

Spory z zakresu badań i rozwoju oraz transferu technologii

W toku **prac badawczo-rozwojowych** i **transferu technologii**, zarówno w kraju, jak i na poziomie międzynarodowym, zawierane są różne **umowy i transakcje**. Są to m.in. umowy na badania, wspólne projekty, umowy licencyjne, umowy dotyczące tworzenia podmiotów typu *joint venture*, nawiązywania współpracy między podmiotami, tworzenia przedsiębiorstw typu *spin off* i nawiązywania relacji handlowych.

Wymienione wyżej przykłady współpracy mogą wiązać się ze **złożonymi problemami natury prawnej, handlowej lub związanymi z zarządzaniem**. Często pojawiają się kwestie związane z prawami **własności intelektualnej**. Ponadto, partnerzy badawczy wywodzący się z różnych środowisk instytucjonalnych mogą mieć odmienne oczekiwania i wyobrażenia na temat ustanawiania, funkcjonowania i korzystania z przysługujących im praw własności intelektualnej.



© iStock.com/shotbydave

W tego typu skomplikowanych sytuacjach kluczowe jest **skuteczne unikanie sporów i stosowanie efektywnych metod ich rozwiązywania**. **Alternatywne metody rozwiązywania sporów** (zwane dalej **ADR**, ang. *Alternative Dispute Resolution*), oferując szybkie i atrakcyjne finansowo rozwiązania, prowadzące do rozwiązania sporów bez konieczności rozstrzygnięcia ich na drodze sądowej, dzięki czemu przyczyniają się do zapewnienia ciągłości aktywności badawczej i wspomagają komercjalizację wyników badań.

Obszary sporów

Podczas negocjowania umów **na różnych etapach prac badawczo-rozwojowych**, jak również podczas realizacji **procesów komercjalizacji i transferu technologii**, powinien mieć miejsce **staranny dobór** metod rozwiązywania sporów. W przypadku, gdy w ramach współpracy realizowanej w zakresie prac badawczo-rozwojowych zawiera się wiele umów na różnych etapach realizacji danego projektu, ważne jest uwzględnienie **jednoznacznych postanowień dotyczących rozwiązywania sporów**. Zapewni to, w razie potrzeby, efektywny przebieg procesu rozwiązywania sporów oraz ewentualną ich konsolidację.

Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Światowej Organizacji Własności Intelektualnej

Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (zwanej dalej WIPO, ang. *World Intellectual Property Organization*), mające swoją siedzibę w **Genewie** oraz biuro w **Singapurze**, oferuje stronom efektywne metody rozstrzygnięcia **sporów gospodarczych zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym**. W ramach alternatywnego rozwiązywania sporów, Centrum Arbitrażu i Mediacji WIPO oferuje następujące procedury: **mediacja, arbitraż, arbitraż w trybie przyspieszonym oraz rozstrzygnięcie sporu przez eksperta**. Centrum jest jednostką o zasięgu **międzynarodowym**, specjalizującą się w **sporach z zakresu własności intelektualnej i technologii**. Kładzie ono szczególny nacisk na **ograniczanie czasu i kosztów administrowanych przez siebie postępowań**.

Procedury ADR stosowane przez Centrum są opracowane w taki sposób, aby sprzyjały pozytywnemu rozstrzygnięciu sporu dla stron postępowania. **70%** postępowań **mediacyjnych** administrowanych przez Centrum zakończyło się **porozumieniem stron**. Nawet w przypadku **arbitrażu 40%** postępowań administrowanych przez Centrum kończy się porozumieniem stron, zawartym jeszcze przed formalnym wydaniem decyzji.

Usługi ADR oferowane przez WIPO

- **Porady proceduralne** dotyczące wyboru metody alternatywnego rozwiązywania sporów
- **Wzory klauzuli mediacyjnej i arbitrażowej** do wykorzystania w umowach
- **Administrowanie sprawy** na podstawie Regulaminu ADR WIPO w przypadku wystąpienia sporu
- **Wsparcie komunikacji pomiędzy stronami i przy organizacji spotkań**
- **Szkolenia** na temat alternatywnego rozwiązywania sporów z zakresu badań i rozwoju oraz technologii

Regulamin ADR WIPO oraz osoby bezstronne (arbitrzy, mediatorzy, eksperci)

Regulamin ADR WIPO **może być stosowany we wszelkich sporach gospodarczych**. Dodatkowo zawiera on postanowienia odnoszące się do **specyfiki konkretnych sporów dotyczących własności intelektualnej i technologii**, takich jak **poufność i wiedza techniczna**.

Strony mogą korzystać z obszernej bazy zawierającej dane **krajowych i międzynarodowych niezależnych arbitrow, mediatorów i ekspertów WIPO, specjalizujących się we wszystkich dziedzinach związanych z własnością intelektualną i alternatywnym rozwiązywaniem sporów**.

dr Andrzej Gadkowski,
Radca Prawny, Światowa Organizacja Własności Intelektualnej,
Tłumaczenie z języka angielskiego

Jak przekazać spór do rozstrzygnięcia w postępowaniu ADR WIPO?

Przyszłe spory

W celu ułatwienia porozumienia między stronami umowy w sprawie przekazywania przyszłych sporów pod rozstrzygnięcie w postępowaniu ADR, Centrum Arbitrażu i Mediacji WIPO udostępnia **wzory klauzul umownych**.

Toczące się spory

Umowa o przekazaniu sporu do rozstrzygnięcia w drodze mediacji lub arbitrażu WIPO

- Jeśli między stronami toczy się już spór, mogą one poddać go pod rozstrzygnięcie w drodze postępowania ADR administrowanego przez WIPO poprzez wypełnienie i podpisanie **umowy o przekazaniu sporu do rozstrzygnięcia w drodze postępowania ADR**.

Jednostronne przekazanie sporu do rozstrzygnięcia w drodze mediacji WIPO

- Jeśli strony **nie zawarły wyżej wskazanej umowy**, wówczas strona, która chciałaby zaproponować drugiej stronie przekazanie sporu do rozstrzygnięcia w drodze **mediacji WIPO** może złożyć **jednostronny wniosek** do Centrum Arbitrażu i Mediacji drogą e-mailową na adres arbiter.mail@wipo.int oraz na adres drugiej strony sporu.

Strony mogą uzgodnić między sobą, kto będzie pełnił rolę mediatora, arbitra lub eksperta, lub mogą wystąpić z wnioskiem do Centrum o pomoc we wskazaniu odpowiednich kandydatów spełniających ich wymagania. Strony mają prawo wyboru miejsca, w którym będzie toczyło się postępowanie ADR.

Obniżone opłaty

Koszty postępowania ADR są zależne od różnych czynników, m.in. od kwoty będącej przedmiotem sporu oraz stopnia skomplikowania sprawy. Jednakże w każdym przypadku koszty postępowania ADR powinny być racjonalne. W drodze konsultacji ze stronami oraz bezstronnymi mediatorami, arbitrami i ekspertami, Centrum ustala opłaty związane z prowadzeniem postępowania, które są odpowiednie do okoliczności występujących w danym sporze.

Centrum stosuje **25% obniżkę opłaty rejestracyjnej i administracyjnej** w przypadku, gdy przynajmniej jedna ze stron sporu: – jest wskazana jako wnioskodawca bądź wynalazca w opublikowanym zgłoszeniu patentowym na mocy **Układu o Współpracy Patentowej (PCT)**; – zarejestrowała wzór przemysłowy w drodze międzynarodowej procedury na mocy porozumienia **haskiego** lub znak towarowy na mocy systemu **madryckiego**; – jest podmiotem dostarczającym rozwiązania technologiczne lub korzystającym z rozwiązań technologicznych w ramach organizacji **WIPO Green**.

Kalkulator opłat za postępowanie ADR administrowane przez WIPO:
www.wipo.int/amc/en/calculator

Współpraca międzynarodowa

W celu optymalizacji procesu rozstrzygania sporów w dziedzinie prac badawczo-rozwojowych i transferu technologii, Centrum Arbitrażu i Mediacji WIPO współpracuje z **zainteresowanymi podmiotami i organizacjami**. Współpraca ta obejmuje m.in. organizację wspólnych spotkań i szkoleń, na przykład z zakresu najlepszych praktyk i wzorów umów.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem:
www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/rd

Informacje o WIPO ADR

- **International Survey on Dispute Resolution in Technology Transactions**
www.wipo.int/amc/en/center/survey/results.html
- **Konferencje i seminaria organizowane przez Centrum Arbitrażu i Mediacji WIPO**
www.wipo.int/amc/en/events
- **Publikacje na temat ADR w dziedzinie własności intelektualnej**
www.wipo.int/amc/en/center/bibliography

Wzory klauzul WIPO ADR:
www.wipo.int/amc/en/clauses

Generator klauzul WIPO ADR:
www.wipo.int/amc-apps/clause-generator

Studium przypadku: Mediacja WIPO w dziedzinie badań i rozwoju

Jeden z większych europejskich ośrodków badawczych zawarł umowę licencyjną z francuskim przedsiębiorstwem. Umowa dotyczyła technologii w zakresie materiałów budowlanych, w związku z którą zgłoszono wniosek patentowy w Europejskim Urzędzie Patentowym. Strony zawarły w umowie wielostopniową klauzulę o rozstrzygnięciu sporów, przewidującą mediację WIPO, a po niej sądowe rozstrzygnięcie sporu.

Trzy lata po zawarciu umowy przedsiębiorstwo sformułowało zarzut nieważności umowy i zażądało zwrotu należności licencyjnych w związku z odrzuceniem zgłoszenia patentowego przez Europejski Urząd Patentowy. Ośrodek badawczy wszczął postępowanie mediacyjne, żądając od francuskiego przedsiębiorstwa zapłaty należności licencyjnych. Strony wystąpiły z wnioskiem do Centrum o udostępnienie listy kandydatów na mediatorów, posiadających doświadczenie w mediacji, sporządzaniu umów licencyjnych i specjalizujących się w prawie patentowym.

Strony wybrały jednego ze wskazanych mediatorów. Mediator przeprowadził wstępną telekonferencję z udziałem stron, w trakcie której przedstawił zasady obowiązujące w mediacji, objaśnił procedurę składania dokumentów, oraz ustalił szczegóły dotyczące spotkania mediacyjnego, takie jak data, miejsce oraz reprezentacja stron. Nieformalne spotkanie przy kolacji, okazało się pomocne w przywróceniu komunikacji pomiędzy stronami, po nim odbyła się jednodniowa sesja mediacyjna w Monachium. Po zakończeniu spotkania mediacyjnego strony były gotowe zawrzeć ugodę. Zawarta między nimi ugoda zawierała postanowienia dotyczące możliwości modyfikacji umowy licencyjnej oraz zapłaty należności licencyjnych w zależności od przyszłych decyzji wydanych w związku ze zgłoszeniem patentowym, a także dodatkowo możliwości zawarcia umowy o wykonanie prac badawczo-rozwojowych. Ugoda została zawarta w ciągu niespełna trzech miesięcy od rozpoczęcia postępowania mediacyjnego. Mediacja umożliwiła stronom dalsze kontynuowanie współpracy.

WIPO Arbitration and Mediation Center (Geneva)
34, chemin des Colombettes
CH-1211 Geneva 20
Switzerland
Tel +4122 338 82 47
Fax +4122 338 83 37

Website: www.wipo.int/amc
Email: arbiter.mail@wipo.int

WIPO Arbitration and Mediation Center (Singapore)
Maxwell Chambers
32 Maxwell Road #02-02
Singapore 069115
Tel +65 6225 2129
Fax +65 6225 3568


WIPO | ADR
Arbitration
and Mediation
Center