

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 sprzeczowego 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 towarzyszom 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.