

Ewelina Tomczyk

Uniwersytet Wrocławski

ORCID: 0009-0000-2233-080X

ewelina.tomczyk@uwr.edu.pl

Postępowanie arbitrażowe w sprawach z zakresu własności intelektualnej

Arbitration Proceedings in Intellectual Property Cases

ABSTRAKT

Sprawy z zakresu własności intelektualnej z reguły charakteryzują się wysokim stopniem złożoności i skomplikowania. Ponadto częstokroć w trakcie postępowań w tego typu sprawach dochodzi do konieczności ujawniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Jednocześnie w większości przypadków stronami sporu są przedsiębiorcy, dla których istotne jest, aby merytorycznie poprawne rozstrzygnięcie zapadło w jak najkrótszym czasie, gdyż długie postępowanie może wpływać bezpośrednio i w negatywny sposób na prowadzoną przez nich działalność gospodarczą. Przedmiotem niniejszego artykułu jest zatem analiza możliwości rozstrzygania sporów w sprawach z zakresu własności intelektualnej w drodze postępowania arbitrażowego na gruncie polskiego prawa i wykazanie, że arbitraż w tego typu sprawach z wielu powodów stanowi doskonałą alternatywę dla sądownictwa państwowego.

Słowa kluczowe: arbitraż; własność intelektualna; arbitraż międzynarodowy; sąd polubowny

WSTĘP

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 przemysłowej¹. Natomiast postępowanie arbitrażowe stanowi narzędzie, za pomocą którego spór dotyczący interesów dwóch lub więcej podmiotów jest powierzony arbitrowi lub arbitrom, którzy swoją kompetencję wywodzą z prywatnej umowy stron, a nie od organów władzy państwowej,

¹ Ł. Błaszczak, M. Ludwik, *Sądownictwo polubowne (Arbitraż)*, Warszawa 2007, s. 110–111.

i prowadzą postępowanie oraz orzekają na podstawie takiej umowy². Przy czym strony z góry uzgadniają, że zaakceptują decyzję arbitra jako ostateczną i prawnie ich wiążącą. Ponadto arbitraż najlepiej sprawdza się w sporach, w których potrzebne jest doświadczenie oraz specjalistyczna wiedza z danej branży³. W związku z powyższym celem niniejszego artykułu jest dokonanie analizy dopuszczalności rozstrzygania sporów w sprawach z zakresu własności intelektualnej w drodze postępowania arbitrażowego na gruncie polskiego prawa oraz wykazanie, że w przypadku tego typu spraw arbitraż stanowi doskonałą alternatywę dla sądownictwa państwowego z wielu powodów związanych z takimi aspektami jak: miejsce, czas i koszty postępowania, poufność czy też prawo właściwe dla rozstrzygnięcia sporu.

ZDATNOŚĆ ARBITRAŻOWA

W ogólnym ujęciu należy uznać, że regulacje prawne tworzące prawo własności intelektualnej dotyczą w szczególności praw autorskich, patentów, znaków towarowych, projektów przemysłowych czy też wzorów użytkowych. Z kolei aby spór mógł zostać poddany pod rozstrzygnięcie przez sąd polubowny, sprawa, której dotyczy, musi charakteryzować się zdatnością arbitrażową. Zgodnie z art. 1157 Kodeksu postępowania cywilnego (dalej: k.p.c.)⁴ zdatność arbitrażową (o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej) posiadają spory o prawa majątkowe, z wyjątkiem spraw o alimenty, oraz spory o prawa niemajątkowe, jeżeli mogą być przedmiotem ugody. Ponadto w doktrynie wskazuje się, że zdatność arbitrażową mają jedynie te sprawy cywilne, w których dopuszczalna jest droga sądowa, gdyż art. 1157 k.p.c. nie powinno się interpretować w oderwaniu od przepisów regulujących pojęcie sprawy cywilnej oraz dopuszczalność drogi sądowej (art. 1 i 2 k.p.c.)⁵.

Sprawy dotyczące praw autorskich i praw pokrewnych, takie jak sprawy o naruszenie czy też sprawy związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań wynikających z umów licencyjnych oraz umów o przeniesienie praw autorskich, bez wątpienia mają charakter spraw cywilnych⁶. Jednocześnie sprawy

² R. David, *Arbitration in International Trade*, Deventer–Boston 1985, s. 5. Podobnie: Fouchard, Gaillard, *Goldman on International Commercial Arbitration*, Eds. E. Gaillard, J. Savage, Hague–London–Boston 1999, s. 9.

³ R. Morek, *Rozstrzyganie sporów przez sąd arbitrażowy w świetle obowiązującego prawa*, Warszawa 2014, s. 14.

⁴ Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 r. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

⁵ T. Ereciński, [w:] *Międzynarodowy i krajowy arbitraż u progu XXI wieku. Księga pamiątkowa dedykowana doktorowi habilitowanemu Tadeuszowi Szurskiemu*, red. P. Nowaczyk, Warszawa 2008, s. 7.

⁶ R. Sikorski, *Zdatność arbitrażowa spraw z zakresu własności intelektualnej*, „ADR. Arbitraż i Mediacja” 2009, nr 2, s. 52.

te nie zostały przekazane do właściwości innych organów, zatem przysługuje im droga sądowa. W związku z powyższym należy przyjąć, że posiadają one zdolność arbitrażową w rozumieniu przepisów k.p.c.

Natomiast na gruncie postępowania odrębnego w sprawach własności intelektualnej ustawodawca określił wprost katalog spraw własności intelektualnej. Zgodnie z art. 479⁸⁹ k.p.c. są to sprawy o ochronę praw autorskich i pokrewnych, o ochronę praw własności przemysłowej oraz o ochronę innych praw na dobrach niematerialnych (sprawy własności intelektualnej *sensu stricto*) oraz sprawy przekazane do rozpoznawania sądom własności intelektualnej, które z natury swej nie są sprawami własności intelektualnej (sprawy własności intelektualnej *sensu largo*), tj. sprawy o: (1) zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji; (2) ochronę dóbr osobistych w zakresie, w jakim dotyczy ona wykorzystania dobra osobistego w celu indywidualizacji, reklamy lub promocji przedsiębiorcy, towarów lub usług oraz (3) ochronę dóbr osobistych w związku z działalnością naukową lub wynalazczą. Przepisy k.p.c. nie zawierają żadnej regulacji, która wyłączałaby możliwość objęcia zapisem na sąd polubowny spraw własności intelektualnej określonych w art. 479⁸⁹ k.p.c., zatem należy uznać, że jest to jak najbardziej dopuszczalne.

Należy jednak mieć również na uwadze, że niektóre sprawy z zakresu prawa własności przemysłowej nie będą posiadały zdolności arbitrażowej, gdyż kompetencja do ich rozstrzygania w trybie postępowania spornego została zastrzeżona dla Urzędu Patentowego. Katalog tych spraw zawarty jest w art. 255 ust. 1 p.w.p.⁷. Są to m.in. sprawy o unieważnienie patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji; unieważnienie patentu europejskiego, udzielonego w trybie określonym w Konwencji o patencie europejskim; unieważnienie uznania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego wzoru przemysłowego; udzielenie licencji przymusowej na korzystanie z wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego albo topografii czy też sprawy dotyczące zmiany decyzji o udzieleniu licencji przymusowej.

ZAPIS NA SĄD POLUBOWNY

Na gruncie prawa polskiego dopuszczalne jest zarówno zawarcie zapisu na sąd polubowny w postaci samodzielnej umowy, jak i w formie klauzuli kontraktowej zamieszczonej w materialnoprawnej umowie głównej⁸. Konieczne jest wskazanie przedmiotu sporu lub stosunku prawnego, z którego spór wyniknął lub może

⁷ Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1170).

⁸ A. Budniak-Rogała, *Charakter prawny zapisu na sąd polubowny w postępowaniu cywilnym*, Wrocław 2015, s. 82.

wyniknąć (art. 1161 § 1 k.p.c.). Ponadto również w sprawie zawisłej przed sądem strony mogą poddać spór pod rozstrzygnięcie sądu polubownego aż do momentu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy przez sąd (art. 1161¹ § 1 k.p.c.). Nie jest przy tym dopuszczalne poddanie przez strony pod rozstrzygnięcie sądu polubownego wszystkich sporów, jakie w ogóle mogą między nimi wyniknąć w przyszłości, bez oznaczenia określonego stosunku prawnego⁹. Określenie przedmiotu zapisu powinno bowiem dostatecznie identyfikować stosunek prawny podlegający przekazaniu do rozpoznania przez sąd polubowny, zatem określenie jedynie, że ma to być stosunek prawny związany z wykonywaniem umowy nie może być uznane w tym przypadku za wystarczające, gdyż pozostawia dowolność w ocenie zakresu przedmiotowego zapisu¹⁰.

Poddanie sądowi polubownemu pod rozstrzygnięcie sporów ze stosunku umownego oznacza, że kompetencją tego sądu są objęte wszelkie roszczenia o wykonanie umowy, roszczenia powstające w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, roszczenia o zwrot spełnionego świadczenia w razie nieważności umowy lub odstąpienia od umowy, a także roszczenia deliktowe, jeżeli wynikają ze zdarzenia będącego równocześnie niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy¹¹.

Jednocześnie bezskuteczne są postanowienia zapisu na sąd polubowny naruszające zasadę równości stron, w szczególności uprawniające tylko jedną stronę do wytoczenia powództwa przed sądem polubownym przewidzianym w zapisie albo przed sądem (art. 1161 § 2 k.p.c.). W przypadku spraw z zakresu prawa własności intelektualnej często stronami sporu są przedsiębiorcy, z których część posiada słabszą pozycję gospodarczą, a więc i negocjacyjną. Jednakże właśnie art. 1161 § 2 k.p.c. stanowi gwarancję dla stron będących na mniej uprzywilejowanej pozycji. W sytuacji poddania sporu do rozstrzygnięcia przez sąd polubowny bez względu na powyższe okoliczności została bowiem zapewniona równość stron.

Na podstawie art. 1161 § 1 k.p.c. można wyróżnić elementy obligatoryjne zapisu na sąd polubowny. Są nimi: wskazanie przedmiotu sporu lub stosunku prawnego, z którego spór wyniknął lub może wyniknąć oraz wyrażenie woli poddania sporu pod rozstrzygnięcie sądowi polubownemu. W przypadku zapisu na sąd polubowny z udziałem konsumenta (co również może mieć miejsce w przypadku spraw z zakresu własności intelektualnej) dodatkowym wymogiem jest wskazanie pod rygorem nieważności, że stronom znane są skutki zapisu na sąd polubowny, w szczególności co do mocy prawnej wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej na równi z wyrokiem sądu lub ugodą zawartą przed sądem po ich uznaniu przez sąd lub po stwierdzeniu przez sąd ich wykonalności (art. 1164¹ § 2 k.p.c.). Ponadto zapis na sąd polubowny obejmujący spory wynikające z umów,

⁹ Postanowienie SA w Białymstoku z 9.06.1992 r., I ACz 115/92, Legalis.

¹⁰ Postanowienie SN z 4.04.2012 r., CSK 354/11, Legalis.

¹¹ Postanowienie SA w Krakowie z 16.12.2013 r., I ACz 2288/13, Legalis.

których stroną jest konsument, może być sporządzony tylko po powstaniu sporu i wymaga zachowania formy pisemnej (art. 1164¹ § 1 k.p.c.).

W zapisie na sąd polubowny mogą znaleźć się również elementy fakultatywne dotyczące m.in. liczby arbitrów (art. 1169 § 1 k.p.c.), ich kwalifikacji, sposobu ich powołania (art. 1171 § 1 k.p.c.), trybu postępowania o wyłączenie arbitra (art. 1176 § 1 k.p.c.), ustalenia zasad i sposobu postępowania przed sądem polubownym (art. 1184 § 1 k.p.c.), dopuszczalności i sposobu stosowania przez sąd polubowny tymczasowych środków zabezpieczających (art. 1181 k.p.c.), wskazania miejsca postępowania (art. 1155 § 1 k.p.c.) i czasu jego rozpoczęcia (art. 1186 k.p.c.), języka, w którym będzie prowadzone postępowanie (art. 1187 § 1 k.p.c.) czy też określenia większości wymaganej do wydania wyroku (art. 1195 § 1 k.p.c.). Zapis na sąd polubowny może także wskazywać stały sąd polubowny jako właściwy do rozstrzygnięcia sporu. Jeżeli w treści zapisu strony nie postanowiły inaczej, to są one związane regulaminem takiego stałego sądu polubownego, obowiązującym w dacie zawarcia zapisu (art. 1161 § 3 k.p.c.).

Co więcej, zapis na sąd polubowny może także zostać sporządzony z zastrzeżeniem warunku lub terminu¹². Zapis terminowy może np. zawierać zastrzeżenie, że wyrok zostanie wydany w ciągu sześciu miesięcy od ukonstytuowania się sądu polubownego¹³. Tego typu możliwość w przypadku spraw z zakresu własności intelektualnej jest z pewnością niezwykle istotna dla stron, gdyż w razie sporu wiedzą one, jak długo będzie trwało postępowanie arbitrażowe. W przeciwieństwie do postępowania przed sądem powszechnym, którego czasu trwania nie da się z góry przewidzieć i określić.

Jeśli zaś chodzi o formę zapisu, to powinien być on sporządzony na piśmie (art. 1162 § 1 k.p.c.). Może zostać również zamieszczony w wymienionych między stronami pismach lub oświadczeniach złożonych za pomocą środków porozumiewania się na odległość, które pozwalają utrwalić ich treść (art. 1162 § 2 k.p.c.). Jest to zatem sposób dogodny dla podmiotów, które prowadzą działalność gospodarczą w oddalonych od siebie miastach (czy też krajach – w przypadku gdy jedna ze stron jest podmiotem zagranicznym), co często ma miejsce w sprawach dotyczących własności intelektualnej.

¹² R. Morek, A. Fruk, *Art. 1161*, [w:] *Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz*, red. E. Marżałkowska-Krzes, I. Gil, 2024, Legalis.

¹³ Por. m.in. S. Dalka, *Sądownictwo polubowne w PRL*, Warszawa 1987, s. 66–67; M. Tomaszewski, *Umowa o arbitraż. Podstawowe problemy prawne*, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 1994, nr 1, s. 18; A. Budniak, *Zastrzeżenie warunku lub terminu a charakter prawny zapisu na sąd polubowny*, [w:] *Księga dla naszych kolegów. Prace prawnicze poświęcone pamięci doktora Andrzeja Ciska, doktora Zygmunta Masternaka i doktora Marka Zagrosika*, red. J. Mazurkiewicz, Wrocław 2013, s. 63–69.

WYBÓR ARBITRÓW

Rozpoznanie sprawy przez sąd polubowny może zapewnić w większym stopniu wydanie rozstrzygnięcia odpowiadającego specyfice konkretnego sporu, gdyż to strony decydują o wyborze arbitrów¹⁴. Ponadto arbitrzy nie muszą być prawnikami. Artykuł 1170 k.p.c. stanowi, że arbitrem może być osoba fizyczna bez względu na obywatelstwo, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, niebędąca sędzią państwowym (chyba że jest to sędzia w stanie spoczynku).

Arbitrami mogą być zatem osoby posiadające wykształcenie w danej dziedzinie, np. nauk inżynieryjno-technicznych, co może być niezwykle przydatne w kontekście sporów z zakresu prawa własności przemysłowej. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie bardziej życiowego rozstrzygnięcia sporu przez osoby znające specyfikę danej dziedziny stosunków społecznych, a w konsekwencji orzeczenie wydane przez tych arbitrów może cieszyć się większym autorytetem u stron i wpłynąć pozytywnie na jego dobrowolne wykonanie¹⁵.

Co więcej, w orzecznictwie w odniesieniu do sądu polubownego wskazuje się, że w przypadku sądu polubownego *ad hoc* nie ma wymogu, aby ten sam skład arbitrów rozpoznawał wszystkie sprawy wynikające z danego stosunku prawnego¹⁶. W ramach jednej umowy – jeżeli strony występują z różnymi roszczeniami, nie ma przeszkód, aby każde z żądań rozpoznawali inni arbitrzy, chociażby z tej przyczyny, że mogą specjalizować się w kategoriach różnych spraw bądź też posiadać wiedzę fachową, niezbędną do prawidłowej oceny tylko jednego z roszczeń¹⁷.

Arbitrażem *ad hoc* jest takie postępowanie, które nie korzysta z pomocy instytucjonalnej stałej instytucji arbitrażowej ani z jej regulaminu¹⁸. W takich przypadkach sąd arbitrażowy jest sądem powoływanym przez strony dla rozstrzygnięcia określonego sporu. Arbitraż instytucjonalny stanowi natomiast działalność sądów polubownych rozstrzygających spory na podstawie zasad przyjętych przez daną instytucję arbitrażową, określonych najczęściej w formie regulaminu¹⁹. Przepisy k.p.c. nie różnicują reżimu prawnego dla arbitrażu instytucjonalnego i *ad hoc* – z art. 1158 § 2 k.p.c. wynika, że należy je stosować do obu rodzajów postępowań przed sądem polubownym. Należy jednak pamiętać, że art. 1161 § 3 k.p.c. odnosi się

¹⁴ A. Budniak-Rogała, *op. cit.*, s. 52.

¹⁵ *Ibidem*, s. 52–53.

¹⁶ Wyrok SA w Szczecinie z 4.09.2014 r., I ACa 364/14, Legalis.

¹⁷ *Ibidem*.

¹⁸ M. Rządkowski, 4. *Rodzaje postępowań arbitrażowych*, [w:] M. Rządkowski, *Zakres podmiotowy zapisu na sąd polubowny*, Warszawa 2022.

¹⁹ T. Ereciński, K. Weitz, *Sąd arbitrażowy*, Warszawa 2008, s. 52; A. Szumański, [w:] *System Prawa Handlowego*, red. S. Włodyka, t. 8, *Arbitraż handlowy*, red. A. Szumański, Warszawa 2015, s. 47–48; Ł. Błaszczak, M. Ludwik, *op. cit.*, s. 13; A. Budniak-Rogała, *op. cit.*, s. 50.

wprost jedynie do umowy o arbitraż instytucjonalny i mocy wiążącej regulaminu instytucji arbitrażowej²⁰.

CZAS TRWANIA, KOSZTY I POUFNOŚĆ POSTĘPOWANIA

Arbitraż jest z reguły tańszy i szybszy niż postępowanie przed sądem powszechnym. Podstawowym celem postępowania polubownego jest bowiem szybkość tego postępowania w zakresie załatwiania spraw cywilnych, a nie tworzenie dodatkowej fazy postępowania przedsądowego bądź sądowego na wzór postępowania rozpoznawczego²¹. Szybkości arbitrażu sprzyja także fakt, że co do zasady ma on charakter jednoinstancyjny.

Redukcja kosztów postępowania arbitrażowego w porównaniu do postępowania przed sądem państwowym jest szczególnie widoczna w sprawach z zakresu własności intelektualnej. Sprawy te są bowiem w większości przypadków skomplikowane, wymagają wiedzy specjalistycznej (takiej jak wiedza techniczna), wykraczającej poza wiedzę prawnika. Często więc przed sądem państwowym strony są reprezentowane przez więcej niż jednego pełnomocnika (np. dwóch, z których jeden jest radcą prawnym, a drugi rzecznikiem patentowym). Zwiększa to przynajmniej dwukrotnie koszty zastępstwa procesowego, a zgodnie z art. 98 § 3 k.p.c. w przypadku wygrania sporu zwrotowi podlegało będzie wyłącznie wynagrodzenie (nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach) i wydatki jednego pełnomocnika zawodowego.

Niewątpliwą zaletą arbitrażu w porównaniu do postępowania przed sądem powszechnym jest również jego poufność, tj. wyłączenie jawności postępowania oraz fakt, że wyrok zapadły w sprawie nie podlega publikacji bez zgody stron. W literaturze zwraca się wprawdzie uwagę na brak podstaw prawnych, które określałyby wprost poufność arbitrażu²², jednakże cechę tę wywodzi się z istoty i charakteru sądownictwa polubownego²³. Ponadto postępowania arbitrażowe są w większości przypadków poufne w wyniku zawierania przez strony wraz z zapisem na sąd polubowny klauzul poufności, zakazujących ujawniania osobom trzecim jakichkolwiek informacji związanych z prowadzonym postępowaniem i jego wynikiem oraz zezwalające na wykorzystywanie wszelkich informacji ujawnionych w toku

²⁰ M. Tomaszewski, [w:] *System Prawa Handlowego*, red. S. Włodyka, t. 8, s. 326.

²¹ Wyrok SA w Gdańsku z 25.02.2021 r., I ACa 160/20, Legalis.

²² Por. J. Rajski, *Zagadnienia poufności w arbitrażu handlowym*, „Przegląd Prawa Handlowego” 2001, nr 6, s. 1 i n. oraz cytowaną tam literaturę; M. Tomaszewski, *Skuteczność ochrony prawnej przed sądami polubownymi. Doświadczenia polskie*, „Przegląd Sądowy” 2006, nr 1, s. 58–61.

²³ Zob. J. Rajski, *Zagadnienia poufności...*, s. 1 i n. oraz cytowaną tam literaturę. Por. też: T. Erciński, K. Weitz, *op. cit.*, s. 49–50.

postępowania jedynie dla jego celów²⁴. Powyższa możliwość zapewnienia poufności postępowania arbitrażowego jest szczególnie istotna z perspektywy spraw związanych z własnością intelektualną, gdyż dotyczą one w dużej mierze informacji, faktów i innego rodzaju okoliczności (takich jak dane kontrahentów, klientów, szlaki dystrybucji towarów, informacje o szczegółowych procesach produkcyjnych, wykorzystywanej technologii), które stanowią np. tajemnice przedsiębiorstwa i ich ujawnienie szerszemu gronu osób wpłynęłoby negatywnie na prowadzoną przez strony działalność gospodarczą.

MIEJSCE POSTĘPOWANIA

Zgodnie z art. 1155 § 1 k.p.c. co do zasady to właśnie strony wskazują miejsce postępowania przed sądem polubownym. Dla przedsiębiorców, którzy zdecydowaliby się oddać rozstrzyganie sporów wynikających m.in. z prawa własności intelektualnej pod rozstrzygnięcie takich sądów, jest to niebywale korzystne rozwiązanie. Na etapie negocjowania umów z kontrahentami czy innymi podmiotami, z którymi chcą podjąć współpracę, mogą w zapisie na sąd polubowny wspólnie uzgodnić, jakie miejsce byłoby dla wszystkich stron odpowiednie pod względem lokalizacji w razie konieczności rozstrzygania przyszłych, ewentualnych sporów. Ponadto tym sposobem każda ze stron będzie miała pewność w kwestii tego, jaki sąd będzie właściwy. A jeśli jedna strona i tak złoży pozew według ogólnej właściwości sądów w sądzie państwowym, to druga strona będzie miała możliwość podniesienia zarzutu zapisu na sąd polubowny przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy (art. 1165 §1 k.p.c.). Jednocześnie sam fakt wniesienia sprawy do sądu nie będzie stanowił przeszkody do rozpoznania sprawy przez sąd polubowny (art. 1165 §4 k.p.c.).

Można również przewidzieć, że ewentualne postępowanie arbitrażowe będzie odbywało się zdalnie. Na przykład w Sądzie Arbitrażowym przy Konfederacji Lewiatan od marca 2020 roku rozprawy zdalne odbywają się w 80% spraw, w 10% spraw rozprawy odbywają się na miejscu, w pozostałych 10% spraw – w formie hybrydowej, i nie wpłynęło to negatywnie na długość postępowań, a wręcz przeciwnie – postępowania są prowadzone szybciej²⁵. Zdalne postępowanie arbitrażowe ma tym bardziej sens w przypadku spraw własności intelektualnej, gdyż w wielu

²⁴ W tym zakresie por. m.in.: S. Dalka, *Znaczenie sądów polubownych dla wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych*, „Problemy Egzekucji” 2001, nr 19, s. 17 i n.; J. Rajski, *Zagadnienia poufności...*, s. 3–4; Ł. Błaszczak, M. Ludwik, *op. cit.*, s. 18; T. Ereciński, K. Weitz, *op. cit.*, s. 49–50.

²⁵ E.J. Krześniak, 2. *Nowe technologie w arbitrażu*, [w:] *Nowoczesne technologie. Szansa czy zagrożenie dla funkcjonowania przedsiębiorców w obrocie prawnym i postępowaniach sądowych*, red. A. Kidyba, A. Olejniczak, Warszawa 2022.

przypadkach znaczną część materiału dowodowego będą stanowić różnego rodzaju dokumenty, z którymi zarówno sąd, jak i strony mogą zapoznać się w formie elektronicznej.

PRAWO WŁAŚCIWE DLA ROZSTRZYGANIA SPORU

Od 1 lipca 2020 roku w polskiej procedurze cywilnej funkcjonuje postępowanie odrębne w sprawach własności intelektualnej. Jednakże przepisy k.p.c. w tym zakresie na wielu płaszczyznach pozostawiają wątpliwość interpretacyjną skutkującą m.in. niejednołitością linii orzeczniczej. Dotyczy to np. sytuacji zbiegu przepisów regulujących postępowanie w sprawach własności intelektualnej i inne postępowania odrębne, w szczególności postępowanie w sprawach gospodarczych. Do takich sytuacji dochodzi stosunkowo często. Zgodnie z art. 458² §1 pkt 1 i 2 k.p.c. sprawami gospodarczymi są m.in. sprawy ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, choćby nawet którakolwiek ze stron zaprzestała prowadzenia działalności gospodarczej. Możemy mieć zatem do czynienia w praktyce z sytuacjami, w których jedna sprawa będzie jednocześnie sprawą własności intelektualnej w rozumieniu art. 479⁸⁹ k.p.c. oraz sprawą gospodarczą w rozumieniu art. 458² k.p.c. Będą to np. sprawy pomiędzy przedsiębiorcami o odszkodowanie z tytułu naruszenia praw autorskich i praw pokrewnych, praw własności przemysłowej, praw na dobrach niematerialnych czy też sprawy o zaniechanie naruszeń powyższych praw.

Artykuł 479⁹¹ k.p.c. stanowi, że w sprawach rozpoznawanych według przepisów niniejszego działu przepisy o innych postępowaniach odrębnych stosuje się w zakresie, w którym nie są one sprzeczne z przepisami niniejszego działu. Jest to regulacja bardzo problematyczna, gdyż w praktyce sądy czasem wskazują, że w razie sprzeczności przepisów pierwszeństwo przed normami regulującymi postępowanie w sprawach gospodarczych będą miały przepisy postępowania w sprawach własności intelektualnej²⁶, a w innych prymat przyznają przepisom regulującym postępowanie w sprawach gospodarczych²⁷.

Problematyczny może okazać się również katalog spraw własności intelektualnej zawarty w art. 479⁸⁹ k.p.c., które podlegają rozpoznawaniu zgodnie z przepisami o tym postępowaniu odrębnym. W doktrynie wskazuje się, że użycie sformułowania

²⁶ Np. wyrok SO w Warszawie z: 24.07.2023, XXII GW 75/22, LEX nr 3613725; 26.06.2023 r. XXII GW 243/20, LEX nr 3613892.

²⁷ Postanowienie SO w Warszawie z 7.12.2020 r. XXII GW 274/20, LEX nr 3591734, w którym to są uznał, że z racji, iż sprawa ma charakter gospodarczy, wyłączone jest dokonywanie zmian przedmiotowych, w szczególności wystąpienie z nowymi roszczeniami o odszkodowanie lub zwrot bezpodstawnie uzyskanych korzyści – na podstawie art. 296 ust. 1 p.w.p. (art. 458⁸ § 1 w zw. z art. 479⁹¹ k.p.c.).

„o ochronę” praw autorskich i pokrewnych praw własności przemysłowej i innych praw na dobrach niematerialnych sprawia, że sprawami własności intelektualnej nie będą wszystkie sprawy dotyczące dóbr niematerialnych – np. sprawa o zapłatę wynagrodzenia przeciwko licencjobiorcy, stwierdzenie nieważności umowy sprzedaży patentu lub autorskich praw majątkowych czy sprawa o ochronę zastawu lub użytkowania na patencie lub prawie autorskim nie są, ściśle rzecz biorąc, sprawami „o ochronę” własności intelektualnej²⁸. W konsekwencji w tego typu sprawach strony nie będą mogły korzystać ze szczególnych środków ochrony prawnej, przewidzianych na gruncie przepisów regulujących postępowanie w sprawach własności intelektualnej, takich jak wezwanie do udzielenia informacji czy wyjawienie lub wydanie środka dowodowego.

Co więcej, w sprawach rozpoznawanych w trybie postępowania w sprawach gospodarczych dowód z zeznań świadków ma charakter subsydiarny (art. 458¹⁰ k.p.c.), co oznacza, że sąd może go dopuścić jedynie wtedy, gdy po wyczerpaniu innych środków dowodowych lub w ich braku pozostały niewyjaśnione fakty istotne dla rozstrzygnięcia sprawy. Niedopuszczalne są przekształcenia przedmiotowe (występowanie z nowymi roszczeniami zamiast lub obok dotychczasowych), a także powództwo wzajemne (art. 458⁸ k.p.c.), które na gruncie przepisów postępowania w sprawach własności intelektualnej są możliwe.

Natomiast w przypadku postępowania przed sądem polubownym strony posiadają istotny wpływ na sposób, zasady postępowania i reguły będące podstawą rozstrzygnięcia przez ten sąd²⁹. Dzięki zawarciu umowy arbitrażowej możliwe jest wyeliminowanie powyższych wątpliwości interpretacyjnych i niepewności względem przepisów prawa, które znajdą zastosowanie w przypadku rozstrzygania ewentualnego sporu. Zgodnie z zasadą autonomii stron w postępowaniu arbitrażowym, o ile przepis ustawy nie stanowi inaczej, to właśnie strony mogą określić zasady i sposób postępowania przed sądem polubownym (art. 1184 § 1 k.p.c.). Sąd polubowny będzie rozstrzygał spór według prawa właściwego dla danego stosunku³⁰, a gdy strony go do tego wyraźnie upoważniły – według ogólnych zasad prawa lub zasad słuszności (art. 1194 § 1 k.p.c.). Pod pojęciem prawa właściwego dla danego stosunku należy rozumieć przepisy prawa materialnego (Kodeksu cywilnego lub innych ustaw) regulujące dany stosunek prawny³¹. Natomiast ogólne zasady

²⁸ A. Sadza, *Art. 479⁸⁹*, [w:] *Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, cz. III*, red. A. Olaś, Warszawa 2023.

²⁹ Tak: S. Dalka, *Sądownictwo polubowne...*, s. 16; A. Świdorska, *Sądownictwo polubowne w perspektywie zmian (zagadnienia wybrane)*, „Palestra” 1992, nr 1–2, s. 40; K. Weitz, [w:] J. Jodłowski, Z. Resich, J. Lapiere, T. Misiuk-Jodłowska, K. Weitz, *Postępowanie cywilne*, Warszawa 2009, s. 509.

³⁰ Przy czym należy zastrzec, że „prawo właściwe dla danego stosunku” nie zawsze jest tożsame z prawem materialnym miejsca postępowania przed sądem polubownym.

³¹ A. Zieliński, K. Flaga-Gieruszyńska, *Art. 1194*, [w:] *Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz*, red. A. Zieliński, K. Flaga-Gieruszyńska, Warszawa 2024.

prawa to zasady prawa cywilnego aktualnie obowiązujące w obrocie prawnym. Orzekanie na zasadach słuszności może być szczególnie pożądane w odniesieniu do rozwiązywania sporów wynikających z długoterminowych relacji kontraktowych³². Ponadto nie oznacza ono dowolności w ocenie sprawy. Arbitrzy obowiązani są do przeprowadzenia postępowania dowodowego i przeanalizowania zebranego materiału w zwykłym zakresie³³. Sąd polubowny będzie również w każdym przypadku brał pod uwagę postanowienia umowy oraz ustalone zwyczaje mające zastosowanie do danego stosunku prawnego (art. 1191 § 2 k.p.c.).

Powyższa autonomia woli stron dokonujących zapisu na sąd polubowny jest bardzo szeroka. Nie może ona jednak być postrzegana jako zupełna dowolność stron, ale jako swoboda w granicach wyznaczonych przez ustawodawcę³⁴. Swoboda stron co do ustalenia zasad i sposobu postępowania przed sądem polubownym nie ma charakteru bezwzględnego³⁵. Wniosek taki wynika z brzmienia art. 1184 § 1 k.p.c., zgodnie z którym strony mogą uzgodnić zasady i sposób postępowania przed sądem polubownym, jeżeli przepis ustawy nie stanowi inaczej. Strony regulując sposób prowadzenia postępowania przed sądem polubownym, nie mogą zatem wyłączyć obowiązywania norm k.p.c., które mają charakter *iuris cogentis*³⁶. W kontekście przepisów części piątej k.p.c. są to m.in. art. 1183, 1189 § 2 i 3, art. 1190 § 2 i art. 1193 k.p.c., a także regulacje dotyczące zdatności arbitrażowej (art. 1157 i 1164 k.p.c.), treści, formy i skutków dokonania zapisu na sąd polubowny (art. 1161, 1162 i 1165 k.p.c.), skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego (art. 1205–1211 k.p.c.) oraz uznania i stwierdzenia wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej.

UMOWY DOWODOWE

W kontekście art. 1184 k.p.c. w doktrynie zasadniczo dominuje stanowisko o dopuszczalności zawierania umów dowodowych w postępowaniu przed sądem polubownym. Wskazuje się przy tym, że dopuszczenie to stanowi wyraz rozporządzalności formalnej w postępowaniu dowodowym³⁷. W postępowaniu przed sądem polubownym strony mają zarówno prawo do określenia trybu przedstawienia

³² R. Morek, A. Fruk, *Art. 1194*, [w:] *Kodeks...*

³³ Ł. Błaszczak, *Wyrok sądu polubownego w postępowaniu cywilnym*, Warszawa 2010, s. 256 i n.

³⁴ Ł. Błaszczak, M. Ludwik, *op. cit.*, s. 24.

³⁵ R. Flejszar, A. Oklejak, *Zasada dyspozycyjności w postępowaniu przed sądem polubownym*, „ADR. Arbitraż i Mediacja” 2011, nr 4, s. 45.

³⁶ Wyrok SN z 3.06.1987 r., ICR 120/87, LEX nr 3410.

³⁷ R. Flejszar, A. Oklejak, *op. cit.*, s. 58.

faktów, jak i dowodów oraz do dwustronnego decydowania o tym, które ze znanych im faktów i dowodów zostaną przedstawione³⁸.

Na gruncie postępowania arbitrażowego dopuszcza się również zawarcie umowy rozszerzającej możliwość prowadzenia dowodów w granicach środków dowodowych przewidzianych przez k.p.c., umowy rozszerzającej katalog środków dowodowych o te dowody nieprzewidziane przez prawo postępowania cywilnego i umowy zawężającej możliwość dowodzenia³⁹. Strony mogą zatem zawęzić możliwość dowodzenia poprzez konkretne wskazanie środków dowodowych, na których to ma opierać się rozstrzygnięcie sądu polubownego. W takich sytuacjach arbitrzy mogą oprzeć rozstrzygnięcie na środkach dowodowych, jakie wskażą strony, np. wyłącznie na dokumentach, wykluczając inne środki⁴⁰. W przypadku sporów z zakresu własności intelektualnej jest to niezmiernie istotna zaleta, gdyż w tego typu sprawach strony mogą nie chcieć, aby ujawnione zostały dokumenty zawierające np. tajemnice przedsiębiorstwa.

ZAWARCIE UGODY PRZED SĄDEM POLUBOWNYM

Zasada ugodowego załatwiania spraw (art. 10 k.p.c.), jedna z najistotniejszych zasad polskiego prawa procesowego cywilnego, dotyczy sądów arbitrażowych w takim samym stopniu jak sądów powszechnych. Świadczy o tym już sama ich nazwa – sądy polubowne. Jak trafnie wskazał J. Rajski, etos arbitrażu wymaga wspierania kultury kompromisu⁴¹. Przed sądem polubownym strony mogą zatem jak najbardziej zawrzeć ugodę. Jeśli tak się stanie, sąd polubowny umarza postępowanie, a osnovę ugody wciąga się do protokołu albo zamieszcza w odrębnym dokumencie stanowiącym część protokołu i stwierdza podpisami stron (art. 1196 § 1 k.p.c.).

Co więcej, na wniosek stron sąd polubowny może nadać ugodzie formę wyroku (art. 1196 § 2 k.p.c.), co będzie skutkować objęciem tej ugody reżimem Konwencji nowojorskiej⁴², stwarzającej możliwość uznania i wykonania orzeczenia arbitrażowego za granicą, a także uzyskanie przymiotu powagi rzeczy osądzonej – po uznaniu albo stwierdzeniu wykonalności takiego wyroku przez sąd (art. 1212 § 1, 1214

³⁸ K. Czech, *Dowody i postępowanie dowodowe w międzynarodowym arbitrażu handlowym oraz inwestycyjnym. Zagadnienia wybrane*, Warszawa 2017.

³⁹ O. Huńczak, *Instytucja umów dowodowych w postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych i w postępowaniu arbitrażowym*, [w:] *Realizacja ochrony prawnoprocesowej w ujęciu statycznym i dynamicznym*, red. E. Marszałkowska-Krześ, Wrocław 2020, s. 45.

⁴⁰ R. Morek, *Mediacja i arbitraż (art. 183¹–183¹⁵, 1154–1217 KPC). Komentarz*, Warszawa 2006, s. 224.

⁴¹ J. Rajski, *Etos arbitrażu*, „Przegląd Prawa Handlowego” 2013, nr 5, s. 6.

⁴² Konwencja o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych z 10.06.1958 r. (Dz.U. z 1962 r. Nr 9, poz. 41).

§ 1 i 2 k.p.c.)⁴³. Niektórzy przedstawiciele doktryny wskazują, że w przeciwieństwie do wyroku ugoda zawarta przed sądem polubownym nie korzysta z powagi rzeczy osądzonej w zakresie określonym w art. 366 k.p.c., ale w przypadku ponownego wszczęcia tej samej sprawy ugoda stanowi podstawę zarzutu rzeczy ugodzonej (*exceptio rei transactae*), który skutkuje oddaleniem powództwa⁴⁴.

Przepisy k.p.c. nie przewidują trybu kontroli ugody zawartej przed sądem polubownym (w przeciwieństwie do ugód zawieranych przed sądem powszechnym, zgodnie z art. 223 § 2 w zw. z art. 203 § 4 oraz art. 183¹⁴ § 3 i art. 184 zd. 2 k.p.c.). Podlega ona natomiast kontroli sprawowanej przez sąd powszechny (art. 1214 § 3, art. 1215 § 2 k.p.c.). Ugoda zawarta przed sądem polubownym – po jej uznaniu albo stwierdzeniu wykonalności przez sąd powszechny – ma moc prawną równą ugodzie zawartej przed sądem powszechnym, w tym zwłaszcza stanowi tytuł wykonawczy (art. 1212 § 1, 1214 § 1 i 2 k.p.c.).

Ustawodawca nie określił momentu, do którego można zawrzeć ugodę w postępowaniu arbitrażowym. Należy więc przyjąć, że może ona być zawarta niemalże w każdym czasie, aż do wydania wyroku – po tej chwili spór zostaje rozstrzygnięty, a zawarcie ugody jest niedopuszczalne⁴⁵. Warto także wspomnieć, że jeśli strony mają taką możliwość i chcą w jednej ugodzie załatwić również wzajemne roszczenia z tytułu innych zobowiązań, to mogą to uczynić⁴⁶. Jednakże należy mieć wtedy na uwadze kwestię zdatności arbitrażowej dodatkowych spraw, które strony chcą również uczynić przedmiotem ugody.

W przypadku spraw z zakresu własności intelektualnej posiadających zdatność arbitrażową w szczególności strony będące podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą mogą być zainteresowane zawarciem ugody, w której to w myśl art. 917 k.c. będą sobie czynić wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego, aby uchylić istniejący spór⁴⁷. Wynika to z ewentualnej chęci stron do kontynuowania współpracy w przyszłości. Ustępstwa te muszą mieć charakter obustronny⁴⁸. Ugoda zawierana w tego typu sprawach zasadniczo nie posiada cech charakterystycznych, które odróżniałyby ją ugód zawieranych przed sądem polubownym w innego rodzaju sprawach.

⁴³ R. Morek, A. Fruk, *art. 1196*, [w:] *Kodeks...*

⁴⁴ *Ibidem*.

⁴⁵ Ł. Błaszczak, *Kilka uwag na temat dopuszczalności zawarcia ugody arbitrażowej i jej natury prawnej*, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji” 2015, nr 3661, s. 426.

⁴⁶ *Ibidem*, s. 426; M. Tomaszewski, *Ugoda w postępowaniu przed sądem polubownym – aspekty praktyczne*, [w:] *Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynełowi*, red. M. Łaszczyk et al., Warszawa 2012, s. 600.

⁴⁷ Ugoda zawierana przed sądem polubownym jest bowiem pod względem swej natury tą samą ugodą, którą reguluje prawo cywilne, tj. w szczególności art. 917 k.c.

⁴⁸ Ł. Błaszczak, *Kilka uwag...*, s. 430.

UWAGI W KONTEKŚCIE SPORÓW O CHARAKTERZE MIĘDZYNARODOWYM

W przypadku spraw z zakresu prawa własności intelektualnej część sporów może mieć charakter międzynarodowy. Mogą one wynikać m.in. z transgranicznych umów licencyjnych, porozumień o transferze technologii, porozumień dotyczących badań i rozwoju, decyzji projektowych związanych z produktami czy też dotyczyć domen internetowych lub budowania marki⁴⁹. Wiele spraw dotyczących własności intelektualnej, które są rozpoznawane przez polskie sądy, posiada aspekt międzynarodowy – jedną ze stron jest zagraniczny podmiot z siedzibą np. w Stanach Zjednoczonych⁵⁰ czy Szwajcarii⁵¹. Warto więc wspomnieć, że na podstawie art. 1194 k.p.c. arbitrzy, uprzednio wyraźnie upoważnieni do tego przez strony, mogą orzekać według ogólnych zasad prawa, np. rozstrzygając spór o charakterze międzynarodowym, gdy zgodnie z normami należącymi do różnych systemów prawnych (np. kraju powoda i kraju pozwanego) uzyskane zostałyby sprzeczne rozstrzygnięcia⁵². Strony mogą w szczególności upoważnić arbitrów do rozstrzygnięcia sporu na podstawie źródeł, które z założenia mają na celu pogodzenie dorobku różnych systemów i tradycji prawnych, takie jak *UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts* czy *Principles of European Contract Law*⁵³.

W kontekście sporów międzynarodowych dotyczących spraw z zakresu własności intelektualnej rozstrzyganych przez sądy polubowne należy również zweryfikować, czy przepisy, na podstawie których wyrok ma być uznany lub ma zostać stwierdzona jego wykonalność, zakładają zdatność arbitrażową w danej sprawie, gdyż w przypadku braku tej zdatności wyrok sądu arbitrażowego nie będzie mógł zostać uznany przez sąd państwowy kraju, gdzie miałby być egzekwowany⁵⁴.

Rozwiązanie sporu o charakterze międzynarodowym z zakresu własności intelektualnej jest możliwe również w ramach działalności Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu (International Chamber of Commerce, ICC). Usługi alternatywnego rozwiązywania sporów są zapewniane przez Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy ICC oraz Międzynarodowe Centrum ADR ICC. Również przy Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (World Intellectual Property Organisation, WIPO) funkcjonuje Centrum Mediacji i Arbitrażu, które prowadzi m.in. arbitraż,

⁴⁹ J.P. Zammit, J. Hu, *Arbitrating International Intellectual Property Disputes*, s. 1, https://arbitrationlaw.com/files/articles/aaa_arbitrating_international_intellectual_property_disputes.pdf [dostęp: 3.04.2024].

⁵⁰ Postanowienie SO w Warszawie z 8.06.2022 r., XXII GWo 126/21, LEX nr 3654529.

⁵¹ Postanowienie SO w Warszawie z 26.06.2023 r., XXII GWo 61/22, LEX nr 3642717.

⁵² R. Morek, A. Fruk, *Art. 1194*, [w:] *Kodeks...*

⁵³ *Ibidem*.

⁵⁴ G. Socha, *Arbitraż w sporach z zakresu własności intelektualnej*, „ADR. Arbitraż i Mediacja” 2018, nr 3, s. 93.

arbitraż przyspieszony i arbitraż ekspercki. Udostępnia ponadto wzory klauzul arbitrażowych⁵⁵, w których to strony mogą dowolnie kształtować postępowanie poprzez zawarcie w klauzuli informacji dotyczących np. miejsca postępowania, języka postępowania czy prawa właściwego dla rozstrzygnięcia sporu.

PODSUMOWANIE

Spyry powstałe na tle praw własności intelektualnej, tj. dotyczące w szczególności praw autorskich, patentów, znaków towarowych, projektów przemysłowych czy też wzorów użytkowych, w większości przypadków mają charakter skomplikowany i wielopłaszczyznowy. Ich stronami są zazwyczaj przedsiębiorcy, dla których istotne jest uzyskanie wiążącego rozstrzygnięcia w jak najkrótszym czasie. W związku z powyższym w tego typu sporach wybór arbitrażu jako alternatywy do rozstrzygania sporów na drodze sądownictwa państwowego jest bez wątpienia korzystniejszy. W sprawach posiadających zdolność arbitrażową w zapisie na sąd polubowny strony mogą poddać zarówno przyszły, jak i istniejący już spór pod rozstrzygnięcie sądu polubownego aż do momentu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy przez sąd. Ponadto przysługuje im prawo do kształtowania zasad postępowania arbitrażowego, w tym wpływ na ukonstytuowanie się sądu arbitrażowego i dobór arbitrów (co jest niezmiernie istotne w kontekście spraw dotyczących własności intelektualnej, do rozpatrywania których niejednokrotnie niezbędna jest specjalistyczna wiedza). Arbitraż jest z reguły tańszy i szybszy niż postępowanie przed sądem powszechnym. Co więcej, strony mogą zawrzeć w umowie arbitrażowej klauzulę poufności, która uniemożliwi ujawnianie osobom trzecim przebiegu postępowania i ujawnionych w jego trakcie informacji, które w tego typu sprawach często stanowią tajemnice przedsiębiorstwa lub innego rodzaju okoliczności istotne dla prowadzonej przez strony działalności gospodarczej, których ujawnienie byłoby niepożądane. Strony mogą również wskazać miejsce i czas postępowania, a także zawrzeć umowę dowodową, na mocy której zmodyfikują katalog dowodów dopuszczalnych do przeprowadzenia przez sąd polubowny.

Postępowanie arbitrażowe w sprawach z zakresu własności intelektualnej może w niektórych przypadkach wykazywać pewną specyfikę i odmienności w stosunku do postępowań arbitrażowych w innych sprawach. W pierwszej kolejności może to wynikać z uwagi na wspomnianą wyżej konieczność zapewnienia ochrony informacji stanowiących np. tajemnicę przedsiębiorstwa. Ponadto jeśli sąd polubowny na podstawie wiążącego go regulaminu lub umowy arbitrażowej zawartej przez strony będzie rozpoznawał sprawę na podstawie przepisów k.p.c. a sprawa będzie

⁵⁵ *Recommended WIPO Contract Clauses and Submission Agreements*, <https://www.wipo.int/amc/en/clauses/index.html> [dostęp: 3.04.2024].

jednocześnie sprawą własności intelektualnej w rozumieniu art. 479⁸⁹ k.p.c. oraz sprawą gospodarczą w rozumieniu art. 458² § 1 pkt 1 i 2 k.p.c. sąd będzie musiał rozstrzygnąć, przepisom którego z postępowań odrębnych przyznać pierwszeństwo.

Należy nadmienić, że postępowanie arbitrażowe może mieć również pewne wady, w szczególności mogą pojawić się trudności w ukonstytuowaniu się trzyosobowego sądu arbitrażowego, zwłaszcza przy arbitrażu *ad hoc*, błędy w organizacji przebiegu postępowania czy też opóźnienie wykonania wyroku arbitrażowego w związku z wniesieniem przez stronę skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego⁵⁶. Niemniej obowiązujące przepisy k.p.c. wydają się wystarczające w odniesieniu do rozstrzygania sporów z zakresu własności intelektualnej przez sądy arbitrażowe. Jedyna kwestia budząca wątpliwości to ewentualna możliwość wyłączenia przez strony możliwości korzystania ze szczególnych środków ochrony prawnej przewidzianych w postępowaniu odrębnym w sprawach własności intelektualnej (tj. w szczególności wyjawienia lub wydania środka dowodowego oraz wezwania do udzielenia informacji), którego przepisy stanowią implementację Dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej⁵⁷. Należałoby zatem rozważyć, czy ustawodawca nie powinien w tym kontekście ograniczyć swobody stron w zakresie wyłączenia stosowania tych przepisów.

BIBLIOGRAFIA

LITERATURA

- Błaszczak Ł., *Kilka uwag na temat dopuszczalności zawarcia ugody arbitrażowej i jej natury prawnej*, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji” 2015, nr 3661.
- Błaszczak Ł., Ludwik M., *Sądownictwo polubowne (Arbitraż)*, Warszawa 2007.
- Błaszczak Ł., *Wyrok sądu polubownego w postępowaniu cywilnym*, Warszawa 2010.
- Budniak A., *Zastrzeżenie warunku lub terminu a charakter prawny zapisu na sąd polubowny*, [w:] *Księga dla naszych kolegów. Prace prawnicze poświęcone pamięci doktora Andrzeja Ciska, doktora Zygmunta Masternaka i doktora Marka Zagrosika*, red. J. Mazurkiewicz, Wrocław 2013.
- Budniak-Rogała A., *Charakter prawny zapisu na sąd polubowny w postępowaniu cywilnym*, Wrocław 2015.
- Czech K., *Dowody i postępowanie dowodowe w międzynarodowym arbitrażu handlowym oraz inwestycyjnym. Zagadnienia wybrane*, Warszawa 2017.
- Dalka S., *Sądownictwo polubowne w PRL*, Warszawa 1987.
- Dalka S., *Znaczenie sądów polubownych dla wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych*, „Problemy Egzekucji” 2001, nr 19.
- David R., *Arbitration in International Trade*, Deventer–Boston 1985.
- Ereciński T., Weitz K., *Sąd arbitrażowy*, Warszawa 2008.

⁵⁶ T. Ereciński, K. Weitz, *op. cit.*, s. 48.

⁵⁷ Dz.U. L 157 z 30.04.2004, p. 45–86.

- Flejszar R., Oklejak A., *Zasada dyspozycyjności w postępowaniu przed sądem polubownym*, „ADR. Arbitraż i Mediacja” 2011, nr 4(16).
- Fouchard, Gaillard, *Goldman on International Commercial Arbitration*, Eds. E. Gaillard, J. Savage, Hague–London–Boston 1999.
- Huńczak O., *Instytucja umów dowodowych w postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych i w postępowaniu arbitrażowym*, [w:] *Realizacja ochrony prawnoprocesowej w ujęciu statycznym i dynamicznym*, red. E. Marszałkowska-Krześ, Wrocław 2020.
- Jodłowski J., Resich Z., Lapiere J., Misiuk-Jodłowska T., Weitz K., *Postępowanie cywilne*, Warszawa 2009.
- Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, cz. III*, red. A. Olaś, Warszawa 2023.
- Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz*, red. A. Zieliński, K. Flaga-Gieruszyńska, Warszawa 2024.
- Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz*, red. E. Marszałkowska-Krześ, I. Gil, 2024, Legalis.
- Krześniak E.J., 2. *Nowe technologie w arbitrażu*, [w:] *Nowoczesne technologie. Szansa czy zagrożenie dla funkcjonowania przedsiębiorców w obrocie prawnym i postępowaniach sądowych*, red. A. Kidyba, A. Olejniczak, Warszawa 2022.
- Międzynarodowy i krajowy arbitraż u progu XXI wieku. Księga pamiątkowa dedykowana doktorowi habilitowanemu Tadeuszowi Szurskiemu*, red. P. Nowaczyk, Warszawa 2008.
- Morek R., *Mediacja i arbitraż (art. 183¹–183¹⁵, 1154–1217 KPC). Komentarz*, Warszawa 2006.
- Morek R., *Rozstrzyganie sporów przez sąd arbitrażowy w świetle obowiązującego prawa*, Warszawa 2014.
- Rajski J., *Etos arbitrażu*, „Przegląd Prawa Handlowego” 2013, nr 5.
- Rajski J., *Zagadnienia poufności w arbitrażu handlowym*, „Przegląd Prawa Handlowego” 2001, nr 6.
- Recommended WIPO Contract Clauses and Submission Agreements*, <https://www.wipo.int/amc/en/clauses/index.html> [dostęp: 3.04.2024].
- Rządkowski M., *Zakres podmiotowy zapisu na sąd polubowny*, Warszawa 2022.
- Sikorski R., *Zdatność arbitrażowa spraw z zakresu własności intelektualnej*, „ADR. Arbitraż i Mediacja” 2009, nr 2.
- Socha G., *Arbitraż w sporach z zakresu własności intelektualnej*, „ADR. Arbitraż i Mediacja” 2018, nr 3.
- System Prawa Handlowego*, red. S. Włodyka, t. 8, *Arbitraż handlowy*, red. A. Szumański, Warszawa 2015.
- Świdarska A., *Sądownictwo polubowne w perspektywie zmian (zagadnienia wybrane)*, „Palestra” 1992, nr 1–2.
- Tomaszewski M., *Skuteczność ochrony prawnej przed sądami polubownymi. Doświadczenia polskie*, „Przegląd Sądowy” 2006, nr 1.
- Tomaszewski M., *Uгода w postępowaniu przed sądem polubownym – aspekty praktyczne*, [w:] *Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi*, red. M. Łaszczuk et al., Warszawa 2012.
- Tomaszewski M., *Umowa o arbitraż. Podstawowe problemy prawne*, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 1994, nr 1.
- Zammit J.P., Hu J., *Arbitrating International Intellectual Property Disputes*, https://arbitrationlaw.com/files/articles/aaa_arbitrating_international_intellectual_property_disputes.pdf [dostęp: 3.04.2024].

AKTY PRAWNE

Dyrektywa 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (Dz.U. L 157 z 30.04.2004).

Konwencja o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych z dnia 10 czerwca 1958 r. (Dz.U. z 1962 r. Nr 9, poz. 41).

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1170).

ORZECZNICTWO

Postanowienie SA w Białymstoku z 9.06.1992 r., I ACz 115/92, Legalis.

Postanowienie SA w Krakowie z 16.12.2013 r., I ACz 2288/13, Legalis.

Postanowienie SN z 4.04.2012 r., CSK 354/11, Legalis.

Postanowienie SO w Warszawie z 7.12.2020 r., XXII GW 274/20, LEX nr 3591734.

Postanowienie SO w Warszawie z 8.06.2022 r., XXII GWo 126/21, LEX nr 3654529.

Postanowienie SO w Warszawie z 26.06.2023 r., XXII GWo 61/22, LEX nr 3642717.

Wyrok SA w Szczecinie z 4.09.2014 r., I ACa 364/14, Legalis.

Wyrok SA w Gdańsku z 25.02.2021 r., I ACa 160/20, Legalis.

Wyrok SN z 3.06.1987 r., ICR 120/87, LEX nr 3410.

Wyrok SO w Warszawie z 26.06.2023 r., XXII GW 243/20, LEX nr 3613892.

Wyrok SO w Warszawie z 24.07.2023 r., XXII GW 75/22, LEX nr 3613725.

ABSTRACT

Intellectual property cases are usually very complex and complicated. Moreover, during proceedings in these types of cases quite often a necessity to reveal trade secrets occurs. And at the same time in most intellectual property disputes parties to the dispute are entrepreneurs for whom it is crucial that a right and correct judgement is rendered as quickly as possible, due to the fact that lengthy proceedings may directly and negatively affect their business operations. Therefore, the purpose of the article is to analyse the possibility of resolving disputes arising in intellectual property cases through arbitration within the Polish law. And to prove that arbitration in this type of cases is, for many reasons, an excellent alternative to proceedings before state courts.

Keywords: arbitration; intellectual property; international arbitration