

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, naruszcycielem 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 naszyjnikiem 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 osiągnąć, 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.

Ugoda 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 opina 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 koncyliacyjną 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 stawiennictwa 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 pomysłe, 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)