

Výhody mediace sporů z duševního vlastnictví a její pravidla u Arbitrážního a mediačního centra WIPO

Mgr. Evžen Martínek, Ph.D.

Shrnutí:

Autor v článku shrnuje činnost a působnost Arbitrážního a mediačního centra WIPO a uvádí důvody růstu zájmu o mimosoudní řešení sporů u tohoto centra. Vysvětluje výhody mediace sporů z duševního vlastnictví a okolnosti sporů, pro které mediace není vhodná. Nakonec vykládá postup mediace u Arbitrážního a mediačního centra WIPO a předkládá překlad Pravidel mediace WIPO účinných od 1. července 2021.

I. NÁRŮST ZÁJMU O MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

Některé společnosti v podnikatelské sféře a fyzické osoby v rámci svých interakcí kupříkladu v zaměstnání či v oblasti svobodných povolání při společném vývoji nových produktů či služeb, během partnerství při inovačním podnikání, při spolupráci ve výzkumu, společné tvůrčí činnosti nebo v jakékoli jiné sféře obnášející sdílení tvůrčích výsledků, společné investice do inovací či spoluvlastnictví zhodnocených nehmotných statků by mohly snadno nabýt dojem, že v případě vzniku vzájemného sporu mají pouze dvě možnosti, buď se obrátit na soud, anebo rezignovat na prosazování svých práv. V prvním případě sporným stranám mnohdy zdlouhavé soudní procesy přinesou často více ztrát než zisků. Ačkoli firma, která si léta budovala dobrou pověst, může být ve sporu po právní stránce v silnější pozici, soudní proces jí nakonec může přinést nečekané újmy v podobě negativní publicity v médiích a na sociálních sítích, poškození dobrého jména, vyzrazení částí obchodního tajemství a právní nejistotu ohledně dříve nabytých práv k duševnímu vlastnictví. Dlouhý soudní proces může značně zpomalit do té doby dynamický rozvoj takové společnosti, např. může zkomplikovat získání nového investora, obchodního partnera či zakázky, zbrzdit fúzi či prodej společnosti, snížit odhad jmění společnosti a značně prodražit financování dalších investic. Proto i velké nadnárodní společnosti, aby se vyhnuly uvedeným rizikům, nezářídka využívají mediaci jako jednu z forem mimosoudního řešení sporů se svými obchodními partnery, zaměstnanci i konkurenty, což jim umožňuje ukončit spor smírně, tj. oboustrannou dohodou, a především diskrétně. Pro jednotlivce a pro malé a střední podniky, které bývají pod větším časovým tlakem kvůli vyšší konkurenci a které zpravidla disponují omezenými zdroji, pak mediace představuje významně rychlejší a levnější způsob vyřešení sporu.

1. Působnost centra a statistika případů

V posledních letech se celosvětově zvyšuje zájem o mimosoudní řešení sporů (*Alternative Dispute Resolution/ADR*) z duševního vlastnictví (IP), kdy tento zájem zejména o on-line formy ADR ještě narostl v důsledku pandemie COVID-19. K nejrenomovanějším centrům nabízejícím různé formy ADR v oblasti duševního vlastnictví patří Arbitrážní a mediační centrum Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO ADR centrum), které bylo založeno již v roce 1994. Centrum po navázání spolupráce s šesti národními úřady a soudy v roce 2020 nyní spolupracuje v oblasti ADR s 50 subjekty ve 25 státech, jako je Jižní Korea, Čína,

Španělsko, Polsko, Litva atd. s tím, že podporu politiky ADR poskytuje 13 těmto subjektům.¹ Zájem o zprostředkování sporů u WIPO ADR centra vzrostl v roce 2021 o 45,5 %.

Centrum zprostředkovává *mediaci*, *rozhodčí řízení* (Arbitration), *zrychlené rozhodčí řízení* (Expedited Arbitration), *rozhodnutí odborníka* (Expert Determination) a jejich kombinace. Jednou ze specializací centra je mimosoudní řešení sporů s mezinárodním prvkem, tj. sporů, kdy strany sporu pocházejí z různých zemí, resp. sporu, který by jinak musel řešit soud v zahraničí nebo soudy v několika státech. Pro tento účel WIPO ADR centrum disponuje přes 2000 mediátorů a expertů z celého světa specializovanými na duševní vlastnictví a technologie. Centrum zajišťuje také řešení velkého objemu sporů o internetová doménová jména.

Centrum umožňuje mimosoudní řešení obchodních sporů, sporů z duševního vlastnictví a tzv. technologických sporů, které se týkají těchto hlavních pěti oblastí: patenty, ochranné známky, právo informačních a komunikačních technologií (ICT), autorské právo (copyright) a obchodní spory. U patentů jde zejména o spory týkající se licencí, křížových licencí resp. tzv. *patent pools*, úhrad licenčních poplatků, vlastnictví patentů, patentů v technických normách, transferů technologií, výzkumu a vývoje, věd o živé přírodě a úřadů duševního vlastnictví. U ochranných známek jde hlavně o spory týkající se koexistence ochranných známek, porušování, licencí, námitek a zrušení. V případě práva ICT jde o spory týkající se mobilních aplikací, outsourcingu, integrace systémů, vývoje SW, licencí k SW a telekomunikací a spory o data B2B. V autorském právu jde o spory vztahující se k umění, kulturnímu dědictví, módě, vysílání, kolektivní správě autorských práv, zábavnímu průmyslu, filmu a médiím včetně porušování autorských práv, distribuci a formátům televizních pořadů a autorským právům k digitálním obsahům. V obchodních sporech jde o oblasti výhradní distribuce, franšíz, marketingu, veletrhů, designů, sportu, malých a středních podniků a energetiky.

Z hlediska sporů vycházejících ze smluvních vztahů se jedná zejména o spory z licenčních smluv v oblasti ochranných známek, patentů, autorských práv a software, dále z dohod o výzkumu a vývoji, dohod o transferech technologií, dohod o výhradním prodeji, franšízových smluv, dohod o IT, smluv o zpracování osobních údajů, dohod o vytvoření společného podniku (tzv. *joint venture agreements*), smluv o poskytování konzultačních služeb a dohod o marketingu v umění a kultuře. Samozřejmě řada sporů je řešena prostřednictvím metod ADR na základě již dříve uzavřených dohod či smluvních doložek o mimosoudním urovnání sporu před soudním řízením.²

V roce 2021 centrum zaznamenalo 163 mediačních a rozhodčích případů v různých oblastech duševního vlastnictví, což představuje meziroční nárůst o 44 %, kdy v roce 2020 bylo těchto případů 77. V roce 2021 pak bylo požádáno v centru a s centrem spolupracujících úřadech ve světě o mimosoudní řešení 263 případů. Od roku 2011 centrum administrovalo přes 850 případů, jejich hodnota se pohybuje mezi 20 tisíci a několika sty miliony amerických dolarů (USD).³ Nárůst zájmu o mimosoudní řešení IP sporů prostřednictvím centra a jeho spolupracujících úřadů v posledních deseti letech dokumentuje následující graf.

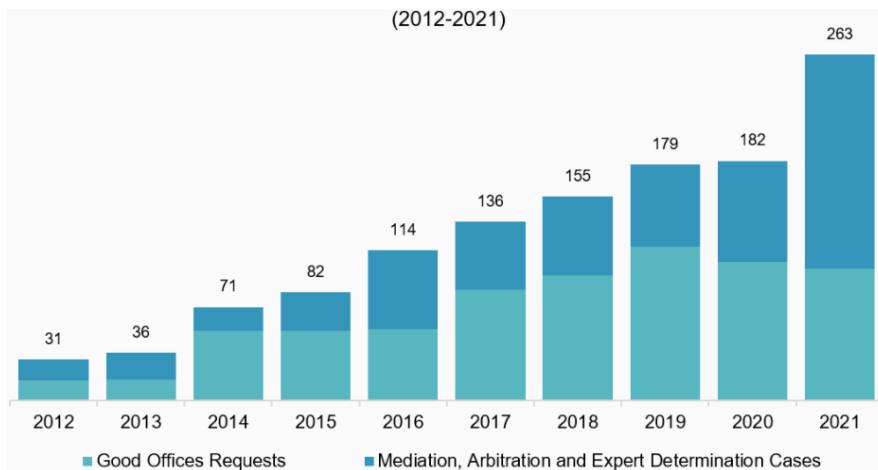
Počty sporů řešených WIPO ADR centrem a spolupracujícími úřady (*good offices*)⁴

¹ WIPO PERFORMANCE REPORT (WPR) 2020, WO/PBC/32/2, s. 20

² WIPO Caseload Summary, <https://www.wipo.int/amc/en/center/caseload.html>

³ WIPO Guide on Alternative Dispute Resolution (ADR) Options for Intellectual Property Offices and Courts, WIPO Arbitration and Mediation Center, 2018, s. 13

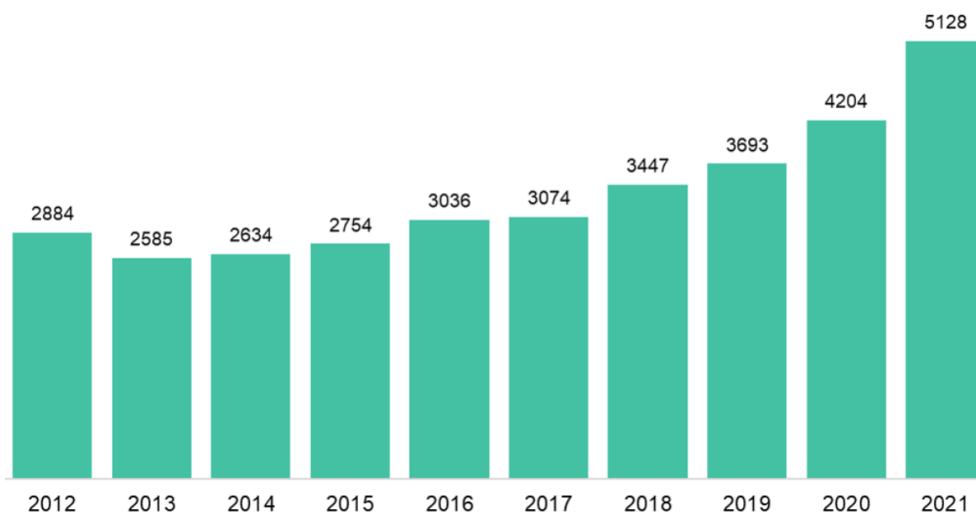
⁴ WIPO ADR Highlights 2021, JANUARY 25, 2022, <https://mailchi.mp/wipo.int/wipo-adr-highlights-yearly-review-2021?e=a60519a51d>



Spory řešené ADR WIPO centrem ze 46 % zahrnovaly nadnárodní společnosti, ve 41 % případů šlo o malé a střední podniky včetně start-upů, tvůrců a inovátorů a ve 12 % byl stranou kolektivní správce autorských práv. V 68 % případů šlo o strany z různých států, které byly administrovány v různých jazycích včetně čínštiny, angličtiny, francouzštiny, korejštiny a španělštiny. Na 75 % případů mediací skončilo uzavřením dohody stran. V roce 2021 se řešené spory týkaly ze 41 % autorského práva, ze 37 % patentů a z 16 % ochranných známek. Hlavními oblastmi sporů byly digitální copyright, ICT, vědy o živé přírodě a patenty ve strojním inženýrství. Zvýšil se počet žádostí o mediaci v případě tzv. FRAND sporů, tj. sporů zahrnujících stranu, která je majitelem tzv. *Standard-Essential Patent* (SEP), tj. patentu, jehož využití je nezbytné k dodržení technické normy. Narostl rovněž počet žádostí o mediaci mezinárodních sporů z duševního vlastnictví postoupených čínskými soudy a autorskoprávních sporů díky spolupráci s mexickým národním institutem pro ochranu copyrightu (INDAUTOR).

V roce 2021 podali majitelé ochranných známek z více než 120 zemí rekordních 5128 případů v oblasti internetových doménových jmen v rámci *Jednotné politiky řešení doménových sporů WIPO* (UDRP), což je o 22 % více než před rokem. V případě sporů z internetových doménových jmen tak centrum od svého založení zprostředkovalo řešení v téměř 56 000 případech týkajících se více než 100 000 doménových jmen.

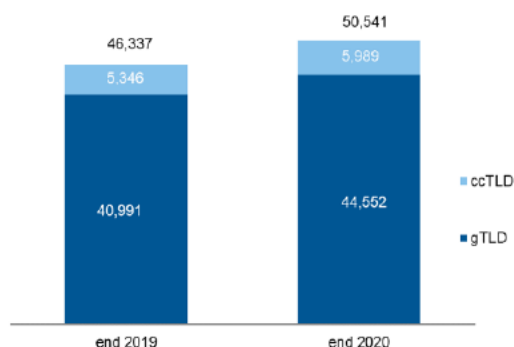
Počty sporů z doménových jmen řešených WIPO ADR centrem 2012-2021⁵



⁵ Tamt.

Generické domény nejvyššího řádu (*generic Top Level Domain/gTLD*) jsou internetové domény na nejvyšší úrovni hierarchie internetových domén, jde například o koncovky doménových jmen .com, .org apod. Mezi TLD patří národní domény nejvyššího řádu (*country-code Top Level Domain/ccTLD*), které sdružují domény jednoho státu, jako např. .cz pro Českou republiku, .de pro Německo apod. WIPO ADR centrum poskytuje služby mimosoudního řešení sporu o internetové doménové jméno⁶ v případě jeho nekalé registrace obsahující doménu jedné z výše uvedených dvou kategorií, tj. v případě gTLD obsahující jednu z následujících domén: e.g., .biz, .com, .info, .mobi, .name, .net, .org, nebo v případě ccTLD, obsahující některé domény států, mezi kterými ČR není,⁷ jelikož spory o internetová doménová jména obsahující národní doménu TLD České republiky .cz řeší Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR na základě Pravidel alternativního řešení sporů. Ta jsou součástí *Pravidel registrace jmen domén v ccTLD .cz* přijatých správcem národní domény nejvyššího řádu .cz – zájmovým sdružením CZ.NIC.⁸ Uvedený rozhodčí soud postupuje podle *Řádu pro řešení sporů o domény cz*.⁹

Počet sporů z generických domén nejvyššího řádu (gTLD) a národních domén (ccTLD) řešených ADR WIPO centrem v letech 2019 a 2020¹⁰



2. Výhody a důvody pro mediaci sporu z duševního vlastnictví

Od 70. let dvacátého století v důsledku přetíženosti soudů a růstu nákladů a délky soudních řízení začaly získávat na oblibě mimosoudní metody řešení sporů. Od 90. let dvacátého století pak nastal v důsledku rostoucího mezinárodního obchodu zájem o mimosoudní řešení obchodních sporů. K nim se postupně s množícími se globálními interakcemi zejména v oblasti vědy a inovací přidávají další typy sporů s mezinárodním prvkem, např. spory v oblasti výzkumu a vývoje včetně sporů z duševního vlastnictví. Metody mimosoudního řešení sporů umožňují překonat jazykové bariéry stran a různorodost právních řádů jejich domovských států, tím šetří čas, finanční prostředky a zvyšují jejich právní jistotu.

Jaké jsou výhody mediace? V mezinárodním šetření WIPO respondenti uvedli, že při uzavírání mediační doložky v mezinárodních smlouvách za hlavní faktory mediace považují nižší náklady (84 % respondentů), možnost vyřešit spor za krátkou dobu (79 %), řešení sporu zohledňující především obchodní zájmy stran, tj. nikoli pouze výhradně právní řešení sporných

⁶ *WIPO Guide to the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP)*, <https://www.wipo.int/amc/en/domains/guide/#a1>

⁷ Jde o tyto domény států: .ag, .ai, .as, .bm, .bs, .bz, .cc, .cd, .co, .cy, .dj, .ec, .fj, .fm, .gd, .gt, .ki, .la, .lc, .md, .me, .mw, .nr, .nu, .pa, .pk, .pn, .pr, .pw, .ro, .sa, .sc, .sl, .sn, .so, .tj, .tt, .tv, .ug, .ve, .vg, .ws.

⁸ *Pravidla registrace jmen domén v ccTLD .cz*, s. 16-19

https://www.nic.cz/files/documents/20180525_Pravidla_registrace_CZ_final.pdf

⁹ https://domeny.soud.cz/html/cz/adr/adr_rules/rad2022.pdf

¹⁰ WIPO PERFORMANCE REPORT (WPR) 2020, s. 20, <https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/wpr-2020.pdf>

otázek (53 %), poskytnutí neutrálního fóra (42 %), poskytnutí kvalitního výstupu z mediace včetně možnosti rozhodnutí specializovaným odborníkem (37 %), vymahatelnost (37 %) a v neposlední řadě zajištění důvěrnosti informací (37 %).¹¹

Nižší náklady a kratší doba mediace: Mediace u ADR WIPO centra trvá v průměru 5 měsíců, zrychlené rozhodčí řízení pak 7 měsíců a standardní rozhodčí řízení zde trvá průměrně 23 měsíců. Náklady mediace u ADR WIPO centra dosahují v průměru 21 tis. USD, náklady na zrychlené rozhodčí řízení 48 tis. USD a standardní rozhodčí řízení pak 165 tis. USD. Dle mezinárodního šetření WIPO mezi 393 respondenty z 62 zemí trvá mediace v průměru 8 měsíců, pro srovnání rozhodnutí sporu odborníkem je zpravidla do 6 měsíců, rozhodčí řízení trvá něco málo přes rok, soudní řízení doma trvá průměrně 3 roky, přičemž řízení u soudu v zahraničí trvá v průměru tři a půl roku. Pokud jde o náklady, náklady mediace jsou na úrovni 10-20 % nákladů za řízení před soudem, tj. do 100 tis. USD. Pro srovnání náklady za rozhodnutí odborníka jsou do 50 tis. USD, náklady na rozhodčí řízení jsou na úrovni 50-90 % soudních nákladů, tj. do 400 tis. USD, přičemž náklady za soud v USA jsou cca 500 tis. USD, náklady za soud v zahraničí pak přibližně 850 tis. USD – 1 mil. USD.¹²

Jediné mediační řízení: Během jednoho procesu mediace lze vyřešit spory stran probíhající v několika státech, a tak se vyhnout riziku zdlouhavých komplikovaných řízení a jejich protikladných výsledků v různých jurisdikcích. Během mediace lze vyřešit najednou všechny související spory mezi stranami, tj. nemusí se vést o jednotlivých sporech separátní řízení. To vše v souhrnu snižuje náklady, zkracuje délku řešení sporu a zvyšuje právní jistotu stran.

Proces mediace pod kontrolou stran: Mediáci nelze zahájit bez souhlasu každé ze stran, která tak má možnost dohodnout se s druhou stranou na vhodném mediátorovi, použitelném právním rámci vč. příslušných pravidel mediace a na místě a jazyce mediačního jednání. Strana není omezena v tom, jaké sporné otázky předloží během mediace k řešení a s jakým řešením bude souhlasit. Mediace se řídí zásadou smluvní volnosti, proto mají strany mnohem širší škálu možností narovnání, než jaké by jim uložil případný soud. Mohou se kupříkladu dohodnout na licenci či souhlasu s užíváním daného práva duševního vlastnictví.¹³ Strany a mediátor se tedy nemusejí řídit pouze právní stránkou sporu, ale do mediační dohody o vyřešení sporu mohou zahrnout taková ujednání, která co nejlépe vyhovují obchodním i mimoobchodním zájmům a potřebám stran.

Obnova obchodních vztahů: Ta souvisí s předchozím bodem zejména také z důvodu, že výsledkem mediace, na rozdíl od soudního či rozhodčího řízení (či rozhodnutí odborníka), není rozhodnutí (soudního či rozhodčího orgánu, resp. experta), ale oboustranná dohoda stran o smírném vyřešení sporu neboli tzv. mediační dohoda. Mediace jako forma mediátorem zprostředkované negociace mezi stranami tak dává stranám příležitost obnovit vzájemnou důvěru a pokračovat v dlouhodobých obchodních vztazích nebo dokonce na základě mediace nové obchodní vztahy navázat.

Kvalitní a odborný výstup mediace: Strany si mohou vybrat mediátora se specificky požadovanými znalostmi a zkušenostmi v příslušné právní, technické a obchodní oblasti sporu. V případě potřeby mohou během mediace přizvat odborníka ve specifickém oboru a požádat ho o expertizu či stanovisko, kterým se smějí, ale nemusejí řídit, a které mohou případně učinit závazným. To se může osvědčit zejména v zemích, kde nemají soudy či obdobné kvazi soudní orgány specializované na oblast duševního vlastnictví.¹⁴

¹¹ *International Survey on Dispute Resolution in Technology Transactions*, WIPO Arbitration and Mediation Center, 2013, s. 41

¹² Tamt. s. 30-33

¹³ *WIPO Guide on Alternative Dispute Resolution (ADR) Options for Intellectual Property Offices and Courts*, WIPO Arbitration and Mediation Center, 2018, s. 19

¹⁴ Srv. tamt. s. 16

Neutralita mediace: V mediaci má možnost strana dosáhnout postavení, kdy není ve sporu znevýhodněna cizím právním řádem či cizím jazykem, které si neosvojila tak jako druhá strana. Nestrannost a nezávislost mediátora pak je podmínkou pro zahájení a vedení řádné mediace.

Důvěrnost a mlčenlivost: Na rozdíl od soudního řízení je nespornou a mnohdy zásadní výhodou, že mediace probíhá neveřejně. Média ani jiné nepovolané osoby nemají tedy k procesu mediace žádný přístup, a proto strany nejsou tolik vystaveny riziku veřejné publicity vyplývající z probíhajícího sporu, která by mohla ohrozit jejich dobré jméno nebo vést k vyzrazení jejich obchodního tajemství či výsledků utajovaného výzkumu a vývoje.¹⁵

Pozastavení promlčecích a prekluzivních lhůt během mediace: Pokud to právní řád jurisdikce, v níž probíhá správní či soudní řízení ve sporné věci mezi stranami, umožňuje, je zpravidla po dobu mediace či zákonem určenou dobu pozastaven běh lhůt ve správním či soudním řízení ve sporné věci.

Definitivní vyřešení sporu a jeho vymahatelnost: Náležitě uzavřená mediační dohoda je soudně vymahatelná jako každá jiná smlouva. Pokud se strany chtějí soudním řízením vyhnout a chtějí mít záruku, že spor mezi nimi bude mít jednotné právně závazné řešení, pak mohou využít kombinaci mediace a arbitráže (Med-Arb), tj. v případě, že mediace nevede k vyřešení sporu, pokračuje arbitráží, která spor rozhodne s konečnou platností. Mediátora mohou strany případně jmenovat rozhodcem v uvedené arbitráži. Nebo se mohou strany v průběhu mediace dohodnout na tom, že spor vyřeší závazným rozhodnutím odborníka. Rozhodnutí odborníka se zpravidla využívá k určení výše licenčních poplatků, ocenění duševního vlastnictví a výkladu patentových nároků.¹⁶ V některých státech může být mediační dohoda přímo vykonatelná jako soudní rozhodnutí, pokud je např. registrována či uložena u soudu, je součástí zápisu z jednání soudu či rozhodnutí soudu, notářské listiny apod.,¹⁷ což představuje další možnost vyřešení sporu s definitivní platností.¹⁸ Vymahatelnost mediačních dohod přeshraničních sporů upravují příslušné předpisy EU¹⁹ a Úmluva OSN o mezinárodních dohodách o urovnání sporu vyplývajících z mediace (tzv. Singapurská úmluva o mediaci), která vstoupila v platnost v roce 2021.²⁰

3. Kdy mediace není vhodná

Mediace svojí formou zprostředkovaného dobrovolného a důvěrného vyjednávání, a především charakterem výstupu v podobě mediační dohody o smírném řešení není vhodná pro každý typ sporu. Lze tvrdit, že až na odůvodněné výjimky se pro mediaci nehodí spory, v nichž jedné ze stran hrozí riziko ztráty práv, nevratné škody, v případech deliktního jednání druhé strany, v případech jednání druhé strany ve zlé víře, v případech sporů nastolujících právní otázky, které může rozhodnout pouze soudní orgán, a v případech, které objektivně neumožňují žádné kompromisní řešení mezi spornými stranami.

¹⁵ Srv. Wollgast H., WIPO alternative dispute resolution – saving time and money in IP disputes, in *WIPO Magazine*, Special Issue, November 2016, s. 32-36

¹⁶ Srv. *WIPO Guide on Alternative Dispute Resolution (ADR) Options for Intellectual Property Offices and Courts*, WIPO Arbitration and Mediation Center, 2018, s. 22

¹⁷ Srv. Peters, N., The enforcement of mediation agreements and settlement agreements resulting from Mediation, in *Corporate Mediation Journal*, 2019, No. 1-2, s. 15-16

¹⁸ Srv. *WIPO Guide on Alternative Dispute Resolution (ADR) Options for Intellectual Property Offices and Courts*, WIPO Arbitration and Mediation Center, 2018, s. 26

¹⁹ Srv. článek 2 a 6 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/52/ES ze dne 21. května 2008 o některých aspektech mediace v občanských a obchodních věcech a článek 58 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech

²⁰ Srv. Article 3, United Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation

Není vhodné zahajovat mediaci v době, kdy jedné ze stran hrozí ztráta práv v důsledku marného uplynutí lhůty, např. při uplatnění práva přednosti apod. Rovněž není na místě vstupovat do mediace, jakmile hrozí straně vznik nevratné škody, kdy je z důvodu jejího odvrácení potřebný zásah státního orgánu, např. přijetí opatření k zabránění porušování práv duševního vlastnictví celní správy či předběžné opatření soudu. Nicméně rozhodnutí o uvedeném opatření celní správy může na žádost jeho držitele, což je zpravidla držitel práv duševního vlastnictví, držitel licence či kolektivní správce atd.,²¹ změněno či na jeho návrh zrušeno,²² protože „je v dispozici držitele rozhodnutí, zda chce nebo nechce, aby orgány celní správy poskytovaly ochranu jeho právu duševního vlastnictví“²³, resp. jakého okruhu práv duševního vlastnictví se na základě vyjádřené vůle držitele má toto rozhodnutí týkat.²⁴ Tato procesní možnost tedy dává prostor k případnému (mediačnímu) jednání strany s domnělým porušovatelem jejích práv, při kterém mu strana může kupříkladu nabídnout uzavření licenční smlouvy apod.²⁵

Všeobecně se nedoporučuje zahajovat mediaci se stranou, u které je důvodné podezření, že do ní nevstupuje v dobré víře. Za důkaz jednání, které nebylo v dobré víře od samotného počátku, lze pokládat úmyslné porušení práv duševního vlastnictví strany protistranou, které se může stát předmětem trestního či přestupkového řízení, žádosti o přijetí opatření k zabránění porušování práv duševního vlastnictví či zdržovací žaloby poškozené strany. Dalším znakem nedobré víry mohou být některé skutkové podstaty nekalé soutěže, kterých se protistrana dopustila v soutěžním vztahu vůči druhé straně. Mediace může být také zneužita protistranou k získání informací o důkazním postavení strany, k získání jejího obchodního tajemství či ke snaze oddálit podání žaloby a zahájení soudního řízení. Motivaci protistrany by si tedy měla strana před tím, než vstoupí do mediačního jednání, důkladně vyhodnotit.

Do mediace by neměly vstupovat strany, které nezbytně potřebují získat právní jistotu ve vymezené právní otázce, kterou jim může poskytnout jedině závazné samostatné rozhodnutí soudního či jiného státního, případně arbitrážního orgánu.²⁶ V případě, v němž strana vyžaduje právně závazné potvrzení, či zrušení existujících práv, resp. nové vymezení jejich rozsahu, a to v případech s účinky vůči všem, *erga omnes*, efektivní vyřešení takového sporu nemůže poskytnout mediace, nýbrž pouze soud či státní orgán (např. patentový úřad). Právní síla vyplývající z právní závaznosti takového rozhodnutí zpravidla omezeného na úzce definovanou právní otázku se pokládá za hlavní rozdíl a někdy i výhodu oproti komplexní a méně snadno právně vymahatelné mediační dohodě.

K mediaci nejsou vhodné ani takové spory, kdy mezi strany nelze práva smysluplně rozdělit, změnit jejich rozsah, resp. strpět jejich užívání protistranou, nebo kdy ze strategického hlediska se předem jeví (případně se to ukáže až během mediace), že zde neexistuje žádná možnost pro kompromisní řešení sporu, z níž by profitovaly obě strany („win-win“ – každá se stran něco získá, resp. „trade-off“ – za vzdání se něčeho získá něco jiného). Nicméně jako prospěšné se ukazují i mediace, které sice nevyústí v uzavření mediační dohody stran, nicméně stranám

²¹ Srv. čl. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 608/2013 ze dne 12. června 2013 o vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1383/2003

²² Srv. § 9 odst. 3 písm. a) a § 10 zákona č. 355/2014 Sb., o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví

²³ Důvodová zpráva k § 10 zákona č. 355/2014 Sb.

²⁴ Srv. Důvodová zpráva k § 9 zákona č. 355/2014 Sb.

²⁵ Srv. Jakl, L., Mimosoudní nástroje prosazování práv k průmyslovému vlastnictví, in Kol., *Prosazování práv z duševního vlastnictví*, HP, 2003, s. 229-230

²⁶ Arbitrabilita sporů z práv duševního vlastnictví je v jednotlivých státech možná v různém rozsahu, zpravidla není možná u sporů o platnost práv průmyslového vlastnictví vzniklých na základě udělení či zápisu zákonem pověřeným orgánem (např. patentovým úřadem). Pouze USA, Kanada a Švýcarsko umožňují předložit všechny spory z patentů k arbitráži. Srv. Briner, R., *The arbitrability of intellectual property disputes with particular emphasis on the situation in Switzerland*, in <https://www.wipo.int/amc/en/events/conferences/1994/index.html>

napomohou se ve sporu detailněji zorientovat a případně se dohodnout na tom, zda spor nechají rozhodnout soudem, nebo arbitráží či odborníkem na danou oblast techniky, resp. práva duševního vlastnictví.

II. POSTUP A PRAVIDLA MEDIACE WIPO

1. Postup mediace u WIPO ADR centra

Předpokladem pro zahájení mediace je dohoda mezi stranami o provedení mediace jejich sporu, která může mít formu buď mediační doložky jiné, např. licenční, smlouvy uzavřené před vznikem sporu, nebo jde o samostatnou „Dohodu o mediaci“ uzavřenou po vzniku sporu.²⁷ On-line generátor mediačních doložek o mimosoudním řešení sporů prostřednictvím centra WIPO umí automaticky vytvořit dle zadaných požadavků příslušné smluvní klauzule v několika jazycích, a to nejen pro mediaci, ale také pro další metody ADR a jejich kombinace: arbitráž; zrychlenou arbitráž; rozhodnutí odborníka; mediaci, v případě nedosažení urovnání následovanou [zrychlenou] arbitráží; mediaci v případě nedosažení urovnání sporu následovanou rozhodnutím odborníka; mediaci v případě nedosažení urovnání sporu následovanou soudním řízením; závazným rozhodnutím odborníka v případě, že ani jedna ze stran do [30] dní od sdělení tohoto rozhodnutí věc nepostoupí ke [zrychlené] arbitráži ke konečnému rozhodnutí.²⁸ Dalšími méně častými možnostmi jsou předložení žádosti o mediaci sporu stranou WIPO ADR centra a protistraně, nebo postoupení sporu k mediaci u WIPO ADR centra na doporučení soudu či po dohodě stran během soudního řízení.²⁹ Obdobně se mohou strany dohodnout na postoupení sporu k mediaci u WIPO ADR centra během sporného řízení před úřadem průmyslového vlastnictví, např. v rámci řízení o námitkách proti zápisu ochranné známky.³⁰

Proces mediace začíná tím, že jedna ze stran sporu podá žádost o mediaci k WIPO ADR centru, v níž stručně popíše podstatu sporu. Na jejím základě, pokud se na osobě mediátora strany nedohodly již dříve, centrum stranám zašle seznam nejméně tří kandidátů na mediátora s uvedením jejich kvalifikace. Strany odpoví centru, které kandidáty preferují. Pokud se jejich preference vzájemně nevylučují, centrum podle nich jmenuje mediátora, v opačném případě jej vybere samo.

V případě, že kandidát mediaci sporu přijme, dohodne se se stranami na tom, jakou formou budou mediační jednání se stranami a jejich zástupci případně dalšími zúčastněnými osobami probíhat, tj. zda formou jednání za osobní účasti či prostřednictvím jakých komunikačních nástrojů, např. videokonferenčně, telefonicky apod. Dále po konzultacích se stranami mediátor stanoví, které písemné podklady potřebné k projednání sporu mají strany předložit a v jakém termínu. Před mediačními jednáními se každá osoba písemně zaváže k mlčenlivosti.

Během mediačních jednání používá mediátor metody, které považuje za vhodné. Může žádat o další informace potřebné k řešení sporu, nesmí však na strany vyvíjet jakýkoli nátlak. Pokud mediátor dospěje k závěru, že sporné otázky nelze vyřešit mediací, může stranám navrhnout vyřešení sporu rozhodnutím odborníka či arbitráží.

Mediace skončí: a) podpisem dohody o urovnání sporu mezi stranami (mediační dohody); b) rozhodnutím mediátora, který dospěje k závěru, že pokračování v mediaci nepovede k

²⁷ Pravidla mediace WIPO nazývají dohodu stran o provedení mediace jejich sporu „Mediation Agreement“, což zde překládám jako „Dohoda o mediaci“. Podle § 2 písm. f) českého zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, se výrazem „mediační dohoda“ rozumí „písemná dohoda stran konfliktu uzavřená v rámci mediace a upravující mezi nimi práva a povinnosti“, což je dohoda stran o vyřešení jejich sporu, pro kterou je v Pravidlech mediace WIPO použit výraz „settlement agreement“, který překládám jako „dohoda o urovnání sporu“.

²⁸ https://www.wipo.int/amc/en/clauses/exp_det_arb/

²⁹ *Guide to WIPO Mediation*, WIPO, 2018, s. 11

³⁰ Srv. tamt. s. 13

vyřešení sporu; c) v jakékoli fázi mediace na základě prohlášení strany o tom, že v mediaci nebude pokračovat. Mediátor poté písemně oznámí centru a stranám datum ukončení mediace a její výsledek. Po ukončení mediace centrum stranám vyúčtuje zaplacené zálohy.

2. Pravidla mediace WIPO³¹ (Účinná od 1. července 2021)

Zkrácené výrazy

Článek 1

V těchto pravidlech:

„Dohoda o mediaci“ znamená dohodu stran o předložení všech či některých sporů, které mezi stranami vznikly nebo mohou vzniknout, k mediaci; dohoda o mediaci může mít formu mediační doložky ve smlouvě nebo formu samostatné smlouvy;

„Mediátorem“ se s rozumí jediný mediátor nebo všichni mediátoři, pokud jich je jmenováno více;

„WIPO“ znamená Světovou organizaci duševního vlastnictví;

„Centrum“ znamená Arbitrážní a mediační centrum WIPO.

Slova používaná v jednotném čísle zahrnují také množné číslo a *vice versa*, podle toho, jak to vyplývá z kontextu.

Rozsah působnosti pravidel

Článek 2

Pokud dohoda o mediaci ukládá vést mediaci podle Pravidel mediace WIPO, považují se tato pravidla za součást dohody o mediaci. Pravidla se použijí ode dne zahájení mediace, pokud se strany nedohodly jinak.

Zahájení mediace

Článek 3

(a) Strana dohody o mediaci, která si přeje zahájit mediaci, předloží centru a druhé straně písemnou žádost o mediaci. Žádost o mediaci se doručuje e-mailem nebo jinými prostředky elektronické komunikace, které o tom poskytují doklad, pokud se strana nerozhodne využít také expresní poštovní nebo kurýrní službu.

(b) Žádost o mediaci obsahuje nebo jsou k ní připojeny:

(i) jména, adresy a telefonní, e-mailové či jiné kontakty pro komunikaci se stranami sporu a zástupci strany, která žádost o mediaci podává;

(ii) kopie dohody o mediaci; a

(iii) stručné vyjádření k povaze sporu.

³¹ <https://www.wipo.int/amc/en/mediation/rules/>

Článek 4

(a) V případě chybějící dohody o mediaci strana, která si přeje navrhnout předložení sporu k mediaci, předloží centru písemnou žádost o mediaci. Zároveň zašle kopii žádosti o mediaci druhé straně. Žádost o mediaci obsahuje údaje stanovené v článku 3(b)(i) a (iii). Centrum může stranám pomoci při posuzování žádosti o mediaci.

(b) Centrum smí na žádost strany jmenovat externí nestrannou osobu, která stranám pomůže při posuzování žádosti o mediaci. Externí nestranná osoba smí vykonávat mediátora sporu, pokud s tím všechny strany souhlasí. Články 15 až 18 se použijí *mutatis mutandis*.

Článek 5

Datem zahájení mediace je den, kdy centrum převezme žádost o mediaci.

Článek 6

Centrum písemně informuje neprodleně strany o převzetí žádosti o mediaci a o datu zahájení mediace.

Jmenování mediátora

Článek 7

(a) Pokud se strany samy nedohodly jinak na osobě mediátora nebo na jiném postupu jmenování mediátora, ke jmenování dojde v souladu s následujícím postupem:

(i) Centrum zašle všem stranám totožný seznam kandidátů. Seznam se obvykle skládá ze jmen nejméně tří kandidátů v abecedním pořadí. Seznam obsahuje nebo je k němu připojeno prohlášení o kvalifikačních předpokladech každého kandidáta. Pokud se strany dohodly na konkrétních kvalifikačních předpokladech, obsahuje seznam jména kandidátů, kteří těmto kvalifikačním předpokladům vyhovují.

(ii) Každá ze stran má právo vymazat jméno jakéhokoli kandidáta nebo kandidátů, proti jejichž jmenování má námítky, a očíslovat zbývající kandidáty v pořadí podle svých preferencí.

(iii) Každá ze stran vrátí centru označený seznam do sedmi dnů ode dne, kdy seznam obdržela. Pokud strana nevrátí označený seznam v uvedené lhůtě, považuje se to za její souhlas se všemi kandidáty na seznamu.

(iv) Co nejdříve poté, co obdrží od stran seznamy, nebo po uplynutí lhůty stanovené v předcházejícím pododstavci v případě jejich nevrácení, centrum s přihlédnutím k preferencím a námítkám vyjádřeným stranami jmenuje osobu ze seznamu mediátorem.

(v) Pokud vrácené seznamy neuvádějí osobu, která je přijatelná jako mediátor pro obě strany, je centrum oprávněno mediátora jmenovat. Obdobně je k tomu oprávněno, pokud osoba nemůže či nechce přijmout na výzvu centra jmenování mediátorem, nebo pokud se má za to, že zde existují další důvody, které brání této osobě ve jmenování mediátorem, a na seznamu nezůstane žádná osoba, která je přijatelná jako mediátor pro obě strany.

(b) Bez ohledu na postup uvedený v odstavci (a) je centrum oprávněno jmenovat mediátora jiným způsobem, pokud se po úvaze usoudí, že v uvedeném odstavci popsáný postup není pro daný případ vhodný.

(c) Přijetí jmenování budoucím mediátorem se považuje za jeho závazek poskytnout dostatek času k tomu, aby mohla být mediace rychle provedena.

Článek 8

Mediátor je neutrální, nestranný a nezávislý.

Zastupování stran a účast při jednáních

Článek 9

(a) Strany smějí mít na jednáních s mediátorem svého zástupce či asistenta.

(b) Strana bezprostředně po jmenování mediátora sdělí druhé straně, mediátorovi a centru jména a adresy svých oprávněných zástupců a jména a funkce osob, které se jménem strany zúčastní jednání stran s mediátorem.

Vedení mediace

Článek 10

Mediace se provádí způsobem dohodnutým stranami včetně jednání prostřednictvím telefonu, videokonference nebo pomocí online nástrojů. Pokud a do té míry, do jaké se strany nedohodnou na způsobu provedení mediace, určí ho mediátor v souladu s těmito pravidly.

Článek 11

Každá ze stran spolupracuje s mediátorem v dobré víře tak, aby mediace postupovala co nejrychleji.

Článek 12

Mediátor má volnost jednat a komunikovat s jednou ze stran odděleně pod podmínkou, že informace poskytnuté při takovém jednání a komunikaci nejsou nezpřístupněny druhé straně bez výslovného souhlasu strany, která informace poskytla.

Článek 13

(a) Co nejdříve po svém jmenování stanoví mediátor po konzultaci se stranami časový harmonogram, kdy strana předloží mediátorovi a druhé straně vyjádření shrnující okolnosti sporu, související zájmy strany a sporná tvrzení a současný stav sporu spolu s dalšími informacemi a materiály, které strana považuje za nezbytné pro účely mediace, zejména ke zjištění sporných otázek.

(b) Mediátor může kdykoli během mediace navrhnout, aby strana poskytla další informace nebo materiály, které mediátor považuje za užitečné.

(c) Strana může kdykoli předat mediátorovi pouze k jeho posouzení písemné informace nebo materiály, které pokládá za důvěrné. Mediátor nesmí bez písemného souhlasu této strany takové informace nebo materiály zpřístupnit druhé straně.

Role mediátora

Článek 14

(a) Mediátor podporuje urovnání sporných otázek mezi stranami způsobem, který považuje za vhodný, ale nemá pravomoc stranám urovnání sporu uložit.

(b) Pokud mediátor považuje za nemožné vyřešit některé sporné otázky mezi stranami prostřednictvím mediace, může stranám navrhnout ke zvážení postupy či prostředky k jejich vyřešení, o kterých má za to, že s ohledem na okolnosti sporu a vztah mezi stranami povedou nejpravděpodobněji k nejefektivnějšímu, nejméně nákladnému a nejpřínosnějšímu řešení těchto otázek. Mediátor může zejména navrhnout:

(i) rozhodnutí odborníka v jedné či vícero jednotlivých otázkách;

(ii) arbitráž;

(iii) předložení posledních návrhů stran na urovnání sporu a, nedojde-li k urovnání sporu prostřednictvím mediace, provedení arbitráže na základě těchto posledních návrhů v souladu s procedurou arbitráže, při níž se úkol arbitrážního tribunálu omezí na rozhodnutí o tom, který z posledních návrhů převládne.

Mlčenlivost

Článek 15

Z jednání stran s mediátorem se nepořizuje žádný druh záznamu.

Článek 16

Každá osoba zapojená do mediace, zejména mediátor, strany a jejich zástupci a poradci, nezávislí odborníci a další osoby přítomné na jednáních stran s mediátorem, zachovávají o mediaci mlčenlivost a nesmějí použít či zpřístupnit straně stojící mimo jakékoli informace týkající se mediace nebo informace získané v jejím průběhu, pokud se na tom strany a mediátor nedohodnou jinak. Každá taková osoba před účastí na mediaci podepíše příslušný slib mlčenlivosti.

Článek 17

Pokud se strany nedohodnou jinak, každá osoba zapojená do mediace při jejím ukončení vrátí všechny stranou poskytnuté dokumenty k případu, doklady či další materiály straně, která je předložila, aniž by si tato osoba ponechala jejich kopii. Veškeré osobou pořízené poznámky týkající se jednání stran s mediátorem se při ukončení mediace zničí.

Článek 18

Pokud se strany nedohodnou jinak, mediátor a strany v žádném soudním nebo arbitrážním řízení neprovedou jako důkaz, ani jiným způsobem nepoužijí:

(i) vyjádřený názor nebo učiněný návrh strany ve vztahu k možnému urovnání sporu;

(ii) přiznání učiněné stranou v průběhu mediace;

(iii) návrhy učiněné mediátorem nebo jím vyjádřené názory;

(iv) skutečnost, že strana projevila či neprojevila ochotu přijmout návrh druhé strany či mediátora na urovnání sporu;

(v) dohodu o urovnání sporu mezi stranami s výjimkou potřebných náležitostí žaloby na plnění z takové dohody nebo jiných požadavků zákona.

Ukončení mediace

Článek 19

Mediace je ukončena:

(i) podpisem dohody o urovnání sporu mezi stranami, která se týká některých či všech sporných otázek mezi stranami;

(ii) rozhodnutím mediátora, pokud usoudí, že další úsilí v mediaci pravděpodobně nepovede k vyřešení sporu; nebo

(iii) kdykoli písemným prohlášením strany.

Článek 20

(a) Neprodleně po ukončení mediace zašle mediátor centru písemné oznámení o ukončení mediace a uvede datum jejího ukončení, zda mediace vedla k urovnání sporu či nikoli, a pokud ano, zda bylo urovnání úplné nebo částečné. Stranám zašle mediátor kopii oznámení odeslaného centru.

(b) Centrum zachovává mlčenlivost o uvedeném oznámení mediátora a neprozradí jiné osobě existenci mediace, ani její výsledek, bez písemného souhlasu stran, s výjimkou potřebných náležitostí žaloby na plnění z dohody o urovnání nebo jiných požadavků zákona.

(c) Centrum však může zařadit informace týkající se mediace do souhrnných statistických údajů o své činnosti, které zveřejňuje, pod podmínkou, že tyto informace neodhalí totožnost stran nebo neumožní zjistit konkrétní okolnosti sporu.

Článek 21

Pokud to nevyžaduje soud nebo pokud s tím strany nevyslovily písemně souhlas, mediátor nevystupuje v jakémkoli probíhajícím či budoucím soudním, arbitrážním nebo jiném řízení týkajícím se předmětu sporu jinak než jako mediátor.

Správní poplatek

Článek 22

(a) Žádost o mediaci podléhá uhrazení správního poplatku centru, jehož výše je stanovena podle Sazebníku poplatků platného v den podání žádosti o mediaci.

(b) Správní poplatek se nevrací.

(c) Dokud není správní poplatek uhrazen, centrum nepodnikne s žádostí o mediaci žádné kroky.

(d) Pokud strana, která žádost o mediaci podala, neuhradí správní poplatek do 15 dnů od písemné upomínky centra, má se za to, že svoji žádost o mediaci vzala zpět.

Poplatky mediátora

Článek 23

(a) Centrum stanoví po konzultaci s mediátorem a stranami výši a měnu poplatků mediátora včetně způsobu a doby jejich úhrady.

(b) Pokud se strany a mediátor nedohodnou jinak, výše poplatků se počítá na základě indikativních hodinových, případně denních sazeb stanovených v Sazebníku poplatků platném v den podání žádosti o mediaci, kdy se přihlédně k hodnotě sporu, složitosti jeho předmětu a dalším významným okolnostem případu.

Zálohy

Článek 24

(a) Centrum může při jmenování mediátora požadovat, aby každá ze stran složila stejnou částku jako zálohu na náklady mediace, obnášející zejména odhadované poplatky mediátora a další výdaje za mediaci. Výši zálohy stanoví centrum.

(b) Centrum může od stran požadovat složení dodatečných záloh.

(c) Pokud strana neuhradí požadovanou zálohu do 15 dnů od písemné upomínky centra, považuje se mediace za ukončenou. Centrum o tom informuje strany a mediátora písemným oznámením a uvede datum jejího ukončení.

(d) Po ukončení mediace centrum stranám zálohy vyúčtuje a vrátí jim nevyčerpaný zůstatek, nebo je požádá o úhradu dlužné částky.

Náklady

Článek 25

Správní poplatek, poplatky mediátora a veškeré další výdaje za mediaci, obnášející zejména výdaje za nezbytné cestovné mediátora a veškeré výdaje spojené se získáním odborného poradenství, nesou strany rovným dílem, pokud se nedohodnou jinak.

Vyloučení odpovědnosti

Článek 26

Vyjma úmyslného deliktu, mediátor, WIPO a centrum nenesou odpovědnost vůči žádné ze stran za žádný čin nebo opomenutí vztahující se k mediaci provedené podle těchto pravidel.

Vzdání se práv v případě hanlivých projevů

Článek 27

Strany a mediátor s přijetím svého jmenování souhlasí s tím, že žádné jejich vyjádření ani komentář, ať už v písemné či ústní podobě, které učiní nebo užijí sami či jejich zástupci při přípravě na mediaci nebo v jejím průběhu, nebude využito k odůvodnění či vedení žaloby pro hanlivé projevy, pomluvu či urážku na cti a že na tento článek se lze odvolat jako na překážku takové žaloby.

Pozastavení běhu promlčecích lhůt podle zákona o promlčení

Článek 28

Smluvní strany souhlasí s tím, že v rozsahu povoleném platnými právními předpisy se běh promlčecích lhůt podle platného zákona o promlčení nebo obdobného předpisu pozastaví v případě sporu, který je předmětem mediace, a to ode dne jejího zahájení do dne jejího ukončení.

3. Sazebník poplatků a nákladů – Mediace³²

(všechny částky jsou v USD)

Hodnota sporu	Správní poplatek	Poplatky mediátora	
Do 250 000 USD	250 USD	2500 USD (*)	
Přes 250 000 USD	0,10 % hodnoty mediace do maximální výše poplatku 10 000 USD	300-600 USD za hodinu (**)	1500-3500 USD za den (**)

(*) Indikativní sazby za 10 hodin přípravy a mediaci.

(**) Indikativní sazby.

- Hodnota mediace je určena celkovou hodnotou nárokovaných částek.
- Pokud žádost o mediaci neuvádí žádné nároky na finanční částku nebo se spor týká otázek, které nelze finanční částkou vyčíslit, je splatným správní poplatek ve výši 1000 USD, který lze upravit. Úprava se provede v relaci ke správnímu poplatku, který po konzultaci se stranami a mediátorem stanoví centrum podle své úvahy přiměřeně okolnostem.
- Mediátor je povinen vést podrobný a přesný záznam provedené činnosti a doby vynaložené na mediaci. Po ukončení mediace se kopie těchto záznamů poskytne stranám a centru spolu s fakturou mediátora.
- Po konzultaci se stranami a mediátorem centrum stanoví konečnou částku, která má být mediátorovi vyplacena, s přihlédnutím k hodinovým či denním sazbám a dalším faktorům, jako jsou složitost předmětu sporu a mediace, celková doba vynaložená mediátorem, péče mediátora a rychlost mediačního řízení.
- Pro účely výpočtu nákladů mediace se výše pohledávek vyjádřená v jiných měnách než amerických dolarech v případě nutnosti převede na částky vyjádřené v amerických dolarech na základě oficiálního směnného kurzu Organizace spojených národů platného v den platby.
- Snížení správního poplatku centra o 25 % se použije, pokud strana (nebo obě strany) sporu je (jsou) uvedena(y) jako přihlašovatel nebo vynálezce ve zveřejněné přihlášce PCT, majitel mezinárodního zápisu podle Haagského systému nebo Madridského systému, poskytovatel nebo zájemce o technologii v rámci WIPO Green nebo MSP (subjekt s méně než 250 zaměstnanci).
- Výši a měnu poplatků externí nestranné osoby jmenované podle čl. 4 písm. b) Pravidel mediace WIPO včetně způsobu a doby jejich úhrady stanoví centrum po konzultaci s externí nestrannou osobou a stranami.

³² Změny v Sazebníku poplatků a nákladů a detailní informace pro úhradu jsou zveřejněny na internetové stránce centra www.wipo.int/amc.