

Príklady

mediačných

sporov



Alternatívne riešenie
sporov (ADR)
v praxi

Vyhlasenie: Aj keď prípadové štúdie vychádzajú zo skutočných mediácií, mená strán, krajín, tovarov alebo služieb a/alebo názvy práv duševného vlastníctva boli vynechané alebo zmenené kvôli zachovaniu dôvernosti. Prípady boli zhrnuté.

Boj generálnych riaditeľov

Dvaja stredne veľkí výrobcovia skla, spoločnosti Macatix a Caroleto so sídlom v rôznych krajinách EÚ, sa sporili o viacero práv vyplývajúcich z ochranných známkov.



PRÍČINA SPORU

Spoločnosť Macatix podala na Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo prihlášky viacerých obrazových ochranných známkov. Spoločnosť Caroleto proti tomu podala námietky, keďže ochranná známka spoločnosti Macatix obsahovala slovné prvky, ktoré sa podobali na staršie ochranné známky spoločnosti Caroleto.

Okrem toho mali obe spoločnosti zapísané viaceré ochranné známky na národnej úrovni v členských štátoch EÚ, ako aj vo Švajčiarsku, Spojenom kráľovstve, Rusku a v Číne. V tom čase sa začalo aj konanie o námietkach pred nemeckým a maďarským patentovým a známkovým úradom a čoskoro mali byť podané nové námietky v iných jurisdikciách.





ROZHODNUTIE VYSKÚŠAŤ ADR

Po dôkladnom preštudovaní spisu a vzhľadom na povahu veci a reálnu možnosť, že spor by prekročil rámec jurisdikcií EÚ, expert Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo zodpovedný za tento prípad usúdil, že spor je vhodný na mediáciu. Účastníkov konania nebolo potrebné dlho presviedčať, **aby akceptovali mediáciu ako možnosť nájsť globálne riešenie na urovanie prebiehajúcich sporov v rámci jedného konania.**





VÝZVY

Spoločnosť Macatix v deň mediácie prizvala niekoľkých zástupcov spoločnosti – generálneho riaditeľa, troch patentových zástupcov kvalifikovaných v oblasti ochranných známkov, dvoch interných právnikov a tlmočníkov – ale krátko po začatí stretnutia generálny riaditeľ odišiel a všetky právomoci delegoval na svojich právnikov.

Na druhej strane spoločnosť Caroleto počítala len s prítomnosťou svojho generálneho riaditeľa a externého poradcu.

Chýbajúci záujem o proces a nerovnováha zastúpenia začali frustrovať generálneho riaditeľa spoločnosti Caroleto **a situácia sa zhoršila**, keďže slovo si vzali právnici spoločnosti Macatix s tým, že sa zamerali na technické náležitosti, a tým sťažovali diskusiu a akýkoľvek pokrok.

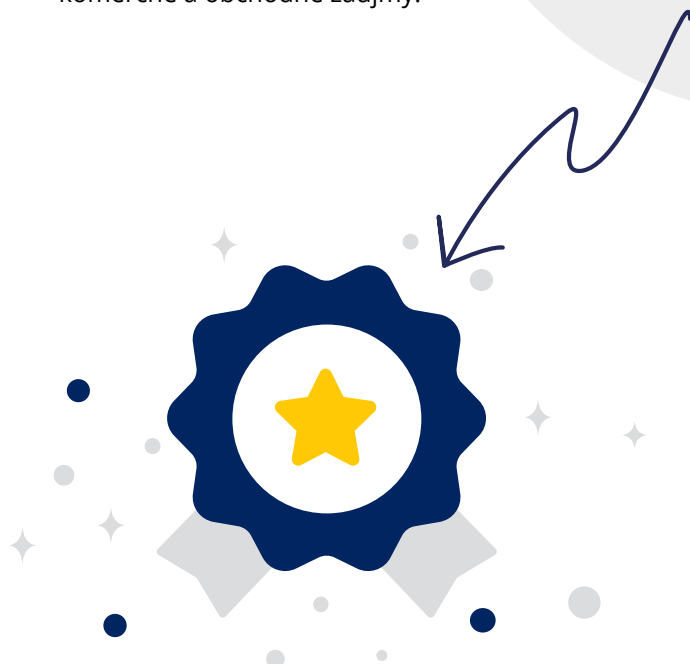




RIEŠENIE

Patovú situáciu mediátor vyriešil tým, že požiadal o návrat generálneho riaditeľa spoločnosti Macatix. Pod vedením mediátora obaja generálni riaditelia viedli priamy a otvorený dialóg a nakoniec dokázali nájsť body, na ktorých sa zhodovali, pretože sa začali zameriavať na svoje širšie obchodné záujmy, ktoré sa netýkali iba sporných ochranných známkok.

Vďaka tomuto prístupu spoločnosti Macatix a Caroleto dosiahli komplexnú dohodu o koexistencii ochranných známkok, ktorou sa vyriešili všetky prebiehajúce spory. V tomto prípade dohoda o riešení sporu obsahovala doložku o pokute, hoci ju účastníci nakoniec vôbec nemuseli vymáhať. Mediácia a odborné poradenstvo vyškoleného a kvalifikovaného mediátora môže byť cenný nástroj na riešenie konfliktov, ktoré sa týkajú viacerých jurisdikcií a zahŕňajú mnohé práva duševného vlastníctva a iné komerčné a obchodné záujmy.



Hodiny alebo hodinky

Dvaja výrobcovia hodín, t. j. francúzska spoločnosť Au Temps a Fast Tempus so sídlom v Španielsku, sa ocitli v spore týkajúcom sa viacerých ochranných znáмок počas pandémie COVID-19.



PRÍČINA SPORU

Obe spoločnosti viedli pred Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo viacero konaní o námietkach, ktoré sa týkali skorších národných ochranných znáмок a ochranných znáмок EÚ. Spor bol komplikovaný, so zdanlivo sa prekrývajúcimi predmetmi podnikania spoločností a podobnými názvami ochranných znáмок.





ROZHODNUTIE VYSKÚŠAŤ ADR

Spoločnosti mali za sebou niekoľko neúspešných pokusov o zmier. Expert Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo zodpovedný za tento prípad však videl potenciál na zmierlivé riešenie, keďže predmety podnikania spoločností by mohli podliehať určitým obmedzeniam. Účastníci sa dohodli, že mediácia prebehne online, takže mohla pokračovať aj počas obmedzení pohybu počas pandémie.





VÝZVY

V tomto prípade si mediátor uvedomil, že významným zdrojom nejasností je jazyk a terminológia opisu výrobkov. Vo francúzštine slovo „montre“ znamená hodinky, t. j. nositeľný predmet, zatiaľ čo „horloge“ sú hodiny, t. j. zariadenie, ktoré ukazuje čas, ale sa nenesie. V španielčine sa však slovo „reloj“ používa na opis oboch pojmov.

Počas rokovaní, ktoré pred procesom mediácie neboli úspešné, účastníci pripravili v španielčine návrh dohody, ktorý bol následne preložený do francúzštiny, ale nezohľadnil dva možné významy pojmu „reloj“. Z dôvodu tejto nejednoznačnosti dohoda neponúkla žiadne vhodné riešenie, pokiaľ nezasiahol mediátor.





RIEŠENIE

V deň mediácie sa mediátor obrátil na generálnych riaditeľov a dosiahol ich priame zapojenie sa do riešenia sporu. Na stretnutí prebrali účastníci sporu vďaka mediátorovi problematiku terminológie a dokázali diskutovať o podmienkach dohody na základe odlišného predmetu podnikania, pretože spoločnosť Fast Tempus predáva hodinky a spoločnosť Au Temps hodiny.

Po podrobných rokovaniach účastníci dospeli k dohode tým, že obmedzili svoje ochranné známky a nakoniec stiahli námietky, pričom dodržali podmienky dohody o riešení sporu. Z tohto prípadu vyplýva, že aj keď sa objavia prekážky v rámci odvetvia, dôkladné odborné znalosti mediátora, porozumenie právam duševného vlastníctva a rozsahu ich ochrany môžu účastníkom sporu pomôcť dospieť k uspokojivému a fungujúcemu riešeniu.



Dohoda za jeden deň

Spor nastal medzi pánom Smithom, známym gymnastom a majiteľom fitnesscentra vo veľkom meste EÚ, na jednej strane a pani Fernándezovou, majiteľkou viacerých fitnesscentier v inej krajine EÚ, na druhej strane.



PRÍČINA SPORU

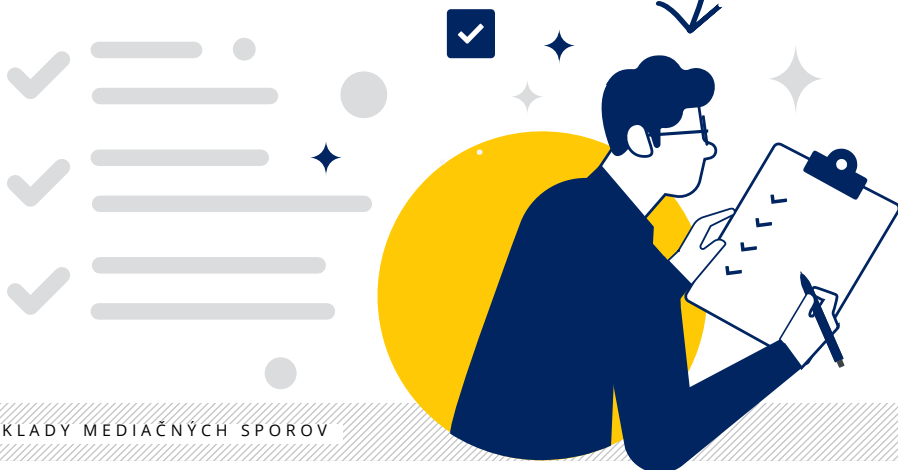
Obe strany mali veľmi podobné ochranné známky pre telocvičné služby a boli zapletené do námietkového konania na Úrade duševného vlastníctva.





ROZHODNUTIE VYSKÚŠAŤ ADR

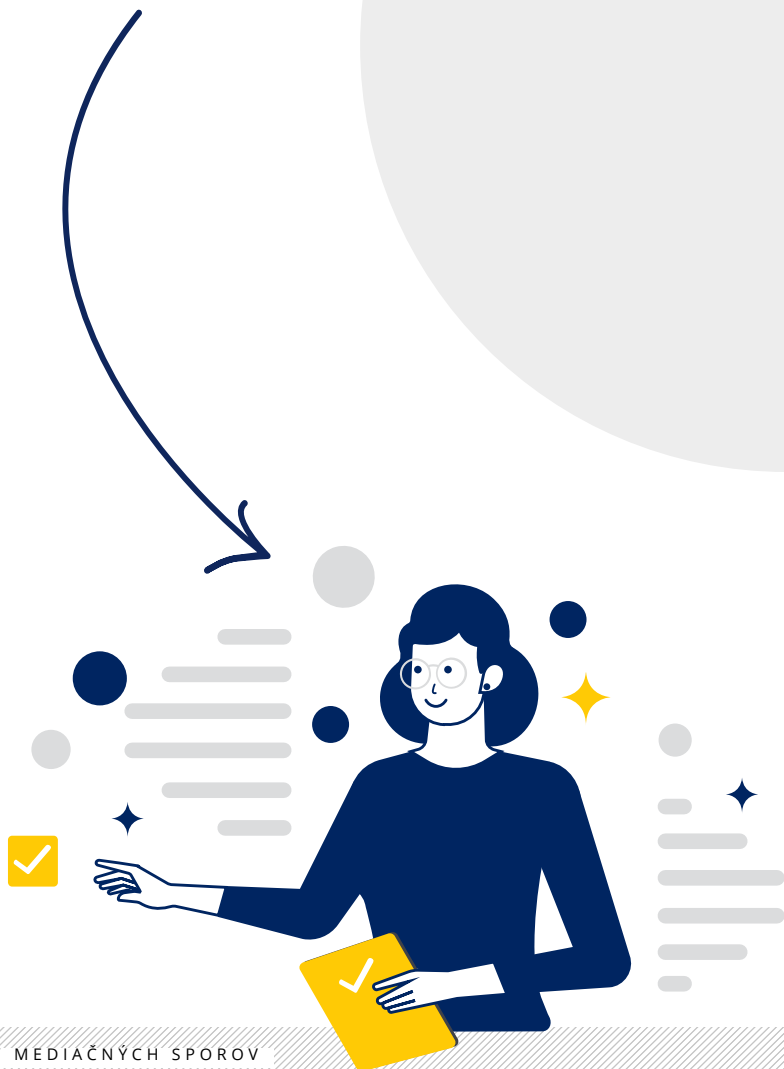
Účastníci sporu sa pokúsili rokovať, no napredovali veľmi pomaly, pretože nerozumeli záujmom druhej strany, **ale mali záujem problém rýchlo vyriešiť, keďže čas zohrával v ich podnikaní dôležitú úlohu.** Na návrh experta Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo zodpovedného za tento prípad súhlasili, že požiadajú o mediáciu.





VÝZVY

Strany sporu sa osobne nikdy nestretli a všetka obojstranná komunikácia prebiehala prostredníctvom ich advokátov. Tento neosobný prístup neprispel k vzájomnému pochopeniu a porozumeniu návrhu druhej strany.





RIEŠENIE

Mediátorka túto situáciu pochopila a urýchlene zorganizovala online mediačné stretnutie, aby sa účastníci mohli stretnúť. Bolo to veľmi užitočné, pretože účastníci si lepšie uvedomili postoje svojich partnerov. **Pri rokovaniach – aj keď prebiehajú online – existuje väčšia flexibilita a účastníci môžu v určitých bodoch vzniesť požiadavky a v iných ustupovať.** Konflikt sa tak stal riešiteľnejším a prejavil sa v ňom aj ľudský prvok.

Mediátorka účinne viedla mediáciu, ktorá umožnila účastníkom dosiahnuť dohodu o koexistencii – a podľa ich želania veľmi rýchlo: **dohoda bola podpísaná v ten istý deň.** Podľa dohody pani Fernándezová súhlasila obmedziť svoju ochrannú známku na národnú ochrannú známku, keďže nechcela rozšíriť svoje podnikanie do zahraničia. Pán Smith súhlasil s tým, že nerozšíri svoju podnikateľskú činnosť do krajiny, kde podniká pani Fernándezová. **Mediácia je proces, ktorý majú pod kontrolou účastníci sporu, a rozhodujú tak o načasovaní, výsledku a dohode.** Mediátorka preukázala komunikačné zručnosti a obidvaja účastníci sporu boli s naformulovanou dohodou spokojní.



Ďalšie informácie



Uvedené informácie slúžia len na informačné účely. Úrady pre duševné vlastníctvo podporujú priateľské urovnanie sporov v oblasti duševného vlastníctva a môžu vás informovať o existujúcich možnostiach alternatívneho riešenia sporov.



ÚRAD
PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

Švermova 43,
974 04 Banská Bystrica 4
Slovenská republika

+421 484300131

upv.sk

✉ infocentrum@indprop.gov.sk



Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Avenida de Europa, 4
03008 Alicante,
Spain

+34 965139100

euipo.europa.eu/sk

✉ MediationCentre-Info@euipo.europa.eu

Príklady mediačných sporov



Mediačné centrum EUIPO poskytuje služby alternatívneho riešenia sporov (ADR) všetkým stranám zapojeným do sporov týkajúcich sa duševného vlastníctva, ktoré sú predmetom konania pred EUIPO.



euiipo.europa.eu



tmdn.org