

Przykłady

spraw

mediacyjnych



Alternatywne metody
rozwiązywania sporów (ADR)
w praktyce

Zastrzeżenie: Choć wskazane przykłady przypadków opierają się na rzeczywistych mediacjach, nazwy stron, krajów, towarów lub usług i/lub nazwy przedmiotów praw własności intelektualnej zostały pominięte lub zmodyfikowane w celu zachowania poufności.

Bitwa dyrektorów

Dwóch MŚP produkujących szkło, „Macatix” i „Caroleto”, z siedzibą w różnych krajach UE nie zgadzało się co do szeregu praw do znaków towarowych.



GENEZA SPORU

Macatix dokonał zgłoszenia kilku znaków towarowych. Caroleto wniosło sprzeciw, ponieważ znaki towarowe Macatix zawierały elementy słowne zbliżone z wcześniejszymi znakami towarowymi Caroleto.

Ponadto oba przedsiębiorstwa miały szereg rejestracji krajowych w państwach członkowskich UE, a także w Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Rosji i Chinach. W tym samym czasie zostało wszczęte postępowanie sprzeciwowe również przed niemieckimi i węgierskimi urzędami ds. własności intelektualnej, a wkrótce nowe sprzeciwy miały zostać wniesione w innych jurysdykcjach.





DECYZJA O PODJĘCIU PRÓBY ADR

Po wnikliwym zbadaniu sprawy i rozważeniu jej charakteru oraz wobec niebezpieczeństwa eskalacji konfliktu nawet poza jurysdykcją UE, osoba zajmująca się sprawą w urzędzie ds. znaków towarowych dostrzegła, że odpowiednią metodą rozstrzygnięcia tego sporu może być mediacja. Nie trzeba było długo przekonywać stron, **aby zaakceptowały mediację jako możliwość znalezienia kompleksowych rozwiązań, które pozwoliłyby za jednym razem rozstrzygnąć wszystkie toczące się spory.**



PRZYKŁADY SPRAW MEDIACYJNYCH



WYZWANIA

Macatix przybył na dzień mediacji z potężnym wsparciem – dyrektorem generalnym firmy, trzema adwokatami specjalizującymi się w dziedzinie znaków towarowych, dwoma prawnikami wewnętrznymi przedsiębiorstwa i tłumaczem – ale wkrótce po rozpoczęciu spotkania dyrektor opuścił je, przekazując całość uprawnień swoim prawnikom.

Caroleto natomiast posiłkowało się jedynie obecnością swojego dyrektora generalnego i zewnętrznego radcy prawnego.

Ten brak zaangażowania w proces i nierównowaga reprezentacji firm zaczęły wywoływać poczucie frustracji u dyrektora Caroleto, a **sytuacja tylko się pogorszyła**, gdy prawnicy Macatixu zdominowali rozmowy, skupiając się na kwestiach technicznych, utrudniających zrozumienie i jakikolwiek postęp.





ROZSTRZYGNIĘCIE

Widząc skomplikowaną sytuację mediator przewycięzył impas, domagając się z powrotem obecności dyrektora generalnego Macatixu i skonfrontowania go z dyrektorem generalnym Caroleto. Pod kierunkiem mediatora obaj dyrektorzy prowadzili bezpośredni, szczerzy dialog i ostatecznie byli w stanie dojść do porozumienia, ponieważ zaczęli koncentrować się na szerszych interesach biznesowych, wychodząc poza sporne znaki towarowe.

Dzięki takiemu podejściu Macatix i Caroleto zawarły kompleksową umowę o współlistnieniu znaków towarowych, która rozstrzygnęła wszystkie zawisłe między stronami spory. W omawianym przypadku ugoda zawierała klauzulę o karach umownych, choć strony nie musiały uciekać się do ich egzekwowania. Mediacja oraz fachowe wskazówki wyszkolonego i wykwalifikowanego mediatora mogą być zatem cennym narzędziem rozwiązywania konfliktów obejmujących kilka jurysdykcji oraz różnorodne przedmioty własności intelektualnej oraz inne interesy handlowe i gospodarcze.



Zegary czy zegarki?

Dwóch producentów czasomierzy, francuskie przedsiębiorstwo „Au Temps” i „Fast Tempus” z siedzibą w Hiszpanii, stało się w sporze o szereg znaków towarowych podczas lockdownu w czasie pandemii COVID-19.



GENEZA SPORU

Obie firmy toczyły przed urzędem ds. własności intelektualnej szereg postępowań sprzeciwowych, dotyczących wcześniejszych, krajowych i unijnych znaków towarowych. Sprawa wydawała się dość zawiła, z pozornie pokrywającymi się zakresami ochrony i podobnymi nazwami znaków towarowych.





DECYZJA O PODJĘCIU PRÓBY ADR

Firmy miały za sobą nieudane próby negocjacji. W tym kontekście osoba zajmująca się sprawą dostrzegła możliwość polubownego jej rozstrzygnięcia, ponieważ zakresy ochrony mogłyby potencjalnie podlegać odpowiednim ograniczeniom. **Strony zgodziły się na prowadzenie mediacji przez Internet, dzięki czemu były w stanie osiągnąć postępy** nawet podczas lockdownu w czasie pandemii COVID-19.



PRZYKŁADY SPRAW MEDIACYJNYCH



WYZWANIA

W omawianym przypadku mediator uznał, że język i nazewnictwo produktów były istotnym źródłem nieporozumień. W języku francuskim słowo „montre” to zegarek, czyli mierzące czas urządzenie nasobne, natomiast „horloge” to zegar – czasomierz, którego nie nosi się przy sobie. Jednak w języku hiszpańskim na określenie obu rodzajów przedmiotów używa się słowa „reloj”.

Podczas negocjacji, które zakończyły się niepowodzeniem przed procesem mediacji, strony przygotowały projekt umowy w języku hiszpańskim, który następnie został przetłumaczony na język francuski – nie uwzględniono w nim jednak dwóch możliwych znaczeń słowa „reloj”. Z powodu tego zamieszania do czasu ingerencji mediatora umowa nie sprzyjała odpowiedniemu rozwiązaniu.





ROZSTRZYGNIĘCIE

W dniu mediacji mediator zwrócił się do dyrektorów generalnych przedsiębiorstw i uzyskał ich bezpośrednie zaangażowanie na rzecz rozwiązania konfliktu. Podczas spotkania, dzięki facylitacji przeprowadzonej przez mediatora, strony poruszyły kwestię terminologii i mogły omówić warunki umowy z uwzględnieniem swoich różniących się specjalizacji – Fast Tempus sprzedaje bowiem zegarki, a Au Temps – zegary.

Po negocjacjach strony osiągnęły porozumienie, wzajemnie ograniczając zakres ochrony swoich znaków towarowych, doprowadziły do zawarcia ugody i wycofania sprzeciwów. Sprawa ta pokazuje, że nawet w przypadku pojawienia się przeszkód dotyczących tej samej branży dogłębna wiedza i rozumienie przez mediatora praw własności intelektualnej i ich zakresu ochrony może pomóc stronom w osiągnięciu zadowalającego i wykonalnego rozwiązania.



Porozumienie w jeden dzień

Konflikt zaistniał między panem Smithem, znanym gimnastykiem i właścicielem renomowanej siłowni w dużym mieście UE, a panią Fernández, właścicielką kilku siłowni w innym kraju UE.



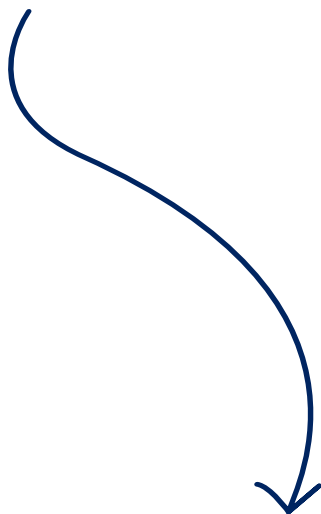
GENEZA SPORU

Obie strony miały bardzo podobne znaki towarowe dla usług siłowni i były uwikłane w postępowanie sprzeczowe w EUIPO.



DECYZJA O PODJĘCIU PRÓBY ADR

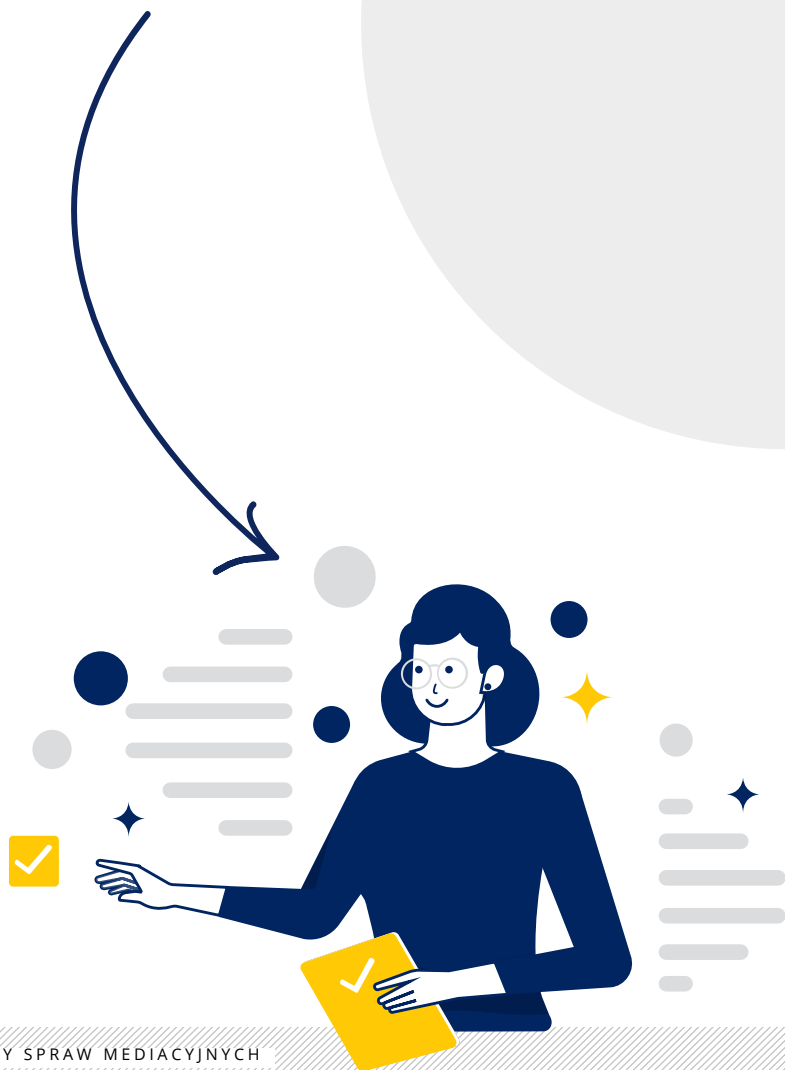
Prywatnie strony podejmowały próby negocjacji, ale rozmowy postępowały bardzo powoli, ponieważ nie rozumiały wzajemnych interesów. **Obie strony chciały jednak szybko rozwiązać problem, ponieważ czas był kwestią kluczową dla prowadzenia biznesu.** Z inicjatywy osoby prowadzącej sprawę w EUIPO strony postanowiły podjąć mediację.





WYZWANIA

Strony nigdy nie miały bezpośredniego kontaktu ze sobą, a cała dwustronna komunikacja odbywała się za pośrednictwem ich prawników. **To zdystansowane podejście nie pomogło stronom w nawiązaniu relacji i wzajemnym zrozumieniu ich punktów widzenia.**





ROZSTRZYGIĘCIE

Rozumiejąc tę sytuację, mediator szybko zorganizowała sesję mediacyjną, tak aby strony mogły spotkać się twarzą w twarz. Było to bardzo pomocne, ponieważ strony zyskały wyraźniejszy obraz swojego stanowiska i stanowiska strony przeciwnej. **W negocjacjach bezpośrednich – nawet tych prowadzonych online – istnieje większa elastyczność, a strony mogą zgłaszać żądania w pewnych kwestiach i ustępować w innych.** W tym przypadku konflikt stał się bardziej przystępny i przybrał wymiar ludzki.

Mediator sprawnie przeprowadziła mediację, która pozwoliła stronom na zawarcie umowy o współistnieniu, i zgodnie z życzeniem stron **umowa została podpisana bardzo szybko, jeszcze tego samego dnia.** Zgodnie z umową pani Fernández dokonała konwersji swojego znaku towarowego na krajowy znak towarowy, ponieważ nie chciała rozwijać swojej działalności za granicą. Pan Smith z kolei zgodził się nie rozszerzać swojej działalności na kraj pani Fernández. **Mediacja to proces, którego głównymi aktorami są strony, i to one decydują o terminie, wyniku i porozumieniu.** W niniejszej sprawie mediator wykazała się umiejętnościami w zakresie kierowania procesem, co ułatwiło zawarcie satysfakcjonującego porozumienia dla obu stron.



Więcej informacji



Informacje zawarte w niniejszej broszurze służą jedynie do celów informacyjnych. Urzędy ds. własności intelektualnej zachęcają do polubownego rozwiązywania sporów dotyczących własności intelektualnej i mogą udzielać informacji o dostępnych opcjach rozstrzygnięcia sporów.



Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

al. Niepodległości 188/192
00-950 Warszawa
Skr. pocztowa 203

☎ (22) 579 05 55

🌐 uprp.gov.pl

✉ Centrum.Kontaktowe@uprp.gov.pl



Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Avenida de Europa, 4
03008 Alicante, Spain

☎ +34 965139100

🌐 euiipo.europa.eu/pl

✉ MediationCentre-Info@euiipo.europa.eu

Przykłady spraw mediacyjnych



Centrum Mediacji EUIPO świadczy usługi alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR) dla wszystkich stron zaangażowanych w spory dotyczące własności intelektualnej toczące się przed EUIPO.



euiipo.europa.eu



tmdn.org