 str. 71-75

10 K.Szczepanowska-Kozłowska w *System prawa prywatnego Tom 14b Prawo własności przemysłowej*, red. R.Skubisz, Warszawa 2012, str. 605

11 E.Demby-Siwiek red., *Bezwzględne przeszkody udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy*, Warszawa 2016 str. 82

12 *Vide* E.Demby-Siwiek red., *Bezwzględne przeszkody udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy*, Warszawa 2016 str. 84 czy R.Skubisz, *Prawo znaków towarowych Komentarz*, Warszawa 1997 str. 71

w innych miejscach już takie nie jest. Kultura ma także wpływ na to, jak postrzega się hierarchię wartości różnych dóbr przez prawo chronionych. Celem niniejszej pracy jest pokazanie, jaki wpływ ma kultura, w której żyjemy, na pojęcie zgodności znaku towarowego z moralnością i porządkiem publicznym. To zagadnienie jest o tyle istotne, że tworząc znak towarowy, który ma istnieć i przyciągać klientów w określonym miejscu i czasie, nie sposób uciec od kwestii kulturowych. Zmienność kulturowa w ujęciu historycznym może doprowadzić do tego, że znak, kiedyś zbyt kontrowersyjny, by otrzymać ochronę, obecnie bez problemu zostanie zaakceptowany. Z kolei znak chroniony i używany od lat, może z upływem czasu stać się niezgodny z obowiązującymi obecnie normami społecznymi. Natomiast różnorodność kulturowa, w tym językowa powoduje, że znak towarowy, który w jednym regionie świata jest zgodny z porządkiem publicznym, może w innym regionie już taki nie być.

2. Znaki wulgarne

Chyba najbardziej oczywistym przykładem sprzeczności znaku z dobrymi obyczajami jest znak towarowy, który zawiera słowa powszechnie uznawane za wulgarne. W związku z tym Urząd Patentowy RP wielokrotnie odmawiał udzielenia ochrony na takie oznaczenia.

Urząd Patentowy RP na przykład odmówił udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy POŻAR W BURDELU i decyzję tę potwierdziły sądy administracyjne. W toku rozważań podnoszono, że słowo „burdel” utraciło swoje pierwotne znaczenie, z czym ani organ, ani sądy się nie zgodziły. W swoim wyroku z dnia 14 lutego 2019 roku sygn. akt II GSK 5758/16 Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził:

Słusznie zatem Sąd I instancji zaakceptował stanowisko organu, iż twierdzenia skarżącej o utracie znaczenia słowa "burdel", jako synonimu "domu publicznego" i nabyciu przez to słowo znaczenia bałaganu, rozgardiaszu – nie zasługują na aprobatę. Jak trafnie zauważył Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie również sama skarżąca przywołując słownikową treść słowa "burdel" podkreśla, że oznacza ona TAKŻE bałagan, nieporządek. Również przykłady użycia w literaturze lub przedstawieniach teatralnych słowa "burdel" jako opisu bałaganu nie zmieniają faktu, że pierwotnym i nadal aktualnym znaczeniem słowa "burdel" jest "dom publiczny".

W tym przypadku mamy do czynienia z sytuacją, w której rzeczywiście określone słowo nie ma już tak negatywnego zabarwienia, jak w przeszłości, ale jednak nadal jest w powszechnym odbiorze wulgarne i tym samym sprzeczne z porządkiem publicznym. Przy czym nie ma znaczenia, że posiada jeszcze inne niekontrowersyjne znaczenie.

Dla oceny sprzeczności z porządkiem publicznym nie ma także znaczenia fakt, że znak towarowy jest wyrażony w innym języku niż polski, nawet gdy język ten nie jest powszechnie znany, jeśli znaczenie tego znaku może być z łatwością przez większość polskiego społeczeństwa odgadnięte. W swoim wyroku z dnia 7 września 2016 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny wskazał, że:

Określenie "LE BORDEL ARTISTIQUE" jest jednoznacznie stylistycznie nacechowane ujemnie. Francuska wersja wyrażenia – wskutek bliskości brzmieniowej z wyrażeniem polskim, będzie odbierana podobnie jak określenie w języku polskim.

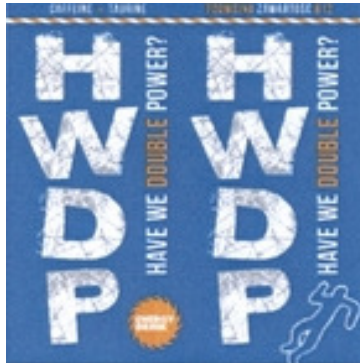
Nie ma także znaczenia, czy wulgarny element to jedyny element znaku, czy jest tylko jego częścią. Dlatego też takie znaki jak słowny znak „Im więcej dokumentów tym czystsza dupa” (Z.466366), czy znak słowno-graficzny „C.D.U! Czas Unieść Dupę!” (Z.448972):



nie uzyskały ochrony. Wulgarnego przekazu znaku nie można także ukryć w wymyślnej grafice, co pokazuje wydanie decyzji odmownej w stosunku do znaku towarowego „Chuj.” Z.516556:



Nie pomoże także użycie innego przypadku niż mianownik i innej liczby niż pojedyncza *vide* znak towarowy słowny Z.407202 *KURW*. Podobnie nie zmieni wulgarnego charakteru próba nadania użytemu skrótowi innego znaczenia, niż powszechnie znane wulgarnie znaczenie *vide* Z.404225:



czy znak słowny Z.298201 *HONOR WIARA DUMA POJEDNANIE HWDP*. Nie jest dopuszczalne używanie w znakach towarowych wulgarnych słów obcojęzycznych, czego przykładem jest znak Z.449978:



czy też znak Z.502848:



Podobnie nie zmienia wulgarnego charakteru znaku użycie słów zdrobniałych, czy żartobliwych, czego dowodem jest odmowa udzielenia prawa ochronnego na znak słowny Z.336768 **Papryfutki**, czy znak słowno-graficzny Z.216134:



Biorąc pod uwagę orzecznictwo i wieloletnią praktykę Urzędu Patentowego RP może dziwić udzielenie w 2014 roku prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny R.282790:



którego jedno ze znaczeń to „pan fiut” (ewentualnie „pan kutas”). Oczywiście można argumentować, iż ten znak ma także inne znaczenia, jednakże w kontekście towarów, dla których znak ten jest chroniony, takich jak: prezerwatywy, akcesoria seksualne jako przyrządy i urządzenia wykonane z naturalnej lub syntetycznej gumy lub podobnych materiałów służących do celów higienicznych, profilaktycznych lub medycznych, wibratory łóżkowe, przybory do płukania wgłębień ciała, szczoteczki do czyszczenia wgłębień ciała, trudno przypuszczać, że przeciętny odbiorca będzie ten znak odczytywał jako po prostu „Pan Dick”.

W przeszłości Urzędowi Patentowemu RP (wtedy PRL) zdarzało się udzielać ochrony na znaki, które bez wątplenia w języku polskim są wulgarnie. Przykładem takiego znaku jest znak R.039584 **OSRAM**, który zarejestrowano w 1957 roku. Oczywiście trudno jest obecnie stwierdzić, co kierowało ekspertem, że zdecydował się objąć ochroną znak, który jest ewidentnie sprzeczny z dobrymi obyczajami, niemniej wydaje się, że przeważało to, iż jest to firma znanego międzynarodowego koncernu.

Nie zmienia to faktu, że polskie społeczeństwo nie postrzega tego oznaczenia wyłącznie jako firmy, ale zauważa jego podstawowe znaczenie w języku polskim, co nawet znalazło odzwierciedlenie w powszechnie znanym dowcipie:

- *Co to jest – wisi na ścianie i grozi?*
- *?*
- *Żarówka firmy Osram.*

Podobne zasady związane z odmową udzielenia ochrony znakom wulgarnym wynikają z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W swoim wyroku z dnia 9 marca 2012 roku T-417/10 "HIJOPUTA" Sąd Pierwszej Instancji uznał, że decyzja Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej o odmowie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy



była prawidłowa. Słowo „hijoputa” przez hiszpańskojęzyczną społeczność zostanie jednoznacznie skojarzone z określeniem „hijo de putta”, co oznacza „skurwysyn”. Sąd nie miał wątpliwości, że takie określenie jest sprzeczne z dobrymi obyczajami i nie może być chronione jako znak. W tym sąd podkreślił, że zastosowanie klauzuli dobrych obyczajów nie jest ograniczone zasadą wolności wypowiedzi (art. 10 europejskiej konwencji praw człowieka), ponieważ odmowa rejestracji oznacza jedynie, że dane oznaczenie nie zostało objęte ochroną na mocy prawa znaków towarowych i nie wyklucza ona używania oznaczenia - nawet w działalności gospodarczej (pkt 26).

Podobne stanowisko Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zajął w wyroku z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie C-240/18 P „Fack Ju Göhte”, wyjaśniając także, że wulgarności wspomnianego określenia nie zmienia fakt, iż część społeczeństwa może go rozumieć jako żart. Co istotne w tym orzeczeniu Trybunał uwypuklił kwestię zmienności pojęcia dobrych obyczajów w czasie (pkt 39):

Co się tyczy wspomnianej podstawy odmowy rejestracji, trzeba zauważyć, że ponieważ pojęcie „dobrych obyczajów” nie zostało zdefiniowane w rozporządzeniu nr 207/2009, należy je interpretować, mając na uwadze zwykle nadawane mu znaczenie oraz kontekst, w którym jest ono zazwyczaj używane. Jak zaś zauważył w istocie rzecznik generalny w pkt 77 opinii, pojęcie to odnosi się w zwykle nadawanym mu znaczeniu do podstawowych wartości i norm moralnych, które społeczeństwo kultywuje w danym momencie. Te wartości i normy, które mogą ewoluować z biegiem czasu i różnić się w przestrzeni, należy określić w zależności od konsensusu społecznego panującego w tym

społeczeństwie w chwili dokonywania oceny. Dla celów tego określenia trzeba w należyty sposób wziąć pod uwagę kontekst społeczny, w tym w odpowiednim przypadku charakteryzującą go różnorodność kulturową, religijną lub filozoficzną, aby ocenić w sposób obiektywny, co wspomniane społeczeństwo uważa w danym momencie za moralnie dopuszczalne.

Zasadniczo we wszystkich kulturach istnieje zgodność, iż wulgarne znaki towarowe nie powinny być chronione. W Chinach unieważniono znak MLGB, który jest skrótem wulgarnego określenia „matkojebca”. W tym przypadku, tak jak i w Polsce nie pomogły twierdzenia uprawnionego, że znak ten jest skrótem określenia „My Life Is Getting Better” (Moje życie staje się lepsze)¹³.

3. Znaki znieważające

Oprócz znaków wulgarnych powszechnie za znaki sprzeczne z dobrymi obyczajami uważa się znaki znieważające różne grupy społeczne, np. znaki rasistowskie. Przykładem takiego znaku towarowego jest znak PAKI, *vide* wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 5 października 2011 roku w sprawie T-526/09 PAKI. W tym wyroku uznano, że nie jest dopuszczalna rejestracja znaku towarowego, który przez część odbiorców będzie odbierany jako obraźliwe określenie mieszkańców Pakistanu używane w Zjednoczonym Królestwie. Nie miało przy tym znaczenia, że obrażanie tej grupy nie było zamierzone, ani że to oznaczenie jest obraźliwe tylko w niektórych częściach Unii Europejskiej, a w niektórych nie ma takiego zabarwienia. Można się domyślać, że z podobnych względów EUIPO odmówił rejestracji znaku WHITE NIGGAS nr 016281172.

W USA decyzją z dnia 27 lutego 2006 roku odmówiono udzielenia ochrony na znak towarowy słowny nr 76639548 KNIGGA, z uwagi na to, że znak ten poniża osoby pochodzenia afroamerykańskiego¹⁴. Podobną decyzję wydano 1 marca 2018 roku w odniesieniu do znaku towarowego nr 87495357 Nigger Please. Natomiast zupełnie inne stanowisko zajęł Sąd Najwyższy USA w orzeczeniu w sprawie rejestracji znaku towarowego „THE SLANTS”. Termin „slants” oznacza osoby skośnookie i jest wulgarnym określeniem osób rasy żółtej. W wyroku z dnia 19 czerwca 2017 roku Sąd Najwyższy orzekł, że przepis ustawy o znakach towarowych (Lanham Act) zakazujący udzielenia ochrony znakom znieważającym (*disparagement clause*) narusza pierwszą poprawkę do Konstytucji gwarantującą wolność słowa¹⁵. Choć to orzeczenie zapadło niejednomyślnie i wywołało wiele kontrowersji, to nie wydaje się by doprowadziło do lawinowego wzrostu ilości znaków towarowych wulgarnych czy znieważających. Podstawową rolą znaku towarowego jest zachęcanie do nabywania towarów i usług pochodzących od konkretnego przedsiębiorcy. Znaki

13 <https://www.hfgjp.com/news/mlgb-trademark-invalidated>

14 <https://tsdr.uspto.gov/documentviewer?caseId=sn76639548&docId=OOA20060227131618#docIndex=1&page=1>

15 *Matal v. Tam*, 582 U.S. ____ (2017)

wulgarnie czy znieważające raczej takiej roli nie pełnią. Przykładem jak zmienia się wrażliwość społeczeństwa jest dyskusja dotycząca znaków takich jak „Uncle Ben’s” czy „Aunt Jemima”, które obecnie zostały uznane za rasistowskie¹⁶. W tym przypadku to sami uprawnieni zaczęli rozważać możliwość zmiany tych znaków, tak by ich towary nie były kojarzone negatywnie.

4. Znaki wykorzystujące symbole religijne

Natomiast generalnie nie uznaje się ani w Polsce ani w Unii Europejskiej za sprzeczne z dobrymi obyczajami znaków zawierających symbole religijne czy odwołania do religii. Zarówno EUIPO, jak i UPRP, udzieliły ochrony na szereg znaków zawierających imię Buddy (np. ZTUE 001788587 BUDDHA-BAR, ZTUE 002579605 BUDDHA CAFE, R.323439 BUDDHA BURGER), znak krzyża czy imię Jezusa w znaku R.251088:



ZTUE 015041973:



ZTUE 001247386:



ZTUE 014647606:



¹⁶ <https://www.rp.pl/Przemysl-spozywczy/309239885-Uncle-Bens-rasistowski-Poprawny-politycznie-ryz-w-2021.html>

O ile w Europie nikt nie widzi problemu w stosowaniu symboli religijnych w znakach, o tyle w innych kulturach często jest to uznawane za sprzeczne z porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami. Znak towarowy BUDDHA BAR, chroniony w UE, został unieważniony w Indonezji i odmówiono jego ochrony na Filipinach uznając, że obraża on społeczność indyjską¹⁷.

Z kolei w USA, o ile generalnie dopuszcza się stosowanie symboli religijnych w znakach towarowych, to jednak w niektórych przypadkach uznaje się, że jest to niezgodne z dobrymi obyczajami. Przykładem takiej sytuacji jest odmowa udzielenia ochrony dla znaku towarowego KHORAN dla wina¹⁸. Uznano, że z uwagi na zakaz picia alkoholu zawarty w Koranie, taki znak urażałby uczucia społeczności muzułmańskiej mieszkającej w USA.

5. Znaki żerujące na tragediach

Z kolei sprzeczne z dobrymi obyczajami są znaki „żerujące” na tragediach. Dlatego też odmówiono udzielenia ochrony znaków towarowych ZTUE 013092937 MH17 i ZTUE 012839486 MH370, będące akronimami lotów samolotów Malezyjskich Linii Lotniczych, które się rozbiły, w czego efekcie zginęli wszyscy pasażerowie i członkowie załogi. Podobnie uznano ze sprzeczne z dobrymi obyczajami wykorzystywanie komercyjne znaku ZTUE 018237116 *Auschwitz. Not long ago. Not far away.* i w takim zakresie odmówiono rejestracji tego znaku, dopuszczając jednak jego rejestrację w odniesieniu do usług o charakterze niekomercyjnym¹⁹. Znak towarowy międzynarodowy IR1565127:



**HOLOCAUST
MEMORIAL
DAY TRUST**

jest zarejestrowany właśnie w takim zakresie – dla usług o charakterze niekomercyjnym. W tym kontekście może dziwić udzielenie ochrony na znak towarowy ZTUE 015794043 „*ART macht frei*”, który jest ewidentnym nawiązaniem do hasła umieszczonego nad bramą obozu w Auschwitz: *ARBEIT MACHT FREI*, a zatem umożliwia komercyjną eksploatację tragedii, która spotkała więźniów tego obozu.

17 COMMON GUIDELINES FOR THE SUBSTANTIVE EXAMINATION OF TRADEMARKS (First Edition), The ASEAN Secretariat Jakarta, 2017

18 *In re Lebanese Arak Corp.*, 94 U.S.P.Q. 2d (BNA) 1215 (T.T.A.B. 2010), *vide* Tracy Jong, Luis Emilio Ormaechea, *Trends to Note in Alcoholic Beverage Trademark Law That Can Impact the Decision Making Process for Businesses At Critical Points in the Alcoholic Beverage Product Life Cycle*, Buffalo Intellectual Property Law Journal, Volume 12, Number 1 (2020) str. 69

19 Decyzja EUIPO z dnia 7 stycznia 2021 roku

Wykorzystywanie tragedii w celach komercyjnych nie jest pozytywnie postrzegane także w innych kulturach. Chińskie władze odmówiły rejestracji znaków towarowych wykorzystujących frazę „czysta miłość”. Powodem tej odmowy był fakt, iż znaki te niewątpliwie wykorzystywały deklarację złożoną przez Chen Xiangrong-a chińskiego bohatera, który zginął w starciu z wojskami indyjskimi - „Czysta miłość, tylko do ojczyzny”. Chińskie władze uznały, że wykorzystywanie popularności tego chińskiego bohatera jest niegodne. Nadmienić należy, że zgodnie z chińskim prawem nazwiska, wizerunki, reputacja i honor bohaterów oraz męczenników są chronione i ich komercyjne wykorzystanie jest zabronione²⁰.

6. Znaki wykorzystujące nagość

Nie uważa się także za sprzeczną z dobrymi obyczajami czy porządkiem publicznym nagości, o ile tylko nie jest to pornografia²¹. Przykładem zarejestrowanego znaku wykorzystującego nagość jest ZTUE 004211918:



Na marginesie warto podkreślić, że trudno sobie wyobrazić, by w czasie, gdy przyjęto Konwencję Paryską uzyskanie ochrony dla takiego typu znaków było możliwe. Pokazuje to, jak bardzo od tego czasu zmieniło się postrzeganie ludzkiego ciała i jaki to miało wpływ na pojęcie dobrych obyczajów.

Niemniej to, co w Europie będzie uważane za zupełnie niewinny znak i otrzyma ochronę, w niektórych częściach świata zostanie ocenione inaczej. Tak się stało w przypadku znaku międzynarodowego IR 792718:



²⁰ <https://www.globaltimes.cn/page/202103/1218531.shtml>

²¹ E.Demby-Siwiek red., *Bezwzględne przeszkody udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy*, Warszawa 2016 str. 84

który został uznany w Iranie za sprzeczny z prawem, porządkiem publicznym i moralnością.

Natomiast w Wietnamie odmówiono rejestracji słowa NUDE (nagi):



z powodu naruszenia moralności²².

7. Znaki wykorzystujące imiona i nazwiska historyczne

W Polsce dobre obyczaje nie stoją na przeszkodzie chronieniu imion i nazwisk postaci historycznych jako znaków towarowych²³ np. SOBIESKI (R.258467), WALEWSKA (R.269180), MARSZAŁEK PIŁSUDSKI (R.132573), Kościuszko (R.314247). Podobnie EUIPO zasadniczo dopuszcza ochronę nazwisk postaci historycznych jako znaków towarowych np.: Sobieski Eau de Pologne (ZTUE 009376633), Rasputin (ZTUE 000022046), Caffè Garibaldi (IR1043398). Niemniej w wyjątkowych okolicznościach takie wykorzystanie historycznego nazwiska może być uznane za sprzeczne z porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami, czego przykładem jest unieważnienie znaku towarowego ATATURK (ZTUE 004633434)²⁴. Prawo ochronne dla tego znaku zostało unieważnione dlatego, że użycie tego nazwiska jako znaku towarowego stanowiło naruszenie uczuć mniejszości tureckiej w Unii Europejskiej, z uwagi na poważanie, jakim cieszy się osoba Kemala Atatürka – twórcy nowoczesnego państwa tureckiego.

Generalnie w innych kulturach używanie nazwisk postaci historycznych także jest dozwolone, niemniej niektóre z nich są chronione na podstawie miejscowego prawa i w takim przypadku używanie ich w charakterze znaków towarowych jest zakazane. Przykładem jest nazwisko „Atatürk” chronione w taki sposób w Turcji.

Jednocześnie także w innych kulturach, chociaż generalnie dopuszcza się rejestrację historycznych nazwisk i imion, możliwe jest zastosowanie wyjątków od tej zasady, tak jak miało to miejsce w sprawie znaku ATATURK. Wysoki Sąd w Tokio w dniu 29 sierpnia 2020 roku orzekł, że należy unieważnić znak “CARNEGIE SPECIAL”, gdyż jest on niezgodny z porządkiem publicznym. Niezgodność ta wynika z faktu, iż intencją właściciela tego znaku było nielegalne wykorzystanie osiągnięć sławnego pisarza Dale-a Carnegie Note-a (1888 – 1955)²⁵.

22 COMMON GUIDELINES FOR THE SUBSTANTIVE EXAMINATION OF TRADEMARKS (First Edition), The ASEAN Secretariat Jakarta, 2017

23 Ryszard Skubisz, *Prawo znaków towarowych Komentarz*, Warszawa 1997, str. 71 i nast. oraz Ewa Nowińska, Urszula Promińska, Michał du Vall – *Prawo własności przemysłowej Przepisy i omówienie*, Warszawa 2003, str. 197

24 Decyzja EUIPO Drugiej Izby Odwoławczej z 17.09.2012 R 2613/2011-2

25 [2001 (Gyo Ke) No. 545]

8. Znaki promujące przestępstwa czy zawierające zakazane symbole

Sprzeczne z dobrymi obyczajami i porządkiem publicznym są znaki wykorzystujące zakazane symbole i określenia gloryfikujące totalitaryzmy, przestępczość czy terroryzm. Przykładem takiego znaku jest ZTUE 002223907 *BIN LADIN*. W swojej decyzji z dnia 29 września 2004 roku wydanej w postępowaniu odwoławczym numer R 176/2004-2 EUIPO stwierdził, że:

Gdy zgłoszony znak towarowy jest rozumiany w opisany sposób, jest to zupełnie jasne, że jest to sprzeczne z porządkiem publicznym i przyjętymi zasadami moralności, ponieważ przestępstwa terrorystyczne są absolutnie sprzeczne z zasadami etycznymi i moralnymi uznanymi nie tylko we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej, ale we wszystkich cywilizowanych narodach, będąc autentycznym i jednym z najpoważniejszych zagrożeń dla podstawowych interesów społeczeństwa i utrzymania pokoju i porządku społecznego.

Zgłoszony znak towarowy jest również sprzeczny z porządkiem publicznym Wspólnoty, ponieważ sprzeciwia się niepodzielnym, uniwersalnym wartościom, na których opiera się Unia, czyli ludzkiej godności, wolności, równości i solidarności oraz zasadom demokracji i rządów prawa, ogłoszonych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej (Dz.U. WE C 364 z 18 grudnia 2000 r., s. 1–22), prawa do życia i nietykalności cielesnej, stanowiącym główne i fundamentalne wartości, bez których nie można się cieszyć innymi wartościami.

Z tych samych powodów odmówiono udzielenia ochrony znakowi ZTUE 012752408 MECHANICAL APARTHEID. (vide decyzja z dnia 6 lutego 2015 roku wydana w postępowaniu odwoławczym nr R 2804/2014-5 przez EUIPO).

Także znak ZTUE 005585898:



został uznany za sprzeczny zarówno z dobrymi obyczajami, jak i porządkiem publicznym, gdyż dotyczy symbolu despotyzmu, którego używanie jest zabronione w co najmniej jednym państwie Unii Europejskiej (na Węgrzech). W wyroku dotyczącym

tego znaku z dnia 20 września 2011 roku T-232/10 wskazano, że korzystanie z wolności wyrażania opinii może podlegać ograniczeniom, które są niezbędne w społeczeństwie demokratycznym w interesie bezpieczeństwa państwowego, integralności terytorialnej lub bezpieczeństwa publicznego ze względu na konieczność zapobieżenia zakłóceniu porządku lub przestępstwu albo z uwagi na ochronę moralności.

Podobne stanowisko zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w swoim wyroku z dnia 6 lipca 2005 roku sygn. akt VI SA/Wa 1863/04 w sprawie znaku Z.206824 STALINSKAYA wskazując:

Przyjmując, że dobre obyczaje są wskazówką postępowania istniejącą obiektywnie w poczuciu etycznym społeczeństwa, a za miarę wymagań etycznych bierze się przeciętny poziom moralny, właściwy godziwemu życiu zarobkowemu i gospodarczemu, używanie oznaczenia STALINSKAYA, przy omówionym wyżej i powszechnie rozumianym znaczeniu tego wyrazu, godziłoby w te wartości – a to w związku z jednoznacznie negatywną oceną postaci Stalina w świadomości historycznej Polaków. Łatwo przewidzieć w tej sytuacji efekt stosowania tego oznaczenia, jako nie tylko szokowanie odbiorców, ale również prowokację czy szydzenie z uczuć patriotycznych, ujawniający też dysonans między tym wszystkim co łączy się z postacią Stalina a gospodarczym celem (obróć alkoholem), do którego de facto oznaczenie to byłoby wykorzystane. Stąd zaangażowanie autorytetu Państwa, działającego przez swój organ (UP), na rzecz tego typu praktyki w obrocie gospodarczym, nie tylko byłoby sprzeczne z celami społecznymi, do realizacji których organ ten został powołany, ale naruszałoby także elementarne zasady przyzwoitości.

Podobnie EUIPO uznał za niezgodny z porządkiem publicznym znak towarowy słowny Hitler (ZTUE 013733704).

Należy sobie zdawać sprawę, że oznaczenia, które są sprzeczne z porządkiem publicznym i moralnością w Europie, wcale nie muszą takie być w innych częściach świata. I tak na przykład w Indiach swastyka nie ma zupełnie takiego znaczenia jak w państwach bezpośrednio zaangażowanych w II wojnę światową. W związku z tym nie ma nic kontrowersyjnego w takim znaku jak np. indyjski znak numer 2040151:



9. Znaki dotyczące zakazanych substancji

Zgodnie z Konwencją Paryską (art. 7), jak i Porozumieniem TRIPS (art. 15.4), rodzaj produktu, na którym znak towarowy ma być umieszczony, nie może w żadnym razie stanowić przeszkody do zarejestrowania znaku. Tak też orzekają sądy krajowe i wspólnotowe. W wyroku z dnia 13 września 2005 r. (dawniej Sądu Pierwszej instancji) w sprawie T-140/02, *Sportwetten GmbH Gera v. Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego* (Znaki Towarowe i Wzory Przemysłowe) - Sąd stwierdził, że badanie, czy znak jest sprzeczny z porządkiem publicznym musi odnosić się do samoistnych cech znaku towarowego, a nie do okoliczności związanych z działaniem właściciela znaku towarowego. Wynika z tego, że okoliczność, iż właściciel wspólnotowego znaku towarowego nie ma prawa oferować w państwie członkowskim usług oznaczanych tym znakiem towarowym ani ich tam reklamować, nie może skutkować stwierdzeniem, że sam znak towarowy jest sprzeczny z porządkiem publicznym lub przyjętymi dobrymi obyczajami. Niemniej nie oznacza to, że istniejące w przepisach zakazy handlu określonymi substancjami nie będą mieć wpływu na ocenę zgodności znaku z dobrymi obyczajami i porządkiem publicznym.

Jednym z ciekawszych przypadków jest wykorzystanie w znakach towarowych wizerunku lub nazwy konopi. Przez wiele lat konopie indyjskie były zakazane prawie na całym terytorium Unii Europejskiej, z wyjątkiem Holandii. Obecnie podejście do konopi się zmieniło i chociaż nadal w wielu państwach uprawa i używanie konopi indyjskich w celach rekreacyjnych nadal jest zakazana, mogą być one legalnie używane w celach medycznych. Ponadto dopuszczalne jest wprowadzanie do obrotu przetworów z konopi siewnych, które nie zawierają THC. Sytuacja prawna konopi nie pozostała bez wpływu na udzielanie praw ochronnych na znaki towarowe. O ile generalnie możliwe jest wykorzystanie zarówno nazwy konopi, jak i ich wizerunku, do oznaczania różnych towarów, o tyle w niektórych przypadkach mogą pojawić się wyjątki od tej reguły. Przykładem takiego wyjątku jest sprawa odmowy udzielenia ochrony dla znaku Z.509690 „Królestwo konopi”. Sprawę tę rozpatrywał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, który w wyroku z dnia 3 grudnia 2021 roku sygn. akt VI SA/Wa 1632/20 stwierdził:

W tej sytuacji niewątpliwie kluczowe znaczenie w rozpoznawanej sprawie miała kwestia braku określenia rodzaju konopi w złożonym przez Skarżących wniosku, w szczególności jeśli chodzi zgłoszone klasy towarowe. Analizując potencjalne postrzeganie przez przeciętnego odbiorcę oznaczenia "[...]" w związku z ww. klasami towarowymi obejmującymi szeroko pojęte produkty kosmetyczne, środki medyczne, wyciągi, napary oraz artykuły tytoniowe należy stwierdzić, że przeciętny odbiorca z dużą dozą prawdopodobieństwa będzie mógł przypuszczać, że ma do czynienia z propagowaniem substancji odurzających. Po drugie zestawienie słów "[...]" ze słowem "[...]" samo w sobie (zwłaszcza jeśli chodzi o towary z klasy 5 (zioła) i 34 (tytoń i inne) sugeruje przeciętnemu odbiorcy aprobatę dla stosowania środków odurzających.

Podobne stanowisko zajął Sąd UE w swoim wyroku z dnia 12 grudnia 2019 roku T-683/18 CANNABIS STORE AMSTERDAM, w którym stwierdził, że znak:



będzie postrzegany przez właściwy krąg odbiorców jako wskazanie, że produkty spożywcze i napoje objęte zgłoszeniem tego znaku, jak również związane z nimi usługi, zawierają substancje odurzające uznane za nielegalne w wielu państwach członkowskich. Tym samym taki znak jest sprzeczny z porządkiem publicznym. Jednocześnie w wielu innych wypadkach znaki odnoszące się do konopi uzyskują ochronę dla różnych towarów i usług odnoszących się do konopi włóknistych na przykład znak R.331085:



Zakazy dotyczące innych substancji także mogą być powodem odmowy udzielenia ochrony. Urząd Patentowy RP odmówił udzielenia prawa ochronnego dla znaków Cocainka (Z.325678) oraz LSD energy (Z.325675).

Natomiast fakt, że w Europie nie można uznać za sprzeczny z porządkiem publicznym znaku, który służy do oznaczania zakazanych towarów, nie oznacza, że tak jest na całym świecie. W Iranie nie jest dopuszczalna rejestracja znaków towarowych dla napojów alkoholowych, ponieważ spożywanie tych napojów i handel nimi jest tam zakazany. Dlatego też nie został zarejestrowany w Iranie znak towarowy międzynarodowy IR1296287:



mimo iż sam znak w żaden sposób nie odnosi się do alkoholu, ani tym bardziej nie zachęca do jego spożywania.

10. Podsumowanie

Powyższe zestawienie pokazuje, że chyba żadna z przesłanek odmowy udzielenia ochrony znakowi towarowemu tak bardzo nie zależy od kontekstu, jak sprzeczność z dobrymi obyczajami i porządkiem publicznym. Jednocześnie można zauważyć, że o ile generalnie cała ludzkość posiada pewne wspólne wartości moralne, które chroni, o tyle hierarchia tych wartości jest bardzo różna w różnych kulturach. Niemniej wyraźna jest zależność pomiędzy stopniem wolności społeczeństwa jako takiego, a ograniczeniem możliwości uzyskiwania ochrony dla znaków uznawanych za kontrowersyjne. W dojrzałych demokracjach orzecznictwo jest bardziej liberalne. Najbardziej jaskrawym przykładem jest tutaj cytowane powyżej orzeczenie *Matal v. Tam*, które uznaje, że zasada ochrony wolności słowa jest ważniejsza niż ochrona uczuć jakiejś grupy społeczeństwa. Na drugim biegunie znajdują się państwa, w których wolności demokratyczne są bardzo ograniczone, a życie społeczne jest rządzone przez jedną religię jak np. Iran. W takich miejscach przesłanka zakazująca udzielania ochrony znakom towarowym sprzecznym z dobrymi obyczajami i porządkiem publicznym jest interpretowana jak najszerzej.

Także kontekst historyczny ma olbrzymi wpływ na zastosowanie przesłanki sprzeczności z dobrymi obyczajami i porządkiem publicznym. Znak towarowy BIN LADIN przed 11 września 2001 roku nie byłby w ogóle kontrowersyjny. Podobnie znaki zawierające swastykę nie były uznawane za sprzeczne z porządkiem publicznym przed narodzinami nazizmu i zbrodniami popełnionymi w czasie II wojny światowej.

Duża zależność od kontekstu historycznego i kulturowego przy stosowaniu przesłanki sprzeczności z dobrymi obyczajami i porządkiem publicznym z jednej strony znacząco utrudnia tworzenie marek globalnych, a z drugiej – stawia przed ekspertami urzędów własności przemysłowej duże wymagania w zakresie posiadania wiedzy ogólnej. Nie ma przecież praktyki powoływania biegłych w procedurze udzielania praw ochronnych na znaki towarowe, a zatem to ekspert musi samodzielnie badając znak ocenić, czy nie narusza on dobrych obyczajów i porządku publicznego. W przypadku, gdy na terytorium ochrony żyje wiele różnych grup etnicznych i religijnych zadanie polegające na ocenie, czy określony znak nie będzie naruszać ich uczuć, nie jest proste. Podobnie w przypadku znaków wulgarnych sprawa także nie jest prosta – często niewinnie wyglądające skróty czy rysunki, w slangu, który jest zrozumiały wyłącznie dla określonej grupy społecznej, mogą mieć wulgarne znaczenie. Jak się okazuje, ważne jest także przeznaczenie znaku towarowego. Znak może naruszać porządek publiczny lub dobre obyczaje tylko w przypadku stosowania w odniesieniu do niektórych towarów. Jednym słowem każdy przypadek, kiedy pojawia się podejrzenie naruszenia dobrych obyczajów lub porządku publicznego, wymaga odrębnej i dogłębnej analizy.

Wykaz skrótów:

EUIPO – Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej
THC - tetrahydrokannabinol

UPRP – Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

USA – Stany Zjednoczone Ameryki

WSA – Wojewódzki Sąd Administracyjny

NSA – Naczelny Sąd Administracyjny

ZTUE – znak towarowy Unii Europejskiej

Bibliografia

Alicja Adamczak, Andrzej Szewc, *Konwencja Paryska o ochronie własności przemysłowej: komentarz*, Warszawa 2008

ASEAN COMMON GUIDELINES FOR THE SUBSTANTIVE EXAMINATION OF TRADEMARKS (First Edition), The ASEAN Secretariat Jakarta, 2017

Edyta Demby-Siwiek red., *Bezwzględne przeszkody udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy*, Warszawa 2016

EUIPO TRADE MARK AND DESIGN GUIDELINES

Christine Haight Farley, *Stabilizing Morality in Trademark Law*, 2014, https://digitalcommons.wcl.american.edu/facsch_lawrev

Tracy Jong, Luis Emilio Ormaechea, *Trends to Note in Alcoholic Beverage Trademark Law That Can Impact the Decision Making Process for Businesses At Critical Points in the Alcoholic Beverage Product Life Cycle*, Buffalo Intellectual Property Law Journal, Volume 12, Number 1 (2020)

Ewa Nowińska, Urszula Promińska, Michał du Vall, *Prawo własności przemysłowej Przepisy i omówienie*, Warszawa 2003

Ryszard Skubisz, *Prawo znaków towarowych Komentarz*, Warszawa 1997

Ryszard Skubisz red., *System prawa prywatnego Tom 14b Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2012

Michał du Vall red., Elżbieta Traple red., *Prawo patentowe*, Warszawa 2017

Wytyczne Prezesa UPRP w zakresie znaków towarowych

Małgorzata Gradek Lewandowska¹

Mediacja - warto wziąć pod uwagę, gdy pojawia się konflikt dotyczący własności intelektualnej

Wstęp

Konflikt - łac. „*conflictus*”, to „zderzenie”. Istotnie, konflikt w sprawach własności intelektualnej postrzegany jest jako zderzenie dwóch przeciwstawnych racji. Gdy dochodzi do sporu, zwykle strony mają skłonność do tzw. tendencyjności poznawczej². Spór wzbudza napięcie emocjonalne, które ogranicza swobodne myślenie kierując je w stronę stereotypów i bezkompromisowych stanowisk. Pomijane są informacje sprzeczne z założeniami przyjętym przez stronę pozostającą w konflikcie. Osąd jest zniekształcony. Błędna jest percepcja konfliktu. Dodatkowo, stres popycha do podejmowania nieracjonalnych działań. Poczuciu kontroli nad konfliktem towarzyszy przekonanie, że tylko niezależny sędzia jest w stanie sprawiedliwie rozstrzygnąć spór w oparciu o obiektywnie zastosowane przepisy.

Trzeba jednak pamiętać, że sąd wydając orzeczenie, opiera się na tym co każda ze stron zdoła wykazać, udowodnić, przedstawić, powiedzieć. Zaś każda ze stron tak prowadzi proces, aby wygrać – uzyskać jak najwięcej. Strony udowadniając swoje racje koncentrują się na przekonaniu sądu do swojego stanowiska. Proces sądowy jest sformalizowany, przebiega zgodnie z ustaloną procedurą. Polega na wymianie pism procesowych. Spory dotyczące własności intelektualnej, co do zasady prowadzone są przez profesjonalnych pełnomocników zdeterminowanych, aby wygrać spór dla swojego klienta. Dlatego mówi się o binarnej – zero-jedynkowej strukturze procesu: wygrany vs. przegrany. Od stron i ich pełnomocników zależy czy konflikt ten zostanie rozstrzygnięty orzeczeniem narzuconym przez sąd czy rozwiązany samodzielnie przez strony.

1 Małgorzata Gradek Lewandowska – radca prawny, rzeczniczka patentowa, certyfikowany mediator wpisana na listę Centrum Mediacji KIRP, Centrum Mediacji Konfederacji Lewiatan, mediator sądowy Sądów Okręgowych w Warszawie, Katowicach, Lublinie, Poznaniu i Gdańsku, członek komisji problemowej ds. Sądu Arbitrażowego i Centrum Mediacji PIRP, absolwentka m.in. Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW, British Centre for English and European Legal Studies – the British government Know-How Fund and Law Faculty Cambridge University, Szkoły Prawa Hiszpańskiego i Europejskiego Uniwersytetu de Castilla-La Mancha, studiów podyplomowych Prawo autorskie na UJ, współwłaścicielka kancelarii prawnej, mediacyjnej i patentowej LGL

2 Maciej Bobrowicz MEDIACJA – nowa szansa dla radców prawnych. Jak wykorzystać innowacyjne modele wynagradzania /Alternative Fee Arrangements/ i uzyskać satysfakcje finansową w mediacji, str. 88.

Mediacja to negocjacje zmierzające do zawarcia ugody, czyli do zawarcia umowy w sytuacji konfliktowej. Porozumienie mediacyjne, to efekt dobrze przeprowadzonych negocjacji – prowadzonych w trudniejszych warunkach ze względu na konflikt uczestniczących w nich stron.

Mediacja jest rozwiązaniem konfliktu przez strony przy pomocy neutralnego mediatora. Czasami definiuje się postępowanie mediacyjne jako negocjacje z udziałem mediatora. W mediacji facylitatywnej mediator nie proponuje rozwiązań sporu ani nie ocenia sytuacji stron. Mediator jedynie wspiera je w dochodzeniu do porozumienia, tworzy warunki do rozmów, kontroluje ich przebieg. W mediacji ewaluatywnej mediator, poza ułatwieniem komunikacji, pełni rolę eksperta w określonej dziedzinie pomagając stronom w ocenie poszczególnych elementów sprawy i proponując rozwiązania.

Bez względu na model mediacji, przy mniej lub bardziej aktywnym udziale mediatora (pomagającego w ustaleniu interesów i potrzeb stron, które dopiero nazwane można przekształcić w propozycje stanowiące materiał do negocjowania), **strony same szukają takich rozwiązań, które mogą zostać obopólnie zaakceptowane.**

Mediator pomaga stronom zmienić własny wykreowany obraz sporu, skłania do obiektywizmu, precyzowania, przewartościowania, „zobaczenia” drugiej strony. Dzięki temu, skonfliktowane strony mają szansę uświadomić sobie możliwe konsekwencje sporu, czasami tego jak bezcelowe jest ponoszenie kosztów procesu. Często podczas mediacji strony uświadamiają sobie, że rozstrzygnięcie sporu może być bardzo dalekie od ich pierwotnych oczekiwań. Zwłaszcza, jeśli konflikt dotyczy stron pozostających dotychczas w relacjach, korzyści z wygranego sporu, mogą okazać się niewielkie w stosunku do utraconych możliwości współpracy w przyszłości i zerwania więzi gospodarczych.

Mediacja sprawdza się w konfliktach związanych z własnością intelektualną ze względu na specyfikę tych sporów. Najwięcej korzyści uzyskują strony, jeśli zainicjują mediację jeszcze przed rozpoczęciem sporu sądowego (zwracając się do mediatora bezpośrednio). Tym bardziej, że z art. 187 § 1 pkt 3) kpc³, wynika obowiązek wskazania w pozwie informacji czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy strony takiej próby nie podjęły, powód powinien wyjaśnić przyczyny niepodjęcia tej próby. Nawet podczas już rozpoczętego postępowania sądowego, istnieje możliwość skierowania sprawy do mediacji. Aby tak się stało, warto znać „przewagi” rozwiązania sporu porozumieniem wypracowanym przez strony podczas mediacji nad rozstrzygnięciem tego sporu narzuconym przez sąd. Poniżej przygotowałam subiektywną listę kilku powodów, które warto wziąć pod uwagę, gdy pojawia się konflikt dotyczący własności intelektualnej.

3 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1805 z późn. zm.) (dalej jako „kpc”).

1. Mediacja pozwala na łatwiejsze i szybsze ustalenie faktycznych przyczyn konfliktu, uzgodnienie zakresu pojęć spornych, potrzeb stron.

Mediację od samodzielnego rozwiązania przez strony sporu odróżnia obecność mediatora. To osoba, której rolą jest zdiagnozowanie konfliktu, dostrzeżenie przyczyn, celów, wartości i potrzeb stron.

W pismach procesowych strony prezentują fakty i dowody na ich potwierdzenie, a także żądania związane z zaistniałym stanem. Tymczasem często jest to tylko „wierzchołek góry lodowej” pod którym kryją się emocje i ludzkie historie.

W jednej z mediacji w sprawie karnej dotyczącej „innego naruszenia praw autorskich” niż „rozpowszechnienie bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania”⁴, w której sankcją jest grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do jednego roku, naruszcicielem był młody chłopak, który do Warszawy przyjechał na studia na Wydziale Biologii. Utrzymywał się sam, bo matka nie była w stanie pomóc mu, ledwo wiążąc koniec z końcem z niewielkiej renty. Zaczął pracę w sklepie jubilerskim, na tyłach, którego była pracownia. Zaglądał tam w chwilach, gdy chciał pouczyć się w ciszy, której brakowało na stacji. Po jakimś czasie okazało się, że student biologii ma ciekawe pomysły odświeżające nieco monotonne wzory biżuterii. Właścicielka pracowni jubilerskiej, do której należał sklep, chętnie korzystała z jego wypowiedzi. Gdy zaczęła reklamować nową serię nawiązującą do owadów, otrzymała wezwanie z kancelarii reprezentującej inną pracownię jubilerską z Gdańska. Roszczenia dotyczyły kopiowania niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego i karnych aspektów prawa autorskiego. Podobieństwo sporego wisiora było duże, kwestionowanie nie miało sensu. Zapłata odszkodowania żadnego przez gdańską kancelarię nie wchodziła w grę. Właścicielka warszawskiej pracowni jako winnego „kopiowania” wskazała studenta, który nie był jej pracownikiem. Chłopak próbował tłumaczyć, że to, co narysował nie pokrywało się z naszyjnikami ostatecznie wyprodukowanym. Po wymianie formalnych pism, wytoczono działa, sprawa trafiła do sądu cywilnego i do prokuratury.

Kiedy rozmawiałam z Michałem (czyli „naruszycielem”) miałam wrażenie, że najgorsze co może się stać to to, że matka dowie się o jego kłopotach. Schorowana i samotna wdowa, była bardzo dumna z tego, że jej synek tak dobrze sobie radzi w stolicy, o czym opowiadała sąsiadkom na wsi. Ostatecznie mediacja zakończyła się umorzeniem sprawy karnej i współpracą Michała z pracownią gdańską. Gdy teraz odwiedza matkę, opowiada o tym, jak udaje mu się pogodzić pracę z sesją na Wydziale Biologii UW i nowo rozpoczętymi zajęciami na Wydziale Wzornictwa warszawskiej ASP. Mocno trzymam za niego kciuki, nie wyobrażam sobie jak potoczyłoby się jego życie, gdyby nie dostał szansy na zaproponowanie, że „odpracuje” to co się stało. Cieszę się, że trafiłam na mądrego pełnomocnika z Gdańska.

4 Art. 115 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062).

Od emocji, które zawsze towarzyszą konfliktom mogliśmy przejść do rozmowy o konkretnych propozycjach. W procesie sądowym taka propozycja nie mogłaby paść, bo nie ma roszczenia „odpracuj”.

Mediacja skłania do obiektywizmu, precyzowania, przewartościowania, „zobaczenia” drugiej strony. Pozwala zmienić własny wykreowany obraz sporu, prowokuje strony do poszukiwania nowych, nieszablonowych rozwiązań; do kreatywnego myślenia i kreowania nowych wartości, wspiera strony w innowacyjnym postrzeganiu sporu. I tak powinno być skoro dotyczy spraw związanych z kreacją i innowacjami.

Jeśli tym nieszablonowym myśleniem cechuje się pełnomocnik, który ma świadomość wszystkich konsekwencji procesu i niepewności rozstrzygnięcia, to „magia” mediacji ma szansę pojawić się.

2. Zatwierdzenie ugody przez sąd, kończy spór tak jak prawomocny wyrok, wypracowanie porozumienia zwiększa szanse na jego dobrowolne wykonanie.

W postępowaniu sądowym niekorzystne dla pozwanego czy powoda rozstrzygnięcie może być kwestionowane i zaskarżane, aż do wyczerpania drogi sądowej. W Polsce zgodnie z art. 176 ust. 1 Konstytucji RP, przyjęto zasadę postępowania co najmniej dwuinstancyjnego. W praktyce to oznacza, że strona niezadowolona z orzeczenia sądu pierwszej instancji (przed którym rozpoczęto postępowanie) może odwoływać się do sądu drugiej instancji.

Poza tym, strona przegrywająca może unikać wykonania narzuconego przez sąd rozstrzygnięcia, a egzekucja może być nieskuteczna lub bardzo czasochłonna.

Dzięki pomocy mediatora każda ze stron może spojrzeć na spór z innej perspektywy. Stąd już tylko krok od „wejścia w buty” drugiej strony, do rozważenia problemu z punktu widzenia tej drugiej strony. Mediacja pozwala każdej ze stron „zachować twarz”, podjąć postanowienia obopólnie możliwe do zaakceptowania. Strony są skupione na dojściu do porozumienia i wiedzą, że aby je osiągać, muszą być gotowe do kompromisu. Jeśli ustalone rozwiązanie daje stronom „wygraną”, to wzrasta pewność wykonania osiągniętego porozumienia. Wzrasta także, na ile jest to możliwe, zaufanie stron do siebie, tym bardziej jeśli istnieją perspektywy współpracy w przyszłości. Strony w dużym stopniu stosują się do powyższych ustaleń z uwagi na to, że same uzgodniły te ustalenia.

Celem procesu sądowego jest ustalenie, kto naruszył normy prawa i jakie powinien ponieść tego konsekwencje. Mediacja natomiast skłania do ustalenia rzeczywistych przyczyn konfliktów i uzgodnienia możliwych dla stron działań w zaistniałej sytuacji. To sprawia, że strony, które same wypracowały porozumienie, czują się także odpowiedzialne za jego wykonanie i wykonują je.

Uгода zawarta przed mediatorem, po zatwierdzeniu przez sąd, ma moc prawną ugody zawartej przed sądem. Po nadaniu jej klauzuli wykonalności, jest tytułem wykonawczym w sprawie. Oznacza to, że na podstawie takiej ugody można

prowadzić postępowanie egzekucyjne⁵ tak jak w przypadku zakończenia sporu sądowego w drugiej instancji. Oczywiście, ugoda mediacyjna nie daje gwarancji skutecznej egzekucji. Jeśli jednak strony same ustalą warunki porozumienia, zaakceptują je i uznają, że są w stanie je wykonać, to istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że będą chciały je wykonać dobrowolnie bez przymusu egzekucji. Jest mało prawdopodobne, aby kwestionowały taki sposób rozwiązania problemu.

Pamiętam tylko jeden przypadek naruszenia ugody mediacyjnej po jej zawarciu. Doszło wówczas do nieporozumienia pomiędzy działem marketingu a osobami zawierającymi ugodę. Zbyt lakoniczne przekazanie warunków porozumienia wypracowanego podczas mediacji spowodowało, że marketing powielił naruszenie, które stało się przyczyną sporu sądowego. W materiałach reklamowych ponownie użyto porównania naruszającego wizerunek powoda. Na szczęście przewidziany w ugodzie tryb informowania o jej naruszeniu zadziałał i w porę wycofano feralną komunikację.

3. Mediacja zmniejsza ryzyko blokowania procesów biznesowych bądź czas wstrzymania biznesu.

W jednej z ostatnich spraw, sądowe wstrzymanie kampanii reklamowej w TV na okres 3 miesięcy z powodu naruszenia praw autora zdjęć wykorzystanych w kampanii zaprzepaściło tę kampanię zupełnie. W tej chwili niewielką „pociechą” dla firmy, która zleciła przeprowadzenie kampanii, jest żądanie odszkodowania od tego, kto doprowadził do wstrzymania kampanii.

W trakcie postępowania sądowego i przed procesem, strony mogą składać wnioski o zabezpieczenie swoich roszczeń⁶, np. przez zakaz produkcji, dystrybucji, czy posługiwanie się spornym dobrem do czasu rozstrzygnięcia sporu przez sąd.

Poza żądaniem wstrzymania procesów biznesowych uprawniony może żądać od naruszydiciela i innych podmiotów udzielenia informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów lub usług⁷. Tak znaczące udzielenie informacji wiąże się często z dostępem do tajemnicy przedsiębiorstwa, z dostępem do danych poufnych. Uzyskanie zabezpieczenia oraz informacji jest z jednej strony bardzo ważne dla wnioskodawcy (uprawnionego): pozwala wstrzymać naruszydiciela, ustalić zakres żądań, z drugiej jednak strony mocno uderza w interesy tego, kto był zobowiązany do ujawnienia poufnych danych, komu zabezpieczenie paraliżuje normalne prowadzenie przedsiębiorstwa. Im dłużej trwa postępowanie sądowe, tym dłuższy może być okres wstrzymania. Jeżeli postępowanie sądowe trwa długo i długo utrzymuje się orzeczone przez sąd zakaz, to może generować po stronie dotkniętej zakazem straty, w dalszej perspektywie blokuje działanie przedsiębiorstwa, a także może doprowadzić do zamknięcia lub zawieszenia działalności.

5 Art. 183¹⁵ § 1 kpc.

6 Art. 730 i nast. kpc.

7 Art. 479¹¹³ i art. 479¹¹⁴ kpc.

Oczywiście, jeśli taka blokada działalności okaże się nieuzasadniona i w ostateczności blokujący przegra proces, nie wniesie pisma wszczynającego postępowanie albo cofnie pozew, jak również gdy pozew zostanie zwrócony, odrzucony obowiązemu (czyli osobie której działania zostały zablokowane a dane ujawnione w wykonaniu zabezpieczenia) przysługuje przeciwko uprawnionemu roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej wykonaniem zabezpieczenia. Wymaga to wszczęcia procesu przeciwko „blokującemu” kolejnego długotrwałego postępowania, nie zawsze zakończonego sukcesem pozwalającym na pokrycie całej szkody tak materialnej jak i wizerunkowej.

Z uwagi na to, że mediacja zmierza do porozumienia, strony co do zasady nie podejmują czynności blokujących funkcjonowanie drugiej strony. Szybko podjęte rozmowy ugodowe mogą zapobiec nie tylko blokadzie działalności ale także uchronić przed ujawnieniem danych. Nawet w sytuacji, gdy doszło do blokady, mediacja dzięki temu, że może toczyć się bardzo szybko, pozwala zminimalizować szkody narastające podczas długo utrzymującego się zabezpieczenia.

Podczas mediacji mam okazję obserwować jak strony będące w sporze z początku „okopane” na swoich pozycjach z każdą kolejną rozmową zdają sobie sprawę z tego, że tkwienie w konflikcie jest dla nich destrukcyjne. Często koszty ponoszone na wstrzymanie działań drugiej strony nie rekompensują na koniec korzyści jakie z tego wstrzymania można uzyskać.

4. Przeprowadzenie postępowania dowodowego (opinie i zeznania świadków), formalności proceduralne vs. brak postępowania dowodowego, nieformalność przebiegu mediacji.

Bardzo często w sporach dotyczących własności intelektualnej z uwagi na ich specjalistyczny charakter (kwestie techniczne czy ocenne) niezbędne jest przedstawienie opinii biegłego. Zwykle opinia jest bardziej korzystna dla jednej strony, co wywołuje reakcję drugiej strony i zlecenie wykonania drugiej opinii. Jeśli druga opinia jest korzystna dla drugiej strony, to oczywiście potrzebna jest opinia trzecia, która pomoże sądowi podjąć decyzję. Przygotowanie każdej opinii jest nie tylko bardzo kosztowne, ale też długotrwałe. Czas przygotowania jednej opinii liczy się w tygodniach.

Słuchanie świadków w sądzie wymaga ustalenia terminu przesłuchania, wezwania świadka na ten termin. Po przesłuchaniu, pełnomocnicy strony przeciwnej próbują podważać okoliczności przedstawiane przez przesłuchiwanego świadka, składają nowe dokumenty zaprzeczające twierdzeniom świadka, których „złożenie stało się konieczne w świetle zeznań świadka...”, często wnoszą o przesłuchanie kolejnych, „swoich” świadków. W ten sposób lista świadków wydłuża się, a wraz nią czas trwania postępowania. Nierzadko „zdarzają się” choroby świadków, stron i pełnomocników czy sądu. Podczas wyznaczania kolejnego terminu trzeba znaleźć datę dogodną dla wszystkich i wolną salę sądową. Czasami, jedyny wolny termin

jest bardzo odległy, za kilka miesięcy. Podczas pandemii Covid-19 sytuacja nieco się zmieniła ponieważ część posiedzeń odbywa się online, niemniej w przypadku długiej listy świadków, trzeba założyć, że przeprowadzenie dowodów z przesłuchania świadków potrwa długo.

Taka sytuacja wynika z sformalizowanych zasad kodeksu postępowania cywilnego, ponieważ w zakresie prowadzenia postępowania dowodowego „strony są obowiązane wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne. Sąd może dopuścić dowód niewskazany przez stronę.”⁸ a „Sąd ocenia wiarogodność i moc dowodów według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału”⁹.

W mediacji nie przeprowadza się postępowania dowodowego, strony rozmawiają i przedstawiają swoje argumenty. Podczas mediacji strony same ustalają daty spotkań i czas potrzebny im na zajęcie stanowisk. Uzgadniają też miejsca spotkań - o ile spotkania są potrzebne. Często wymieniają się informacjami i propozycjami za pomocą poczty elektronicznej czy wideokonferencji, bez potrzeby podróżowania pomiędzy miejscowościami, w których przebywają. Czyli, jeśli spór dotyczy firmy z Katowic i osoby z Warszawy, mediator może skontaktować się z obiema stronami, a po ustaleniu wstępnych stanowisk, zaproponować spotkanie online. To zdecydowanie przyczynia się do szybszego zamknięcia sporu.

W postępowaniu sądowym sąd wyznacza daty posiedzeń w miarę wolnych terminów, a strony muszą formułować swoje stanowiska zachowując formalizm procedury sądowej i dotrzymywać terminów wyznaczonych przez sąd. Obowiązują bardzo ograniczone możliwości wyboru miejsca procesu sądowego (czyli miejscowości, w której znajduje się sąd, przed którym toczy się sprawa, do której uczestnicy sporu muszą przyjechać).

W sprawach IP najważniejsze są poniższe zasady wyznaczania miejscowości, w której powinien toczyć się spór: powództwo wytacza się przed sąd pierwszej instancji, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania¹⁰ czy siedziby¹¹, powództwo o roszczenie z czynu niedozwolonego wytoczyć można przed sąd, w którego okręgu nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę¹², natomiast powództwo o ochronę dóbr osobistych naruszonych przy wykorzystaniu środków masowego przekazu można wytoczyć przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania albo siedziby powoda¹³.

Zatem w sprawie katowicko-warszawskiej powód bądź pozwany, a także ich pełnomocnicy, stracą co najmniej pięć godzin na podróż w obie strony między Warszawą a Katowicami. Można przyjąć, z bardzo dużym prawdopodobieństwem, że sprawa nie skończy się jednym posiedzeniem sądowym – im więcej świadków, kwestii trudnych do wyjaśnienia, tym więcej koniecznych jest przejazdów i czasu na nie poświęconego.

8 Art. 232 kpc.

9 Art. 233 § 1 kpc.

10 Art. 27 § 1 kpc.

11 Art. 30 kpc.

12 Art. 35 kpc.

13 Art. 35¹ kpc.

Nierzadko sprawa nie trafia od razu do właściwego sądu i tygodnie (jeśli nie miesiące) upływają na przekazywaniu sprawy pomiędzy sądami, aż wreszcie kilka kilogramów dokumentów trafi do właściwego wydziału. Potem z tą masą papierów trzeba się zapoznać.

W mediacji obowiązuje tylko jedno kryterium wyboru miejsca: musi to być miejsce neutralne dla wszystkich stron. Czyli takie, w którym strony będą czuły się bezpiecznie (nie może to być miejsce faworyzujące jedną ze stron). Najczęściej jest to miejsce zaproponowane przez mediatora dogodne dla stron.

Czasami strony pytają mnie czy zapoznałam się z aktami sprawy, z załącznikami do pism. Oczywiście „z grubsza” tak, ale to, co jest dla stron ważne, będzie wynikało z rozmowy: pomiędzy mną a każdą ze stron, a także pomiędzy samymi stronami. Często (w co pewnie trudno uwierzyć) żaden z uczestników mediacji nie zagląda do dokumentów. Zwłaszcza, gdy mówię: „Zanim powiecie Państwo jakie postanowienia są w umowie, poproszę abyście powiedzieli z jakimi propozycjami przyszłście na spotkanie mediacyjne, które z założenia zakłada konciliacyjną postawę i gotowość do kompromisu”.

Mediacja trwa tak długo, jak chcą tego strony. Jeżeli stronom zależy na szybkim wypracowaniu porozumienia mogą to zrobić już podczas pierwszej sesji mediacyjnej. Postępowanie sądowe to długi, często wieloletni okres oczekiwania na kolejne posiedzenia i uzyskanie ostatecznego orzeczenia. A w tym czasie konkurencja działa i zdobywa przewagę na rynku.

5. Mediacja pozwala na skrócenie okresu trwania sporu.

Czas w sprawach IP wydaje się szczególnie istotny. Spór o możliwość oznaczenia produktu znakiem towarowym, gdy w toku jest kampania reklamowa promująca ten produkt, gdy ogromne kwoty zostały wpłacone do stacji telewizyjnych na emisję reklam, a w magazynach składowane są kolejne partie świeżo wyprodukowanych towarów – generuje po stronie posługującej się kwestionowanym znakiem ogromne koszty. Im szybciej dojdzie do porozumienia z drugą stroną, tym skuteczniej uda się uniknąć tych strat.

Według danych Ministerstwa Sprawiedliwości¹⁴ średni czas trwania postępowania w Sądzie Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych w I półroczu 2019 r. wyniósł 368 dni.

W postępowaniu mediacyjnym najczęściej nie ma potrzeby przeprowadzania postępowania dowodowego, a o datach spotkań (jeśli są potrzebne) decydują strony. To sprawia, że postępowanie mediacyjne trwa znacznie krócej niż proces – nawet w bardzo skomplikowanych sprawach. Zwykle podczas mediacji strony odbywają 2-3 spotkania. Można więc przyjąć, iż średnio postępowanie mediacyjne kończy się w ciągu 2-3 tygodni. Bardzo często stronom wystarczą 1-2 dni na porozumienie. Oczywiście w bardziej skomplikowanych sprawach wymagających

¹⁴ Ewidencja spraw w sądach powszechnych według działów prawa i instancyjności w I p. 2019 r. st. 21, dostęp: <https://www.isws.ms.gov.pl/baza-statystyczna/opracowania-jednoroczne-w-tym-pliki-dostepne-cyfrowo/rok-2019/>

wypracowania stanowisk (a gdy w sporze uczestniczą korporacje także zatwierdzenia) przez każdą ze stron, mediacja może trwać kilka miesięcy, podczas których strony wymieniają się propozycjami, negocjują warunki ugody. Tempo mediacji w zasadzie zależy tylko od stron, nie ma w tym zakresie żadnych procedur. Czynnikiem dyscyplinującym może być wyznaczenie 3-miesięcznego terminu przez sąd zgodnie z art. 183¹⁰ kpc, ale także i wówczas strony i mediator mogą wnioskować o przedłużenie mediacji „jeżeli będzie to sprzyjać ugodowemu załatwieniu sprawy”. Zatem, o wiele krótszy czas trwania mediacji w porównaniu z postępowaniem sądowym, wynika z: braku formalności postępowania mediacyjnego oraz braku potrzeby przeprowadzenia postępowania dowodowego.

6. Koszt procesu, koszt postępowania dowodowego vs. koszty mediacji

Proces sądowy rozpoczyna się od wniesienia pozwu. Aby dokument pozwu pokonał drogę od biura podawczego na parterze budynku sądu do sędziego, któremu przydzielono sprawę, musi zostać opłacony. Szczegóły dotyczące kosztów sądowych są uregulowane w ustawach o kosztach. Można w uproszczeniu przyjąć, iż w cywilnych sprawach majątkowych opłata wnoszona do sądu będzie wynosić 5% wartości przedmiotu sporu i będzie powiększona o dalsze koszty zabezpieczenia roszczeń, zabezpieczenia środka dowodowego czy wezwania do udzielenia informacji¹⁵.

Koszty procesu to „koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony”¹⁶ jakie poniosła strona wygrywająca. I które, co do zasady, pokrywa przegrywająca strona.

Zatem, na koszty procesu składają się opłaty wnoszone do sądu (koszty sądowe) oraz koszty ponoszone przez drugą stronę takie jak: koszty „przejazdów do sądu strony lub jej pełnomocnika, równowartość zarobku utraconego wskutek stawienictwa w sądzie”. W sprawach własności intelektualnej co do zasady strony muszą być reprezentowane przez profesjonalnych pełnomocników, a to oznacza, że koszty należy powiększyć o wynagrodzenie pełnomocnika wygrywającej strony.

Strony zwykle dysponują specjalistyczną wiedzą na temat technologii czy materii, której spór dotyczy, bądź rynku na jakim funkcjonują. Sąd takiej wiedzy nie ma i dlatego konieczne jest dostarczenie sądowi danych za pomocą opinii biegłych czy informacji pozyskanych od świadków.

Opinie w sprawach własności intelektualnej są bardzo kosztowne. Ich ceny wahają się od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Kosztu świadków zeznających w sądzie nie sposób policzyć, ponieważ trzeba byłoby z góry oszacować koszt

¹⁵ Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2257 z późn. zm.).

¹⁶ Art. 98 § 1 kpc.

dojazdu do sądu (często w odległej miejscowości), koszt nieobecności w pracy, koszt utraty zarobku, koszt noclegów.

Poza kosztami związanymi z opiniami, z przesłuchaniem świadków, stawieniem stron, na „cenę” procesu sądowego mają wpływ koszty przygotowania dokumentacji, np. notarialnego zabezpieczenia dowodów (np. materiałów publikowanych na stronach internetowych, zapisów smsów), wyliczeń wysokości szkody z pokazaniem nakładów, kosztów poniesionych przez powoda, historycznej korespondencji stron potwierdzającej jakieś ich ustalenia.

Postępowanie mediacyjne pozasądowe nie wymaga ponoszenia kosztów procesu, bo nie ma procesu, nie ma opłaty za przebieg procesu – nie angażujemy sądu do rozwiązania problemu. W przypadku mediacji prowadzonej w trakcie postępowania sądowego koszt procesu może znacząco obniżyć się, ponieważ koszty procesu, w którym zawarto ugodę, znosi się wzajemnie, jeżeli strony nie postanowiły inaczej. Czyli, po prostu: każda ze stron ponosi własne koszty chyba, że w ugodzie ustaliły inny ich podział. W przypadku zawarcia ugody przed mediatorem przed rozpoczęciem rozprawy w postępowaniu w pierwszej instancji, z urzędu zwraca się stronie całość opłaty od pisma wszczynającego postępowanie, w innych wypadkach $\frac{3}{4}$ opłaty¹⁷.

Naturalnie, strony także w trakcie mediacji muszą przekonywać się wzajemnie do swoich propozycji i w tym celu konieczne jest wykazywanie swoich racji, ale brak formalizmu w dowodzeniu tych racji sprawia, że ich koszt jest znacznie niższy, np. zamiast aktu notarialnego zabezpieczającego treść strony internetowej, wystarczy pokazać tę stronę podczas spotkania mediacyjnego. Zamiast sporządzania obszernych wyjaśnień w formie pisemnej, można je przekazać ustnie drugiej stronie. Zwłaszcza, gdy spór dotyczy rynku czy branży doskonale znanej obu stronom, które poruszają się w spornej materii lepiej niż biegli stawający przed sądem.

„Oszczędność” kosztów ponoszonych na przeprowadzenie mediacji w porównaniu z kosztami procesu sądowego w sprawach IP wynika m.in. z kilku czynników. Przede wszystkim koszty obsługi prawnej sporu prowadzonego przed sądem są wyższe, ponieważ spór sądowy wymaga większego zaangażowania pełnomocnika w przygotowanie pism i zebranie dowodów, o dojazdach do sądu na rozprawy nie wspominając.

Często w mediacji biorą udział podmioty konkurujące ze sobą i przez to świetnie zorientowane w sytuacji konkurenta. Nie muszą one, na potrzeby mediacji, informować się o kwestiach znanych im z rynku i branży, w której funkcjonują, specyfice materii jakiej dotyczy spór, nie muszą „płacić” za rozstrzygnięcie ich sporu przez zewnętrzny podmiot jakim jest biegły.

17 Zgodnie z art. 79 ust. 1 pkt 1 lit. h i ust. 2 lit. a ustawy z dnia 28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

7. Mediacja jest poufna, proces jawny.

W procesie sądowym obowiązuje zasada jawności. „Rozpoznawanie spraw odbywa się jawnie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Strony i uczestnicy postępowania mają prawo przeglądać akta sprawy i otrzymywać odpisy, kopie lub wyciągi z tych akt. Treść protokołów i pism może być także udostępniana w postaci elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe (system teleinformatyczny) albo innego systemu teleinformatycznego służącego udostępnianiu tych protokołów lub pism.”¹⁸

Przebieg rozprawy (posiedzenia sądowego) jest rejestrowany w postaci zapisu dźwięku i obrazu, i dostępny do przesłuchania po rozprawie. Obecnie możliwe jest prywatne nagrywanie przebiegu rozprawy, nie jest wymagane zezwolenie sądu na utrwalanie przez strony lub uczestników postępowania przebiegu posiedzeń i innych czynności sądowych, przy których są obecni. Wystarczy uprzedzić sąd o zamiarze nagrania¹⁹. Można sobie zatem wyobrazić jak bardzo nie-poufny staje się przebieg procesu, ile danych może uzyskać konkurencja kłócących się stron „siedząca” na sali rozpraw w charakterze publiczności, i gdy „dwóch się bije tam...” konkurencja korzysta.

Można wnioskować o odbycie danego posiedzenia bez publiczności (przy drzwiach zamkniętych), gdy mogą być ujawnione okoliczności stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, a także gdy sąd podane przez stronę przyczyny uzna za uzasadnione lub jeżeli roztrząsane mają być szczegóły życia rodzinnego. W tej sytuacji, nie można prywatnie nagrywać przebiegu posiedzenia.

Sąd może także nakazać odbycie posiedzenia bez publiczności, gdy publiczne rozpoznanie sprawy zagraża porządkowi publicznemu lub moralności, lub jeżeli mogą być ujawnione okoliczności objęte ochroną informacji niejawnych. Jednak całość procesu jest jawna, a odbycie posiedzeń bez publiczności zależy tylko i wyłącznie od decyzji sądu, nie stron.

Tymczasem postępowanie mediacyjne jest poufne²⁰. Zarówno mediator, strony jak i inne osoby biorące udział w postępowaniu mediacyjnym są zobowiązane zachować w tajemnicy fakty i informacje, o których dowiedziały się w związku z prowadzeniem mediacji. Jeśli mediacja nie zakończy się porozumieniem, to żadna ze stron nie może w toku dalszego procesu powoływać się na propozycje składane w czasie postępowania mediacyjnego.

Protokół lub sprawozdanie z mediacji zawierają jedynie informacje o tym, kto brał udział w mediacji, ile było spotkań mediacyjnych, gdzie się odbywały. Zatem, nawet w przypadku fiaska mediacji, do sądu (a tym bardziej do postronnych osób) nie dotrą informacje z jej przebiegu.

W przypadku, gdy zostanie zawarte porozumienie, dokument ugody też jest objęty poufnością. Można wnioskować o zatwierdzenie ugody przez sąd na

18 Art. 9 § 1 kpc.

19 Art. 9¹ kpc.

20 Art. 183⁴ kpc.

posiedzeniu niejawnym, tzn. bez udziału stron i ich pełnomocników oraz innych uczestników postępowania i bez udziału publiczności.

Poufność mediacji jest bardzo istotna w przypadku sporu związanego z uzyskiwaniem praw własności przemysłowej. Dla powstania tego typu praw niezbędny jest wpis do odpowiedniego rejestru poprzedzony badaniem przeprowadzonym przez urząd patentowy²¹. Jedną z przesłanek udzielania praw przez urząd w przypadku wynalazków, wzorów użytkowych czy wzorów przemysłowych jest cecha nowości. Utrzymywanie pomysłu w tajemnicy przed zgłoszeniem do urzędu patentowego jest absolutnie konieczne z tego względu, że jakiegokolwiek publiczne ujawnienie wynalazku przed dokonaniem zgłoszenia (dotyczy to również przypadku publikacji przez naukowca wyników własnych badań) powoduje bezpowrotną utratę cechy nowości i w konsekwencji zdolności patentowej danego rozwiązania. Ta zasada dotyczy także wzorów użytkowych czy przemysłowych.

Szereg rozwiązań jest chronionych bez uzyskiwania praw wyłącznych w urzędach patentowych ale na zasadzie ochrony know-how wymagających zachowania absolutnej poufności. Podobnie przez ujawnienie pomysłu można stracić szansę na przeprowadzenie zaskakującej i dotychczas nieprzeprowadzanej kampanii czy akcji marketingowej.

Wydaje się zatem, że naturalne jest unikanie rozgłosu i upublicznienia sprawy z jakim wiąże się wniesienie sprawy do sądu. Wystarczy wyobrazić sobie, ile jest warta oryginalna kampania oparta na pomysle, o którym huczy w sądzie zanim kampania została zrealizowana...

8. Mediacja daje szansę na łączne rozwiązanie kilku sporów w zakresie ochrony praw wyłącznych, ustalenie sposobu korzystania i dalszej współpracy stron, możliwy podział praw wyłącznych.

Sąd nie może wyrokować co do spraw, które nie były objęte żądaniem, ani zasądzać ponad żądanie²². Zatem w sytuacji, gdy np.: toczą się równoległe postępowania o naruszenie i o unieważnienie lub wygaszenie prawa co do tego samego przedmiotu prawa, strony składają pozwy wzajemne, w tym samym czasie w toku są sprawy karne i cywilne w stosunku do tych samych stron - ugodą można zakończyć wszystkie toczące się postępowania – zarówno sądowe jak i poza sądowe. Nawet więcej, ugodą można ustalić nowe warunki współpracy pomiędzy stronami, które z powodu konfliktu zerwały relacje biznesowe.

W sporze sądowym można dochodzić roszczeń tzn. konkretnego działania drugiej strony lub zaniechania dla którego żądania znajdujemy odpowiednią

21 W Polsce jest to Urząd Patentowy RP, w Europie Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelktualne (EUIPO) czy Europejski Urząd Patentowy (EPO).

22 Art. 321 § 1 kpc.

podstawę prawną. Zatem każde żądanie (każdy cel) musi wynikać z konkretnej normy prawnej.

W procesie, rozszerzenie powództwa jak i jego ograniczenie, jest możliwe tylko w wypadkach określonych przez przepisy kodeksu postępowania cywilnego²³. Czasami, gdy pojawiają się nowe okoliczności i potrzeba rozstrzygnięcia nowych kwestii, trzeba zaczynać „od początku” nowy proces.

Podczas mediacji strony mogą poczynić wszelkie ustalenia, które mają znaczenie dla stron, nie muszą zawężać swoich ustaleń tylko do kwestii prawnych. W ugodzie mediacyjnej poza kwestiami objętymi pozwem czy głównym sporem można porozumieć się w zakresie innych kwestii. Prawa wyłączne (prawa własności intelektualnej) są bardzo „podzielne”: można umówić się co do korzystania z utworu bądź jego opracowania przez pewien okres czy na danym terytorium. Korzystanie z utworu można rozdzielić w zakresie pól eksploatacji przyznając jednej ze stron prawo do części działań, a pozostawić resztę przy drugiej stronie. Jeśli jest kilku autorsko uprawnionych można zawrzeć umowę o „podział” prawa autorskiego bądź upoważnić jedną osobę do sprawowania zarządu nad wspólnym prawem. Z uwagi na terytorialny charakter praw wyłącznych, w przypadku kolizji np. znaku towarowego zarejestrowanego w EUIPO i znaku krajowego, można ograniczyć korzystanie ze znaku do danego terytorium, ustalić klasy towarów i usług dla których znaki będą używane, zawrzeć umowy licencyjne określające warunki korzystania z danego prawa za zapłatą opłaty licencyjnej, można sprzedać prawo do znaku.

The sky is the limit – jak zapewne dopowiedziałyby 100 lat temu Mary Parker Follett po słynnych jej słowach *„it is to be hoped that ... we shall always have conflict, the kind which leads to invention, to the emergence of new values”*²⁴.

9. Mediacja daje szansę utrzymania relacji z drugą stroną.

Jeśli w przyszłości zamierzasz korzystać z produktów drugiej strony, świadczyć jej usługi, utrzymywać relacje osobiste czy biznesowe, to nie warto poprzez proces konfliktować się w większym zakresie. Proces sądowy antagonizuje strony. Zasada procesu jest kontrydiktoryjność. To oznacza, że strony toczą między sobą spór przedstawiając dowody na poparcie swoich racji i próbując podważyć argumenty strony przeciwnej. Sąd wydaje wyrok przyznając rację jednej stronie, co do zasady odmawiając ochrony drugiej stronie. Zatem po zakończonym procesie sądowym strona przegrywająca jest niezadowolona i mniej skłonna do współpracy ze stroną wygrywającą.

Wdanie się w spór sądowy z kontrahentem prawdopodobnie zakończy partnerstwo biznesowe. W spór sądowy zaangażowani są nie tylko prawnicy obu stron ale także zarządy i pracownicy związani ze sporem. To powoduje, że krąg osób ponoszących skutki sporu jest szeroki.

²³ Art. 193 oraz art. 203 kpc.

²⁴ Follett, M.P. (1925). Constructive conflict. In H.C. Metcalf (Ed.), *Scientific Foundations of Business Administration*. Baltimore, MD.: Williams and Wilkins, 1926.

Mediacja polega na dążeniu do porozumienia, co może mieć miejsce tylko wtedy, gdy strony będą zbliżać stanowiska. Podczas mediacji jest możliwość wyjaśnienia spornych kwestii i rzeczywistych przyczyn sporu, a dzięki temu – szansa na utrzymanie poprawnych relacji w przyszłości. Zgoda na treść ugody stwarza możliwość szybszego uzyskania odszkodowania lub naprawienia szkody, jeśli takie są ustalenia stron.

Ze względu na to, że mediacja daje możliwość stworzenia sytuacji „win – win”, są duże szanse, że obie strony będą zainteresowane kontynuowaniem współpracy.

10. Mediacja oznacza niższe emocjonalne koszty związane ze sporem.

Emocje towarzyszące konfliktowi potęgują się podczas postępowania sądowego. Wynika to z wielu czynników. Postępowanie sądowe to często wiele lat oczekiwania na wyrok, przygotowywania do kolejnych posiedzeń i tym samym konieczność wracania do tematu, którego dotyczy. Świadomość istnienia niezamkniętego, długotrwałego konfliktu wyczerpuje psychicznie.

W toku procesu każda ze stron przedstawia swoje dowody i argumenty, co może znacząco zmienić dotychczasową pozycję drugiej strony. W procesie to sąd decyduje o sposobie zakończenia sporu biorąc pod uwagę materiał dowodowy przedstawiony przez strony, będąc związany obowiązującymi przepisami, w oparciu o fakty powszechnie znane i fakty znane sądowi „z urzędu”. Specjalistyczną wiedzę sąd pozyskuje od biegłych. Strony nie mają pewności czy ich zarzuty będą łatwe do udowodnienia sędziemu. Wyrok jest niepewny. Oczekiwaniu na wydanie wyroku towarzyszy stres.

Postępowanie może zakończyć się w sposób korzystny tylko dla jednej ze stron sporu a nawet strona „wygrywająca” spór może nie czuć się usatysfakcjonowana zapadłym wyrokiem ze względu np. na wysokość odszkodowania.

Posiedzenia sądowe, w tym obejmujące przesłuchania stron, są nagrywane i co do zasady odbywają się przy udziale publiczności. Nawet dla osób przywykłych do publicznych wystąpień, napastliwy sposób zadawania pytań przez pełnomocników, może być stresujący. Zaś świadomość możliwej pomyłki i przyczynienia się do przegrania procesu – dodatkowo obciążająca.

Co do zasady postępowanie sądowe nie służy zaspokojeniu poczucia krzywdy przez stronę postępowania, jednakże w sprawach karnych²⁵ oraz dotyczących naruszenia dóbr osobistych²⁶, sąd może orzec obowiązek przeproszenia pokrzywdzonego, złożenia przez stronę przegrywającą oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie.

²⁵ Art. 72 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2345 z późn. zm.).

²⁶ Zgodnie z art. 24 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).

Strony obowiązują powaga sądu²⁷. W związku z tym przed sądem należy zachować powściągliwość w wyrażaniu emocji i określony przez sąd porządek zajmowania stanowisk.

Podczas mediacji strony, na początku wspólnego spotkania, wraz z mediatorem ustalają reguły i zasady jakich będą przestrzegać podczas procesu mediacji na przykład zasadę godności stron i odnoszenia się do siebie z szacunkiem. Stronie naruszającej ustalone zasady mediator przypomina o nich i kontynuuje mediację, gdy zasady te są przestrzegane przez wszystkich. Mediacja daje okazję do wyrażenia emocji, daje szansę wypowiedzenia się na temat skutków zaistniałego problemu oraz oczekiwań wobec drugiej strony. Strona zawsze może zaznaczyć, że jednym z aspektów sporu na jakim jej zależy jest zaspokojenie poczucia krzywdy i złożenie oficjalnych lub tylko pomiędzy stronami przeprosin.

Mediacje są mniej sformalizowane i niepubliczne. Spotkania odbywają się w miejscu ustalonym przez strony, neutralnym. Z uwagi na poufny charakter można ograniczyć liczbę osób biorących udział w całym procesie mediacji i spotkaniach stron. Odformalizowany charakter mediacji pozwala stronom poczuć się swobodnie i pewnie, nieformalność i prywatność postępowania mediacyjnego pozwala na uniknięcie stresu związanego z występowaniem w sądzie czy w roli powoda, czy pozwanego.

Mediacja polega na próbie porozumienia się stron i wypracowania uzgodnienia zadowalającego obie strony. Nie jest sformalizowana poprzez konieczność dowodzenia swoich racji, poprzez dowody z dokumentów czy z zeznań świadków. Mediacja daje możliwość stworzenia sytuacji „win – win”, w której obie strony mają szansę uzyskać to, na czym najbardziej im zależy. Warunkiem jest wynegocjowanie przez strony porozumienia.

Podsumowanie:

Mediacja zmniejsza ryzyko narzucenia rozstrzygnięcia niedostosowanego do sporu. Najlepiej tę kwestię oddaje stary dowcip powtarzany pomiędzy prawnikami, sędziami: „Kim jest świadek? To osoba, która wszystko widziała, na niczym się nie zna, o niczym nie decyduje”, „Kim jest biegły? To osoba, która nic nie widziała, na wszystkim się zna, o niczym nie decyduje”, „Kim jest sędzia? To osoba, która nic nie widziała, na niczym się nie zna, ale o wszystkim decyduje”.

Sprawy własności intelektualnej są specyficzne i trudne, o czym najdobitniej świadczy utworzenie specjalnych sądów do spraw własności intelektualnej oraz wprowadzenie obowiązkowego zastępstwa stron przez adwokatów, radców prawnych lub rzeczników patentowych w sprawach własności intelektualnej²⁸.

²⁷ Zgodnie z art. 152 § 4 kpc oraz art. 49 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2072 z późn. zm.).

²⁸ Art. 87² kpc.

W przypadku konfliktu dotyczącego własności intelektualnej bardzo wiele zależy od pełnomocnika i tego czy ulegnie on emocjom swojego mocodawcy. Pełnomocnik wykaże swój prawdziwy profesjonalizm, jeśli zdobędzie się w tej sytuacji na obiektywną ocenę konfliktu i rozpoznanie rzeczywistych potrzeb klienta. Zawsze, wszczęcie procesu powinno być ostatecznością. W mediacji strony same „biorą spór we własne ręce”. Nie zdają się na ustalenie przez osobę trzecią, kto i czyje prawa naruszył, ale próbują same szukać rozwiązania zaistniałej sytuacji.

Warto podkreślić, że mediacja nie pozbawia klienta możliwości dochodzenia swoich roszczeń lub praw w sądzie. Jeżeli nie dojdzie do porozumienia, klient może skierować sprawę do sądu (gdy skorzystał z mediacji przedsądowych) lub kontynuować proces (gdy spróbował mediacji sądowych)

Nina Jankowska¹

Negocjacje jako sposób rozwiązywania sporów

Wstęp

Porozumienia dotyczące praw własności przemysłowej coraz częściej goszczą na naszych biurkach. W ostatnich latach zauważamy upowszechnienie się sposobów polubownego rozstrzygania sporów w konfliktach dotyczących znaków towarowych.

W Polsce co roku zgłasza się około 13 tysięcy znaków towarowych, a liczba aktywnych praw na koniec roku 2020 wynosiła 155 tysięcy. Liczba zgłoszeń przyjmowanych przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) jest jeszcze większa i wzrasta z roku na rok. W 2020 wynosiła 177 tysięcy zgłoszeń, a w 2021 już 197 tysięcy. Daje to ponad 2 miliony znaków towarowych notowanych przez EUIPO.

Zaskoczeniem z pewnością nie będzie, że rosnąca liczba zgłoszeń wpływa na zwiększającą się liczbę prowadzonych sporów. Im więcej przecież zgłoszeń, tym łatwiej zauważyć podobne do siebie znaki towarowe.

Co mówią statystyki

Do EUIPO wpływa średnio w miesiącu 1500 sprzeciwów wobec zgłoszeń znaków towarowych, co daje około 18 tysięcy sprzeciwów rocznie. Ze statystyk wynika, że aż 12 tysięcy sporów rozstrzygana jest bez decyzji merytorycznej urzędu, co oznacza, że nawet do 66% sporów rozstrzyga się poprzez zawarcie porozumienia między stronami. Na przestrzeni różnych lat, procent wydawanych decyzji zmieniał się, natomiast od 2019 roku procent spraw kończonych bez decyzji co do istoty sporu znowu wzrasta.

Polski Urząd Patentowy zadeklarował, że w 2020 r. wniesiono 660 sprzeciwów wobec znaków towarowych. To o 10% więcej niż w roku ubiegłym. Niestety

¹ Nina Jankowska – rzecznik patentowy zajmujący się znakami towarowymi i wzorami przemysłowymi, zatrudniona w kancelarii patentowej PATPOL. Laureatka konkursu Urzędu Patentowego RP na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej. Entuzjastka triathlonu i narciarstwa.

polski urząd nie publikuje statystyk dotyczących sposobów zakończenia sporów, natomiast z rozmów przeprowadzonych przeze mnie z kolegami wynika, że między 40-65% spraw kończy się zawarciem porozumienia. W sprawach prowadzonych przeze mnie szacunek ten kształtuje się na jeszcze wyższym poziomie, wynosząc 70% spraw. Do tej kalkulacji włączyłam 27 spraw sprzeczowych z ostatnich lat.

Na podstawie tych szacunków, można wysunąć wniosek o coraz częstszym stosowaniu porozumień dotyczących praw własności przemysłowej i umów o koegzystencji znaków towarowych.

Polski Urząd Patentowy wspiera zawieranie porozumień

Wprowadzenie do procedury sprzeczowej, zarówno w polskim jak i w unijnym systemie prawnym, obowiązkowego okresu dwumiesięcznego na próbę polubownego rozstrzygnięcia sporu (tzw. cooling-off) wydaje się być rzeczywistą zachętą do takiego działania.

Chociaż wyznaczanych przez Urząd Patentowy RP rozpraw jest coraz mniej, z uwagi na ich całkowitą eliminację z postępowania sprzeciwowego oraz wzrastającą popularyzację tego rodzaju postępowania w stosunku do zdewaluowania procedury unieważnienia i wygaszenia, Polski Urząd Patentowy, mobilizuje strony do podejmowania prób ugodowego rozstrzygnięcia nie tylko w postępowaniu sprzeciwowym ale także w sporach o unieważnienie praw ochronnych. Ilekroć stawiam się na rozprawie, Kolegium Orzekające ds. Spornych zawsze dopinguje strony do podjęcia negocjacji. Nie spotkałam się także z problemami przedłużenia terminów rozpraw z uwagi na toczące się rozmowy między stronami i możliwość wypracowania ugodowego rozstrzygnięcia.

Korzyści jakich nie uzyska się w postępowaniu przed urzędem

W przypadku podjęcia decyzji o próbie kooperacji i stworzenia wspólnego stanowiska, strony mogą dowolnie kształtować warunki porozumienia. Jest to jedna z dwóch największych przewag takiego rozwiązania w porównaniu do procedowania przed organami własności intelektualnej. Za drugą z korzyści można uznać pewność, że uzyskujemy konkretne i przewidywalne rozstrzygnięcie, zgodne z oczekiwaniami stron. Wszak każdy doświadczony praktyk, zgodzi się ze stwierdzeniem, że nigdy nie można być w 100% pewnym jaką decyzję podejmie organ.

Kolejne wartości, jakie niesie za sobą sporządzenie ugody, to możliwość zredukowania i doprecyzowania ograniczeń w wykazie towarów i usług oraz wyrażenie w tym zakresie intencji stron. Często wykorzystywanym narzędziem jest

możliwość ustalenia pomiędzy zgłaszającym, a wnoszącym sprzeciw takiej redakcji towarów i usług w wykazie, która będzie satysfakcjonująca dla obu stron. Można wprowadzać wyłączenia poprzez dodanie słów „za wyjątkiem X”, „żadne z powyższych nie dotyczy X”, „z wyłączeniem X” do wykazu spornego znaku. Zastosowanie takich sformułowań, które precyzyjnie wyznaczą granice zakresu ochrony znaku towarowego, jest możliwe tylko i wyłącznie w toku negocjacji między stronami. Odmienne jest przecież na drodze postępowania przed urzędem, gdzie urząd ma jedynie możliwość odrzucenia lub dopuszczenia całego sformułowania zawartego w wykazie znaku towarowego.

Sposobem rozwiązywania sporu może być także sporządzenie ugody dotyczącej zakresów terytorialnych znaków towarowych. Sprawdza to się szczególnie w przypadku, gdy jedna ze stron jest właścicielem unijnego znaku towarowego. Rzadko który właściciel znaku towarowego używa go we wszystkich krajach unijnych, a część z nich nie podlega w ogóle jego zainteresowaniu. Zapewne wymóg używania w każdym kraju unijnym byłby trudny do spełnienia i niejednokrotnie niekorzystny ekonomicznie. Na szczęście nie ma obowiązku używania zarejestrowanego znaku unijnego dla każdego z krajów członkowskich, a zasady sformułowane przez Trybunał Sprawiedliwości w sprawie Minimax (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145) zostały dawno przyjęte jako jedne z podstawowych wytycznych dla oceny rzeczywistego używania zarejestrowanych znaków towarowych.

Sporządzenie porozumienia jest szczególnie korzystne, gdy strony toczą równolegle kilka sporów. Oprócz oszczędności finansowych, strony mogą ukształtować swoje stosunki na przyszłość i od razu uniknąć późniejszych sporów na innych terytoriach.

O czym jeszcze warto pamiętać przygotowując porozumienie dotyczące IP

W porozumieniach, zwłaszcza tych zawieranych między podmiotami z różnych krajów, należy pamiętać o doprecyzowaniu języka postępowania i sądu właściwego dla rozstrzygania potencjalnych sporów wynikających z danej umowy.

Nie można też zapomnieć o wprowadzeniu klauzul potwierdzających, że treść porozumienia obowiązuje spółki powiązane i nakazie stosowania przez nie czynności wynikających z podpisanej umowy.

Zwracam również uwagę na nakreślanie terminów dla danych czynności, przewidzianych dla realizacji celów danej umowy. Polecam wdrażanie terminów dłuższych niż pojawiające się czasem w umowach zapisów „3 dni robocze”, mając na względzie nie tylko sytuacje losowe, ale także planowe urlopy osób odpowiedzialnych.

Kultura negocjacji okiem rzecznika

Rzecznicy patentowi, jako reprezentanci zawodów zaufana publicznego, mają w Polsce specjalny status i szczególny obowiązek etycznego świadczenia usług. Zgodnie z przyjętymi aktami prawa wewnętrznego, zasady te należy stosować prowadząc negocjacje i sporządzając wezwania wzywające stronę przeciwną do wykonania różnych czynności takich jak np. wezwania do wycofania złożonego zgłoszenia znaku towarowego. To w jaki sposób zechcemy przekazać pisemnie naszą wiadomość i jaki dobór słownictwa zastosujemy, ma duży wpływ na wynik rozmów.

Jako pełnomocnik znalazłam się kilka razy w sytuacji, gdy prowadziłam negocjacje w sprawach z zagranicznym rzecznikiem patentowym, z którym wcześniej współpracowałam. Z tym, że uprzednio, zagraniczny pełnomocnik zlecał mi dokonywanie w imieniu innych podmiotów zgłoszeń w Polsce, a teraz działaliśmy po przeciwnych stronach. Muszę przyznać, że jest to bardzo cenne doświadczenie. W takim stanie rzeczy, stajemy się bardziej empatyczni i w większym stopniu zauważamy potrzeby drugiej strony. Ponadto przywiązujemy wtedy większą uwagę do języka i formy komunikatów. Wcześniej wypracowane relacje dają nam zapewnienie, że obie strony będą działać fair, gdyż nie chcą psuć swoich relacji biznesowych i niweczyć zbudowanego zaufania.

Uważam za wartościowe znalezienie się w takich odwróconych realiach, a co więcej pozwala to sprawdzić się również przed samym sobą. Oprócz powyższego, prowadzenie sporu, gdy po drugiej stronie jest inny profesjonalny pełnomocnik, pozwala dostrzec, jak działa nasza konkurencja, na co zwraca szczególną uwagę. Czasem mamy możliwość zaobserwowania jakim językiem posługuje się inny pełnomocnik wobec swojego mocodawcy. Dzięki takiemu doświadczeniu możemy brać z siebie wzajemnie przykład.

Coraz częściej jednak zdarza się, że do kręgu rzeczników patentowych prowadzących spory dotyczące znaków towarowych dołączają inne zawody prawnicze. Mimo, że wszyscy mamy doświadczenia w zawieraniu ugód, to jednak te dotyczące własności przemysłowej są dość specyficzne.

Incydentalnie spotykałam się z przypadkami, w których zgłaszający nie korzystał z żadnej profesjonalnej obsługi prawnej. Można powiedzieć, że gdy prowadzimy negocjacje ze stroną przeciwną, która nie jest reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, działamy jako rzecznik patentowy podwójnie, gdyż może nie jesteśmy zobowiązani do tłumaczenia toku postępowania i zagadnień proceduralnych, ale często i tak to czynimy, aby negocjacje były efektywniejsze i przebiegały płynniej. Ważną rolę jaką odgrywa rzecznik w procesie rozwiązywania sporów jest nie tylko studzenie emocji jakie towarzyszą stronom, ale także dbanie o formę i kulturę negocjacji.

Relacje interpersonalne pełnomocników a rozmowy negocjacyjne

Wiele korzyści, takich jak podniesienie standardów i kultury pracy oraz wzrost poziomu wzajemnego zrozumienia pełnomocników z różnych krajów, wniosły organizacje zrzeszające praktyków prawa własności intelektualnej. Dzięki uczestnictwu w stowarzyszeniach międzynarodowych i eventach przez nie organizowanych uzyskujemy niesamowitą możliwość wymiany doświadczeń i poglądów.

W moim odczuciu reprezentowany przez pełnomocników poziom kultury osobistej i komunikacji jest wysoki. Wysoki jest również poziom oczekiwanych standardów dotyczących warunków opracowywanego porozumienia.

Zazwyczaj porozumienia zawierają zapisy o koegzystencji znaków towarowych i o wzajemnym poszanowaniu swoich praw. Myślę, że stosowanie takich klauzul, które może czasem brzmiać zbyt wydumane, dobrze wpływa na zachowania właścicieli praw jak również poszerza ich świadomość prawną.

W mojej opinii, jako pełnomocnicy powinniśmy zachęcać do polubownego rozwiązywania spraw.

Oczywiście nie zawsze jest to wykonalne. Może się zdarzyć, że jedna ze stron będzie nieugięta w swoich żądaniach i jedyną drogą pozostanie rozstrzygnięcie sporu przez urząd.

Ile trwają dobre negocjacje?

Mimo, że nie mam jeszcze wielu lat doświadczenia, to zdarzało mi się prowadzić negocjacje, które przebiegały sprawnie, w niecałe dwa miesiące, ale również takie trwające kilka lat, przy których działałam najpierw jako asystentka, a potem już jako rzecznik patentowy z uprawnieniami.

Co kraj to obyczaj. W Polsce zwyczajowo przyjęte jest, że każda strona ponosi swoje koszty postępowania i prowadzenia negocjacji, w Niemczech natomiast popularniejsze jest zwracanie kosztów obsługi prawnej wnoszącemu sprzeciw.

Zrozumienie przez prawo biznesowego podejścia

Ostatnim wątkiem, jaki chciałabym poruszyć przy okazji dywagacji nad prowadzeniem negocjacji, jest kwestia spotkania się dążeń biznesu z myślą prawniczą.

Osobie, która nie miała doświadczenia w biznesie trudniej będzie zrozumieć mechanizmy kierujące pragnieniami przedsiębiorcy. O złożoności omawianych zagadnień i występowaniu wielu poziomów komunikacyjnych może świadczyć sam

fakt, że pełnomocnik posługuje się językiem prawniczym, a klient, w przypadku pracy z docelowym klientem, a nie kancelarią, językiem biznesu. Jak wiemy, języki te nie zawsze są spójne, dlatego rozumienie przez pełnomocnika rynku i biznesowego punktu widzenia swojego mocodawcy pozostaje nieocenianą wartością.

Źródła danych statystycznych:

1. EUIPO Statistics for European Union Trade Marks 1996-01 to 2022-02 Evolution, https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/the_office/statistics-of-european-union-trade-marks_en.pdf
2. Raporty roczne Urzędu Patentowego RP z lat 2019 i 2020.

Małgorzata Gradek Lewandowska¹

Anna Dębska²

Julia Szczęśniak³

Metaverse i tokeny NFT jako nowe obszary wykorzystywania własności intelektualnej

(Pierwsza część cyklu:

„Technologie jutra już dziś w życiu rzecznika patentowego”⁴)

Wstęp

To, co kiedyś wydawać by się mogło pomysłem na powieść science fiction czy scenariusz filmu z efektami specjalnymi, dziś staje się rzeczywistością. Jednak, obecny i szybki rozwój technologii nie powinien być zaskoczeniem. Wszak już w 1942 roku, Joseph Schumpeter sugerował⁵, że cykle koniunkturalne gospodarek działają pod wpływem długich fal innowacji. Wykazywał, że innowacje technologiczne falowo pobudzały wzrost gospodarczy i poprawiały standard życia. Co ciekawe, czas między przełomowymi innowacjami ulega skróceniu.

¹ Małgorzata Gradek Lewandowska - radca prawny, rzecznik patentowy, certyfikowany mediator wpisana na listę Centrum Mediacji KIRP, Centrum Mediacji Konfederacji Lewiatan, mediator sądowy Sądów Okręgowych w Warszawie, Katowicach, Lublinie, Poznaniu i Gdańsku, członek komisji problemowej ds. Sądu Arbitrażowego i Centrum Mediacji PIRP, absolwentka m.in. Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW, British Centre for English and European Legal Studies – the British government Know-How Fund and Law Faculty Cambridge University, Szkoły Prawa Hiszpańskiego i Europejskiego Uniwersytetu de Castilla-La Mancha, studiów podyplomowych Prawo autorskie na UJ, współwłaścicielka kancelarii prawnej, mediacyjnej i patentowej LGL

² Anna Dębska - rzecznik patentowy, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz studiów podyplomowych Corporate Governance, Risk and Compliance Management organizowanych przez SGH, uczestniczka licznych kursów prawa IP organizowanych przez EUIPO

³ Julia Szczęśniak - studentka V roku prawa na Uniwersytecie Warszawskim oraz absolwentka koreanistyki na Wydziale Orientalistycznym UW, wiceprezeska Koła Naukowego Własności Intelektualnej „IP” UW, uczestniczka XIII edycji kursu IP student Wydziału Prawa i Administracji UJ

⁴ Pierwszy artykuł z planowanego cyklu pod zbiorczym tytułem „Technologie jutra już dziś w życiu rzecznika patentowego”. Powstał w oparciu o publikacje zamieszczone na blogach „Paragraf na intelekt” i „Biznes z pomysłem” prowadzonych przez Lewandowski Gradek Lewandowski sp p radców prawnych i LGL kancelaria patentowa (<https://lgl-ipaw.pl/>)

⁵ J.Schumpeter, Teoria wzrostu gospodarczego, PWN, Warszawa 1960

Podczas pierwszej fali rewolucji przemysłowej około roku 1785, żelazne turbiny zastąpiły młyny, rozwinął się przemysł tekstylny. 60 lat później, drugą falę, zdominował postęp w transporcie kolejowym, parowym i stalowym. Po 55 latach, podczas trzeciej fali, elektryczność, chemikalia i silniki spalinowe, przyczyniły się do rozwoju metropolii. W czwartej fali, 50 lat później, elektronika, lotnictwo i petrochemikalia zrewolucjonizowały podróże i branżę turystyczną. Już 40 lat później, wraz z pojawieniem się Internetu, rozpoczęła się piąta fala, zniknęły bariery związane z dostępem do informacji, ludzkość weszła w erę globalizacji i powszechnego przepływu informacji cyfrowych. Zdaniem Schumpetera, cykliczność gospodarki ma swoje źródło w nieregularnej aktywności innowacyjnej przedsiębiorców, którzy przyjmują na siebie ryzyko i wprowadzają nowe technologie. Zaś nowe technologie zastępując stare, uruchamiają procesy „kreatywnej destrukcji” stanowiące podstawę wzrostu gospodarczego. W tych zmianach, przedsiębiorcom towarzyszyli rzecznicy patentowi, najwcześniej w USA na podstawie Patent Bill z 1790 r., w Polsce na podstawie dekretu o Urzędzie Patentowym z 1918 r., przy czym informacje o działalności pełnomocników dokonujących zgłoszeń wynalazków pojawiły się już w 1851 r.

Przyjmuje się, że obecnie, po 25 latach, wchodzimy w szóstą falę, skoncentrowaną na digitalizacji, sztucznej inteligencji, internecie rzeczy, rzeczywistości wirtualnej, robotyce. Technologie te już teraz nakreślają zupełnie nowy obraz świata i gospodarki. Automatyzacja systemów, analityka predykcyjna, przetwarzanie danych, digitalizowanie fizycznych towarów i usług dzieje się na naszych oczach. Uczestniczymy w tych procesach, wspieramy innowacyjnych przedsiębiorców. W ramach cyklu artykułów „Technologie jutra już dziś w życiu rzecznika patentowego”, przyglądamy się tym zjawiskom i analizujemy, na ile technologie jutra już dziś obecne są w życiu rzecznika patentowego.

Dynamiczny rozwój technologii bez wątpienia wpływa na pracę rzeczników patentowych. Tworzenie i wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości, Metaverse, NFT (Non-fungible token) – stają się obiektem wszechstronnego zainteresowania. Pada coraz więcej pytań na razie pozostających bez odpowiedzi: czy wraz z wprowadzeniem NFT obserwujemy początek końca epoki fizycznych nośników dzieł sztuki chronionych prawem autorskim? Czy to początek cyfrowej rzeczywistości zastępującej fizyczne posiadanie dóbr luksusowych i przypisane do nich prawa ochronne do znaków i prawa z rejestracji wzorów przemysłowych? Czy wkrótce ze znajomymi będziemy widywać się tylko w wirtualnej rzeczywistości za pomocą Metaverse? Pojawianie się nowych, ale również cyfryzacja znanych rozwiązań, jak np. powstanie tzw. WIPO PROOF, jest istotne dla osób zawodowo zajmujących się własnością intelektualną. Z uwagi na nowopowstałe technologiczne przestrzenie, pojawiają się nowe wyznania i możliwości w zakresie wykorzystania praw własności intelektualnej (IP- intellectual property). W niniejszym artykule przedstawiona zostanie rola dwóch

najpopularniejszych ostatnimi czasy trendów wśród nowych technologii, czyli Metaverse oraz tokenów NFT.

Czym jest Metaverse i dlaczego wszyscy o nim mówią?

Przestrzeń bez ograniczeń, tzw. „Internet 3.0”, którego zadaniem jest całkowite usunięcie barier pomiędzy światem rzeczywistym a wirtualnym. W tej cyfrowej rzeczywistości awatary ludzi wchodzą w interakcje z innymi awatarami – spotykają się, kupują ubrania i nieruchomości, chodzą na koncerty i bawią się w klubach, wyjeżdżają na wakacje i inwestują w wirtualne dobra. Tym właśnie w założeniu jest Metaverse (in. Metawersum) – rzekoma technologiczna przyszłość nas wszystkich stworzona przez Marka Zuckerberga, którego Facebook kilka miesięcy temu zmienił nazwę na Meta. Aby obecnie dostać się do nowej Meta-rzeczywistości trzeba posiadać specjalny sprzęt, np. gogle Oculus VR od Facebooka.

Nazwa omawianego zagadnienia pochodzi z powieści „Zamieć” N. Stephena z 1992 r., w której ludzie dokonywali między sobą interakcji poprzez swoje cyfrowe awatary. Najogólniej można scharakteryzować projekt Metaverse za M. Ryszkiewiczem jako „przestrzeń gier i aplikacji opartych na interfejsie 3D”⁶. Za P. Kowalewiczem zdefiniować można je także jako: „nową wizję Internetu, w którym uczestnicy wchodzą ze sobą w interakcję poprzez wykorzystanie technologii wirtualnej rzeczywistości”.⁷ Niektórzy upatrują w tym terminie jednego wspólnego, wirtualnego i inkluzywnego miejsca, większość jednak – wielu trójwymiarowych światów połączonych ze sobą w cyfrowej przestrzeni stwarzającej pole do interakcji między użytkownikami z całego świata⁸. W drugiej koncepcji ogólny niepokój budzi jednak ewentualne „przywłaszczenie” idei przez jednego z rynkowych gigantów. Kształt przyszłego, „rzeczywistego” Metaverse nie został jeszcze dopracowany. Trudno jest zatem na ten moment mówić o jednym „meta” świecie, gdyż pionierzy technologiczni, mający swój udział w rozwoju tego projektu, wychodzą z wieloma własnymi koncepcjami tego, jak powinien on wyglądać. Nad własnymi cyfrowymi uniwersum pracują Roblox, Microsoft, Snapchat czy Tencet - chiński gigant technologiczny.

Obecnie, wiele światów Metaverse posiada całkiem sporo aspektów przeniesionych z realnego życia. Ten rodzaj wirtualnej rzeczywistości stwarza nieznaną dotąd możliwości dotyczące m.in. robienia zakupów, grania w gry, spotkań biznesowych czy po prostu towarzyskich. Jednocześnie oznacza to inwestowanie w te aktywności realnych pieniędzy, które następnie wymieniane są na wirtualną walutę w cyfrowym świecie. Wśród możliwości wykorzystania Internetu 3.0, wymienia się kilka

⁶ <https://www.press.pl/tresc/67941,metaverse-bedzie-wymagal-regulacji-prawnych> [dostęp: 1.03.2022 r.].

⁷ <https://legalnakultura.pl/pl/prawo-w-kulturze/prawo-w-praktyce/news/3676,metawersum-co-z-prawem-autorskim-w-wirtualnej-rzeczywistosci> [dostęp: 11.03.2022 r.].

⁸ Zob. np. <https://cdaction.pl/newsy/epic-games-tworzy-projekt-wlasnej-wizji-metawersum> [dostęp: 1.03.2022 r.].

najważniejszych: praca, edukacja, inwestycja w nieruchomości, ekonomia cyfrowa, życie towarzyskie i rozrywka, zakupy.⁹

W kontekście ostatniego punktu warto wspomnieć o swoistym „cyfrowym renesansie”, który przeżywają znane marki i producenci dzięki przenoszeniu do Metaverse swoich usług i cyfrowych odpowiedników realnych produktów. Wśród nich można wymienić np. Gucci, Vans, Stella McCartney, Burberry, Coca-Cola, Netflix czy Warner Bros¹⁰. Firma Nike rejestruje kolejne znaki towarowe dla produktów wirtualnych¹¹. Firmy widzą możliwość ogromnej inwestycji, jeśli ludzie będą chcieli udoskonalać swoje wirtualne awatary w przyszłości. Dodatkowo w założeniu możliwość zakupu danej rzeczy w Metaverse ma pomóc konsumentowi podjąć decyzję dotyczącą zakupu jej materialnego odpowiednika. Jeśli bowiem w wirtualnym świecie sterowalibyśmy swoją cyfrową kopią wyglądającą 1:1 jak my, możliwe byłoby przetestowanie ubrania przed jego nabyciem w rzeczywistości, przymierzenie wymarzonych butów czy przetestowanie nowej fryzury. Tak samo istniałaby możliwość sprawdzenia, jak faktycznie wyglądałyby wystroje wewnątrz czy miejsca warte odwiedzenia. Takie rozwiązanie ma na celu pomoc konsumentowi w podjęciu przemyślanej decyzji co do zakupów¹². Bardziej racjonalne zakupy w teorii mogłyby również korzystnie wpłynąć na środowisko, gdyż ludzie zamawialiby mniej, decydując się jedynie na sprawdzone produkty.

To, że nowa cyfrowa przestrzeń będzie wymagała prawnej interwencji, nie ulega wątpliwości. Nie będą to jednak tylko i wyłącznie kwestie podatkowe czy karne (których notabene potrzebę wykazała sytuacja napastowania seksualnego w Horizon Worlds, czyli w grze online stworzonej opublikowanej przez Meta Platforms dla Oculus Rift S i Oculus Quest 2, opisana przez Ninę Jane Patel, testerkę projektu, a zarazem ofiarę¹³). Metaverse daje bowiem niezliczone możliwości dla osób zajmujących się prawem własności intelektualnej w skali zarówno lokalnej jak i globalnej.

Nie sposób wymienić wszystkich obszarów, w których pomocna okaże się wiedza z zakresu ochrony praw IP, można jednak wskazać najważniejsze z nich.

9 Global Commercial Banking – The Power of Global Connections, The Metaverse: Opportunities, Implications and Challenges, January 2022.

10 <https://www.press.pl/tresc/67941,metaverse-bedzie-wymagal-regulacji-prawnych> [dostęp: 1.03.2022 r.]

11 <https://www.voguebusiness.com/technology/with-rtfkt-acquisition-nike-invests-in-the-metaverse> [dostęp: 1.03.2022 r.].

12 Global Commercial Banking – The Power of Global Connections, The Metaverse: Opportunities, Implications and Challenges, January 2022

13 Zob np. <https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/metaverse-gang-rape-virtual-world-b2005959.html> [dostęp: 22.02.2022 r.].

Licencje

Kompletne i staranne nadzorowanie naruszeń praw własności intelektualnej w obecnym Internecie jest bardzo trudne. A jeszcze trudniejsze będzie w miejscu, które na ten moment nie ma jeszcze całościowych regulacji prawnych i gdzie skala naruszeń cudzych praw IP początkowo będzie ogromna. Z wielkim prawdopodobieństwem można przyjąć, że wielu licencjodawców do tej pory nie uwzględniło takiej możliwości wykorzystania przedmiotów ich własności intelektualnej w świecie Meta, a zatem umowy licencyjne mogą okazać się pełne luk stwarzających pole do manewru dla nieuczciwych lub po prostu sprytnych licencjobiorców, interpretujących postanowienia umowne na swoją korzyść¹⁴.

Znaki towarowe

„Znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony.”¹⁵ W praktyce znakiem towarowym może być to, co nadaje się do przedstawienia w rejestrze i niekoniecznie musi nadawać się do przedstawienia graficznego. Znane są więc zarejestrowania jako znak towarowy chociażby zapachu (np. EUTM: 000428870 – zapach świeżo skoszonej trawy dla piłeczek tenisowych).

Bezsprzecznie znaki towarowe będą pełniły w wirtualnej rzeczywistości tę samą rolę, co w świecie realnym – będą służyły jako oznaczenie towarów i usług pochodzących od konkretnego producenta. Jednakże zmieniają się same towary i usługi, co może wymagać znaczącej modyfikacji struktury obecnie stosowanej klasyfikacji nicejskiej. Wydaje się, że obecnie przyjęte 45 klas w przyszłości może nie odpowiadać nowopowstałym produktom i usługom, stąd koniecznie może być stworzenie nowych podziałów.

Najczęściej wirtualne znaki towarowe są obecnie zgłaszane w klasie 9, 38 i 41, jednak zgłaszanie zbyt wielu swoją drogą różnorodnych znaków towarowych, w szczególności w klasie produktowej, jaką jest klasa 9, może doprowadzić do powstania swoistego bałaganu w obrębie tej klasy. A, jak wiadomo, prawny bałagan jeszcze nikomu się nie przysłużył.

Dodatkowo może okazać się, że uprawniony ze znaku towarowego może nie chcieć wykorzystania go we wszystkich obszarach Metaverse, np. tych, w których z różnych względów ukazana jest przemoc, by nie budziło to negatywnego skojarzenia z daną marką. Stąd konieczna będzie nie tylko rewolucja wśród klasyfikacji

¹⁴ <https://brief.pl/prawo-meta/> [dostęp: 22.02.2022 r.]

¹⁵ według art. 120 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 324)

nicejskiej, ale również opracowanie odpowiednich ram dotyczących zawierania umów między przedsiębiorcą uprawnionym z praw ochronnych na znaki towarowe a dostawcą danego Metaverse¹⁶.

W kontekście znaków towarowych, w sektorze modowym pod względem liczby dokonanych dla Metaverse produkuje obecnie firma Nike, która od końca zeszłego roku stopniowo dokonuje coraz więcej zgłoszeń o rejestrację oznaczeń swoich wirtualnych towarów¹⁷. Konkurent Nike – Adidas również wykazuje się dużym zainteresowaniem działalnością w Metaverse. Mimo różnych strategii, które obrały obie te firmy, postrzegają one Metaverse jako znaczącą inwestycję w przyszłość – inwestycję zmieniającą oblicze mody, prawa oraz technologii¹⁸.

Podmiotowość prawna sztucznej inteligencji

Od lat tocząca się w doktrynie prawa autorskiego dyskusja dotyczy możliwości (lub jej braku) przypisania autorstwa utworu sztucznej inteligencji (ang. Artificial Intelligence - AI), a szerzej – przyznania jej podmiotowości prawnej¹⁹. Kwestia ta jest sporna w ustawodawstwach wielu państw. Przykładowo, Sąd Okręgowy Stanów Zjednoczonych dla Wschodniego Okręgu Wirginii wydał orzeczenie, w którym uznał, że AI nie może zostać określona mianem wynalazcy danego rozwiązania chronionego patentem. Jednocześnie amerykańskie prawo autorskie nie przesądza, tego, że autorem może być wyłącznie człowiek.

Do tej pory szala poglądów zdecydowanie przechyliła się w stronę przyznawania autorstwa jedynie człowiekowi, jednak kto wie, czy nie zostanie to zmienione za sprawą opartego na działaniu AI Metaverse? Jeżeli bowiem wytwory, które znajdują się wewnątrz Meta-świata, uznane zostaną za wytwory stworzone przez sztuczną inteligencję, trudne będzie jednoznaczne zastosowanie wobec nich wielu przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej, często funkcjonujących dzięki temu, że autorstwo wynalazku czy też utworu przypisywane jest człowiekowi²⁰.

Ochrona danych

Jeśli prawnicy zajmujący się RODO do tej pory uważali, że mają dużo pracy, to wraz z rozwojem Metaverse będzie jej jeszcze więcej. To także dobra informacja dla rzeczników zajmujących się aspektami prywatności w cyfrowym świecie.

16 <https://www.dlapiper.com/en/australia/insights/publications/2021/10/an-unreal-issue-managing-ip-in-the-metaverse/> [dostęp: 1.03.2022 r.].

17 https://www.voguebusiness.com/technology/with-rtfkt-acquisition-nike-invests-in-the-metaverse#ntcid=_voguebusiness-uk-bottom-recirc_016c7691-0f83-4cce-a15a-e72f1b587b89_cral2-2 [dostęp: 1.03.2022 r.].

18 https://www.voguebusiness.com/technology/adidas-reveals-new-nft-project-with-bored-ape-yacht-club#ntcid=_voguebusiness-uk-bottom-recirc_e1d107a7-9270-4eb7-b68d-8e2feb060cc_cral2-2 [dostęp: 1.03.2022 r.].

19 Zob. np. M. Jankowska, Podmiotowość prawna sztucznej inteligencji? [w:] A. Bielska-Brodziak (red.), O czym mówią prawnicy, mówiąc o podmiotowości, Katowice 2015, s. 171-196.

20 <https://brief.pl/prawo-meta/> [dostęp: 01.03.2022 r.].

Na pewno duże wyzwanie stanowi rozstrzygnięcie kwestii odszkodowań za szkodę wyrządzoną w Internecie 3.0, a także określenie jej ram czy osób legitymowanych biernie w przypadku naruszeń. Co stanie się w przypadku braku możliwości zlokalizowania naruszydiciela, co także obecnie ma miejsce w przypadku naruszenia dóbr osobistych w Internecie? Czy odpowiedzialność poniesie firma sprawująca pieczę nad własnym Metaverse? Czy będzie ona strażnikiem interesów użytkowników? Stworzy własne ramy prawne odnoszące się do warunków korzystania ze społeczności, a może zostanie to oddane w ręce regulacji na poziomie międzynarodowym? Jak ukształtują się mechanizmy dochodzenia swoich praw? Czy kompensacja szkody będzie miała miejsce w świecie wirtualnym, czy też zostanie odzwierciedlona w świecie rzeczywistym?²¹ Pytań jest naprawdę wiele, ale wydaje się, że odpowiedź na nie przyjdzie dopiero wraz z solidniejszym ukształtowaniem się gotowego produktu, jakim będzie Metaverse. Należy jednak zaznaczyć, że podstawowe zasady korzystania z danego produktu są dostępne dla użytkowników już teraz, jak to jest chociażby w przypadku wspomnianej wcześniej Horizon Worlds²².

Gaming

Chociaż możliwość „gry w grze”, tzn. grania w gry znajdujące się w przestrzeni wirtualnej, wydaje się na ten moment nieco abstrakcyjna, jest jak najbardziej możliwa. Rola pełnomocnika klienta działającego w branży gier video w przypadku Metaverse wykracza jednak poza typowe czynności kojarzone z tym reprezentowaniem klientów w świecie rzeczywistym. Na pewno większa uwaga będzie musiała zostać poświęcona kwestii umów z dostawcą i określonych w niej kwestii licencyjnych. Przykładowo, odpowiedniego zastrzeżenia będzie wymagać sytuacja, w której producent gry w Metaverse stworzy przedmiot, który ma się w niej znaleźć, ale jednocześnie będzie chciał zachować możliwość użycia tego przedmiotu w ewentualnych przyszłych zastosowaniach. Stąd bardzo istotną kwestią będzie określenie zakresu praw przysługujących zarówno dostawcy jak i producentowi gry, zwłaszcza, że w ramach współpracy niezbędne może okazać się połączenie własnego zastrzeżonego adresu IP z adresem IP danej marki, co potencjalnie może budzić wiele nieścisłości dotyczących możliwości wykorzystania na różne sposoby przez obie strony elementów wprowadzonych do Metaverse przez producenta. Przejrzysta umowa licencyjna z dostawcą platformy Metaverse powinna oczywiście, tak jak w realnym świecie do tej pory, określać takie elementy, jak: terminy, okres wykorzystania, opłaty i przede wszystkim zakres licencji²³ a także możliwość przeniesienia gry ze świata cyfrowego do rzeczywistego - odwrotnie niż dotychczas.

²¹ *Ibidem*.

²² <https://www.oculus.com/horizon-worlds/community/> [dostęp: 1.03.2022 r.]

²³ <https://www.technologieslegaleedge.com/2021/11/an-unreal-issue-managing-ip-in-the-metaverse/> [dostęp: 1.03.2022 r.]

[dostęp:

Chociaż wkraczanie w świat Metaverse jest na ten moment wycieczką w nieznane, niczym podróż rakiętą wzdłuż rozszerzającego się świeżo kosmosu, jest też zupełnie nowym wyzwaniem dla przedstawicieli wielu branż. Stworzenie ram prawnych służących bezpiecznemu funkcjonowaniu Metaverse będzie sporym wyzwaniem stojącym nie tylko przed prawnikami, ale również twórcami, inwestorami oraz samymi korporacjami²⁴.

NFT, czyli *non-fungible token*

Z rzeczywistością Metaverse mocno powiązany jest koncept NFT, czyli non-fungible token. „Token” w języku angielskim oznacza „żeton” w grach, teraz jednak określenie to ma również inne znaczenie: przez „tokeny” rozumie się aktywa cyfrowe (takie jak kryptowaluty), zapisane w technologii blockchain, które jednak nie są walutą. Spośród kilku rodzajów tokenów, jak sama nazwa wskazuje, non-fungible tokens są niewymienne²⁵, czyli nie można nabyć za nie tradycyjnej waluty, tak jak w przypadku bitcoinów²⁶ czy ETH²⁷.

NFT są raczej znakami certyfikującymi dany plik cyfrowy, elektronicznymi żetonami działającymi w oparciu o blockchain. Pojedynczy NFT przypomina obiekt kolekcjonerski, cyfrowy odpowiednik materialnego egzemplarza dzieła, z tym, że nie jest możliwe jego dalsze kopiowanie czy stworzenie drugiej takiej samej pracy. Można porównać je do autografu, którym artysta „podpisuje” swoje wirtualne dzieło (mema, wideo, grafiki czy tweet²⁸). W tym przypadku tokeny NFT same w sobie stanowią cyfrowe aktywo będące przedmiotem obrotu na rynku wtórnym (np. na początku roku dziewięć atrakcyjnych dzieł w grze blockchain „Axie Infinity” zostało sprzedanych za ponad 1,5 mln USD²⁹). Natomiast, gdy są znacznikami, np. poszczególnych dzieł sztuki w formie cyfrowej, są tylko wirtualnym zapisem.

Czasami NFT może mieć odpowiednik w rzeczywistości i wówczas stanowi potwierdzenie, certyfikat uprawnienia do określonego fizycznego produktu. Token odzwierciedla występujące w rzeczywistości aktywa (np. jest certyfikatem dzieła sztuki utrwalonego na fizycznym nośniku) bądź potwierdza udział w prawie do danego dobra fizycznego. Dzieje się tak, ponieważ istniejące w świecie realnym przedmioty mogą posiadać cyfrowy awatar, np. wirtualne postaci i obiekty występujące w grach lub mediach społecznościowych. Dzięki NFT możliwe jest publikowanie cyfrowych zdjęć siebie w butach bez wyjmowania ich z pudełka i brania ich do ręki. Już teraz można kupić wirtualne buty Gucci za 12 USD, dużo tańsze, niż fizyczna para³⁰.

24 <https://brief.pl/prawo-meta/>[dostęp: 22.02.2022 r.].

25 <https://academy.binance.com/pl/articles/a-guide-to-crypto-collectibles-and-non-fungible-tokens-nfts> [dostęp: 11.03.2022 r.]

26 <https://e-kursy-walut.pl/kurs-bitcoin/> [dostęp: 11.03.2022 r.]

27 <https://e-kursy-walut.pl/kurs-ethereum/> [dostęp: 11.03.2022 r.]

28 <https://www.wirtualnemedi.pl/artikul/nft-co-to-jest-zastosowania> [dostęp: 11.03.2022 r.]

29 <https://crypts.pl/nowy-rekord-sprzedazy-nft-za-1-5-mln-usd-idzie-do-axie-infinity/> [dostęp: 11.03.2022 r.]

30 Kolekcja Gucci jest oparta sceny Arii, czterominutowego filmu wyprodukowanego przez reżyserkę Florię Sigismondi i dyrektora kreatywnego Gucci, Alessandro Michele.

Technologia blockchain zapewnia, że NFT nie może zostać podrobiony, a historia obrotu NFT jest identyfikowalna i weryfikowalna w łańcuchu blockchain, na rozproszonym repozytorium danych służącym do rejestrowania transakcji, w tym płatności i zapisów księgowych. Dodatkowo dane są kodowane przy pomocy algorytmów kryptograficznych.

W odróżnieniu od innych tokenów (użytkowych - utility tokens, towarowych - commodity tokens, bezpieczeństwa – security tokens) pojedynczy NFT dotyczy unikatowych towarów lub innych niepowtarzalnych wirtualnych treści³¹. NFT jest unikalny w stosunku do pozostałych tokenów w danym łańcuchu³² i tylko jedna osoba może posiadać dany NFT. Ze względu na to, że konkretny NFT posiada indywidualne cechy i ciąg znaków, nie można go skopiować - dany plik cyfrowy jest niepowtarzalny. Tym samym NFT są szczególnie atrakcyjne dla kolekcjonerów, ułatwiając weryfikację autentyczności konkretnego cyfrowego zasobu np. dzieła sztuki lub kart kolekcjonerskich. Przykładem mogą być karty emitowane przez kluby piłkarskie czy kolekcja sztuki Hashmasks stworzona przez ponad 70 artystów na całym świecie, stanowiąca zbiór 16384 unikalnych portretów cyfrowych³³. Ta ostatnia kolekcja w ciągu 4 dni osiągnęła wartość 10 mln USD³⁴.

W Polsce „Cyfrową miłość” – wirtualną emocję, sprzedała za milion złotych TikTowska influencerka Marti Renti. Także Legia Warszawa (na wzór włoskiego Juventusu³⁵) od 22 lipca 2021 r. w porozumieniu z giełdą kryptowalut Binance rozpoczęła sprzedaż autorskich tokenów NFT, które są dedykowane jedenastu najbardziej cennym zawodnikom klubu i zawierają fragmenty z pamiętnych meczy. Pierwszy NFT Legii został przygotowany dla A. Boruca³⁶.

Jak jednak tokeny NFT są związane z prawami własności intelektualnej? Przede wszystkim, obrót tokenami NFT (gdy dotyczy utworów) jest „oderwany” od uzyskania praw autorskich. Nabycie NFT nie oznacza nabycia praw autorskich do danego dzieła, tak jak nabycie egzemplarza książki zakupionej w księgarni nie oznacza nabycia praw do treści tej książki. Zakres praw nabywcy tokena może okazać się zróżnicowany w zależności od prawa zastosowanego na danej platformie. Czyli, można być właścicielem NFT i nie mieć praw do korzystania z utworu. Pola eksploatacji wskazane w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: u.p.a.p.p.)³⁷, czyli: prawo do reprodukowania, rozpowszechniania, publicznego wykonywania, wyświetlania – pozostają przy twórcy. To także twórcy wciąż może przysługiwać prawo zezwalania na korzystanie i rozpowszechnianie

31 <https://smartmob.pl/blog/artykuly/informator/czym-jest-token-i-tokenizacja-rodzaje-tokenow-zastowanie-itp/>

32 <https://cryps.pl/artykul/czym-sa-dzieła-sztuki-oparte-o-nft/> [dostęp: 11.03.2022 r.]

33 <https://www.thehashmasks.com/> [dostęp: 11.03.2022 r.]

34 <https://cryps.pl/cyfrowy-projekt-w-4-dni-zgromadził-10-mln-usd-z-tokenow-nft/> [dostęp: 11.03.2022 r.]

35 <https://juvepoland.com/2021/07/12/juventus-wszedł-do-universum-nft/> [dostęp: 11.03.2022 r.]

36 <https://www.binance.com/pl/nft/goods/detail?productId=4688632&isProduct=1> [dostęp: 11.03.2022 r.]

37 ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062).

utworów zależnych. Oczywiście możliwe jest uregulowanie przeniesienia praw autorskich na nabywcę tokena lub udzielenie mu licencji, ale taka regulacja jest przedmiotem oddzielnej transakcji poza kupieniem NFT.

Jednym z problemów związanych z NFT jest tokenizacja dzieł sztuki bez wiedzy ich autorów. Przez tokenizację należy rozumieć stworzenie wirtualnego tokena i ściśle przypisanie do niego utworu, firmy, osoby, projektu etc. Corbin Rainbolt, który projektuje paleoart (obrazy prehistorycznego życia pełne dinozaurów) odkrył, że prace, które opublikował na Twitterze, były tokenizowane bez jego zgody³⁸. Aby sytuacja nie powtórzyła się, Rainbolt usunął wszystkie swoje stare tweety z paleoartem i przesłał je ponownie ze znakiem wodnym.

Problem ten po części wynika z anonimowości twórców i kupujących. Rozwiązaniem może być żądanie usunięcia tokena przez artystów, którzy uważają, że ich prace zostały skradzione (jak w przypadku zawiadomienia kierowanego do innych platform e-commerce), ale żądanie to – z uwagi na wykorzystywanie do tokenizacji technologii blockchain – pozostawi ślad w łańcuchu. Wzorem Rainbolta warto oznaczać prace cyfrowe przed ich publikacją w Internecie.

Innym problemem jest wyczerpanie prawa. Warto zauważyć, że do wyczerpania prawa twórcy (czyli możliwości dalszego obrotu egzemplarzem bez konieczności uzyskiwania zezwolenia autora) dochodzi w sytuacji, gdy dany oryginał lub egzemplarz został nabyty od uprawnionego. Jeśli token jest przypisany do dzieła wirtualnego, stanowiącego plik cyfrowy, to nie istnieje fizyczny nośnik utworu, który byłby wprowadzany do obrotu i należałoby przyjąć, iż nie dochodzi do wyczerpania prawa. Nie ma jednak w tym zakresie jednolitego stanowiska. Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z 3 lipca 2012 r. w sprawie C-128/11 w sporze pomiędzy UsedSoft i Oracle International GmbH w przypadku obrotu programami komputerowymi wskazał, że przekazanie przez podmiot praw autorskich klientowi kopii programu komputerowego i zawarcie między tymi samymi stronami umowy licencji na korzystanie, stanowi „pierwszą sprzedaż kopii programu komputerowego”. Z drugiej jednak strony, Trybunał w wyroku w sprawie C-263/18 Tom Kabinet orzekł, że zrównanie materialnych i niematerialnych kopii chronionych utworów nie było zamiarem prawodawcy unijnego. Udostępnienie publiczności e-booka i umożliwienie jego pobrania nie mieści się w pojęciu rozpowszechniania utworu, ale stanowi publiczne udostępnianie, a dokładniej podanie do publicznej wiadomości utworu w taki sposób, że osoby postronne mają do nich dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie. Wobec powyższego dalszy, wtórny obrót e-bookami wymaga zgody uprawnionego (twórcy, wydawcy), bowiem publiczne udostępnianie utworu w rozumieniu art. 3 dyrektywy 2001/29/WE³⁹, wyklucza stosowania instytucji wyczerpania prawa.

38 <https://www.vice.com/en/article/n7vxe7/people-are-stealing-art-and-turning-it-into-nfts> [dostęp: 11.03.2022 r.]

39 Dyrektywa 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym

Warto przyrzeć się również kwestii tantiem dla artystów. Na platformie Rarible istnieje możliwość sprzedaży NFT za tantiemy. W praktyce oznacza to, że gdy NFT zmienia właściciela, autor NFT zarabia określony przez siebie procent zysku. Wydaje się, że podobna konstrukcja istnieje w polskim prawie autorskim, zgodnie z którym twórcy i jego spadkobiercom przysługuje prawo do dodatkowego wynagrodzenia za odsprzedaż oryginalnych egzemplarzy utworu plastycznego lub fotograficznego, czyli *droit de suite*. Odsprzedażą jest każda sprzedaż następująca po pierwszym rozporządzeniu egzemplarzem przez twórcę. Wynagrodzenie to stanowi procent ceny dokonanych zawodowo odsprzedaży egzemplarzy. Jednak, aktualna regulacja art. 19 u.p.a.p.p. nie jest do końca możliwa do zastosowania w przypadku NFT, które przecież nie tylko mogą dotyczyć utworu plastycznego lub fotograficznego, a także oryginalnych egzemplarzy i rękopisów utworów innych niż wymienione w art. 5 u.p.a.p.p., których twórcy w dniu dokonania odsprzedaży mają miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza tym do zapłaty wynagrodzenia jest obowiązany sprzedawca, a gdy działa na rzecz osoby trzeciej, zawodowo zajmującej się handlem dziełami sztuki lub rękopisami utworów literackich i muzycznych, odpowiada z nią solidarnie. Sprzedawca jest obowiązany do ujawnienia tożsamości osoby trzeciej. Z obowiązku tego może się zwolnić płacąc należne wynagrodzenie.

Twórcy coraz chętniej przenoszą się do rzeczywistości cyfrowej. Stają wówczas przed problem nieuprawnionego kopiowania i powielania ich dzieł. Stąd zabezpieczenie, jakie dają NFT, stanowi ciekawe rozwiązanie. Zawrotne ceny, jakie osiągają cyfrowe dzieła, zachęcają do skorzystania z ich tokenizacji. Możliwości dostrzegają też korporacje, giganci modowi czy producenci marek luksusowych. Idąc z duchem czasu, proponują cyfrowe kopie drogich produktów i awatary, które będąc wyposażone w kultowe produkty, mogą dać wyobrażenie, jak nabywca będzie wyglądać, a przez to czuć się w realnym życiu. Dają też możliwość „cyfrowej” satysfakcji z „posiadania” luksusowego produktu.

Wszystkie zaprezentowane powyżej przykłady pokazują, jak wielką rolę zaczynają odgrywać nowe technologie w naszym życiu, a tym samym w praktyce rzecznika patentowego. Wydaje się, że dzieli nas niewielki krok od sytuacji, gdy klienci będą zgłaszać się do kancelarii, aby zarejestrować swoje znaki towarowe czy wzory przemysłowe w Metaverse. Być może procesy sądowe będą dotyczyły wykorzystania wynalazków w uniwersum meta. Zapewne coraz częściej będą pojawiać się pytania związane z obrotem tokenami NFT i zabezpieczeniem cyfrowych utworów i oznaczeń. Patrząc zaś na zaskakująco szybki rozwój opisanych zjawisk, możemy przyjąć, że będą one z dnia na dzień odgrywać jeszcze większą rolę – w końcu do niedawna pomysł obcowania ze znajomymi w wirtualnej przestrzeni zupełnie tak, jak w rzeczywistości był jedynie wymysłem pisarzy i reżyserów gatunku science fiction. Technologie jutra są z nami już dziś – a jedyne, co jako specjaliści od IP możemy zrobić, to dostosować swoją pracę do trendów zmieniającego się dynamiczniej niż kiedykolwiek świata.

W kolejnym artykule cyklu „**Technologie jutra już dziś w życiu rzecznika patentowego**” sięgniemy do wytycznych Europejskiego Urzędu Patentowego w zakresie wynalazków wspomaganych komputerowo⁴⁰ w odniesieniu do technologii maszynowego uczenia się. Spróbujemy także odpowiedzieć na pytanie: czy i kiedy prawdziwe mogą okazać się słowa profesora Hawkinga, iż „sztuczna inteligencja może być najlepszą albo najgorszą rzeczą, jaka kiedykolwiek przydarzyła się ludzkości”.

40 F-IV, 3.9 Guidelines for Examination

Alicja Bukańska¹

Nadchodzi nowy egzamin EQE

Pandemia koronawirusa pokrzyżowała plany wszystkim tym, którzy w 2020 roku chcieli podejść do Europejskiego Egzaminu Kwalifikacyjnego (ang. EQE) ponieważ pierwszy raz od parudziesięciu lat w tym właśnie roku egzamin nie został przeprowadzony. Odwołanie EQE2020, sprawiło, że do EQE2021 przystąpiło aż 3800 aplikantów, w tym 2000 aplikantów z 2020 roku, którzy nie mieli możliwości przystąpienia do egzaminu w roku poprzednim². W związku tym, konieczne było zorganizowanie EQE w warunkach pandemicznych. Rozwiązaniem był egzamin EQE w formie online, która z pewnością będzie kontynuowana w przyszłości.

Podobnie jak w poprzednich latach, aplikant miał możliwość przystąpienia do egzaminów: wstępnego, A, B, C, D (ang.: Pre-exam, Paper A, Paper B, Paper C, Paper D). Instytut Profesjonalnych Przedstawicieli przed Europejskim Urzędem Patentowym (ang. European Patent Institute, w skrócie EPI) określił, przeprowadzony w 2021 roku egzamin EQE jako niedoskonały, co min. wynikało z treści samych egzaminów, ale też problemów technicznych z jakimi aplikanci musieli się zmierzyć w trakcie egzaminów. W 2022 roku egzamin EQE również został przeprowadzony w wersji online, jednak tym razem wyznaczono co najmniej jedno dniową przerwę między egzaminami, pozwalając tym samym tym, którzy przystępowali do kilku egzaminów na wytchnienie i odpoczynek. Niewątpliwie jedną z wielkich zalet egzaminu EQE w wersji online jest to, że aplikant na europejskiego rzecznika patentowego przystępuje do egzaminu w dowolnym miejscu. Dla aplikantów z Polski ma to większe znaczenie również dlatego, że dotychczas nie wyznaczono Polski jako miejsca gdzie egzamin ten mógłby być przeprowadzony w wersji stacjonarnej. Jedną z najbliższych opcji przystąpienia do egzaminu EQE dla polskiego aplikanta był nasz zachodni sąsiad - Niemcy.

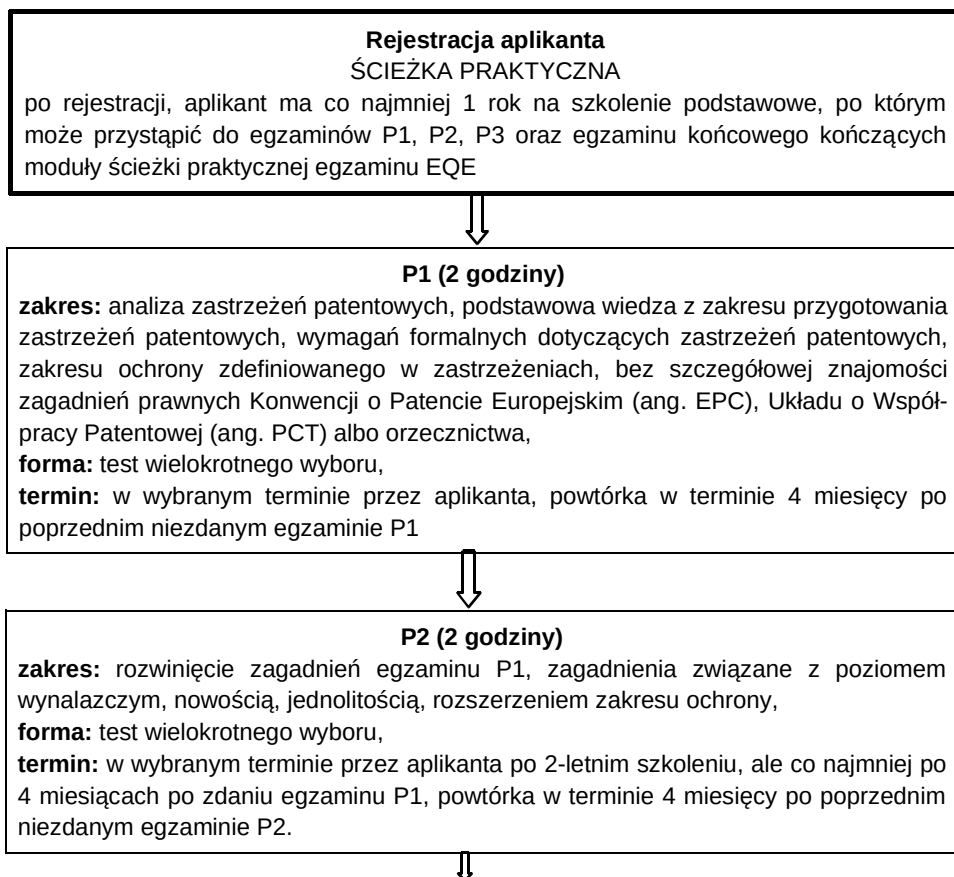
Istnieje opinia, że egzamin EQE według aktualnych zasad jest egzaminem który nie sprawdza praktycznych umiejętności aplikantów potrzebnych mu do efektywnego reprezentowania klientów przed Europejskim Urzędem Patentowym, ponieważ poszczególne egzaminy zawsze prowadzą do jednego właściwego

¹ Alicja Bukańska - od 2021 roku polski rzecznik patentowy, własnością intelektualną zajmuje się od 2012 roku, zaczynając jako specjalista do spraw własności intelektualnej w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Ukończyła studia na Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie, specjalność Inżynieria Materiałowa.

² <https://www.epi-learning.org/mod/resource/view.php?id=556>,

rozwiązania, a nauka aplikantów sprowadza się do zapoznania się z metodologią rozwiązywania tych egzaminów tak aby uzyskać oczekiwaną odpowiedź. Dlatego też w ubiegłym roku EPI opublikowało propozycję zmian³ w Europejskim Egzaminie Kwalifikacyjnym, które po ich przedyskutowaniu i wprowadzeniu ewentualnych poprawek, miałyby obowiązywać od 2024 roku. Natomiast, dla tych, którzy nie zdążą zdać wszystkich egzaminów według aktualnych zasad, przygotowano warunku przejściowe, przedstawione w dalszej części artykułu.

W opublikowanych przez EPI propozycjach zmian dla EQE pojawiają się dwie równoległe ścieżki: praktyczna i prawna, które aplikant będzie musiał zdać chcąc zakończyć przygodę z EQE z wynikiem pozytywnym oraz uzyskać uprawnienia europejskiego rzecznika patentowego. Każdą z tych ścieżek podzielono na moduły, które wydaje się, że automatycznie pomogą aplikantowi w rozłożeniu nakładu pracy włożonej w zdobywanie wiedzy. Natomiast dotychczas aplikant w ciągu roku, samodzielnie powinien sam wyznaczyć sobie swój plan działania, tak, aby osiągnąć wymagany poziom wiedzy na dzień przystąpienia do egzaminu. Nowością jest także to, że egzaminy cząstkowe modułów kończące poszczególne etapy będzie można powtarzać częściej niż raz w roku. Szczegółowy plan obu ścieżek przedstawiono na schematach poniżej.





P3 (2 godziny)

zakres: przygotowanie na podstawie listu od klienta zastrzeżeń patentowych zgłoszenia/zgłoszenia wydzielonego, lub przygotowanie zastrzeżeń patentowych i wyjaśnienie klientowi dlaczego takie a nie inne cechy zostały włączone do zastrzeżeń patentowych, przygotowanie zmian w zastrzeżeniach patentowych na podstawie uwag Urzędu Patentowego, argumentacja na podstawie metody problem-rozwiazanie,
forma: pytania otwarte, prawdopodobnie sprawdzane maszynowo,
termin: organizowany dwa razy w roku, pierwszy termin po co najmniej 4 miesiącach od zdania egzaminu P2



EGZAMIN KOŃCOWY (3 części każda trwająca po 2 godziny)

zakres: przygotowanie odpowiedzi na podstawie uwag Urzędu Patentowego dotyczących A.123(2) EPC, lub zmiana zastrzeżeń patentowych po otrzymaniu zawiadomienia na podstawie A.71(3) EPC, lub przygotowanie obserwacji osób trzecich na podstawie A.115 EPC, lub przygotowanie pism związanych ze sprzeciwem, odwołaniem przed Europejskim Urzędem Patentowym
forma: odpowiedź w formie tekstu pisanego,
termin: organizowany dwa razy w roku, aplikant może do niego przystąpić po zdaniu egzaminu P3, pierwsza poprawka bez ograniczeń czasowych, natomiast druga i następne poprawki po roku przerwy od ostatniego niezdanego egzaminu

Rejestracja aplikanta

ŚCIEŻKA PRAWNA

po rejestracji, aplikant ma co najmniej 1 rok na szkolenie podstawowe, po którym może przystąpić do egzaminów L1, L2 oraz egzaminu końcowego kończących moduły ścieżki prawnej egzaminu EQE



L1 (2 godziny)

zakres: podstawowe zagadnienia prawne związane z procedurą zdefiniowaną w EPC, PCT przed EUP,
forma: test wielokrotnego wyboru,
termin: w wybranym terminie przez aplikanta, powtórka w terminie 4 miesiące po poprzednim niezdanym egzaminie L1



L2 (2 godziny)

zakres: zaawansowana wiedza z zakresu EPC, PCT,
forma: test wielokrotnego wyboru ze wskazaniem podstawy prawnej swojej odpowiedzi,
termin: w wybranym terminie przez aplikanta ale co najmniej po 4 miesiącach po zdaniu egzaminu L1



EGZAMIN KOŃCOWY (3 godziny)

zakres: analiza przedstawionej sytuacji prawnej oraz przygotowanie opinii z zaleceniami dla klienta,
forma: odpowiedź w formie tekstu pisanego,
termin: organizowany dwa razy w roku, aplikant może do niego przystąpić co najmniej 4 miesiące po zdaniu egzaminu L2, pierwsza poprawka bez ograniczeń czasowych, natomiast druga i następne poprawki po roku przerwy od ostatniego niezdanego egzaminu

Propozycja nowej formy Egzaminu kwalifikacyjnego EQE była dyskutowana wśród członków Rady EPI w maju i w czerwcu 2021 roku. Podsumowanie dyskusji zostało opublikowane na stronie EPI¹. Dyskusja ta potwierdziła, że EQE w wersji online jest dobrym rozwiązaniem i nie powinno się wracać do formy papierowej. Wniosek ten został poparty wynikiem ankiety dla aplikantów, zorganizowanej po przeprowadzeniu eEQE 2021. Ankieta ta pokazała, że 97% aplikantów jest zadowolona z możliwości przystąpienia do EQE w domu lub miejscu pracy. Plan egzaminów cząstkowych pokazany na diagramach powyżej wskazuje, że przyszłe egzaminy nie będą trwały dłużej niż 2 godziny. Egzaminy te nie będą także organizowane jeden po drugim jak to ostatni raz było w 2021 roku. Plan przeprowadzenia egzaminów cząstkowych daje więc wytchnienie aplikantom między egzaminami. Z drugiej jednak strony zastanawiano się czy 2 godzinny egzamin pozwoli na zachowanie stopnia trudności dotychczasowych egzaminów, a co z kolei doprowadzi do odwrotnego skutku niż zamierzony, czyli dopuszczenie do zawodu aplikantów z kompleksową wiedzą. Na podstawie tematów egzaminacyjnych egzaminu końcowego ścieżki prawnej, widoczne jest dążenie organizatorów do sprawdzenia wiedzy praktycznej aplikantów. Znane do tej pory tematy egzaminu DII i egzaminu C będą rozszerzone o przygotowanie odwołania, odpowiedzi na odwołanie, sprzeciwu, przygotowanie uwag osób trzecich, opinii dla klienta. Pytania egzaminów cząstkowych natomiast będą pytaniami wielokrotnego wyboru, co ułatwi sprawdzanie prac automatycznie. Z pewnością odciąży to egzaminatorów. Jednak podczas dyskusji padły propozycje o udostępnienie aplikantom w każdym egzaminie, tak jak ma to miejsce w egzaminie L2 możliwości dodania komentarza lub wyjaśnienia do zaznaczonej odpowiedzi. Proponowane zmiany w EQE z pewnością będą rewolucją dla aplikantów, którzy już rozpoczęli swoją przygodę z EQE, dla których także przygotowano przepisy przejściowe. Dla przykładu:

1. Jeśli aplikant uzyskał wynik pozytywny z egzaminów: wstępnego albo wstępnego i jednego z egzaminów A, B albo C, będzie zwolniony z egzaminów P1, P2, L1, natomiast musiałby przystąpić do egzaminów P3, L2 i egzaminy końcowe ścieżki praktycznej i prawnej.
2. Jeśli aplikant uzyskał wynik pozytywny z egzaminów: wstępnego i egzaminu D, będzie zwolniony z egzaminów L1, L2, końcowego egzaminu ścieżki prawnej oraz P1 i P2, natomiast musiałby przystąpić do egzaminów P3 i egzaminu końcowego ścieżki praktycznej.
3. Jeśli aplikant uzyskał wynik pozytywny z egzaminów: wstępnego i egzaminów A i B, będzie zwolniony z egzaminów P1, P2, P3 i L1, natomiast musiałby przystąpić do egzaminów L2 i egzaminów końcowych ścieżki praktycznej i prawnej.
4. Jeśli aplikant uzyskał wynik pozytywny z egzaminów: wstępnego i egzaminów A, B, C, będzie zwolniony z egzaminów P1, P2, P3, końcowego ścieżki

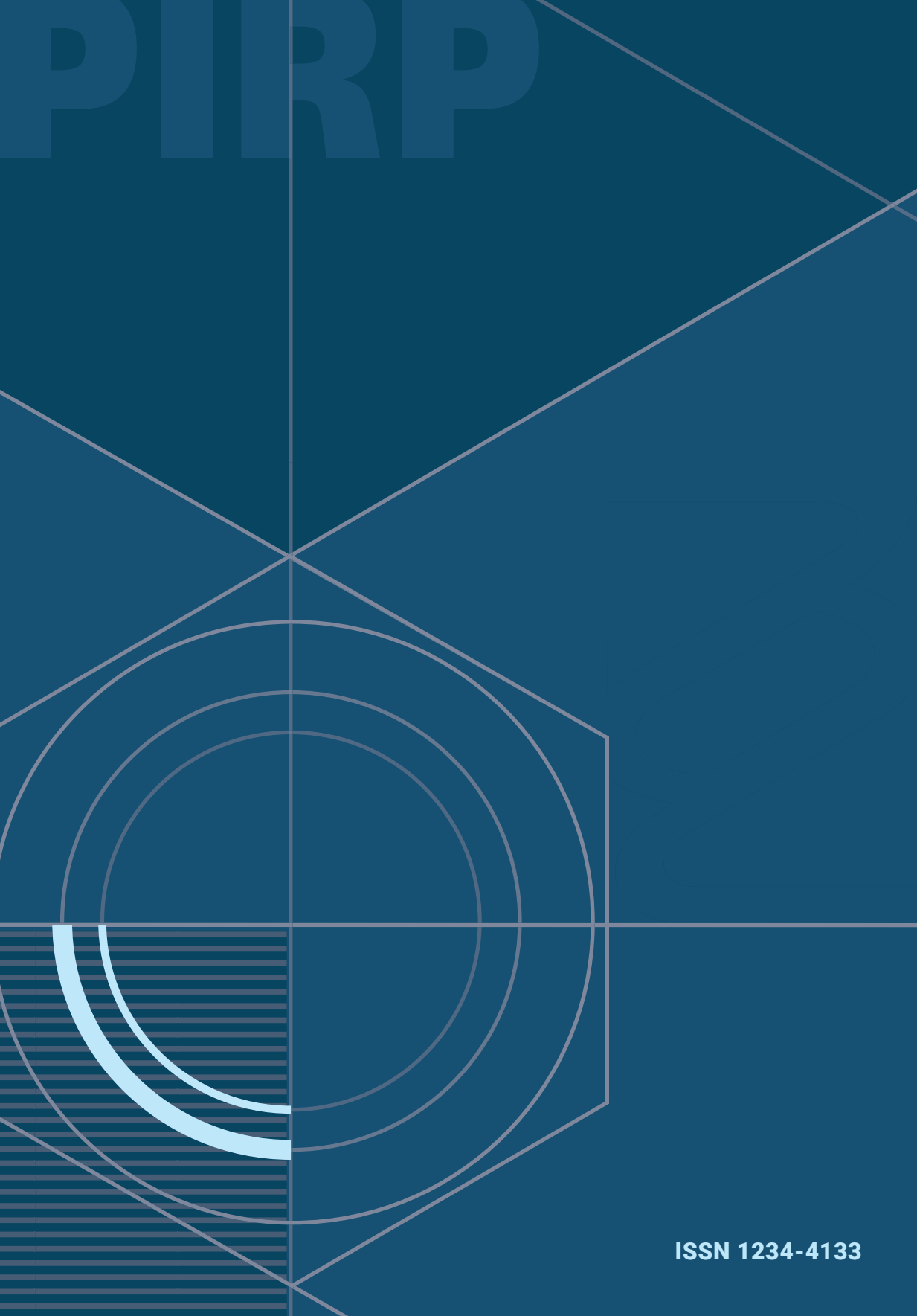
praktycznej, L1, natomiast musiałby przystąpić do egzaminów L2 i egzaminu końcowego ścieżki prawnej.

Ponadto jeśli aplikant uzyskał wynik powyżej 49% dla egzaminu D, będzie to równoznaczne z zakończeniem ścieżki prawnej z wynikiem pozytywnym. Natomiast jeśli aplikant zdobył co najmniej 49% z każdego z egzaminów A, B i C, będzie to równoznaczne z zakończeniem ścieżki praktycznej z wynikiem pozytywnym.

Każda zmiana jest dobra jeśli prowadzi do pozytywnych efektów. Efekty zmian w egzaminie EQE zobrazuje praca rzeczników patentowych, którzy zakończyli z pozytywnym wynikiem obie ścieżki egzaminu EQE. W końcu nie chodzi o to, żeby egzamin EQE był jednym z najtrudniejszych egzaminów na świecie. Jednym i właściwym celem egzaminu EQE jest przygotowanie kandydata na rzecznika patentowego do umiejętnego reprezentowania klientów przed Europejskim Urzędem Patentowym. Bardzo dużą rolę w osiągnięciu tego celu ma także praca kandydata z rzecznikiem patentowym.

Kolejne spotkanie dyskusyjne w sprawie EQE2024 planowane jest na jesień 2022 roku.

PIIRP



ISSN 1234-4133