

Zdatność arbitrażowa spraw z zakresu własności intelektualnej

I. Wprowadzenie

W literaturze wskazuje się na następujące zalety rozstrzygnięcia sporów w postępowaniu przed sądami arbitrażowymi: szybkość postępowania, niższe koszty postępowania, możliwość wyboru arbitrów mających doświadczenie w rozpatrywaniu określonego rodzaju sporów, większy stopień poufności postępowania arbitrażowego oraz neutralność forum dla rozstrzygnięcia sporów. Wskazane powyżej zalety postępowania przed sądami polubownymi powodują, że arbitraż jest również atrakcyjnym forum dla rozstrzygnięcia sporów z zakresu praw własności intelektualnej, tj. praw autorskich czy praw pokrewnych, oraz praw własności przemysłowej, takich jak patenty, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, topografie układów scalonych czy *know-how*¹.

W praktyce w postępowaniach przed sądami polubownymi najczęściej rozstrzygane są spory dotyczące umów licencyjnych², wynikające z niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązań, a w szczególności: braku zapłaty opłat licencyjnych bądź zapłaty opłat licencyjnych w niewłaściwej wysokości, niepodejmowania niezbędnych działań przez licencjodawcę w celu utrzymania ochrony, niepodejmowania działań przeciwko podmiotom naruszającym prawa własności intelektualnej, będące przedmiotem licencji, czy wreszcie związane z wadami udostępnianych dóbr niematerialnych. Przed sądami arbitrażowymi rozstrzygane są również spory dotyczące naruszenia praw własności intelektualnej oraz ważności tychże praw, a także sprawy dotyczące ustalenia podmiotu uprawnionego³.

W rozważaniach nad postępowaniem arbitrażowym w dziedzinie prawa własności intelektualnej istotne miejsce zajmuje problematyka zdatności arbitrażowej (niem. *objektive Schiedsfähigkeit*, ang. *arbitrability*, fr. *arbitrabilite*). Kwestia zdatności arbitrażowej sporów z zakresu własności intelektualnej, tj. dopuszczalności poddania takich spraw (sporów) pod rozstrzygnięcie sądu polubownego, budzi wiele kontrowersji, a przyjmowane przez różne systemy prawne rozwiązania często różnią się między sobą w sposób istotny. W literaturze wskazuje się, że w zasadzie większość systemów prawnych uznaje zdatność

¹ K. Troller, *Intellectual Property Disputes in Arbitration*, *Arbitration* 2006, Nr 4, s. 322.

² A. Redfern, M. Hunter, *Law and Practice of International Commercial Arbitration*, London 1999, s. 149.

³ J.D.M. Lew, *The Arbitration of Intellectual Property Disputes*, *Worldwide Forum on the Arbitration of Intellectual Property Disputes*, <http://www.wipo.int/amc/en/events/conferences/1994/lew.html>.

arbitrażową sporów powstających w związku z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem zobowiązań stron, wynikających z umów licencyjnych lub umów o przeniesienie praw. Różnice pojawiają się przy ocenie zdadności arbitrażowej spraw dotyczących naruszeń praw własności intelektualnej oraz dopuszczalności rozstrzygnięcia przez sądy polubowne o ważności tychże praw⁴. W szczególności wątpliwości te dotyczą zdadności arbitrażowej spraw odnoszących się do naruszeń oraz oceny ważności patentów, wzorów użytkowych, znaków towarowych czy wzorów przemysłowych – tj. praw powstających zwykle na skutek decyzji wydawanej przez właściwy organ państwowy.

Poniższe rozważania mają na celu przybliżenie stanowiska prawa polskiego oraz wybranych systemów prawnych w kwestii zdadności arbitrażowej sporów z zakresu własności intelektualnej. Dobór systemów prawnych nie jest przypadkowy. Wśród wybranych systemów prawnych znalazły się systemy prawne zajmujące stanowisko przyjazne wobec arbitrażu w sprawach z zakresu własności intelektualnej (prawo amerykańskie, prawo szwajcarskie) oraz systemy prawne zajmujące stanowisko bardziej powściągliwe (prawo niemieckie, prawo francuskie). Na tle rozwiązań obcych przedstawione zostanie następnie stanowisko ustawodawcy polskiego.

II. Zdadność arbitrażowa sporów z zakresu własności intelektualnej w wybranych systemach prawnych

1. Prawo szwajcarskie

W prawie szwajcarskim krajowe postępowanie arbitrażowe oraz postępowanie międzynarodowe zostało uregulowane odrębnie. Krajowe postępowanie arbitrażowe uregulowane zostało w Szwajcarskiej Międzykantonalnej Konwencji Arbitrażowej z 27.3.1968 r. (zwanej również *Concordat*), obowiązującej na terenie wszystkich kantonów z wyłączeniem Lucerny. Z kolei w Rozdziale 12 ustawy z 18.12.1987 r. – Prawo prywatne międzynarodowe uregulowano postępowanie arbitrażowe, jeśli miejscem postępowania arbitrażowego jest Szwajcaria oraz w którym przynajmniej jedna ze stron w chwili zawarcia umowy o arbitraż nie miała miejsca zamieszkania lub siedziby na terenie Szwajcarii. Zdadność arbitrażową uregulowano w art. 5 *Concordat* oraz art. 177 ustawy – Prawo prywatne międzynarodowe. Pierwszy ze wskazanych przepisów stanowi, że postępowanie arbitrażowe może dotyczyć każdego prawa, którym strony mogą swobodnie dysponować, chyba że sprawa należy do wyłącznej jurysdykcji organów państwa na podstawie bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W świetle art. 177 szwajc. Prawa prywatnego międzynarodowego pod rozstrzygnięcie sądu arbitrażowego można poddać wszelkie sprawy dotyczące własności, przy czym pojęcie własności obejmuje wszelkiego rodzaju dobra, także niematerialne.

Na gruncie prawa szwajcarskiego, zarówno *Concordat*, jak i ustawy – Prawo prywatne międzynarodowe, zdadność arbitrażowa spraw z zakresu własności intelektualnej nie jest

⁴ F. Dessemontet, Intellectual Property and Arbitration, <http://www.unil.ch/webdav/site/cedidac/shared/Articles/Mélanges%20Bercovitz.pdf>.

kwestionowana⁵. Przyjmuje się, że zdatność arbitrażową mają spory wynikające z umów o przeniesienie praw własności intelektualnej oraz umów licencyjnych. Nie budzi również wątpliwości dopuszczalność poddania pod rozstrzygnięcie sądu polubownego spraw dotyczących naruszenia patentu, praw do znaku towarowego czy wzoru przemysłowego oraz praw autorskich⁶.

Jednak szczególnie interesujące jest stanowisko prawodawstwa szwajcarskiego w sprawie dopuszczalności poddania pod rozstrzygnięcie sądu arbitrażowego kwestii ważności patentu czy prawa znaku towarowego lub wzoru przemysłowego. Już w 1945 r. Federalny Sąd Najwyższy stwierdził, że przewidziana w ustawodawstwie patentowym jurysdykcja sądów państwowych w sprawach dotyczących patentów nie ma charakteru wyłącznego. Przyjęto również, że sądy arbitrażowe mogą orzekać o ważności innych praw własności przemysłowej. Ważność danego prawa własności może być zatem przedmiotem rozstrzygnięcia sądu polubownego jako samodzielna sprawa. Ponadto ważność praw własności intelektualnej może być rozstrzygana na zarzut strony – najczęściej strony pozwanej w sprawie o naruszenie prawa własności intelektualnej⁷.

Na gruncie ustawodawstwa szwajcarskiego przyjmuje się, że rozstrzygnięcie sądu arbitrażowego w sprawie nieważności praw własności intelektualnej jest podstawą do wykreślenia takiego prawa ze stosownego rejestru patentowego. By tak się stało, wyrok sądu arbitrażowego musi zostać zaopatrzony, zgodnie z brzmieniem art. 193 § 2 ustawy – Prawo prywatne międzynarodowe, w klauzulę wykonalności przez sąd państwowy właściwy ze względu na miejsce siedziby sądu arbitrażowego. Wyrok sądu arbitrażowego, w którym stwierdza się nieważność np. patentu, znaku towarowego czy wzoru użytkowego lub przemysłowego, wywołuje w takiej sytuacji skutki *erga omnes*⁸.

2. Prawo amerykańskie

W prawie amerykańskim postępowanie arbitrażowe zostało uregulowane w *Arbitration Act* z 1925 r. Jednak do 27.2.1983 r., gdy wszedł w życie uchwalony przez Kongres 27.8.1982 r. przepis 35 U.S.C. § 294, kwestia zdatności arbitrażowej sporów z zakresu własności intelektualnej budziła szereg wątpliwości. W szczególności wątpliwości te dotyczyły zdatności arbitrażowej sporów dotyczących naruszeń patentów i praw autorskich oraz ważności tychże praw. Mimo dużej przychylności ustawodawstwa amerykańskiego wobec postępowania arbitrażowego z jednej strony silna była również tendencja do odmawiania zdatności arbitrażowej w sprawach uregulowanych przez prawodawcę federalnego, takich jak sprawy dotyczące papierów wartościowych, prawa antymonopolowego i patentowego.

⁵ R. Briner, *The Arbitrability of Intellectual Property Disputes with Particular Emphasis on the Situation in Switzerland*, Worldwide Forum on the Arbitration of Intellectual Property Disputes, <http://www.wipo.int/amc/en/events/conferences/1994/briner.html>.

⁶ *Ibidem*.

⁷ K. Troller, *op. cit.*, s. 323.

⁸ *Ibidem*, s. 323.

Do 1983 r. sądy odmawiały uznania zdadności arbitrażowej sporów dotyczących ważności patentu oraz naruszenia patentu i uzasadniały swe stanowisko, wskazując, że względu na interes publiczny przesądza o tym, że spory te powinny być poddane wyłącznej jurysdykcji sądów federalnych. W orzeczeniu w sprawie *Leesona Corp. przeciwko Cotwool Mfg. Corp.*⁹ sąd wskazał, że sprawy takie nie mieszczą się w zakresie *Federal Arbitration Act*. W sprawie *Beckman Instruments, Inc. przeciwko Technical Develop. Corp.*¹⁰ sąd wskazał, że kwestie patentowe nie powinny być rozstrzygane przez sądy arbitrażowe ze względu na ważki interes publiczny w możliwości kwestionowania ważności patentów. Z kolei w sprawie *Lear, Inc. przeciwko Adkins*¹¹ Sąd Najwyższy wskazał, że nieważny patent ogranicza wolną konkurencję w korzystaniu z rozwiązań, które w istocie stanowią część domeny publicznej, dlatego też ważność patentów powinna być kwestionowana w postępowaniu toczącym się przed sądem, a nie w ramach postępowania prywatnego. W niektórych orzeczeniach powoływano się na względy znacznie bardziej prozaiczne, choć w istocie stanowiące wątpliwe uzasadnienie braku zdadności arbitrażowej. W sprawie *Hanes Corp. przeciwko Miliard*¹² sąd stwierdził np., że arbitrzy nie mają należytego wykształcenia i wiedzy, by rozstrzygać o skomplikowanych problemach o naturze technicznej i prawnej.

Natomiast jeszcze przed 1983 r. przyjmowano, że zdadność arbitrażową mają spory powstałe na tle umów licencyjnych upoważniających do korzystania z patentu. We wspomnianym już powyżej orzeczeniu w sprawie *Hanes Corp. przeciwko Miliard* sąd stwierdził, że spór dotyczący zapłaty opłat licencyjnych z tytułu korzystania z patentu może być rozstrzygany w postępowaniu przed sądem arbitrażowym. Spory takie traktowane były bowiem jako spory dotyczące prawa umów, a nie federalnego prawa patentowego.

Stanowisko sądów amerykańskich odmawiające zdadności arbitrażowej spraw dotyczących naruszenia patentów oraz ich ważności spotykało się z narastającą krytyką. Wskazywano, że rozszerzenie zakresu przedmiotowej ochrony patentowej spowodowało wzrost liczby udzielanych patentów, a co z tym idzie – również większą liczbę skomplikowanych, kosztownych i często bardzo czasochłonnych sporów prawnych¹³. Od momentu wejścia w życie 35 U.S.C. § 294 zdadność arbitrażowa sporów dotyczących patentów, w szczególności dotyczących naruszenia oraz ważności patentu, nie może już być kwestionowana. Poprzez nowe rozwiązania chciano umożliwić szybsze rozstrzyganie sporów dotyczących patentów przez sądy arbitrażowe, co z kolei miało się przyczynić do usprawnienia amerykańskiego systemu patentowego i wzrostu innowacyjności¹⁴.

Przepis 35 U.S.C. § 294 reguluje jednolicie problematykę zdadności arbitrażowej dla sporów krajowych i postępowań w arbitrażu międzynarodowym. W świetle 35 U.S.C. § 294 (a) strony w umowie mogą poddać pod rozstrzygnięcie sądu arbitrażowego wszelkie

⁹ 204 F. Supp. 141, 143 (W.D.S.C. 1962), *aff'd* 315 F.2d 538 (4th Cir. 1963).

¹⁰ 433 F.2d 55, 63 (7th Cir. 1970) (1).

¹¹ 395 U.S. 653 (1969).

¹² 531 F.2d 585 (D.C. Cir. 1976).

¹³ *M.M. Lim*, ADR of Patent Disputes: A Customized Prescription, Not an Over-The-Counter Remedy, *Cardozo Journal of Conflict Resolution* 2004, vol. 6, s. 167.

¹⁴ *Ibidem*, s. 167.

przyszłe spory dotyczące ważności oraz naruszenia patentu. Ponadto strony już istniejącego sporu w przedmiocie ważności lub naruszenia patentu mogą poddać ten spór pod rozstrzygnięcie sądu arbitrażowego, zawierając umowę na piśmie.

Przepis § 294 (b) stanowi, że wszelkie zarzuty dopuszczalne w świetle 35 U.S.C. § 282 będą rozważone przez sąd arbitrażowy, jeśli zostaną podniesione przez strony, w toku postępowania. Z kolei § 282 określa zarzuty, jakie mogą być podnoszone w sporach, których przedmiotem jest ważność lub naruszenie patentu. Chodzi tu o zarzuty co do istnienia tytułu do korzystania z praw własności intelektualnej, ważności oraz dopuszczalności skutecznego dochodzenia takich praw w oparciu o koncepcję nadużycia patentu czy naruszenia postanowień prawa antymonopolowego. Znaczenie praktyczne wskazanego postanowienia jest doniosłe, gdyż zarzut nieważności patentu opierający się na twierdzeniu, że określone rozwiązanie techniczne nie spełnia przesłanek, od których spełnienia uzależnia się przyznanie patentu, może być i w istocie często jest podnoszony nie tylko w sprawach o naruszenie patentu, ale także w sprawie o niewykonanie zobowiązania wynikającego z kontraktu polegającego np. na nieuiszczeniu opłat licencyjnych.

Przepis § 294 (c) określa skutki, jakie wywołuje wyrok arbitrażowy. Przepis stanowi, że rozstrzygnięcia sądów arbitrażowych w sprawach dotyczących patentów są orzeczeniami ostatecznymi, wiążą one jednak wyłącznie strony postępowania arbitrażowego. Nie mogą one zatem, inaczej niż to przewidziano w ustawodawstwie szwajcarskim, wyrzecć skutków *erga omnes*. Zgodnie z § 294 (e) orzeczenie sądu arbitrażowego nie jest wykonalne do czasu zawiadomienia Urzędu Patentowego i Znaków Towarowych. Na podstawie § 294 (d) zgłoszenia faktu wydania orzeczenia przez sąd arbitrażowy do Urzędu Patentowego i Znaków Towarowych mogą dokonać uprawniony z patentu, nabywca patentu lub licencjodawca. W rejestrze dokonuje się wzmianki o postępowaniu arbitrażowym.

Kwestia zdatności arbitrażowej sporów dotyczących praw autorskich nie została w prawie amerykańskim rozstrzygnięta jednoznacznie, tak jak to się stało w odniesieniu do prawa patentowego. Podobnie jak to miało miejsce w przypadku prawa patentowego, na gruncie prawa autorskiego kwestionowano zdatność arbitrażową spraw o naruszenie (*copyright infringement*) oraz sporów dotyczących spełniania przez dane dobro niematerialne przesłanek prawnoautorskiej ochrony (*copyright validity*), powołując się na interes publiczny w ustaleniu zakresu monopolu prawnoautorskiego¹⁵.

W orzeczeniu w sprawie *Kamazaki Music Corp.* przeciwko *Robins Music Corp.*¹⁶, wydanym w 1982 r., sąd uznał zdatność arbitrażową sporów dotyczących naruszenia praw autorskich. Spółka *Kamazaki Music* zarzuciła spółce *Robins Music* naruszenie praw autorskich, polegające na tym, że *Robins Music* korzystał z dzieła, w stosunku do którego prawa autorskie przysługiwały *Kamazaki Music*, już po wygaśnięciu umowy licencyjnej. Sąd stwierdził, że porządek publiczny nie sprzeciwia się poddaniu sporów dotyczących naruszenia praw autorskich pod rozstrzygnięcie sądu arbitrażowego. Zdaniem Sądu

¹⁵ *D.W. Plant*, The Arbitrability of Intellectual Property Issues in the United States, Worldwide Forum on the Arbitration of Intellectual Property Disputes, <http://www.wipo.int/amc/en/events/conferences/1994/plant.html>.

¹⁶ 684 F.2d 228 (2 Cir. 1982).

Apelacyjny interes publiczny może się przejawiać w sytuacjach, gdy spór dotyczy kwestii spełnienia przesłanek prawnautorskiej ochrony. W przedmiotowej sprawie kwestia ta nie budziła wątpliwości i w ogóle nie była podnoszona przez strony.

Kwestia zdadności arbitrażowej sporu dotyczącego spełniania przez dane dzieło przesłanek prawnautorskiej ochrony była przedmiotem orzeczenia wydanego przez Sąd Apelacyjny w sprawie *Saturday Evening Post Co.* przeciwko *Rumbleseat Press, Inc.*¹⁷ Wydawca gazety *Saturday Evening Post* pozwał swego dotychczasowego kontrahenta – spółkę *Rumbleseat Press, Inc.* – zarzucając mu naruszenie praw autorskich poprzez korzystanie z materiałów, w stosunku do których przysługiwały mu prawa autorskie, już po wygaśnięciu kontraktu licencyjnego. Pozwany z kolei argumentował, że materiały powoda nie spełniają przesłanek autorskoprawnej ochrony i w konsekwencji uznał, że sprawa nie może być przedmiotem rozstrzygnięcia sądu arbitrażowego.

Sąd Apelacyjny stwierdził, że ustawodawstwo federalne nie zakazuje prowadzenia postępowania arbitrażowego w sprawach dotyczących spełniania przesłanek prawnautorskiej ochrony. Odrzucił też pogląd, zgodnie z którym rozstrzygnięcie kwestii istnienia lub braku prawnautorskiej ochrony przez sąd arbitrażowy narusza interes publiczny. Sędzia *Posner*, który uzasadniał wyrok Sądu Apelacyjnego, wskazał na postanowienia 35 U.S.C. § 294 i stwierdził, że uznanie kompetencji arbitrów do oceny kwestii spełniania przesłanek prawnautorskiej ochrony nie stanowi istotnego zagrożenia powstania szkodliwego monopolu prawnautorskiego w stosunku do dóbr niematerialnych, które nie spełniają przesłanek prawnautorskiej ochrony. W uzasadnieniu wskazał również, że odmienne rozstrzygnięcie byłoby szkodliwe dla efektywności postępowania arbitrażowego dotyczącego praw autorskich, zmuszałoby bowiem do przerwania postępowania arbitrażowego do momentu ustalenia kwestii spełniania przesłanek prawnautorskiej ochrony przez sąd. Pozwany otrzymałby w takiej sytuacji narzędzie pozwalające na obstrukcję procesu arbitrażowego.

Sąd Apelacyjny powołał się również na orzeczenie Sądu Najwyższego w sprawie *Mitsubishi Motors Corp.* przeciwko *Soler Chrysler-Plymouth, Inc.*¹⁸, i stwierdził, że skoro postępowanie w sprawie antymonopolowej, dotyczące monopolu w sensie ekonomicznym, nie zostało uznane za stanowiące zagrożenie dla porządku publicznego, to również postępowanie dotyczące mniej niebezpiecznego monopolu, jakim jest monopol prawny, który zresztą łatwo można zdaniem sądu obejść, nie może stanowić zagrożenia dla porządku publicznego.

Podsumowując rozważania dotyczące zdadności sporów dotyczących praw autorskich i patentów, należy stwierdzić, że zdadność arbitrażową mają spory powstające na tle wykonania kontraktów licencyjnych, spory dotyczące kwestii ustalenia, kto jest podmiotem uprawnionym¹⁹, a ponadto spory o naruszenie oraz sprawy, których przedmiotem jest ważność tychże praw, tj. spełnianie przez dobro niematerialne przesłanek patentowalności lub ochrony prawnautorskiej. Powyższe stanowisko sądów amerykańskich znajduje

¹⁷ 816 F.2d 1191, 1198-99.

¹⁸ 473 U.S. 614 (1985).

¹⁹ *Folkways Music Publisher* przeciwko *Weiss*, 989 F.2d 108 (2 Cir. 1993).

zastosowanie do oceny zdatności arbitrażowej spraw dotyczących innych praw własności intelektualnej, np. znaków towarowych czy *trade secrets*²⁰.

3. Prawo niemieckie

W prawie niemieckim zdatność arbitrażowa została uregulowana w § 1030 ZPO. W świetle wskazanego przepisu zdatność arbitrażową mają wszelkie spory o roszczenia majątkowe, a niemajątkowe tylko o tyle, o ile spełnione jest kryterium zdatności ugodowej. Ograniczenia zdatności arbitrażowej pojawiają się jednak w przepisach szczególnych, które wprowadzają ograniczenia m.in. w niektórych sprawach dotyczących patentów.

Podobnie jak w innych systemach prawnych w prawie niemieckim nie budzi wątpliwości zdatność arbitrażowa sporów dotyczących umów licencyjnych oraz umów o przeniesienie praw z patentu. Zgoda panuje również co do tego, że zdatność arbitrażową mają sprawy o naruszenie patentu. Są to w oczywisty sposób sprawy odnoszące się do własności prywatnej w rozumieniu § 1030 ZPO²¹. Inaczej natomiast wygląda kwestia oceny zdatności arbitrażowej w przypadku sporów dotyczących ważności udzielonego patentu, choć i tu widać pewną ewolucję podejścia²².

Odmienne podejście do kwestii ważności patentu oraz jego naruszenia znajduje swe odzwierciedlenie w podziale kompetencji do orzekania w obu rodzajach spraw. O ile jurysdykcja w sprawach naruszenia patentu przysługuje zwykłym sądom cywilnym, w ramach których powołano specjalne wydziały do spraw własności intelektualnej, o tyle w sprawie nieważności patentu orzeka najpierw Federalny Urząd Patentowy (*Bundespatentamt*), badając dane zgłoszenie, oraz później specjalnie powołany w tym celu Sąd Patentowy (*Bundespatentgericht*), działający jako sąd pierwszej instancji, od którego orzeczeń przysługuje środek odwoławczy do Federalnego Sądu Najwyższego (*Bundesgerichtshof*)²³.

Sprawy dotyczące ważności patentów nie mają zdatności arbitrażowej, a orzeczenie, w którym stwierdzono nieważność patentu, byłoby potraktowane jako orzeczenie naruszające porządek publiczny. Przyjmuje się, że jurysdykcja Federalnego Sądu Patentowego w takim zakresie ma wyłączny charakter w ścisłym znaczeniu. Udzielenie patentu przez urząd patentowy jest działaniem władczym, dokonywanym po przeprowadzeniu badania zdolności patentowej. Decyzja sądu arbitrażowego stwierdzająca nieważność patentu nie może zastąpić decyzji Federalnego Sądu Patentowego²⁴.

Powyższy pogląd spotyka się jednak również z krytyką. Profesor *Schlosser* np. zdaje się dopuszczać możliwość rozstrzygnięcia sprawy dotyczącej nieważności patentu, ale ogranicza skuteczność orzeczenia sądu arbitrażowego w przedmiocie ważności takiego patentu wyłącznie *inter partes*. Pogląd ten ma jednak charakter odosobniony.

²⁰ D.W. Plant, *op. cit.*

²¹ M.A. Smith, M. Cousté, T. Hield, R. Jarvis, M. Kochupillai, B. Leon, J.C. Rasser, M. Sakamoto, A. Shaugnessy, J. Branch, Arbitration of Patent Infringement and Validity Issues Worldwide, Harvard Journal of Law and Technology 2006, Nr 2, s. 335.

²² *Ibidem*, s. 334.

²³ *Ibidem*, s. 334.

²⁴ J. Pagenberg, The Arbitrability of Intellectual Property Disputes in Germany, Worldwide Forum on Arbitration Of Intellectual Property Disputes, <http://www.wipo.int/amc/en/events/conferences/1994/plant.html>.

4. Prawo francuskie

Pojęcie zdatności arbitrażowej zostało uregulowane w art. 2059 i 2060 fr. KC. Pierwszy ze wskazanych przepisów stanowi, że wszystkie osoby mogą umówić się na arbitraż co do praw, którymi mogą swobodnie dysponować. Ograniczenia co do zdatności arbitrażowej znajdują się natomiast w następnym przepisie, tj. w art. 2060 fr. KC. Stwierdza się w nim, że pod arbitraż nie można poddać m.in. spraw, które dotyczą porządku publicznego. Stosowanie wyjątków, o których mowa w art. 2060 fr. KC, jest jednak ograniczone bądź całkowicie wyłączone w arbitrażu międzynarodowym.

W prawie francuskim przyjmuje się, że spory dotyczące patentów mogą być rozstrzygane przez sądy arbitrażowe, chyba że odnoszą się do porządku publicznego. Wskazuje się, że patent powstaje na skutek władczej decyzji organu państwa, dlatego też kwestia jego ważności oraz wszelkie sprawy związane z jego przyznaniem nie mogą być rozstrzygane w postępowaniu przed sądem arbitrażowym. Konsekwentnie przyjmuje się również, że orzeczenie sądu arbitrażowego w przedmiocie ważności patentu nie zostałyby uznane z powodu bądź braku zdatności arbitrażowej lub ze względu na naruszenie porządku publicznego²⁵.

Nie budzi zatem wątpliwości fakt, że sąd arbitrażowy nie może wydać orzeczenia wywołującego skutki *erga omnes* stwierdzającego nieważność patentu. Pojawia się pytanie w odniesieniu do kwestii dopuszczalności rozstrzygnięcia takiej kwestii, przy jednoczesnym wskazaniu, że takie orzeczenie wywołuje skutki *inter partes*. Dopuszczalność rozstrzygnięcia takich spraw przez sądy arbitrażowe ma wielu zwolenników, którzy odwołują się m.in. do pragmatycznej argumentacji, że pozwala to na szybsze i bardziej wydajne załatwienie sprawy. Pogląd ten spotyka się jednak z krytyką, w świetle której nie można aspektu ważności czy nieważności prawa ograniczać do danej osoby czy grupy osób, z natury rozstrzygnięcie takiej kwestii ma skutek *erga omnes*.

W doktrynie wskazuje się na brak przeszkód dla uznania zdatności arbitrażowej sporów dotyczących naruszenia patentu. Zauważa się jednak, że deliktowy charakter roszczeń w przypadku naruszenia powoduje, że sporów takich nie jest wiele²⁶. Nie budzi także wątpliwości zdatność arbitrażowa sporów z zakresu ustalenia podmiotu uprawnionego do patentu²⁷.

III. Zdatość arbitrażowa sporów z zakresu własności intelektualnej w prawie polskim

W prawie polskim kwestia zdatności arbitrażowej została uregulowana w przepisach Części piątej Kodeksu postępowania cywilnego w art. 1157. W przepisie tym określono rodzaje sporów, które mogą być poddane przez strony pod rozstrzygnięcie sądu polubownego. Mogą to być zarówno sprawy o prawa majątkowe, jak i niemajątkowe, jeśli mogą

²⁵ M.A. Smith, M. Couste, T. Hield, R. Jarvais, M. Kochupillai, B. Leon, J.C. Rasser, M. Sakamoto, A. Shaugnessy, J. Branch, *op. cit.*, s. 333.

²⁶ *Ibidem*.

²⁷ *Ibidem*.

być przedmiotem ugody sądowej. W literaturze wskazuje się, że przepisu art. 1157 KPC nie należy interpretować w oderwaniu od przepisów dotyczących pojęcia sprawy cywilnej oraz dopuszczalności drogi sądowej (art. 1 i 2 KPC) i dlatego też należy przyjąć, że zdatność arbitrażową mają jedynie te sprawy cywilne, w których ponadto dopuszczalna jest droga sądowa²⁸. Przed sądem polubownym nie mogą być rozpoznawane sprawy cywilne wyłączone z drogi sądowej, tj. takie sprawy cywilne, które na mocy szczególnych przepisów zostały przekazane właściwości innych organów.

Autonomiczną regulację drogi sądowej w sprawach z zakresu własności przemysłowej zawiera ustawa z 30.6.2000 r. – Prawo własności przemysłowej (t. jedn.: Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.; dalej jako: PrWłPrzem). Przepis art. 283 PrWłPrzem stanowi, że sprawy z zakresu roszczeń cywilnoprawnych dotyczących ochrony własności przemysłowej należą do drogi sądowej, chyba że zostały przekazane do kompetencji innych organów. Kompetencję innego organu przewidziano w przepisach art. 255 ust. 1 pkt 1–9 PrWłPrzem.

Przepis art. 255 ust. 1 pkt 1–9 PrWłPrzem określa kategorię spraw rozpatrywanych w tzw. postępowaniu spornym, które toczy się przed Urzędem Patentowym. Są to: sprawy o unieważnienie patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub znak towarowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego; unieważnienie patentu europejskiego udzielonego w trybie określonym w Konwencji o patencie europejskim; unieważnienie uznania na terytorium RP ochrony międzynarodowego znaku towarowego; stwierdzenie wygaśnięcia patentu na wynalazek dotyczący materiału biologicznego lub jego użycia w przypadku określonym w art. 90 ust. 1 pkt 4 PrWłPrzem; stwierdzenie wygaśnięcia dodatkowego prawa ochronnego w przypadku określonym w art. 75⁶ ust. 3 PrWłPrzem; stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy, w przypadkach określonych w art. 169 PrWłPrzem, tj. np. z powodu nieużywania lub utraty znamion odróżniających; stwierdzenie wygaśnięcia na terytorium RP ochrony międzynarodowego znaku towarowego w przypadkach określonych w art. 169 PrWłPrzem; stwierdzenie wygaśnięcia prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego w przypadku określonym w art. 192 ust. 1 PrWłPrzem; stwierdzenie wygaśnięcia prawa z rejestracji topografii w przypadkach określonych w art. 221 ust. 2 PrWłPrzem; udzielenie i zmiana decyzji o udzieleniu licencji przymusowej; stwierdzenie bezzasadności zmiany warunków korzystania z oznaczenia geograficznego; unieważnienie patentu, prawa ochronnego do wzoru użytkowego lub znaku towarowego albo prawa z rejestracji na skutek złożonego sprzeciwu uznanego przez uprawnionego za bezzasadny.

Wymienione powyżej sprawy jako nienależące do drogi sądowej nie będą również posiadać przymiotu zdatności arbitrażowej. Widać tu wyraźnie, że w ważkiej z punktu widzenia określenia zakresu zdatności arbitrażowej kwestii dopuszczalności rozstrzygania przez sądy polubowne o ważności tychże praw oraz dopuszczalności stwierdzenia w postępowaniu arbitrażowym nie spełniają one warunków wymaganych do ich uzyskania,

²⁸ T. Ereciński [w:] Międzynarodowy i krajowy arbitraż u progu XXI wieku. Księga pamiątkowa dedykowana doktorowi habilitowanemu Tadeuszowi Szurskiemu, Warszawa 2008, s. 7.

a polski ustawodawca zajmuje stanowisko podobne do stanowiska zajmowanego przez ustawodawców francuskiego i niemieckiego.

W Tytule IX PrWłPrzem znajdują się przepisy dotyczące dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych z zakresu ochrony własności przemysłowej na drodze sądowej. Przepis art. 284 pkt 1–12 PrWłPrzem zawiera przykładowe wyliczenie spraw, w których droga sądowa jest dopuszczalna. Są to sprawy o: ustalenie autorstwa projektu wynalazczego; ustalenie prawa do patentu, prawa ochronnego do znaku towarowego lub na wzór użytkowy oraz prawa z rejestracji wzoru przemysłowego; wynagrodzenie za korzystanie z projektu wynalazczego; naruszenie patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego do znaku towarowego lub na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego; stwierdzenie prawa korzystania z wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego w przypadkach określonych w art. 71 i 75 PrWłPrzem; stwierdzenie prawa używania w ramach lokalnej działalności oznaczenia zarejestrowanego jako znak towarowy na rzecz innej osoby; stwierdzenie prawa używania oznaczenia geograficznego; stwierdzenie utraty prawa używania oznaczenia geograficznego; przeniesienie patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub topografii uzyskanego przez osobę nieuprawnioną; przeniesienie prawa ochronnego na znak towarowy w przypadku określonym w art. 161 PrWłPrzem.

Powyższe sprawy z kolei są sprawami cywilnym, w których droga sądowa jest dopuszczalna. Sprawy te można zatem w zasadzie uznać za posiadające przymiot zdatności arbitrażowej. Zauważmy, że wśród spraw wymienionych w art. 284 PrWłPrzem znalazły się sprawy o ustalenie podmiotu uprawnionego oraz o naruszenie. Należy podkreślić, że rozwiązania przyjęte w prawie polskim w kwestii zdatności arbitrażowej spraw z zakresu własności intelektualnej nie odbiegają od rozwiązań przyjętych w ustawodawstwach innych państw.

Odrębnego omówienia wymaga również zagadnienie zdatności arbitrażowej sporów dotyczących praw autorskich oraz praw pokrewnych (praw do artystycznych wykonań, praw do fonogramów i wideogramów, praw do nadań, praw do pierwszych wydań oraz wydań naukowych i krytycznych), które zostały uregulowane przepisami ustawy z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.).

Sprawy dotyczące praw autorskich i praw pokrewnych, takie jak sprawy o ustalenie podmiotu, któremu prawa te przysługują, sprawy o naruszenie czy sprawy związane z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem zobowiązań wynikających z umów licencyjnych oraz umów o przeniesienie praw autorskich lub pokrewnych niewątpliwie mają charakter spraw cywilnych. Ponadto w sprawach tych bez wątpienia przysługuje droga sądowa, gdyż żadne przepisy szczególne nie przekazały ich do właściwości innych organów. W konsekwencji należy również przyjąć, że mają one zdatność arbitrażową w rozumieniu przepisów KPC. Wydaje się też, że nie ma przeszkód w uznaniu zdatności arbitrażowej spraw o ustalenie, czy dane dobro niematerialne spełnia warunki konieczne dla uznania go za dobro chronione na gruncie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

IV. Podsumowanie

Analiza prawnoporównawcza wskazuje na podobieństwo co do rozwiązań prawnych przyjmowanych w poszczególnych systemach prawnych w kwestii zakresu zdatności arbitrażowej w sprawach odnoszących się do praw własności intelektualnej. Podobieństwo dotyczy również argumentów powoływanych w debacie dotyczącej zdatności arbitrażowej spraw z zakresu własności intelektualnej w poszczególnych porządkach prawnych. Istnieje wyraźna tendencja do rozszerzania zakresu zdatności arbitrażowej w sprawach dotyczących własności intelektualnej. Obecnie w zasadzie panuje zgodność co do zdatności arbitrażowej spraw dotyczących umów licencyjnych i umów o przeniesienie praw własności intelektualnej, spraw o ustalenie podmiotu uprawnionego oraz spraw o naruszenie praw własności intelektualnej. Natomiast nadal duże różnice występują w kwestii dopuszczalności unieważnienia praw własności intelektualnej. Warto jeszcze na końcu podkreślić, że ustawodawstwo polskie w kwestii zdatności sporów z zakresu własności intelektualnej zawiera rozwiązania, które nie odbiegają od standardów przyjmowanych w ustawodawstwach innych państw.