

KAROL RYSZKOWSKI

ZDATNOŚĆ ARBITRAŻOWA W SPORACH Z ZAKRESU WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W PRAWIE POLSKIM NA TLE PRAWA NIEMIECKIEGO ORAZ PRAWA AMERYKAŃSKIEGO

WPROWADZENIE

Zdatność arbitrażowa w polskim systemie prawnym jest uregulowana w z art. 1157 Kodeksu postępowania cywilnego¹, zgodnie z którym jeżeli „[...] przepis szczególny nie stanowi inaczej, strony mogą poddać pod rozstrzygnięcie sądu polubownego:

- 1) spory o prawa majątkowe, z wyjątkiem spraw o alimenty;
- 2) spory o prawa niemajątkowe, jeżeli mogą one być przedmiotem ugody sądowej”.

Przepis ten trzeba interpretować łącznie z ogólnymi przepisami k.p.c., które dotyczą sprawy cywilnej i dopuszczalności drogi sądowej (art. 1 k.p.c. oraz art. 2 k.p.c.)².

Majątkowy albo niemajątkowy charakter praw może być traktowany jako kryterium zdatności arbitrażowej sporu.

Takie problemy pojawiają się odnośnie do tendencji do uwzględniania wartości osobistych jako praw majątkowych, niewątpliwie utrudnia to rozróżnienie obu rodzajów praw. Szczególnie widoczne jest to na obszarze własności intelektualnej, gdzie szczególnie intensywnie przenikają się wartości osobiste i majątkowe³.

Dr KAROL RYSZKOWSKI – adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego, Instytut Prawa, Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków; e-mail: ryszkowskikarol@gmail.com; <https://orcid.org/0000-0003-2744-3533>

¹ Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, Dz. U. z 2019 r., poz. 1460 [dalej cyt.: k.p.c.].

² T. ERECIŃSKI, K. WEITZ, *Sąd Arbitrażowy*, Warszawa: LexisNexis 2008, s. 117.

³ Z. RADWAŃSKI, *Prawo cywilne. Część ogólna*, Warszawa: C.H. Beck 2005, s. 100.

Jeśliby uznać, że autorskie prawa osobiste są zbywalne (mogą być przedmiotem obrotu cywilnoprawnego o określonej wartości majątkowej), to oznacza, że mogą służyć bezpośredniej realizacji interesów majątkowych twórcy. W porównaniu z przeniesieniem wyłącznie autorskich praw majątkowych twórca przenosząc również autorskie prawa niemajątkowe ma podstawy do wyższego wynagrodzenia za ich przeniesienie. Skoro oferuje kupującemu więcej praw, to ich wartość majątkowa jest wyższa. Przykład ten wskazuje na zacieranie się różnicy między autorskimi prawami osobistymi i majątkowymi z punktu widzenia podziału według kryterium interesu majątkowego⁴. Należy dodać, że arbitraż w sporach z zakresu własności intelektualnej ograniczony jest naturą powstania tych praw⁵. Jako podstawę do prawnoporównawczej analizy wybrałem dwa najbardziej reprezentatywne porządki prawne: prawo niemieckie jako reprezentanta prawa kontynentalnego oraz prawo amerykańskie jako reprezentanta prawa systemu *common law*.

ZDATNOŚĆ ARBITRAŻOWA W SPORACH Z ZAKRESU WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W PRAWIE NIEMIECKIM

W prawie niemieckim dopuszczalność drogi sądowej nie rzutuje na zdatność arbitrażową. Nie ma zatem znaczenia, w świetle materii nas interesującej, podział jurysdykcji dotyczącej naruszenia patentu oraz jego ważności. Sprawy o naruszenie patentu rozpatrują specjalne wydziały do spraw własności intelektualnej sądów cywilnych, natomiast kwestie nieważności patentu zastrzeżono dla Federalnego Urzędu Patentowego (*Bundespatentamt*), a w drugiej instancji dla Federalnego Sądu Najwyższego (*Bundesgerichtshof*, BGH)⁶.

Strony mają możliwość poddania pod rozstrzygnięcie sądu arbitrażowego spory dotyczące umów licencyjnych⁷, wykreślenie znaku towarowego, o prawa na dobrach niematerialnych oraz większość sporów dotyczących praw patentowych⁸ (m.in. umów o przeniesienie praw z patentu). Niesporna jest również kwestia wyżej wymienionych sporów dotyczących naruszeń patentów. Wątpliwości budzi

⁴ M. ROMANOWSKI, *Podział praw podmiotowych na majątkowe i niemajątkowe*, „Państwo i Prawo” 3 (2006), s. 35.

⁵ G. SACHA, *Arbitraż w sporach z zakresu własności intelektualnej*, „ADR Arbitraż i Mediacja” 43 (2018), nr 3, s. 88.

⁶ R. SIKORSKI, *Zdatność arbitrażowa spraw z zakresu własności intelektualnej*, „ADR Arbitraż i Mediacja” 6 (2009), nr 2, s. 49.

⁷ Tamże.

⁸ A. BUDNIAK, *Charakter prawny oraz dopuszczalność zawarcia zapisu na sąd polubowny w prawie polskim i niemieckim (cz. II)*, „Rejent” 10 (2008), s. 79.

natomiast kwestia dopuszczalności zdatności arbitrażowej sporów dotyczących ważności patentów. Według dominującego poglądu spory te nie mają zdatności arbitrażowej⁹. Orzeczenie sądu polubownego stwierdzające nieważność patentu, zostałoby uznane za orzeczenie naruszające porządek publiczny. Działanie urzędu patentowego polegające na udzieleniu patentu ma charakter władczy, a jurysdykcja Federalnego Sądu Patentowego w tej materii ma charakter wyłączny¹⁰.

Należy nadmienić o dwóch odosobnionych poglądach sprzecznych z powyższym twierdzeniem.

Według pierwszego z nich¹¹ sąd arbitrażowy może orzekać w kwestii nieważności patentu, ale rozstrzygnięcie to ma jedynie skutek *inter partes*¹².

Kolejny¹³ przyjmuje, że sąd polubowny ma prawo nakazywać złożenie wniosku o wykreślenie patentu do właściwego urzędu patentowego. Sąd arbitrażowy nie może jednak w tym wypadku orzekać bezpośrednio o unieważnieniu patentu¹⁴.

Pogląd reprezentowany przez P. Schlossera (o możliwości orzekania przez sąd arbitrażowy w kwestii nieważności patentu jedynie ze skutkiem *inter partes*) zyskał ostatnio na znaczeniu¹⁵.

Ustawodawstwa innych krajów, m.in. Chin, także dopuszczają zdatność arbitrażową sporów dotyczących naruszeń praw własności intelektualnej, z wyłączeniem sporów o ważność danego prawa¹⁶.

Tak szerokie ujęcie dopuszczalności umów arbitrażowych rozwiązało wiele sporów doktrynalnych prowadzonych w literaturze niemieckiej, dotyczących dopuszczalności rozstrzygania sporów z zakresu prawa wynalazczego, autorskiego, kartelowego, znaków towarowych¹⁷.

⁹ SIKORSKI, *Zdatność*, s. 49.

¹⁰ J. PAGENBERG, *The Arbitrability of Intellectual Property Disputes in Germany*, *Worldwide Forum on Arbitration Of Intellectual Property Disputes*, [w:] [http, s.://www.wipo.int/amc/en/events/conferences/1994/pagenberGabrielahtml](http://www.wipo.int/amc/en/events/conferences/1994/pagenberGabrielahtml) [dostęp: 29.08.2019].

¹¹ Reprezentowanego na gruncie doktryny niemieckiej przez P. Schlosser w *Das Recht der internationalen privaten Schiedsgerichtsbarkeit*, Tübingen: Mohr Siebeck 1989, s. 232.

¹² SIKORSKI, *Zdatność*, s. 49.

¹³ Reprezentowanego na gruncie doktryny niemieckiej przez I. Saenger w *Zivilprozessordnung: Handkommentar*, Baden-Baden: Nomos 2006, s. 1748.

¹⁴ BUDNIAK, *Charakter*, s. 79.

¹⁵ M.A. SMITH, M. COUSTÉ, T. HIELD [i in.], *Arbitration of Patent Infringement and Validity Issues Worldwide*, „Harvard Journal of Law and Technology” 19 (2006), no. 2, s. 333-334.

¹⁶ SACHA, *Arbitraż*, 92.

¹⁷ B. PANKOWSKA-LIER, D. PFAFF, *Międzynarodowy arbitraż handlowy w stosunkach polsko-niemieckich*, „Monitor Prawniczy” 1 (2000), s. 60.

ZDATNOŚĆ ARBITRAŻOWA
W SPORACH Z ZAKRESU WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
W PRAWIE AMERYKAŃSKIM

Na uwagę zasługuje sposób uregulowania dopuszczalności zdatności arbitrażowej w prawie własności intelektualnej w prawie amerykańskim i *ratio decidendi* kluczowych wyroków dotyczących tej dziedziny. Kwestie te są zasadniczo odmiennie uregulowane niż w prawie polskim. Tam gdzie prawo polskie stawia pewne obostrzenia (prawo własności przemysłowej), tam prawo amerykańskie jest liberalne, a z kolei w prawie autorskim mieliśmy do czynienia z sytuacją odwrotną.

Na gruncie dawnego stanu prawnego zdatność arbitrażowa sporów z zakresu własności intelektualnej budziła szereg wątpliwości. Korespondowało to z niechęcią ustawodawcy federalnego do uznania zdatności arbitrażowej spraw dotyczących prawa patentowego, prawa antymonopolowego oraz papierów wartościowych¹⁸.

W sprawie *Leesona Corp. v. Cotwool Mfg. Corp.* sąd orzekł, że sprawy dotyczące ważności oraz naruszeń patentu wychodzą poza zakres *The Federal Arbitration Act*¹⁹. Sąd Najwyższy USA w sprawie *Lear, Inc. v. Adkins*²⁰ uznał, że kwestia ważności patentów powinna być rozstrzygana przed sądem, a nie w postępowaniu prywatnym, ponieważ nieważność patentu ogranicza zasadę wolnej konkurencji, która jest częścią domeny publicznej. W kolejnej sprawie, *Beckman Instruments, Inc. v. Technical Develop. Corp.*²¹, dotyczącej tej materii sąd uznał, że ze względu na ważny interes publiczny kwestie patentowe nie powinny być rozstrzygane przez sądy arbitrażowe. Następne warte uwagi orzeczenie, w sprawie *Hanes Corp. v. Miliard*²² oprócz odnoszenia do powyższej materii, dotyczyło również sporów wynikłych z umów licencyjnych uprawniających do korzystania z patentu. O ile odmawiało ono zdatności arbitrażowej sporów w pierwszym zagadnieniu, o tyle spory dotyczące uiszczania opłat licencyjnych za korzystanie z patentu uznano za materię prawa umów, a co za tym idzie, za mogące być poddane pod rozstrzygnięcie sądu arbitrażowego²³.

¹⁸ SIKORSKI, *Zdatność*, s. 45.

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

²⁰ 395 U.S. 653 (1969).

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

²² 531 F.nd 585 (D.C. Cir. 1976).

²³ SIKORSKI, *Zdatność*, s. 46.

Narastająca krytyka orzecznictwa²⁴ oraz chęć przyspieszenia rozstrzygnięć, a co za tym idzie zmodernizowania systemu patentowego²⁵ doprowadziły w 1982 r. do nowelizacji Federalnego Aktu o Arbitrażu. Paragraf 294 Federalnych Praw Patentowych, który wszedł w życie w 1983 r., ostatecznie przekreślił wszelkie argumenty przeciwko dopuszczalności zdatności arbitrażowej sporów dotyczących ważności oraz naruszeń patentów²⁶. Taki sam pogląd panuje w innych krajach *common law*, tj. Kanadzie²⁷ i Australii²⁸. Ustawodawca amerykański zastrzegł jednak, iż orzeczenie arbitra w tych sprawach wywołuje skutek jedynie *inter partes*, a nie *erga omnes*²⁹.

Podobnie jak przy dopuszczalności zdatności arbitrażowej w prawie patentowym, w prawie autorskim powoływano się na interes publiczny, kwestionując zdatność arbitrażową spraw o spełnienie przesłanek prawnoautorskiej ochrony (*copyright validity*) oraz o jego naruszenie (*copyright infringement*)³⁰.

Zdatność arbitrażowa sporów dotyczących naruszenia praw autorskich została uznana w orzeczeniu w sprawie *Kamazaki Music Corp. v. Robbins Music Corp.*³¹. Sąd Apelacyjny uznał, że poddanie tych sporów pod rozstrzygnięcie sądu arbitrażowego nie sprzeciwia się porządkowi publicznemu, a kwestia interesu publicznego może występować w sporach, które dotyczą prawnoautorskiej ochrony³².

Natomiast w sprawie *Saturday Evening Post Co. v. Rumbleseat Press, Inc.*³³ Sąd Apelacyjny uznał, że zdatność arbitrażowa jest dopuszczalna w sporach dotyczących wypełniania przesłanek ochrony prawnoautorskiej, ponieważ ustawodawstwo federalne nie zakazuje przeprowadzania postępowania w tych sprawach. Sąd Apelacyjny odniósł się negatywnie do zapatrywania, w myśl którego rozstrzygnięcie tych sporów narusza interes publiczny. W uzasadnieniu wyroku odwołano się do § 294 Federalnych Praw Patentowych, szybkości postępowania oraz braku możliwości powstania monopolu prawnoautorskiego. Powołano się także na, omówione przeze mnie powyżej, orzeczenie w sprawie *Mitsubishi Motors v. Soler Chrysler*

²⁴ M.M. LIM, *ADR of Patent Disputes: A Customized Prescription, Not an Over-The-Counter Remedy*, „Cardozo Journal of Conflict Resolution” 6 (2004), s. 167.

²⁵ SIKORSKI, *Zdatność*, s. 46.

²⁶ Tamże s. 45.

²⁷ SACHA, *Arbitraż*, s. 92.

²⁸ SMITH, COUSTÉ, HIELD, *Arbitration*, s. 347.

²⁹ I. BALOS, *Zdatność arbitrażowa sporów dotyczących patentu*, Warszawa: C.H. Beck 2017, s. 171.

³⁰ D.W. PLANT, *The Arbitrability of Intellectual Property Issues in the United States*, *Worldwide Forum on the Arbitration of Intellectual Property Disputes*, [w:] <https://www.wipo.int/amc/en/events/conferences/1994/plant.html> [dostęp 29.08.2019].

³¹ 684 F.2d 228 (2 Cir. 1982).

³² PLANT, *The Arbitrability*.

³³ 816 F.2d 1191, 1200 (7th Cir. 1987).

– *Plymouth, Inc.* Skoro Sąd Najwyższy USA nie uznał za grożące porządkowi publicznemu postępowanie w sprawie antymonopolowej, dotyczącej monopolu ekonomicznego, to tym bardziej mniejsze zagrożenie stwarza mniej niebezpieczny monopol – tj. monopol prawny³⁴.

Wyżej zaprezentowane stanowisko amerykańskiego sądownictwa znajduje zastosowanie do określenia dopuszczalności zdatności arbitrażowej innych spraw dotyczących własności intelektualnej, m.in. *trade secrets* czy też znaków towarowych³⁵.

„O ile na gruncie orzecznictwa kwestia zdatności arbitrażowej praw autorskich nie budzi wątpliwości, to jednak, w przeciwieństwie do prawa patentowego, zagadnienie to nie zostało jednoznacznie rozstrzygnięte przez ustawodawcę”³⁶.

ZDATNOŚĆ ARBITRAŻOWA W SPORACH Z ZAKRESU WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W PRAWIE POLSKIM

Pojęcie własności intelektualnej obejmuje z jednej strony własność naukową, literacką i artystyczną, którą reguluje prawo autorskie, a z drugiej własność przemysłową, do której odnosi się prawo własności przemysłowej³⁷.

W praktyce w postępowaniach przed sądami polubownymi najczęściej rozstrzyganymi sporami są te, które dotyczą umów licencyjnych, porozumień o transferze technologii oraz porozumień badawczo-rozwojowych³⁸.

Spory te wynikają z niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązań, w szczególności:

- braku zapłaty opłat licencyjnych w ogóle bądź w niewłaściwej wysokości;
- niepodjęcia niezbędnych działań przez licencjodawcę w celu utrzymania ochrony;
- niepodjęcia działań przeciwko podmiotom, które naruszają prawo własności intelektualnej, będące przedmiotem licencji, czy też związane z wadami udostępnionych dóbr niematerialnych³⁹.

³⁴ SIKORSKI, *Zdatność*, s. 48.

³⁵ PLANT, *The Arbitrability*.

³⁶ K. RYSZKOWSKI, *Klauzula porządku publicznego w postępowaniu przed sądem polubownym a zdatność arbitrażowa*, „ADR Arbitraż i Mediacja” 21 (2013), nr 1, s. 92.

³⁷ Ł. BŁASZCZAK, M. LUDWIK, *Sądownictwo Polubowne (Arbitraż)*, Warszawa: C.H. Beck 2007, s. 110-111.

³⁸ P. PODRECKI, *Mediacje i arbitraż w sporach o ochronę własności intelektualnej*, Warszawa [b.w.] 2017, [w:] <https://docplayer.pl/59900291-Mediacje-i-arbitraz-w-sporach-o-ochrone-wlasnosci-intelektualnej-prof-inp-pan-dr-hab-pawel-podrecki.html> [dostęp 27.08.2019], s. 6.

³⁹ SIKORSKI, *Zdatność*, s. 43.

Sądy arbitrażowe rozstrzygają również spory dotyczące naruszenia praw własności intelektualnej oraz ważności tych praw, a także sprawy dotyczące ustalenia podmiotu uprawnionego⁴⁰. W literaturze zagranicznej⁴¹ wskazuje się, że większość systemów prawnych uznaje w zasadzie zdatność arbitrażową sporów wynikających z umów licencyjnych lub umów o przeniesienie praw, a także powstających w związku niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań stron. Różnice pojawiają się w ocenie dopuszczalności rozstrzygnięcia przez sądy polubowne o ważności praw własności intelektualnej oraz ich naruszeń. W szczególności wątpliwości dotyczą praw powstających zwykle wskutek decyzji właściwego organu państwowego, tj. zdatności naruszeń oceny ważności patentów, znaków towarowych oraz wzorów użytkowych i przemysłowych⁴².

Powracając na grunt prawa polskiego warto przypomnieć o poglądzie, według którego zdatność arbitrażową mają jedynie te sprawy cywilne, w których dopuszczalna jest droga sądowa⁴³.

Zgodnie z art. 283 Prawa własności przemysłowej⁴⁴ sprawy „[...] dotyczące roszczeń cywilnoprawnych z zakresu ochrony własności przemysłowej, nienależące do kompetencji innych organów, rozstrzygane są, z zastrzeżeniem art. 257, w trybie postępowania cywilnego na zasadach ogólnych”, natomiast wedle art. 257 p.w.p. na „[...] decyzje oraz postanowienia Urzędu Patentowego w sprawach, o których mowa w art. 255, stronom przysługuje skarga do sądu administracyjnego”.

Biorąc pod uwagę powyższe należy wykluczyć jako nie należące do drogi sądowej, a co za tym idzie nieposiadające przymiotu zdatności arbitrażowej, sprawy poddane przez art. 255 ust. 1 p.w.p. Przepis ten określa kategorię spraw rozpatrywanych w postępowaniu spornym, toczącym się przed Urzędem Patentowym. Wobec tego poniższe kategorie spraw nie będą miały przymiotu zdatności arbitrażowej:

- unieważnienie patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji;
- unieważnienie patentu europejskiego, udzielonego w trybie określonym w Konwencji o patencie europejskim;

⁴⁰ Tamże.

⁴¹ Zob. F. DESSEMONTET, *Intellectual Property and Arbitration*, [w:] <http://www.unil.ch/webdav/site/cedidac/shared/Articles/M%C3%A9langes%20Bercovitz.pdf> [dostęp 28.08.2019].

⁴² SIKORSKI, *Zdatność*, s. 43-44.

⁴³ T. ERECIŃSKI, *Zdatność arbitrażowa (art. 1157 KPC)*, [w:] *Międzynarodowy i krajowy arbitraż handlowy u progu XXI wieku. Księga pamiątkowa dedykowana doktorowi habilitowanemu Tadeuszowi Szurskiemu*, red. P. Nowaczyk., S. Pieckowski, J. Poczobut [i in.], Warszawa: C.H. Beck 2008, s. 7.

⁴⁴ Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, Dz. U. z 2020 r., poz. 286 [dalej cyt.: p.w.p.].

- unieważnienie uznania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 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 p.w.p.;
- stwierdzenie wygaśnięcia dodatkowego prawa ochronnego, w przypadkach określonych w art. 75⁶ ust. 3 p.w.p.;
- stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy, w przypadkach określonych w art. 169 p.w.p.;
- stwierdzenie wygaśnięcia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowego w przypadkach określonych w art. 169 p.w.p.;
- unieważnienie uznania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego wzoru przemysłowego;
- stwierdzenie wygaśnięcia prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego, w przypadku określonym w art. 192 ust. 1 p.w.p.;
- stwierdzenie wygaśnięcia prawa z rejestracji topografii, w przypadkach określonych w art. 221 ust. 2 p.w.p.;
- udzielenie licencji przymusowej na korzystanie z wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego albo topografii;
- udzielenie licencji przymusowej na korzystanie z wynalazku, na który udzielono patentu w trybie określonym w Konwencji o patencie europejskim;
- zmianę decyzji o udzieleniu licencji przymusowej;
- stwierdzenie bezzasadności zmiany warunków korzystania z oznaczenia geograficznego, w przypadku określonym w art. 188 ust. 3 p.w.p.;
- unieważnienie patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji na skutek złożonego sprzeciwu uznanego przez uprawnionego za bezzasadny.

Polski ustawodawca zajmuje w tej kwestii stanowisko podobne do ustawodawcy niemieckiego. Ze względu na skomplikowaną materię, postuluje się utworzenie stałych specjalistycznych instytucji arbitrażowych, które rozstrzygałyby spory z tej dziedziny⁴⁵. Jednakże konsekwencje powołania tych sądów w obydwu porządkach prawnych są inne.

Z kolei przykładowa lista wyliczająca kategorie spraw cywilnych, w których droga sądowa jest dopuszczalna, znajduje się w art. 284 p.w.p. Są to:

- ustalenie autorstwa projektu wynalazczego;
- ustalenie prawa do patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji;

⁴⁵ A. GĘBALA, *Granice dopuszczalności arbitrażu – Limits of Arbitrability*, „Biuletyn Arbitrażowy” 6 (2008), s. 66.

- wynagrodzenie za korzystanie z projektu wynalazczego;
- wynagrodzenie za korzystanie z wynalazku, wzoru użytkowego lub topografii dla celów państwowych;
- odszkodowanie za przejście na Skarb Państwa prawa do patentu lub prawa ochronnego odpowiednio na wynalazek tajny lub na wzór użytkowy tajny;
- naruszenie patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji;
- stwierdzenie prawa korzystania z wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego w przypadkach określonych w art. 71 i 75 p.w.p.;
- 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 p.w.p.

Dotychczasowa zbieżność przekonań doktryny ulega osłabieniu w kwestii zdatności arbitrażowej sporów dotyczących praw autorskich i praw pokrewnych, uregulowanych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych⁴⁶. Według pierwszej koncepcji zdatność arbitrażowa praw autorskich ogranicza się jedynie do autorskich praw majątkowych. Artykuł 17 u.p.a.p. jest zbudowany na wzór prawa własności w Kodeksie cywilnym, a więc twórca podobnie jak właściciel rzeczy może z wyłączeniem innych osób korzystać z utworu, rozporządzać prawem do korzystania z dzieła oraz upoważnić w drodze różnego rodzaju umów do korzystania z utworu. Toteż zapis na sąd arbitrażowy dotyczyć może sporów, które powstały na tle prawa do korzystania i rozporządzania utworem oraz prawa do wynagrodzenia. Właśnie te płaszczyzny autorskich praw majątkowych kwalifikują się do rozstrzygnięcia przez sąd polubowny⁴⁷.

Druga koncepcja opowiada się za szerokim zakresem zdatności arbitrażowej sporów dotyczących praw autorskich, jak i praw pokrewnych. Sprawy te mają bez wątpienia charakter spraw cywilnych. Żadne przepisy szczególne nie przekazały tych spraw właściwości innym organów, toteż przysługuje droga sądowa. Autor

⁴⁶ Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 [dalej cyt.: u.p.a.p.].

⁴⁷ BŁASZCZAK, LUDWIK, *Sądownictwo*, s. 111.

opowiada się za zdatnością nie tylko autorskich praw majątkowych, ale także autorskich praw osobistych oraz praw pokrewnych⁴⁸.

WNIOSKI

Osobiście opowiadam się za drugim poglądem, dopuszczającym zdatność arbitrażową wszelkich praw autorskich, jak i pokrewnych. Przeciwnik tego założenia sam nie znalazł żadnych argumentów na poparcie swych twierdzeń, zawężających zdatność arbitrażową tylko do autorskich praw majątkowych.

W kwestii dopuszczalności zdatności arbitrażowej praw własności przemysłowej popieram opinie wyrażone powyżej, w odpowiednim wywodzie (tj. Zdatność arbitrażowa w sporach z zakresu własności intelektualnej w prawie polskim). Należy zaznaczyć, że polskie rozwiązanie nie odbiega znacząco od rozwiązania przyjętego w Niemczech.

Ze względu na zróżnicowanie ustawodawstw krajowych w zakresie zdatności arbitrażowej sporów z zakresu własności intelektualnej należy wskazać, że „[...] skuteczność wyroku sądu arbitrażowego nie zależy tylko i wyłącznie od zdatności arbitrażowej sprawy ocenianej według porządku prawnego państwa, w którym został wydany. Należy również sprawdzić, czy przepisy, na podstawie których wyrok ma być uznany lub ma zostać stwierdzona jego wykonalność, zakładają zdatność arbitrażową w danej sprawie. W przypadku braku tej zdatności wyrok sądu arbitrażowego [...]”⁴⁹ nie będzie mógł zostać uznany albo nie będzie można stwierdzić jego wykonalności przez sąd państwowy kraju, gdzie miałyby odnieść skutki prawne.

Powyższe wskazuje na atrakcyjność polskiego systemu prawnego jako prawa właściwego dla postępowania arbitrażowego, ale również jako prawa właściwego dla postępowania postarbitrażowego (możliwość uznania lub stwierdzenia wykonalności większości wyroków sądów arbitrażowych lub ugód przed nimi zawartymi przez polski sąd państwowy), ze względu na nieodbieganie od innych systemów prawnych, ale jako postulat *de lege ferenda* należałoby rozważyć dopuszczalność zdatności arbitrażowej praw własności przemysłowej w zakresie odpowiadającym systemom prawnych krajów *common law*, w szczególności prawa amerykańskiego.

⁴⁸ SIKORSKI, *Zdatność*, s. 52.

⁴⁹ SACHA, *Arbitraż*, s. 93.

BIBLIOGRAFIA

ŹRÓDŁA PRAWA

- Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, Dz. U. z 2019 r., poz. 1460.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. z 2019 r., poz. 1231.
Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, Dz. U. z 2020 r., poz. 286.

LITERATURA

- BAŁOS Iga: Zdatność arbitrażowa sporów dotyczących patentu, Warszawa: C.H. Beck 2017.
- BŁASZCZAK Łukasz, LUDWIK Małgorzata: Sądownictwo Polubowne (Arbitraż), Warszawa: C.H. Beck 2007.
- BUDNIAK Aleksandra: Charakter prawny oraz dopuszczalność zawarcia zapisu na sąd polubowny w prawie polskim i niemieckim (cz. II), *Rejent* 10 (2008), s. 66-87.
- DESSEMENTET François: Intellectual Property and Arbitration, [w:] <http://www.unil.ch/webdav/site/cedidac/shared/Articles/M%C3%A9langes%20Bercovitz.pdf> [dostęp 28.08.2019].
- ERECIŃSKI Tadeusz, WEITZ Karol: Sąd Arbitrażowy, Warszawa: LexisNexis 2008.
- ERECIŃSKI Tadeusz: Zdatność arbitrażowa (art. 1157 KPC), [w:] Międzynarodowy i krajowy arbitraż handlowy u progu XXI wieku. Księga pamiątkowa dedykowana doktorowi habilitowanemu Tadeuszowi Szurskiemu, red. P. Nowaczyk, S. Pieckowski, J. Poczobut [i in.], Warszawa: C.H. Beck 2008, s. 1-14.
- GĘBALA Agnieszka: Granice dopuszczalności arbitrażu – Limits of Arbitrability, *Biuletyn Arbitrażowy* 6 (2008), s. 59-69.
- LIM Marion M.: ADR of Patent Disputes: A Customized Prescription, Not an Over-The-Counter Remedy, *Cardozo Journal of Conflict Resolution* 6 (2004), s. 155-190.
- PAGENBERG Jochen: The Arbitrability of Intellectual Property Disputes in Germany, Worldwide Forum on Arbitration Of Intellectual Property Disputes, [w:] <http://www.wipo.int/amc/en/events/conferences/1994/pagenberg.html> [dostęp: 29.08.2019].
- PANKOWSKA-LIER Beata, PFAFF Dieter: Międzynarodowy arbitraż handlowy w stosunkach polsko-niemieckich, *Monitor Prawniczy* 1 (2000), s. 58-62.
- PLANT David W.: The Arbitrability of Intellectual Property Issues in the United States, Worldwide Forum on the Arbitration of Intellectual Property Disputes, [w:] <http://www.wipo.int/amc/en/events/conferences/1994/plant.html> [dostęp: 29.08.2019].
- PODRECKI Paweł: Mediacje i arbitraż w sporach o ochronę własności intelektualnej, Warszawa [b.w.] 2017, [w:] <https://docplayer.pl/59900291-Mediacje-i-arbitraz-w-sporach-o-ochrone-wlasnosci-intelektualnej-prof-inp-pan-dr-hab-pawel-podrecki.html> [dostęp: 27.08.2019].
- RADWAŃSKI Zbigniew: Prawo cywilne. Część ogólna, Warszawa: C.H. Beck 2005.
- ROMANOWSKI Michał: Podział praw podmiotowych na majątkowe i niemajątkowe, *Państwo i Prawo* 3 (2006), s. 24-38.
- RYSZKOWSKI Karol: Klauzula porządku publicznego w postępowaniu przed sądem polubownym a zdatność arbitrażowa, *ADR. Arbitraż i Mediacja* 21 (2013), nr 1, s. 77-102.
- SACHA Gabriela: Arbitraż w sporach z zakresu własności intelektualnej, *ADR. Arbitraż i Mediacja* 43 (2018), nr 3, s. 87-96.
- SAENGER Ingo: Zivilprozessordnung: Handkommentar, Baden-Baden: Nomos 2006.
- SCHLOSSER Peter: Das Recht der internationalen privaten Schiedsgerichtsbarkeit, Tübingen: Mohr Siebeck 1989.

SIKORSKI Rafał: Zdatność arbitrażowa spraw z zakresu własności intelektualnej, *ADR Arbitraż i Mediacja* 6 (2009), nr 2, s. 43-53.

SMITH Matthew A., COUSTÉ Marina, HIED Temogen [i in.]: Arbitration of Patent Infringement and Validity Issues Worldwide, *Harvard Journal of Law and Technology* 19 (2006), no. 2, s. 299-357.

ZDATNOŚĆ ARBITRAŻOWA W SPORACH Z ZAKRESU WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W PRAWIE POLSKIM NA TLE PRAWA NIEMIECKIEGO ORAZ PRAWA AMERYKAŃSKIEGO

Streszczenie

Zarówno, na gruncie prawa polskiego, jak i zagranicznych systemów prawnych występują wątpliwości odnośnie do zdatności arbitrażowej sporów z zakresu własności intelektualnej.

W niniejszym artykule podjąłem próbę określenia zdatności arbitrażowej tych sporów na gruncie prawa polskiego. W tym celu posłużyłem się następującymi metodami: historyczną, dogmatyczną oraz prawnoporównawczą. Polskie rozwiązania w zakresie tematu artykułu zostały porównane z niemieckimi oraz amerykańskimi, co umożliwiło nie tylko charakterystykę zdatności arbitrażowej w polskim systemie prawnym, ale również postawienie postulatu *de lege ferenda*.

Słowa kluczowe: ochrona własności intelektualnej; arbitraż; postępowanie arbitrażowe; sądownictwo polubowne

ARBITRABILITY OF INTELLECTUAL PROPERTY DISPUTES IN THE POLISH LAW IN RELATION TO GERMAN AND U.S. LEGAL SYSTEMS

Summary

Both under Polish law and foreign legal systems there are doubts as to the arbitrability of intellectual property disputes.

In this article I have attempted to determine the arbitrability of these disputes under Polish law. I have used the following methods: historical, dogmatic and comparative. Polish solutions in the subject of the article were compared with German and American ones, which allowed not only to characterize arbitration in the Polish legal system, but also to postulate *de lege ferenda*.

Key words: intellectual property protection; arbitration; arbitral tribunal; arbitration proceedings