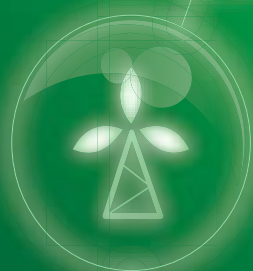
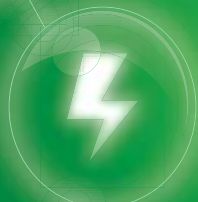
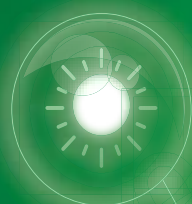


## ZIELONE INNOWACJE POD OCHRONĄ

WYNAŁAZKI I WZORY UŻYTKOWE  
**KONTRA KORONAWIRUS**



**ZNAKI TOWAROWE**  
W MARKETINGU EKOLOGICZNYM

# Spis treści

- 3 WIPO GREEN – wsparcie dla zielonych innowacji i transferu technologii
- 7 Zielone innowacje a znaki towarowe
- 11 Znaki towarowe w marketingu ekologicznym
- 14 Pandemia COVID-19 a wynalazczość
- 15 Jak algorytmy sztucznej inteligencji przewidują epidemie?
  
- 20 Ruszają specjalistyczne sądy chroniące własność intelektualną
- 22 **Ważne dla przedsiębiorców**  
Rodzina znaków towarowych w postępowaniu sprzeciwowym
- 33 Pakiet patentowy
- 36 Klauzula napraw w prawie wzorów przemysłowych
- 39 Naruszenie patentu w prawie prywatnym międzynarodowym
- 41 Kilka uwag o zasadach ochrony wzornictwa przemysłowego – historia i współczesność

Akademia Wiedzy IP

- 48 **Z orzecznictwa TSUE i EUIPO**  
„Monaco” oraz „Monte-Carlo” jako znak towarowy
- 51 **W orzecznictwie TSUE i NSA**  
Nabycie wtórnej zdolności odróżniającej przez  
oznaczenie pierwotnie opisowe
- 53 **Z orzecznictwa TS**  
Wadliwość rejestracji w prawie wzorów przemysłowych  
ze szczególnym uwzględnieniem technicznej  
funkcjonalności
- 57 **Z wokandy UPRP**  
Międzynarodowy znak towarowy APART
- 62 Działalność UPRP w sieci podczas epidemii
- 66 Projektowanie wizerunku przedsiębiorstwa
- 71 **45. wydanie Kwartalnika UPRP**
- 73 Letnia Szkoła Prawa Własności Intelektualnej
- 74 Warto przeczytać

## Orzecznictwo

## Z działalności UPRP

# WIPO GREEN – wsparcie dla zielonych innowacji i transferu technologii

**Ewa Lisowska-Bilińska**  
UPRP

**Platforma WIPO GREEN jest odpowiedzią WIPO na wdrażanie Zrównoważonych Celów Rozwoju Agendy Narodów Zjednoczonych dotyczącej Zrównoważonego Rozwoju do 2030 roku. Baza danych WIPO GREEN zawiera już ponad 3 tysiące technologii, jak i zgłoszonych zapotrzebowań od podmiotów poszukujących „zielonych” rozwiązań.**

WIPO GREEN to rodzaj partnerstwa publiczno-prywatnego, powołanego w 2013 roku przez Światową Organizację Własności Intelektualnej. Jest platformą internetową, która wspiera wszelkie działania na rzecz przyspieszenia postępu w dziedzinie zielonych innowacji i rozwoju nowych technologii przyjaznych środowisku oraz ich upowszechniania w społeczeństwach w skali globalnej.

Poprzez swoje bazy danych, sieci współpracy i liczne wydarzenia networkingowe WIPO GREEN kojarzy ze sobą wynalazców „zielonych” innowacji i tych, którzy takich „zielonych” rozwiązań dla konkretnego problemu poszukują. Przykładowo, może to być zrównoważony dostęp do wody, czy przyjazne środowisku zarządzanie systemem sanitarnym.

Gdy przyjrzeć się bliżej celom Agendy ONZ dot. zrównoważonego rozwoju do 2030 roku, wyraźnie widać, że realizacja większości z nich wymaga zastosowania „zielonych” technologii. Z kolei jednym z dziewięciu celów strategicznych WIPO jest – jak określa to Średniookresowy Plan Strategiczny i dwuletni Program i Budżet – „wykorzystanie własności intelektualnej do rozwiązywania wyzwań globalnych”.

Dla osiągnięcia tego celu, WIPO wykorzystuje wiedzę specjalistyczną dot. własności intelektualnej koncentrując się na trzech kwestiach globalnych: zmianach klimatu, zdrowiu publicznym oraz bezpieczeństwie żywnościowym. W Programie i Budżecie WIPO na lata 2012–2017 państwa członkowskie udzieliły organizacji mandatu w sprawie ustanowienia i prowadzenia specjalnej platformy dla otwartych innowacji i rozpowszechniania „zielonych” technologii, czyli właśnie dla platformy WIPO GREEN.

Dostęp do platformy jest bezpłatny dla każdego, kto zarejestruje się w systemie jako użytkownik WIPO GREEN. Finansowana jest z regularnego budżetu WIPO, choć wsparcia finansowego dla konkretnych projektów udzielają jej zarówno rządy poszczególnych państw, jak i stowarzyszenia związane z własnością intelektualną. Także państwa członkowskie WIPO mogą wspierać tę inicjatywę na poziomie tak krajowym, jak i regionalnym, oraz finansować poszczególne projekty powstające w jej ramach poprzez powierzenie swoich środków depozytowych.



Widok na The Green School w Bali, Indonezja, gdzie wykorzystuje się wiele „zielonych” technologii w codziennym funkcjonowaniu placówki, m.in. hydropanele Source (które przy pomocy energii słonecznej uzyskują wilgoć z powietrza) służące do produkcji wody pitnej dla studentów i personelu szkoły  
Źródło: WIPO Magazine

Platforma jest unikalnym pomysłem, bo w jednym miejscu gromadzi technologie na wszystkich poziomach rozwoju, od prototypów do w pełni atrakcyjnych produktów rynkowych. Technologie te są dostępne jako przedmioty licencji, współpracy, spółki joint venture, czy też mogą być udostępnione na sprzedaż.

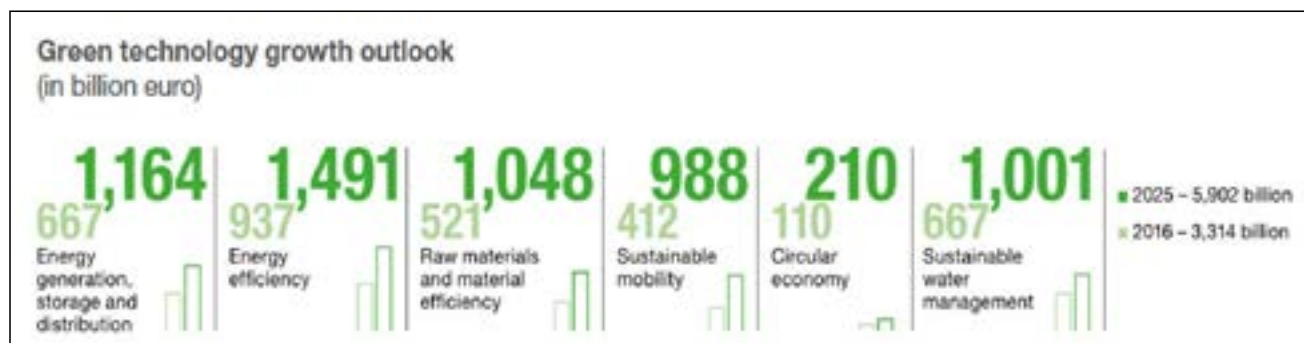
Baza danych WIPO GREEN zawiera już ponad 3 tysiące technologii, jak i zgłoszonych zapotrzebowań od podmiotów poszukujących „zielonych” rozwiązań. Jest podzielona na siedem kategorii: budownictwo i konstrukcje, produkty, materiały i procesy, energia, rolnictwo i leśnictwo, zanieczyszczenie i odpady, transport oraz woda. Zarejestrowani użytkownicy powinni jedynie opisać korzyści, jakie ich technologia może przynieść środowisku.

Obecnie, z platformy korzysta prawie 1 500 użytkowników z ponad 60 krajów. Wśród nich są małe i średnie przedsiębiorstwa, uniwersytety, instytuty badawcze, jak i międzynarodowe firmy.

Wszystkie technologie udostępnione na platformie WIPO GREEN pozostają własnością uprawnionego, a zainteresowane strony same negocjują między sobą warunki współpracy.

### **Zmiany klimatu i bezpieczeństwo żywnościowe**

W ogłoszonym w zeszłym roku Planie Strategicznym WIPO GREEN na lata 2019–2023 wskazano jako jeden z trzech celów strategicznych potrzebę „wspierania państw członkowskich w wykorzystaniu własności intelektualnej i innowacji w globalnych działaniach na rzecz walki



Prognozowany rozwój „zielonych” technologii do 2025 roku w stosunku do stanu na 2016 rok w poszczególnych sektorach (w miliardach euro)

Źródło: WIPO GREEN Strategic Plan 2019–2023

ze skutkami zmian klimatycznych, zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego oraz ochrony środowiska”. Kwestie zmian klimatu i ich wpływ na produkcję rolną i bezpieczeństwo żywnościowe są ze sobą tak silnie związane, że bazy danych WIPO GREEN planują rozwijać się intensywnie także w dziedzinie technologii zrównoważonej produkcji żywności, włączając technologie redukcji odpadów żywnościowych.

Wyzwaniom związanym ze zmianami klimatycznymi i zapewnieniem bezpieczeństwa żywnościowego stawia czoło także tzw. rolnictwo dostosowane do zmian klimatu (ang. climate-smart agriculture), które ma na celu poprawę odporności plonów i zmniejszenie ich podatności na zmiany klimatyczne, wzrost produktywności i redukcję emisji gazów cieplarnianych. Przykładowo, w 2019 roku w ramach WIPO GREEN w Ameryce Południowej uruchomiono projekt mający za zadanie zbadanie możliwości zastosowania nowatorskich rozwiązań dostosowanych do zmian klimatu dla produkcji wina w Chile, a także dla uprawy ziemi i jej zarządzania w Argentynie i Brazylii.

### Innowacje na poziomie regionalnym

Od 2015 roku WIPO GREEN organizuje liczne projekty na szczeblu regionalnym dla przyspieszenia rozwoju innowacji i rozpowszechniania „zielonych” technologii w ramach poszczególnych sektorów. W trakcie realizacji są już projekty dotyczące oczyszczania ścieków w Indonezji, na Filipinach i w Wietnamie, projekt usprawniający rolnictwo i zarządzanie gospodarką wodną w Etiopii, Kenii i Tanzanii, zarządzanie zasobami wodnymi w Szwajcarii, czy projekt dotyczący zasobów energetycznych, czystego powietrza, wody i rolnictwa w Kambodży, Indonezji i na Filipinach.

W efekcie międzynarodowych projektów nawiązano także wzajemnie korzystne partnerstwa. Przykładowo, w 2018 roku dzięki projektowi uruchomionemu w Południowo-Wschodniej Azji w ramach WIPO GREEN, „Zielona Szkoła” w Bali, w Indonezji, nawiązała współpracę z amerykańską firmą Zero Mass Water. W rezultacie tej współpracy cały kampus szkoły w Bali zyskał możliwość korzystania z hydropaneli Source udostępnionych przez amerykańską firmę dla stałego zaopatrzenia w wodę pitną. Szkoła w Bali funkcjonuje już całkowicie w oparciu





Zasięg geograficzny projektów na rzecz przyspieszenia rozwoju „zielonych” innowacji oraz partnerów, technologii, zgłoszonych potrzeb i ekspertów zaangażowanych w ramach inicjatywy WIPO GREEN  
 Źródło: WIPO Magazine

o zasady zrównoważonego rozwoju wykorzystując także inne „zielone” technologie, np. oparte na energii odnawialnej, które pokrywają nawet 85 procent zapotrzebowania energetycznego szkoły, czy ekologiczny system filtrowania wody, stację kompostowania, akwaponikę czy autobusy napędzane biopaliwem. Jak podkreśla dyrektor Centrum innowacji „Zielonej Szkoły” w Bali, znalezienie właściwego partnera do współpracy nie zawsze jest łatwym zadaniem.

W podjęciu decyzji dotyczącej wdrażania nowej technologii trzeba brać pod uwagę wiele czynników, takich jak obszar, na którym pracujemy, czy np. czynniki geograficzne i klimatyczne miejsca naszej pracy. Taka współpraca dostawców technologii i potencjalnych klientów może odbywać się nie tylko poprzez wyżej przedstawione projekty na rzecz rozwoju innowacji, ale także poprzez bazy danych WIPO GREEN, poprzez które zarejestrowani użytkownicy z najbardziej odległych krajów mogą skontaktować się ze sobą bezpośrednio i zapoczątkować partnerstwo, które umożliwi im znalezienie rozwiązania dla konkretnych wyzwań związanych ze zmianami klimatu.

Inicjatywa WIPO GREEN stale doskonali swoje narzędzia i funkcjonalności baz danych, aby coraz lepiej służyć swoim użytkownikom w poszukiwaniach zarówno najbardziej efektywnych, przyjaznych środowisku technologii, jak i odbiorców nowatorskich rozwiązań, które warto wdrażać z pożytkiem dla środowiska i człowieka.

# Zielone innowacje a znaki towarowe

## Virginia Melgar

EUIPO



W związku ze Światowym Dniem Własności Intelektualnej Virginia Melgar, przewodnicząca Piątej Izby Odwoławczej EUIPO, zwróciła uwagę na istotną rolę własności intelektualnej w ochronie zielonych innowacji.

Sformułowanie „zielone innowacje” wyewoluowało z synonimów i innych powiązanych konstruktów, jak np. „innowacje środowiskowe”, „ekoinnowacje”, „ekoefektywność”, często używanych wymiennie w literaturze.

Od dłuższego czasu do EUIPO, a wcześniej do OHIM, wpływały zgłoszenia dotyczące rejestracji określeń związanych z zielonymi innowacjami dla wszelkiego rodzaju towarów i usług.

Jednak już na bardzo wczesnym etapie EUIPO zaczęło klasyfikować jako pozbawione charakteru odróżniającego określenia sugerujące koncepcję bycia zielonym, ekologicznym lub zrównoważonym albo opisujące w ten sposób jakąś właściwość danych towarów i usług.

W niniejszym artykule skupiam się na trzech głównych koncepcjach zielonych innowacji: (1) zielone, (2) ekologiczne i (3) zrównoważone.

W artykule przedstawiono orzecznictwo i zdobyte doświadczenia w zakresie sposobów unikania monopolizacji terminów używanych przez przedsiębiorców do oznaczania towarów lub usług w obszarze zielonych innowacji.

### Kluczowa koncepcja 1: zielony

W sprawie *Carbon green* (11.04.2013, T-294/10, *Carbon green*, EU:T:2013:165) Sąd wskazuje, że zgłoszenie dotyczyło znaku słownego odnoszącego się do „regeneratu gumowego, a mianowicie do pochodzących z recyklingu materiałów węglowych, a mianowicie do tworzyw sztucznych, materiałów elastomerowych lub materiałów napełnionych kauczukiem otrzymanych z odpadu po pirolizie opon i związków tworzyw sztucznych, związków elastomerowych lub kauczukowych powstałych z wykorzystaniem takich materiałów do napełniania” w klasie 17.

Sąd podtrzymał decyzję Izby Odwoławczej o odmowie rejestracji, stwierdzając, że „znak CARBON GREEN ma wystarczająco bezpośredni i konkretny związek z przedmiotowymi towarami i umożliwi właściwemu kręgowi odbiorców zrozumienie w sposób natychmiastowy i bez dalszych rozważań opisu tych towarów i ich właściwości”.



W odniesieniu do słowa „green” (zielony) Sąd stwierdził, co następuje: „oznacza to korzyści ekologiczne. Jednakże z opisu przedmiotowych towarów, w którym mowa o produktach »regenerowanych« i »pochodzących z recyklingu«, wyraźnie wynika, że ich cechą jest to, że przyczyniają się one do utrzymania równowagi ekologicznej. W tym kontekście słowo »zielony« ma bezpośredni i konkretny związek z przedmiotowymi towarami i pozwala właściwemu kręgowi odbiorców na zrozumienie w sposób natychmiastowy i bez dalszych rozważań opisu właściwości tych towarów”.

W sprawie *Greenworld* (27.02.2015, T-106/14, *Greenworld*, EU:T:2015:123) zgłoszenie dotyczyło znaku słownego dla towarów w klasie 4 i usług w klasie 35 i 39. Sąd podtrzymał decyzję Izby o odmowie rejestracji, stwierdzając że: „słowo »greenworld« (zielony świat) jako całość, w związku z przedmiotowymi towarami, na które składają się w szczególności paliwa i energia elektryczna, oraz przedmiotowymi usługami dotyczącymi dostarczania i dystrybucji paliw, energii elektrycznej, gazu, ogrzewania i wody, jasno i jednoznacznie określa towary i usługi, które ogólnie rzecz biorąc, przyczyniają się do ochrony środowiska”.

Analizując słowo „zielony”, Sąd stwierdził, że „termin „zielony” nie odnosi się wyłącznie do koloru zielonego, ale oznacza również „przyjazny dla środowiska” i jest to znaczenie bardzo powszechne. Towar lub usługę opisane jako zielone uznaje się zazwyczaj za towar lub usługę przyjazne dla środowiska lub przynajmniej mniej szkodliwe dla środowiska”.

I wreszcie w sprawie *GREEN STRIPES ON A PIN* (03.05.2017, T-36/16, *GREEN STRIPES ON A PIN* (col.), EU:T:2017:295), potwierdzonej przez Trybunał Sprawiedliwości (25.10.2018, C-433/17 P, *GREEN STRIPES ON A PIN* (col.), EU:C:2018:860), zgłoszenie dotyczyło znaku stanowiącego kolor w odniesieniu do konwerterów energii wiatrowej i części do nich w klasie 7. Sąd uznał, że „nawet jeśli spornego znaku, składającego się z koloru białego i pięciu odcieni koloru zielonego, nie można było uznać wyłącznie za odnoszący się do ekologicznego charakteru towarów, których dotyczy, faktem pozostaje, że to zastosowanie koloru zielonego jest znane właściwemu kręgowi odbiorców i nie pozwoli im uznać go za wskazanie pochodzenia towarów (zob. także wyrok z 28 stycznia 2015 r., Pięć niuansów koloru zielonego, T-655/13, nieopublikowany, EU:T:2015:49, ust. 40). [...] [K]olor zielony, nawet w pięciu różnych odcieniach, umożliwi – wbrew temu co podnosi zgłaszający – zredukowanie kontrastu pomiędzy roślinnością a przetwornikami energii wiatrowej (wyrok z 28 stycznia 2015 r., Pięć niuansów koloru zielonego, T 655/13, nieopublikowany, EU:T:2015:49, ust. 35). Obecność koloru białego nie ma żadnego wpływu na ten wniosek ze względu na neutralny charakter tego koloru. Ponadto układ kolorów na niższej części obiektu również nie ma charakteru odróżniającego i stanowi tylko zabieg estetyczny umożliwiający towarom lepsze wtopienie się w otoczenie (zob. także wyrok z 28 stycznia 2015 r., Pięć niuansów koloru zielonego, T 655/13, nieopublikowany, EU:T:2015:49, ust.38). Jest rzeczą bezdyskusyjną, że turbin wiatrowych nie instaluje się na obszarach miejskich, ale na obszarach rolniczych lub leśnych”.

## Kluczowa koncepcja 2: ekologiczny/eko

Na bardzo wczesnym etapie rozwoju orzecznictwa Urząd i Sądy musiały zmierzyć się z kwestią znaczenia słowa „ekologiczny” lub „eko” w odniesieniu do różnych towarów i usług.

W 2009 r. firma Daimler AG chciała zarejestrować znak słowny ECOLOGIC (ekologiczny) dla samochodów osobowych i strukturalnych części do nich



(ujętych w klasie 12). Czwarta Izba Odwoławcza (28.09.2009, R 0186/2009-4, ECOLOGIC) odmówiła rejestracji znaku, stwierdzając, że:

„choć w języku angielskim istnieją inne terminy o takim samym znaczeniu (»ecofriendly«, »environment-friendly«, »ecological«), nie zmienia to faktu, że termin »ECOLOGIC« objęty zgłoszeniem wspólnotowego znaku towarowego ma jasne znaczenie, które będzie oczywiste dla właściwego kręgu odbiorców zgłaszanych towarów bez głębszego zastanowienia. Odbiorcy będą również rozumieć termin objęty zgłoszeniem wspólnotowego znaku towarowego w powiązaniu ze zgłaszanymi towarami, bez dalszych rozważań, jako wskazanie ich właściwości, a mianowicie jako opis przyjaznego charakteru tych towarów dla środowiska. Potencjalne szkody dla środowiska naturalnego powodowane przez używanie pojazdów mechanicznych, a zwłaszcza związane z tym emisje azotu, dwutlenku węgla i innych zanieczyszczeń, stanowią niezwykle aktualny temat w ramach publicznej debaty na temat środowiska. Rodzi to pytania natury etycznej, ale również ma skutki gospodarcze, np. wpływa na stawkę podatku od pojazdów mechanicznych. Pod tym względem wpływ na środowisko stanowi podstawową cechę charakterystyczną zgłaszanych towarów”.

Od czasu wydania tej decyzji Izba wydała ponad 111 decyzji odmownych w odniesieniu do znaków z przedrostkiem „eko” lub słowem „ECOLOGIC” o takim samym znaczeniu.

W innej sprawie w 2012 r. (24.04.2012, T-328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197) znak słowny EcoPerfect został zgłoszony dla różnych towarów w klasie 21, głównie urządzeń i materiałów do sprzątania i czyszczenia. Sąd potwierdził decyzję Izby, uznając, że neologizm EcoPerfect zrozumiano by bez zastanowienia jako oznaczający „ecologically perfect” (ekologicznie doskonały). Znak EcoPerfect nie jest jedynie sugestywnym znakiem, ale też przekazuje konsumentom bezpośrednio i natychmiast informację o przyjaznym dla środowiska pochodzeniu lub zastosowaniu przedmiotowych towarów.

W innym wyroku (25.04.2013, T-145/12, Eco Pro, EU:T:2013:220) Sąd podtrzymał decyzję Izby Odwoławczej w sprawie odrzucenia zgłoszenia BMW dotyczącego rejestracji znaku ECO PRO w odniesieniu do urządzeń elektrycznych i elektronicznych do sterowania, wskazywania, gromadzenia i regulacji, urządzeń do przetwarzania danych i do komputerów oraz do pojazdów mechanicznych i ich części ujętych w tej klasie. Sąd uznał, że:

„połączenie elementu słownego »eco« i zachwalającego elementu słownego »pro« nie prowadzi do sytuacji, gdzie znak ECO PRO, rozpatrywany jako całość, stanowiłby coś więcej niż sumę jego części.

Po pierwsze, element słowny »pro« jedynie wzmacnia właściwość sugerowaną przez element słowny »eco«, którą zgłaszający chce przypisać oznaczonym towarom. [...] Po drugie, jeśli chodzi o zastosowaną konstrukcję leksykalną, która w niniejszej sprawie polega na umieszczeniu elementu o charakterze zachwalającym po elemencie opisowym, jest ona powszechna w języku reklamy i w przedmiotowym kontekście komercyjnym (zob. także Kit Pro i Kit Super Pro, ust. 27 powyżej, ust. 30, i ALPINE PRO SPORTSWEAR & EQUIPMENT, ust. 27 powyżej, ust. 64). Łączne znaczenie tych elementów należy rozumieć jako »ecological professional« (ekologiczny profesjonalista) lub »ecological supporting« (ekologicznie wspierający) (zob. także EcoPerfect, ust. 25 powyżej, ust. 44). [...] Jeśli chodzi o związek pomiędzy treścią semantyczną znaku ECO PRO i przedmiotowymi towarami [...] znak ten byłby postrzegany przez właściwy krąg odbiorców, w obszarze, którego dotyczy wnioski o rejestrację, jako wskazanie, że oznaczone towary są przeznaczone dla »ekologicznych profesjonalistów« (ecological professionals) lub są ekologicznie wspierające (ecological supporting)”.

Z powyższego wynika, że odbiorcy postrzegaliby treść semantyczną tego znaku jako zawierającą informację o pewnych właściwościach danych towarów, a nie jako wskazującą na ich pochodzenie. A zatem znak ECO PRO podlega postanowieniom art. 7 ust. 1 lit b rozporządzenia w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej jako znak pozbawiony jakiegokolwiek odróżniającego charakteru.

Znak ECO DOOR został zgłoszony przez Bosch und Siemens Hausgeräte dla różnych towarów w klasie 7, 9 i 11. Sąd (15.01.2013, T-625/11, EcoDoor, EU:T:2013:14) uznał, że Izba Odwoławcza mogła zasadnie stwierdzić, że w optyce właściwego kręgu odbiorców zgłoszony znak towarowy stanowi opis podstawowej właściwości towarów, a mianowicie ich ekologicznego charakteru, ponieważ opisuje ekologiczne właściwości drzwi, w które są one wyposażone. Wyrok ten został potwierdzony przez Trybunał Sprawiedliwości (10.07.2014, C-126/13 P, EcoDoor, EU:C:2014:2065).

### **Kluczowa koncepcja 3: zrównoważony**

Już w 2008 r. Izba rozpatrywała sprawę znaku SUSTAIN A BLE TECHNOLOGY CAPITAL (14.05.2008, R 19/2008-1, SUSTAIN A BLE TECHNOLOGY CAPITAL) zgłoszonego dla usług w klasie 36. Izba potwierdziła odmowę udzieloną przez eksperta na podstawie następującej argumentacji:

„Termin »zrównoważony« (sustainable) jest powszechnie używany jako przymiotnik w znaczeniu »odnoszący się do form działalności gospodarczej i kultury człowieka, które nie prowadzą do degradacji środowiska, a w szczególności pozwalają uniknąć wyczerpywania

się zasobów naturalnych w długim okresie, lub wskazujący na takie formy działalności i kultury» (definicja ze słownika oxfordzkiego). Jako taki termin ten jest częścią wielu złożonych wyrażień w obszarze ekologii. [...]

A zatem »zrównoważony rozwój« dotyczy »wykorzystania i rozwijania zasobów naturalnych w sposób zgodny z utrzymaniem tych zasobów i ochroną środowiska na rzecz przyszłych pokoleń« (definicja ze słownika oxfordzkiego). Zrównoważony rozwój wymaga rozwijania odpowiedniej technologii.

Ekspert słusznie wskazał zatem, że »technologie zrównoważone to technologie, które zużywają mniej energii, mniej zasobów naturalnych, nie powodują wyczerpywania się zasobów naturalnych, nie zanieczyszczają środowiska naturalnego bezpośrednio ani pośrednio i mogą zostać ponownie użyte lub poddane recyklingowi pod koniec ich okresu użytkowania«.

Znaczenie wyrażenia »technologia zrównoważona« w zgłaszonym znaku jest zatem jednoznaczne i jasne. Opisuje ono jedynie technologie mające na celu zrównoważony rozwój lub dokonanie znaczących postępów w celu ograniczenia wpływu procesów produkcji na zużycie materiałów, energii i na środowisko. Biorąc pod uwagę fakt, że usługi dotyczą »inwestowania w spółki dostarczające przyjaznych dla środowiska towarów lub usług«, trudno jest przyjąć, że przymiotnik »zrównoważony« można uznać za określający termin »kapitał«, jak twierdzi zgłaszający.

Coraz więcej firm chce przyjmować »czyste« technologie, co wiąże się z kwestią sposobów uzyskiwania przez te firmy finansowania dla zrównoważonych innowacji technologicznych. A zatem wobec faktu, że przedmiotowe usługi są związane z inwestycjami kapitałowymi i finansowaniem, połączenie tych terminów w zgłaszonym znaku wskazuje jedynie, że zgłaszający udziela usług wsparcia (»konsultacje, rozwój i zarządzanie«) przedsiębiorstwom, które chcą zebrać fundusze lub nabyć aktywa do wykorzystania wraz z zastosowaniami technologicznymi mającymi na celu ograniczenie oddziaływania ich procesów na środowisko oraz zużycia materiałów i energii. Inwestorzy również coraz częściej są zainteresowani zakupem akcji »przyjaznych dla środowiska« spółek.

Zgłaszany znak, który obejmuje usługi polegające na »inwestowaniu w firmy dostarczające przyjaznych dla środowiska towarów lub usług« zawiera jednoznacznie zrozumiałe odniesienie do faktu, że zgłaszający świadczy tylko takie usługi. Co za tym idzie, zgłaszany znak jako całość stanowi natychmiastowe, bezpośrednie i łatwo zrozumiałe określenie charakteru i przeznaczenia usług objętych zgłoszeniem i nie stwarza wrażenia wystarczająco odbiegającego od wrażenia wywołanego przez zwykłe połączenie wskazówek, jakich dostarczają elementy składowe. W zgłaszonym znaku nie ma nic aluzyjnego, jak sugeruje zgłaszający».

Od tego czasu Izba potwierdziła już podejście do koncepcji zrównoważonego charakteru przyjęte w tej pierwszej decyzji. W najbardziej aktualnej decyzji dotyczącej tej koncepcji (31.10.2016, R 101/2016- 5, S SOSTENIBILIDAD + SOSTENIBILIDAD PLUS (fig.)), wnioskodawca zgłosił znak graficzny w odniesieniu do towarów w klasie 29 – mięso, ryby, drób i dziczyzna; ekstrakty mięsne; owoce i warzywa konserwowane, suszone i gotowane; galaretki, dżemy, kompoty; jajka, mleko i wyroby z mleka; jadalne oleje i tłuszcze i w klasie 31 – produkty rolnicze, ogrodnicze i leśne oraz ziarna nieujęte w innych klasach; żywe zwierzęta; świeże owoce i warzywa; nasiona, naturalne rośliny i kwiaty; pasza dla zwierząt, sód.

Znak zawiera elementy słowne w języku hiszpańskim, a mianowicie »sostenibilidad plus«, co oznacza »zrównoważony charakter plus«. Izba uznała, że słowa te przekazują oczywistą informację na temat sposobu otrzymywania takich towarów – nie tylko w sposób zrównoważony, ale w sposób »ekstrazrównoważony« („plus»). Innymi słowy, takie produkty żywnościowe zostały wyprodukowane »poprzez dochowanie wyjątkowej lub szczególnej dbałości o sposób produkcji, aby nie oddziaływać na środowisko, nie szkodzić mu i nie niszczyć ekosystemu«. Ponadto kolory niebieski i biały nie nadają znakowi żadnego charakteru odróżniającego. Odmówiono rejestracji znaku.

Należy w tym miejscu wspomnieć jeden z wyroków Sądu: dotyczy on znaku SUSTAINABLEI, zgłoszonego m.in. w odniesieniu do usług w klasie 35 i 42. Sąd (16.10.2018, T-644/17, SustainableI, EU:T:2018:684) stwierdził, że:

»znak SustainableI, niezależnie od błędu ortograficznego, będzie rozumiany przez odbiorców, jako posiadający znaczenie przypisane angielskiemu przymiotnikowi, z którego przedmiotowy znak zasadniczo i w przeważającej mierze się składa, a mianowicie słowa »sustainable« (zrównoważony), a zatem w większości przypadków nie doprowadzi do innej interpretacji ze strony konsumenta. [...] Słowo »sustainable«, z którego składa się zgłaszany znak, przekazuje koncepcję powiązaną z »rozwojem gospodarczym, źródłami energii, które można utrzymać na stałym poziomie bez nadmiernej eksploatacji zasobów naturalnych lub spowodowania znaczących szkód ekologicznych«, co można podsumować, w odniesieniu do przedmiotowych usług, jako charakteryzujące usługę, »która może [zapobiec] szkodom ekologicznym«.

*(Virginia Melgar jest przewodniczącą Piątej Izby Odwoławczej EUIPO. Jest obywatelką Francji, która po zdobyciu wykształcenia jako sędzia, dołączyła do Urzędu w 1995 r. jako prawnik w Wydziale Prawnym EUIPO)*

**(Tłum. Elżbieta Brudnicka)**

# Znaki towarowe w marketingu ekologicznym



**Blanka Bułacz**  
asesor, UPRP

**Zielony marketing nie jest już chwilową modą, ale początkiem procesu zmiany w myśleniu o produktach i ich reklamie. Liczba firm, które mogą stanowić wzór do naśladowania stale rośnie, choć niestety jeszcze wiele firm używa ekomanipulacji jedynie po to, aby lepiej prezentować się w oczach klientów.**

Przedsiębiorcy zmieniają swoje myślenie o produktach i usługach. Starają się, aby były one bardziej przyjazne środowisku naturalnemu. Konsumenci przykładają coraz większą wagę do warunków produkcji danego towaru czy jego składu. Popularność zdrowego i świadomego sposobu życia jest więc wykorzystywana przez specjalistów od marketingu.

## **Marketing ekologiczny – czym właściwie jest?**

Coraz wyraźniej widać, że ochrona środowiska będzie jednym z ważniejszych trendów kształtujących zachowania przedsiębiorców. Ten „ekotrend” wywodzi się z tzw. marketingu społecznego, to znaczy nakierowanego na określenie potrzeb, wymagań oraz interesów rynków docelowych, a następnie dostarczenie pożądanego zadowolenia w sposób bardziej efektywny i wydajny niż konkurencja, przy jednoczesnym zachowaniu lub podniesieniu dobrobytu konsumenta i społeczeństwa<sup>1</sup>. W ramach tego rodzaju marketingu wyróżnia się m.in. marketing odpowiedzialny ekologicznie, nazywany również marketingiem ekologicznym, zielonym marketingiem, ekomarketingiem czy marketingiem środowiskowym<sup>2</sup>.

Marketing ekologiczny jest więc odpowiedzią na proekologiczne nastawienie konsumentów. Jak wskazuje J. Leśniak, jest to „proces zarządzania mający na celu rozpoznawanie i prognozowanie potrzeb konsumentów w zakresie proekologicznych wyrobów i usług oraz zaspokajanie ich poprzez kreowanie podaży wyrobów i usług przyjaznych dla środowiska naturalnego oraz informowanie konsumentów i producentów o ekologicznych cechach produktów”<sup>3</sup>.

Marketing ekologiczny przyjmuje różnorodne formy. Działania wskazujące na zaangażowanie przedsiębiorstwa w ochronę środowiska naturalnego występują na każdym etapie cyklu życia produktu.

Przez przedsiębiorców promowane są już nie tylko atuty samego produktu, ale i procesu jego wytwarzania. Na marketing ekologiczny składają się więc produkty ekologiczne per se, które nie tylko nie zanieczyszczają środowiska, lecz także je chronią. Istotne są również ekologiczne opakowania, stanowiące integralną część produktu, które powinny być wykonane z materiałów przyjaznych środowisku, a ich wielkość powinna być ograniczona do minimum. Nie bez

znaczenia jest również ekologiczna dystrybucja towarów, uwzględniająca kryteria środowiskowe przy planowaniu wysyłki towaru, a także stosowanie ekologicznych, zoptymalizowanych metod dostaw produktów. Ważnym elementem marketingu ekologicznego są również akcje społeczne, a mianowicie inicjatywy związane z ochroną środowiska naturalnego. Przyłączanie się przez firmy lub wdrażanie własnych pomysłów na kampanie ekologiczne przynosi różnorodne korzyści – nie tylko ekonomiczne, ale również społeczne i środowiskowe.

### „EKOZNAKI” w marketingu ekologicznym

Przyjazne środowisku naturalnemu produkty konsumenci rozpoznają za pomocą „ekoznaków”, które również stanowią formę marketingu ekologicznego. Są one oznaczeniami graficznymi lub słowno-graficznymi, wykorzystywanymi do oznaczania tych towarów, które wyróżniają się wśród innych mniejszą szkodliwością dla środowiska naturalnego. Ich obecność na danym produkcie stanowi dla konsumentów informację o działaniach w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska podjętych przez samą firmę, a także o posiadanych certyfikatach.

Istnieje wiele różnych oznaczeń charakterystycznych dla określonych rodzajów artykułów, m.in. oznaczenia wskazujące na kosmetyki nietestowane na zwierzętach (rys. 1), opakowania podlegające recyklingowi (rys. 2) czy ekologiczne właściwości towarów (rys. 3).

Umieszczenie na wyrobie oznaczeń i certyfikatów ekologicznych pomaga przedsiębiorstwu w kreowaniu proekologicznego wizerunku firmy dbającej o ochronę środowiska naturalnego. Należy jednak podkreślić, iż w celu umieszczenia na swoich produktach danego oznaczenia trzeba spełnić wymogi, które stawia dana organizacja.

### „Ekoznaki towarowe”

W ostatnich latach można zauważyć znaczący wzrost popularności przedrostka „eko-”, słowa „ekologiczny” i wyrażenia „przyjazny środowisku”, we wszelkich dziedzinach życia, a także w zgłaszanych do Urzędu Patentowego RP znakach towarowych. Coraz częściej pojawiają się oznaczenia, które nawiązują do ekologicznych walorów produktów lub usług danego przedsiębiorstwa. Należy jednak pamiętać, iż na terytorium Unii Europejskiej kwestię oznaczeń wskazujących na pochodzenie ekologiczne produktów społecznych reguluje Rozporządzenie Rady 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. U. L 189 z 20 lipca 2007 r.) (dalej: Rozporządzenia Rady 834/2007).

Zgodnie z art. 23 ust. 1 tego rozporządzenia termin „ekologiczny” oraz jego pochodne lub ich wersje skrócone (jak np. „bio” czy „eko”) używane samodzielnie lub łącznie mogą być stosowane w obrocie wyłącznie w znakowaniu produktu, który spełnia wymogi określone w tym rozporządzeniu, tj. produktu ekologicznego. Pod pojęciem znakowania należy natomiast rozumieć, zgodnie z treścią niniejszego rozporządzenia, również oznaczanie towarów znakami towarowymi odnoszącymi się do produktu ekologicznego.

Istotnym jest, iż zgodnie z art. 23 ust. 2 Rozporządzenia Rady 834/2007 zakazuje się stosowania w znakach towarowych terminów, które mogą wprowadzić



Rys. 1



Rys. 2



Rys. 3



konsumenta w błąd poprzez sugerowanie, że produkt opatrzone tym znakiem lub jego składniki spełniają wymogi wymienione w tym rozporządzeniu (a zatem mają charakter ekologiczny). Rozporządzenie to szczegółowo określa, kiedy można stosować terminy odnoszące się do ekologicznych właściwości. Również takie wymogi określa ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (j.t. Dz. U. 2009 r. Nr 116 poz. 975).

### Konsekwencje prawne

Należy mieć więc na uwadze, iż bezprawne używanie oznaczeń „bio”, „eko”, „organic” ma swoje konsekwencje prawne. Zgłaszając jako znak towarowy oznaczenie sugerujące ekologiczne właściwości produktów lub usług w Urzędzie Patentowym RP, możemy napotkać pewne problemy. Przede wszystkim takie oznaczenie nie może wykazywać opisowości w stosunku do towarów lub usług wskazanych w zgłoszeniu, a mianowicie wskazywać na sposób wytwarzania lub cechy danego produktu/usługi.

Jeżeli jednak takie oznaczenie zostanie uznane za dystyngtywne, Urząd Patentowy RP poinformuje, że uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy nie zapewnia w każdym przypadku legalności używania takiego oznaczenia w obrocie. Również osoby trzecie, poprzez zgłoszenie uwag, mogą zakwestionować zasadność udzielenia takiej rejestracji, wskazując na wprowadzenie odbiorców w błąd, w szczególności co do charakteru, jakości lub pochodzenia geograficznego towaru, bądź też w przypadku uzyskania ochrony, takie oznaczenie może zostać unieważnione w postępowaniu spornym przez konkurencję.

Badając oznaczenie z urzędu, eksperci nie mają odpowiednich narzędzi do zweryfikowania produktów, do oznaczania których służy dany znak i sprawdzenia, czy faktycznie spełniają one odpowiednie normy. Jednakże postępowanie się terminami nawiązującymi do produkcji ekologicznej podlega na rynku kontroli właściwych jednostek certyfikujących. Wówczas przedsiębiorca naraża się na konsekwencje prawne na gruncie ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. 2009 r. Nr 116 poz. 975) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 1993 r. Nr 47 poz. 211).

### Zielony marketing a ekomanipulacje

Zielony marketing jest coraz chętniej wykorzystywany przez przedsiębiorców, ponieważ pomaga ocieplić wizerunek marki i przyciągnąć zaangażowanego, świadomego i odpowiedzialnego konsumenta. Badania CBOS wskazują, iż skłonność do wybierania

produktów mniej uciążliwych dla środowiska kosztem ich wyższej ceny wzrosła w Polsce już w latach 1993–1999<sup>4</sup>. Konsumenti chętniej wybierają produkty, które sugerują ich ekologiczne pochodzenie, utożsamiając je bezpośrednio ze zdrowym stylem życia. Jednak takie produkty ze względu na ich produkcję lub koszty uzyskania niezbędnych certyfikatów potrafią być o wiele droższe od swoich odpowiedników. Pomimo tego większa część osób, mając do wyboru markę ekologiczną i taką, która nie zważa na kwestie środowiska naturalnego, wybierze pierwszą z nich. Z tych powodów przedsiębiorcy chętnie umieszczają na swoich produktach takie oznaczenia, jak „bio”, „eko”, „organic”, bądź też używają sugerującą kolorystykę, jak kolor zielony.

Niestety, wiele firm używa ekomanipulacji jedynie po to, aby lepiej prezentować się w oczach klientów. Praktykowane jest więc znakowanie swoich produktów wątpliwej jakości certyfikatami o podobnie brzmiących nazwach do oryginału, a nawet bezpodstawne używanie symboli organizacji ekologicznych.

Don't panic  
Go organic!



Należy pamiętać, że zielony marketing nie jest już chwilową modą, ale początkiem procesu zmiany w myśleniu o produktach i ich reklamie. Liczba firm, które mogą stanowić wzór do naśladowania, stale rośnie. Jest to związane ze wzrostem świadomości ekologicznej konsumentów, a tym samym ich oczekiwań odnośnie autentycznych działań firm w kontekście ochrony środowiska naturalnego. W ekologicznym marketingu najważniejsza jest więc rzetelna informacja, uczciwość oraz czystość intencji.

Wszelkie formy „ekościemy” mogą zostać szybko zweryfikowane zarówno podczas kontroli jednostek certyfikujących, jak i przez samych konsumentów, co znacząco wpłynie na odbiór danego przedsiębiorstwa na rynku.

<sup>1</sup> Ph. Kotler, *Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola*, Gebethner i S-ka, Warszawa 1994, s. 26.

<sup>2</sup> S. Zaremba-Warnke, *Pojęcie marketingu ekologicznego*, [w:] *Marketing ekologiczny*, red. S. Zaremba-Warnke, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009, s. 100.

<sup>3</sup> J. Leśniak, *Rola instrumentów marketingu ekologicznego we wdrażaniu rozwoju zrównoważonego na przykładzie Szwecji*, [w:] *Ekonomia a zrównoważony rozwój*, t. 2, red. F. Piontek, *Ekonomia i Środowisko*, Białystok 2001, s. 87.

<sup>4</sup> *Jak chronimy nasze środowisko naturalne?*, CBOS, Badanie z 7–13.07.1999, Komunikat nr 2200, Warszawa 1999, s. 3.



# Pandemia COVID-19 a wynalazczość

## Elżbieta Krupska

ekspert UPRP

Mówimy „potrzeba jest matką wynalazków”, mając na myśli to, że najlepsze pomysły pojawiają się wtedy, kiedy jesteśmy zmuszeni radzić sobie w trudnych sytuacjach.

Powiedzenie to sprawdza się także w aktualnej sytuacji pandemicznej. Okazuje się, że pandemia nie spowodowała wpływu nowych wniosków o ochronę prawną ani też negatywnie nie wpłynęła na przebieg procesu uzyskiwania praw wyłącznych w Polsce.

**Od końca lutego do końca maja br. w Urzędzie Patentowym RP odnotowano ponad 100 zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych, których przedmioty są ściśle powiązane z epidemią koronawirusa** – przykładowo są to środki czyszczące, dezynfekujące, lecznicze, a także maseczki ochronne czy urządzenia do dekontaminacji.

Warto również zauważyć, że w czasie epidemii praca Urzędu Patentowego RP nie została zatrzymana. Zmianie uległ tylko sposób pracy – w czasie epidemii ponad 80% pracowników UPRP świadczy pracę zdalnie.

Należy tu podkreślić, że ostatnia nowelizacja *Prawa własności przemysłowej* (obowiązująca od 27 lutego 2020 r.) przyspiesza niektóre czynności w procedurze rozpatrywania zgłoszeń wynalazków. Według zmienionego art. 47 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. *Prawo własności przemysłowej* (Dz. U. z 2020 r. poz. 286) Urząd Patentowy sporządza, w terminie dziewięciu miesięcy od daty pierwszeństwa dla każdego zgłoszenia wynalazku podlegającego ogłoszeniu, sprawozdanie o stanie techniki, obejmujące wykaz publikacji, które będą brane pod uwagę przy ocenie zgłoszonego wynalazku (zmieniony ust. 1 w artykule 47 p.w.p.).

A wraz ze sprawozdaniem o stanie techniki Urząd Patentowy sporządza wstępną ocenę dotyczącą wymogu jednolitości zgłoszenia i spełnienia warunków

wymaganych do uzyskania patentu. Urząd Patentowy przekazuje wstępną ocenę zgłaszającemu niezwłocznie po jej sporządzeniu. Udostępnienie wstępnej oceny osobom trzecim przed publikacją zgłoszenia jest niedopuszczalne (patrz zmieniony ust. 3 w artykule 47 ustawy p.w.p.).

Z kolei przy formułowaniu treści zastrzeżeń patentowych należy pamiętać, że zmianie uległa także treść artykułu 33 ust. 3 ustawy p.w.p., zgodnie z którym zastrzeżenia patentowe określają zastrzegany wynalazek i zakres żądanej ochrony przez podanie cech technicznych rozwiązania odnoszących się do składu lub struktury wytworu, czynności oraz środków technicznych sposobu, budowy lub związków konstrukcyjnych urządzenia bądź nowego zastosowania znanego wytworu.

Informacje o opracowaniu nowych rozwiązań technicznych (także tych powiązanych z koronawirusem) często podawane są przez twórców wynalazku do powszechnej wiadomości w wielu mediach, a także w publikacjach naukowych. Należy jednak pamiętać, aby takie informacje (w przypadku, gdy zgłaszający zamierza ubiegać się o ochronę patentową) nie pojawiły się w prasie przed dniem wpłynięcia zgłoszenia wynalazku do Urzędu Patentowego.

Zgodnie bowiem z treścią artykułu 25 ust. 2 ustawy p.w.p. przez stan techniki rozumie się wszystko to, co przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu, zostało udostępnione do wiadomości powszechnej w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób. W rozumieniu zacytowanego powyżej przepisu jeśli doszło do utraty nowości, to dla oceny jej skutków nie ma znaczenia, kto i w jakich okolicznościach ujawnił wynalazek – niweczy ją nawet ujawnienie dokonane przez samego twórcę wynalazku.

# Jak algorytmy sztucznej inteligencji przewidują epidemie?

**Elżbieta Krupska**  
ekspert UPRP

Na początku 2020 roku świat z uwagą śledził sytuację w 11 milionowym chińskim mieście Wuhan i okolicznych miejscowościach. Chińskie władze objęły kwarantanną obszar zamieszkały przez ponad 30 milionów ludzi. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) oraz chińskie władze poinformowały o epidemii nowego wirusa na początku stycznia br. Sztuczna inteligencja należąca do kanadyjskiej firmy BlueDot wykryła nową epidemię już pod koniec ubiegłego roku. Czy maszynowo wyuczone algorytmy pozwolą nam lepiej przewidywać przyszłość? Tak – już to robią z powodzeniem w wielu dziedzinach życia.

Tak naprawdę zastosowanie sztucznych inteligencji do prognozowania pewnych zjawisk rozpoczęło się w momencie, kiedy nauczyliśmy się budować algorytmy zdolne do samodzielnej, maszynowej nauki, wykorzystujące złożone, wielowarstwowe sieci neuronowe. Same sieci neuronowe jednak nie wystarczą. Aby maszyna mogła się czegoś nauczyć, to – podobnie jak nam, ludziom – trzeba dostarczyć jej materiału dydaktycznego. Dla nas jest to wiedza nauczycieli, podręczniki, pomoce naukowe itp. Dla maszyn – dane. Olbrzymie zbiory danych. Im bardziej ucyfrowiona jest nasza rzeczywistość, tym więcej danych jest generowanych i tym szerzej można wykorzystywać inteligentne, samouczące się maszynowo sieci neuronowe i sztuczne inteligencje. Olbrzymią zaletą maszyn jest to, że są w stanie przetwarzać dane, a tym samym – uczyć się określonych zagadnień i wyłapywać pewne wzorce miliony razy szybciej niż byłby w stanie zrobić to człowiek. Maszyny mają też wady – nie są nieomyłne. Niemniej coraz skuteczniej potrafią przewidzieć pewne zdarzenia znacznie efektywniej niż starsze mechanizmy obserwacji wypracowane przez ludzi.

## **Wirus z Wuhan a BlueDot**

O kanadyjskiej firmie BlueDot mało kto słyszał. Przynajmniej do czasu, aż rozeszła się wieść, iż wykorzystywane przez nią algorytmy sztucznej inteligencji powiadomiły klientów firmy o ryzyku epidemii w Chinach na ponad tydzień przed oficjalnym komunikatem Światowej Organizacji Zdrowia o epidemii koronawirusa w Wuhan. Wiele serwisów zaczęło się interesować zaawansowaną technologią, podkreślając, że oto sztuczna inteligencja okazała się lepsza od WHO. Tymczasem



to niekoniecznie prawda. Pamiętajmy, że WHO to organizacja, która nie może się opierać na plotkach, czy przypuszczeniach, a jej raporty muszą opierać się na zweryfikowanych danych empirycznych, a nie na prognozach – choćby te – jak w przypadku sztucznej inteligencji BlueDot – były trafne. Fakt, że BlueDot poinformowała o ryzyku epidemii przed WHO wcale nie oznacza, że eksperci i biolodzy w WHO o niej również wcześniej nie wiedzieli, musieli jednak informację zweryfikować.

Przypomnijmy, Światowa Organizacja Zdrowia 9 stycznia 2020 roku poinformowała opinię publiczną o ognisku zachorowań na zapalenie płuc w chińskim mieście Wuhan, stolicy prowincji Hubei. Warto jednak wiedzieć, że US Centers for Disease Control and Prevention (Amerykańskie Centra Kontroli i Zapobiegania Chorób) ujawniły to również wcześniej niż WHO, bo już 6 stycznia. Nie zmienia to jednak faktu, że firma BlueDot poinformowała swoich klientów o ryzyku już 31 grudnia 2019 roku.

Warto też przyjrzeć się, na podstawie jakich danych algorytm BlueDot odkrył ryzyko epidemii. Jak wcześniej wspomniano istotą funkcjonowania, warunkującą w ogóle skuteczność inteligentnych, maszynowo wycznaczonych algorytmów są duże zbiory danych. O tym jakie dane mają być analizowane muszą zdecydować ludzie projektujący określone rozwiązanie. Algorytm BlueDot analizował takie informacje jak informacje prasowe z całego świata (z danej tematyki; sztuczna inteligencja rozpoznaje 65 języków i przetwarza wypowiedzi w języku naturalnym), sieci monitorowania chorób roślinnych i zwierzęcych, a także dane globalnej sieci sprzedaży biletów lotniczych. Założyciel firmy BlueDot, dr Kamran Khan wyjaśnia, że sztuczna inteligencja całkowicie pomija

sieci społecznościowe. Na pierwszy rzut oka może się to wydawać dziwne, przecież ludzie o czymś nietypowym często informują właśnie za pośrednictwem sieci społecznościowych. Niemniej Khan argumentuje, że informacje publikowane na Facebooku, Instagramie czy chińskich odpowiednikach tych sieci są zbyt chaotyczne, nieuporządkowane i często – co wiemy od dawna – po prostu fałszywe.

Co ciekawe, dzięki analizie danych dotyczących biletów lotniczych, kanadyjska sztuczna inteligencja trafnie przewidziała również kierunki rozprzestrzeniania się infekcji z Wuhan: Bangkok, Seul, Tokio czy Tajpej.

### **Maszyna tylko podpowiada, decydują wciąż ludzie**

Niezwykle ważne jest zrozumienie, że choć korzystamy dziś z algorytmów predykcyjnych i sztucznej inteligencji, które potrafią szybciej przewidzieć pewne zagrożenia, to finalną analizą wyników pracy inteligentnego algorytmu zajmują się ludzie, specjaliści z danej dziedziny. Nie inaczej było w przypadku BlueDot. Khan wyraźnie podkreśla, że kiedy automatyczne przesiewanie danych przez algorytm jest zakończone, analizę przejmują epidemiolodzy, którzy sprawdzają, czy wnioski jakie wysnuła sztuczna inteligencja mają realny sens. To bardzo istotne, gdyż maszyny pracują bardzo szybko i są w stanie błyskawicznie (w stosunku do człowieka) znaleźć korelacje w różnych zbiorach danych, ale to jeszcze nie oznacza, że pomiędzy skorelowanymi czynnikami faktycznie zachodzi związek przyczynowo-skutkowy.

Znakomitą ilustracją tego problemu jest zjawisko tzw. pozornych korelacji. Maszyny są w stanie

znaleźć powiązania pomiędzy elementami, które już na pierwszy rzut oka wydają się absurdalne. Wiele przykładów tego typu korelacji znajdziemy na stronie internetowej Spurious Correlations prowadzonej przez Tylera Vigena, badacza i analityka danych. Przykładowo, gdybyśmy wszystko pozostawili maszynom, te stwierdziłyby, że wskaźnik rozwodów w amerykańskim stanie Maine jest wyjątkowo silnie skorelowany (współczynnik korelacji aż 99,26%) z... konsumpcją margaryny per capita. Maszyny potrafią znaleźć absurdalne powiązania w analizowanych danych.

Na pozór może się to wydawać śmieszne, takich wzbudzających śmiech przykładów na wspomnianej stronie jest znacznie więcej – np. maszyny odnajdują związek pomiędzy utonięciami ludzi w wyniku wpadnięcia do basenu, a... liczbą filmów, w których grał Nicolas Cage. Gdyby ślepo wierzyć maszynom należałoby nakazać panu Cage'owi zaprzestania artystycznej działalności w celu zmniejszenia liczby utonięć. Każdy człowiek dostrzeże tu absurd. Człowiek, ale nie maszyna.

### **Google Flu Trends – śmiały projekt, który okazał się porażką**

Przewidywanie ognisk zachorowań i początków epidemii przez maszyny to nie jest nowy pomysł, a BlueDot nie jest pierwszą firmą, która zajęła się tym tematem. Już w 2008 roku uruchomiony został projekt, którego zadaniem miało być przewidywanie epidemii grypy. Twórcą tego projektu było Google – internetowy potentat znany każdemu internaucie w naszym (i nie tylko) kraju.

Projekt o nazwie Google Flu Trends wydawał się bardzo dobrym pomysłem i istotnie, predykcje maszyn w początkowym okresie jego funkcjonowania okazywały się zaskakująco trafne. Wyniki analizy danych przeprowadzane przez Google Flu Trends początkowo pokrywały się z oficjalnymi danymi amerykańskiej CDC (Centers for Disease Control) aż w 97 proc. W 2010 roku Google Flu Trends było w stanie przewidzieć gwałtownie narastającą falę zachorowań na gripę w środkowatlantyckim regionie Stanów Zjednoczonych dwa tygodnie szybciej niż CDC. W przypadku epidemii czas ma kluczowe znaczenie – im szybciej zareagują odpowiednie służby tym większa szansa, że dany patogen zbierze mniejsze żniwo ofiar. Niestety ludzie przedwcześnie zachłystnęli się skutecznością maszyn.

Idea wydawała się zaskakująco prosta, Google Flu Trends było algorytmem, który analizował zapytania wprowadzane przez użytkowników wyszukiwarki Google w ponad 25 krajach. Założenie twórców było takie, że ludzie, którzy częściej poszukują informacji o grypie lub o swoistych objawach

charakterystycznych dla wirusa grypy, robią to, bo sami gorzej się poczuli.

Niestety, o ile początkowo predykcja maszyn była zaskakująco trafna, to z czasem wskazania Google Flu Trends zaczęły się mocno rozmijać z rzeczywistością. Kulminacją był rok 2013, kiedy to algorytmy Google niedoszacowały szczyt sezonowych zachorowań na gripę o 140 procent! Tak duży błąd rzecz jasna eliminuje od razu sensowność takiej predykcji. Projekt został zamknięty w 2015 roku, dane Google Flu Trends dla zainteresowanych badaczy i analityków danych są dostępne do dziś.

Jaki popełniono błąd? Zbyt dużo zaufano maszynom i niedoszacowano tego, że ludzie poszukujący informacji w wyszukiwarce mają za małą wiedzę by wiedzieć czego szukać. Wszak, gdyby każdy z nas wiedział, że akurat zapadł na gripę, lekarze byłiby niepotrzebni, prawda? Ponadto pozostawienie analizy wyłącznie maszynom może poważnie wypaczyć wynik, który nijak nie będzie przystawał do rzeczywistości. Zwykli ludzie nie wiedzą jak diagnozować gripę, wiele osób ignoruje objawy grypy uznając, że się po prostu „przeziębili”. Z kolei inni poszukiwali informacji o grypie, mimo że w istocie wcale na nią nie chorowali. Dlatego „doktor” Google wciąż nie zastąpi wykształconego lekarza.

Google Flu Trends nie uwzględniało też wielu innych czynników, które mogą mieć wpływ na wynik. Na przykład jeżeli oglądamy/czytamy teraz informacje o wirusie z Wuhan, z pewnością wiele osób próbuje dowiedzieć się więcej wpisując stosowne hasła w wyszukiwarkę, co z kolei – podczas analizy takich zapytań – mogłoby powodować powstanie mylnego obrazu, że oto mamy nowe ognisko zachorowań, a tymczasem to efekt nagłośnienia tematu w środkach masowego przekazu.

### **Mimo błędów – sztuczna inteligencja (AI) to przyszłość**

Warto jednak podkreślić, że nie chodzi o to by negować skuteczność analizy dużych zbiorów danych. W przypadku Google Flu Trends działanie maszyny w dłuższym okresie spowodowało generowanie złych wyników, ale przykład BlueDot udowadnia dużą wartość olbrzymich zbiorów danych w modelowaniu rozprzestrzeniania się chorób, czy innych kryzysowych zjawisk (np. makroekonomicznych). Algorytmy, gdy odpowiednio zaprojektowane i właściwie dopasowane radzą sobie lepiej, niż tradycyjne metody analizy statystycznej. Zresztą przykładów trafnej pracy sztucznych inteligencji jest więcej.

Skoro na ustach wszystkich jest teraz słowo „wirus”, warto wiedzieć, że niezwykle istotną kwestią w badaniu



nowo odkrytego patogenu jest zsekwencjonowanie jego kodu genetycznego. Kod wirusa z Wuhan został już zsekwencjonowany. A szybkie rozkodowywanie genomu różnych organizmów również nie udałoby się bez komputerów i maszynowo wyuczonych algorytmów. I tak np. w 1984 roku pojawiła się idea projektu Human Genome Project, czyli pomysł, by zsekwencjonować ludzki genom. Ostatecznie projekt ruszył w 1990 roku. Pierwsze sekwencjonowanie ludzkiego genomu trwało 13 lat i kosztowało ok. 3 miliardy dolarów. Dziś wiele placówek naukowych i firm biotechnologicznych jest w stanie oferować zainteresowanemu badanie ludzkiego genomu za kwotę zaledwie 20 dolarów, a czas trwania tego procesu liczony jest w godzinach, a nie w latach. To m.in. zasługa olbrzymiej wydajności komputerów i maszynowo wyuczonych algorytmów.

Już dziś wyuczone techniką głębokiego uczenia maszynowego inteligentne algorytmy diagnostyczne funkcjonują w wielu placówkach medycznych na świecie.

Szczególnie wymowne są wyniki pozyskiwane przez algorytmy w analizie obrazów diagnostycznych tkanek podejrzewanych o zmiany nowotworowe. Już 5 lat temu uczeni z Uniwersytetu Stanforda w Stanach Zjednoczonych opracowali algorytm diagnostyczny, który wytrenowany dużą liczbą obrazów patomorfologicznych tkanek pobranych od pacjentów był w stanie określić i rozpoznać zmiany nowotworowe w obrazach diagnostycznych

ze skutecznością większą od wielu wykwalifikowanych patologów. Dokładność to jedno, ale nie zapominajmy o podstawowej przewadze maszyn – szybkości. W przypadku nowotworów – podobnie jak w przypadku epidemii – liczy się czas reakcji. Im szybciej pacjenta chorującego na raka zacznie się leczyć, tym większe szanse ma on na całkowite wyzdrowienie. Pamiętajmy też, że fakt, iż maszyna jest lepsza w diagnozie od wykwalifikowanego patologa wcale nie neguje sensu kształcenia patologów. Lekarz, człowiek, może skupić się dzięki temu na najważniejszym – na ratowaniu ludzkiego życia. Tego maszyny jeszcze nie potrafią.

Wracając do epidemii, w takich przypadkach – warto to powtórzyć – kluczową rolę gra czas. Im szybciej zareagują władze i służby medyczne, tym mniej ludzi umrze. Niestety wiele krajów nie zawsze reaguje odpowiednio szybko jeżeli chodzi o powiadomienie WHO czy innych państw. Przykładem mogą być właśnie Chiny. W 2002 roku Państwo Środka najpierw starało się ukryć epidemię wirusa SARS, która wówczas miała miejsce. Dobra wiadomość jest taka, że obecnie Chińczycy rozumieją, że szybkie informowanie działa na korzyść wszystkich, niemniej jeszcze lepszą wiadomością jest to, że polegać możemy również na inteligentnych algorytmach, które nie patrzą na politykę, lecz wykonują zadania, do których je zaprojektowano. I robią to skutecznie.

Źródło: Komputer Świat  
Zdj. ilustracyjne Internet

Akademia Wiedzy IP



# Ruszają specjalistyczne sądy chroniące własność intelektualną

1 lipca 2020 r. weszła w życie przygotowana w Ministerstwie Sprawiedliwości nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, która wprowadza wyspecjalizowane sądy ds. ochrony własności intelektualnej.

Specjalne wydziały zostały utworzone w Sądach Okręgowych w Warszawie, Gdańsku, Lublinie, Poznaniu i Katowicach. W drugiej instancji orzekać będą Sądy Apelacyjne w Warszawie i Poznaniu.

Ustawa z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, która obowiązuje od 1 lipca br., to odpowiedź na formułowane od lat postulaty twórców, wynalazców, właścicieli znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych, przedsiębiorców, a także przedstawicieli organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawników – praktyków, dotycząca wprowadzenia takich wyspecjalizowanych sądów, które rozstrzygałyby sprawy z zakresu własności intelektualnej. Liczba takich spraw z roku na rok rośnie.

## Szybsze postępowania

Nowe przepisy mają przyczynić się do skrócenia czasu postępowania. Wprowadzają w sprawach z dziedziny ochrony własności intelektualnej przymus reprezentowania strony przez zawodowego pełnomocnika (adwokata, radcę prawnego lub rzecznika patentowego), z wyjątkiem spraw, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 20 000 złotych oraz spraw, w których sąd zwolnił strony ze wskazanego obowiązku.

Sądy ds. ochrony własności intelektualnej zajmą się sprawami z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych, praw własności przemysłowej, a także sprawami związanymi ze zwalczaniem nieuczciwej konkurencji oraz pewnymi kategoriami spraw o ochronę dóbr osobistych. Chodzi np. o bezprawne wykorzystywanie praw autorskich i znaków towarowych, kopiowanie produktów, nieuprawnione korzystanie z cudzych wynalazków, a także o przypadki związane z wykorzystaniem dobra osobistego w celach reklamowych i promocyjnych lub naruszeniem dobra osobistego w związku z działalnością naukową i wynalazczą.

## Ochrona konkurencji

Ministerstwo przygotowało tę nowelizację doceniając znaczenie takich spraw dla rozwoju gospodarczego kraju, dbając o ochronę innowacyjności oraz konkurencji. Ponieważ zwykle są to zagadnienia skomplikowane pod względem prawnym, ich rozpoznawanie zostanie powierzone wyspecjalizowanym jednostkom. Tego rodzaju rozwiązania z powodzeniem funkcjonują już m.in. w Niemczech, Szwajcarii, Portugalii czy Wielkiej Brytanii.

(PB)



# DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 30 czerwca 2020 r.

Poz. 1152

## ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 29 czerwca 2020 r.

w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym rozpoznawania spraw własności intelektualnej z własności innych sądów okręgowych

Na podstawie art. 20 pkt 3a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 365, 288, 875 i 1086) zarządza się, co następuje:

§ 1. Następującym sądom okręgowym przekazuje się rozpoznawanie spraw własności intelektualnej:

- 1) Sądowi Okręgowemu w Gdańsku – z obszaru własności sądów okręgowych: w Bydgoszczy, Ełblągu, Koszalinie, Olsztynie, Słupsku, Toruniu i we Włocławku;
- 2) Sądowi Okręgowemu w Katowicach – z obszaru własności sądów okręgowych w: Bielsku-Białej, Częstochowie, Gliwicach, Krakowie, Nowym Sączu, Opolu, Rybniku i Tarnowie;
- 3) Sądowi Okręgowemu w Lublinie – z obszaru własności sądów okręgowych w: Kielcach, Krośnie, Przemysku, Radomiu, Rzeszowie, Siedlcach, Tarnobrzegu i Zamościu;
- 4) Sądowi Okręgowemu w Poznaniu – z obszaru własności sądów okręgowych: w Gorzowie Wielkopolskim, Jeleniej Górze, Kaliszu, Koninie, Legnicy, Łodzi, Sieradzu, Szczecinie, Świdnicy, we Wrocławiu i w Zielonej Górze;
- 5) Sądowi Okręgowemu w Warszawie – z obszaru własności sądów okręgowych: w Białymstoku, Łomży, Ostrołęce, Piotrkowie Trybunalskim, Płocku, Suwałkach i Warszawa-Praga w Warszawie.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r.

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro

## Ważne dla przedsiębiorców

# Rodzina znaków towarowych w postępowaniu sprzeciwowym

**Magdalena Podbielska**  
asesor, UPRP

„Rodzina jest w życiu oparciem, czymś, co chroni, co daje siłę”. Sophia Loren, wypowiadając te słowa, z pewnością nie myślała o własności intelektualnej. Cytat ten ma jednak znaczenie także w kontekście... znaków towarowych.

Rodzina może również oznaczać serię znaków towarowych i być silną bronią w rękę przedsiębiorcy. Pozwala zablokować rejestrację późniejszego znaku towarowego, który nie jest podobny do poszczególnych, wcześniejszych znaków właściciela rozpatrywanych indywidualnie, jednak może sprawiać wrażenie, że należy do rodziny tych znaków rozpatrywanych łącznie.

Przemysłana strategia używania i rejestracji oznaczeń towarów czy usług należących do jednej marki może dać przedsiębiorcy znaczącą przewagę przy wykluczaniu rejestracji późniejszych znaków towarowych. Aby skutecznie powołać się na rodzinę znaków towarowych, należy jednak spełnić szereg warunków. Jakich? To wyjaśnię w tym artykule.

Klasyczne postępowanie sprzeciwowe oparte jest na art. 132<sup>1</sup> ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 286, dalej jako „pwp”). Artykuł ten wskazuje, iż po rozpatrzeniu sprzeciwu, uznanego za zasadny, nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku zgłoszonego ze znakiem wcześniejszym. Faktyczną podstawą sprzeciwu może być wiele znaków należących do jednego podmiotu. W takim wypadku ekspert ocenia indywidualnie istnienie kolizji każdego znaku przeciwstawionego ze znakiem zgłoszonym.

Co się zmienia, jeśli wnoszący sprzeciw – wskazując jako podstawę faktyczną te same znaki – powoła się na rodzinę znaków towarowych? Co właściwie ta rodzina znaków towarowych oznacza?

### Rodzina znaków towarowych – co to takiego?

Pojęcie rodziny znaków towarowych nie jest wprost przewidziane w ustawie Prawo własności przemysłowej czy w prawie unijnym. Zagadnieniem tym zajmuje

**Posiadanie rodziny znaków towarowych poszerza ochronę całej marki i jest szczególnie przydatne wtedy, gdy indywidualne rozpatrywanie kolizji każdego znaku ze znakiem zgłoszonym nie daje wnoszącemu sprzeciw pozytywnego rezultatu.**

się doktryna i orzecznictwo, które przyjęło, że okoliczność, iż znak towarowy należy do rodziny znaków, ma istotne znaczenie przy dokonywaniu oceny występowania prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, w rozumieniu art. 132<sup>1</sup> ust. 1 pkt 3 pwp.

Najistotniejszym wyrokiem w tej tematyce jest wyrok SUE z dnia 23 lutego 2006 r., sygn. akt T-194/03 „Bainbridge”. Według niego rodzina znaków to znaki towarowe posiadające wspólną cechę, dzięki której przeciętny odbiorca asocjuje je z jednym przedsiębiorcą. Cechą taką może być:

- posiadanie w całości tego samego elementu odróżniającego z dodatkiem innych elementów graficznych czy słownych;
- powtórzenie w znakach tego samego przedrostka lub przyrostka, występującego w znaku pierwotnym.

Na wskazany wyżej wyrok powołuje się również orzecznictwo polskie m.in. w wyroku WSA w Warszawie z 10 marca 2015 r., sygn. akt VI SA/Wa 2476/14 „CAPTIBION” czy w wyroku WSA w Warszawie z 12 września 2014 r., sygn. akt VI SA/Wa 665/14 „SPIRYTUS REKTYFIKOWANY”.

Jeśli mamy do czynienia z rodziną znaków, prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd może wynikać z tego, że przeciętny odbiorca skojarzy znak zgłoszony jako należący do rodziny znaków wcześniejszych, a co za tym idzie powiąże towary czy usługi oznaczone tym znakiem jako pochodzące od przedsiębiorcy posiadającego rodzinę znaków. Takie prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd może być stwierdzone również wtedy, gdy w wyniku porównania znaku zgłoszonego z każdym ze znaków wcześniejszych z osobna prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd nie stwierdzono.

### Kilka zarejestrowanych znaków – czy to wystarczy?

Posiadanie kilku zarejestrowanych znaków towarowych, posiadających wspólne cechy, to dopiero początek. Przyjrzyjmy się przesłankom z art. 132<sup>1</sup> ust. 1 pkt 3 pwp, mając na względzie rodzinę znaków towarowych. Przepis ten wymaga istnienia:

- rodziny znaków towarowych;
- podobieństwa lub identyczności w zakresie towarów i usług, dla których chroniona jest rodzina znaków towarowych, do towarów i usług, dla jakich został zgłoszony znak sporny;
- podobieństwa znaku zgłoszonego do rodziny wcześniejszych znaków towarowych;
- prawdopodobieństwa wprowadzenia odbiorców w błąd, wynikającego z wywołania wrażenia, że znak zgłoszony należy do rodziny wcześniejszych znaków towarowych.

### Jak wykazać istnienie rodziny znaków towarowych

Ciężar wykazania, że poszczególne znaki należą do rodziny, leży po stronie wnoszącego sprzeciw. Wnoszący sprzeciw musi powołać się na znaki towarowe, które posiadają wspólne cechy, a także wykazać, że używa tych znaków towarowych na rynku.

Czy najlepiej powołać się na wszystkie znaki towarowe, które posiada Wnoszący Sprzeciw? Niekoniecznie. Do istnienia rodziny znaków potrzebne są co najmniej 3 znaki towarowe. Teoretycznie im większa rodzina, czyli więcej znaków istniejących na rynku, tym częściej przeciętny odbiorca ma z nimi styczność i bardziej rozpoznaje tę rodzinę. Musimy jednak pamiętać, że znaki towarowe należące do rodziny muszą mieć tę samą strukturę (więcej dalej).

W sprawie o unieważnienie znaku towarowego rozpatrywanej przez Wydział Unieważnień Europejskiego Stowarzyszenia ds. Własności Intelaktualnej (dalej jako „EUIPO”) nr 7723 C, wnioskodawca przeciwstawił znakowi graficznemu EUTM 5538012



następujące znaki:



IR 644636



657 053 (Włochy)



EUTM 122093



EUTM 4472081



EUTM 4517827



EUTM2751535



EUTM 122051

W decyzji tej wskazano, że istnienie rodziny znaków towarowych jest wątpliwe. Pomimo że znaki zawierają dwie litery „G”, to same litery, ich kompozycja i ustawienie względem siebie są znacząco różne. Nie zawierają więc one wspólnego elementu, który mogłyby je połączyć w oczach konsumenta. Warto też pamiętać, iż powołanie kilku rejestracji przedstawiających te same znaki nie jest najlepszym rozwiązaniem. W powyższym przykładzie, pomimo że powołano 7 rejestracji, naprawdę mamy do czynienia z 4 oznaczeniami istniejącymi na rynku. Przeciętny odbiorca nie odróżnia bowiem znaku EUTM 4517827 od znaku EUTM 2751535. Dla niego jest to to samo oznaczenie, a więc w takim wypadku ewentualnie do rodziny zalicza się jedno oznaczenie, a nie dwa znaki towarowe.



EUTM 4517827



EUTM 2751535

Sytuacja, gdzie nie mamy do czynienia z rodziną znaków towarowych, ponieważ powołane znaki składają się wyłącznie z jednego elementu, a więc nie są postrzegane jako znaki różne, wystąpiła też w sprzeciwie B3050770 (EUIPO). Wnoszący sprzeciw przeciwstawił znakowi słowno-graficznemu **BIO2** EUTM 17580606



następujące znaki:

O2

EUTM 9279456



EUTM 13108139



2279371 (Wielka Brytania)



EUTM 15167307

W tym sprzeciwie wnoszący sprzeciw popełnił dodatkowo inny błąd. Twierdził, że przyzwyczajai konsumentów do występowania na rynku elementu „O2” samodzielnie, bądź z innymi elementami takimi jak: O2 PROTECT; O2 SHOP; O2 SKUP TRUNKING; O2 Health; O2 Money; O2 Music itd. Nie powołał jednak wymienionych znaków jako podstawy sprzeciwu, wobec czego nie mogły być one brane pod uwagę przy rozpatrywaniu tej sprawy.

W sprzeciwie B2554585 (EUIPO) wnoszący sprzeciw przeciwstawił znakowi słowno-graficznemu **OMESCAPE** EUTM 13953906



następujące znaki:



IR 771474



IR 997036



IR 966589



IR 865357

Izba Sprzeciwowa EUIPO wskazała, że do uznania, że osoba wnosząca sprzeciw posiada rodzinę znaków, potrzeba co najmniej trzech znaków towarowych. Znaków powołanych przez wnoszącego sprzeciw nie można jednak uznać za rodzinę, ponieważ występują one w dwóch wariantach.

Z kolei w sprzeciwie rozpatrywanym przez Wydział EUIPO B2844721 wnoszący sprzeciw przeciwstawił znakowi słownemu **CHUBBY UNICORN** EUTM 16153983 następujące znaki:



EUTM 14810428

UNICRON BOTTLE

EUTM 16007676

CHUBBY GORILLA

EUTM 16042665

CHUBBY

EUTM 16042608

CHUBBY GORILLA

EUTM 16998502



EUTM 17351206

GORILLA

EUTM 15970593



EUTM 15964976

W decyzji tej zaznaczono, że wskazane znaki nie tworzą ani rodziny znaków „chubby”, ani rodziny znaków „unicorn”. Tylko jeden znak zawiera element „unicorn”, trzy z pozostałych znaków nie zawierają elementu „chubby”. Co prawda głównym powodem, dla którego odmówiono uznania rodziny znaków, był brak dowodów potwierdzających używanie znaków na rynku, jednak gdyby EUIPO kontynuował ocenę znaków pod kątem przynależności do jednej rodziny, najprawdopodobniej i tak uznałby, że ona nie istnieje.



Pozostałyby nam bowiem do rozpatrzenia następujące znaki:

	<b>CHUBBY GORILLA</b>
EUTM 14810428	EUTM 16998502
<b>CHUBBY GORILLA</b>	<b>CHUBBY</b>
EUTM 16042665	EUTM 16042608

Pierwsze trzy z tych znaków postrzegane byłyby przez krąg przeciętnych odbiorców jako jedno oznaczenie, wobec czego nie mielibyśmy do czynienia z 3 różnymi znakami, które wykorzystują jeden wspólny element.



Bardzo ważnym jest także, że wspólna cecha/element znaków musi być elementem dystyngtywnym. Rodzina znaków nie istnieje, jeśli powtarzający się element to na przykład element opisowy. Dzieje się tak z prostej przyczyny – przeciętny odbiorca nie rozpoznaje danego elementu jako wskazującego na pochodzenie towarów czy usług, wobec czego nie postrzega towarów zawierających ten element jako pochodzących od jednego przedsiębiorcy.

W sprawie B2240979 wnoszący sprzeciw powołał się na następujące znaki:

	
EUTM 2089480	EUTM 2653087
	
EUTM 8929176	EUTM 8926479
	
EUTM 8926 46	EUTM 8144743

Wspólny element tych znaków „AROMA THERAPY” jest słaby i nie pozwala na bezpośrednie powiązanie między zawierającymi go znakami. „AROMA THERAPY” odczytywane będzie jako związane z aromatycznymi ekstraktami roślinnymi stosowanymi w sektorze zdrowia i urody. Znaki te chronione były dla kosmetyków i preparatów farmaceutycznych, są więc elementem opisowym dla tych towarów.

Podobnie orzeczono w sprawie R 549/2013-1, gdzie wnoszący sprzeciw przeciwstawił znakowi słownemu **BPOST** EUTM 8897811 znaki:

<b>POST</b>	<b>Deutsche Post</b>
30012966 (Niemcy)	EUTM 1798701
	
EUTM 5850193	EUTM 8408056

Pierwsza Izba Apelacyjna wskazała w tej sprawie, że pomimo że wnoszący sprzeciw jest właścicielem wielu znaków zawierających element „POST”, to jest to element opisowy dla usług pocztowych i usług powiązanych. Krąg przeciętnych odbiorców nie będzie postrzegał zgłoszonego znaku jako należącego do rodziny znaków. Podobnie Wydział sprzeciwów EUIPO stwierdził w sprawie sprzeciwu B2284548, gdzie wnoszącym sprzeciw był ten sam podmiot, który na podstawie swoich znaków znów powoływał się na rodzinę znaków „POST”. Znakiem zgłoszonym był znak Post LUXEMBOURG. Wskazano, że powoływanie się na rodzinę znaków opartą na użyciu terminu ogólnego w sposób oczywisty nie wpisuje się w ugruntowaną praktykę dotyczącą rodziny znaków.

Z analizy tych spraw wynika, że znaki wchodzące w skład deklarowanej rodziny należy wybierać bardzo dokładnie. Minimum trzy różne znaki, zawierające jednak ten sam element, o takim samym wyglądzie i pozycji w oznaczeniu muszą stanowić podstawę sprzeciwu. Pamiętajmy, iż wspólnym elementem nie może być element niemający zdolności odróżniającej, np. element opisowy.

Czy wskazanie odpowiednich znaków to wszystko? Niestety nie.

Dla wykazania rodziny znaków musimy jeszcze przedstawić dowód używania w obrocie wszystkich znaków należących do wskazanej przez nas rodziny. Chodzi o to, aby wykazać, że towary oznaczone tymi znakami były dostępne na rynku dla konsumentów.

W sprzeciwie B2895566 (EUIPO) „Easyroad” wskazano, że dokumenty złożone przez Wnoszącego sprzeciw nie zawierają wystarczających wskazówek co do zakresu i czasu używania każdego z tych znaków. Wnoszący sprzeciw mógł udowodnić to na przykład poprzez



przedłożenie faktur lub innych dowodów transakcji handlowych, które mogłyby pokazać, że znaki rzeczywiście były wykorzystywane komercyjnie na danym terytorium oraz że towary lub usługi opatrzone tymi znakami zostały udostępnione konsumentom na rynku.

W sprzeciwie B2638412 „Iron King” (EUIPO) wskazano, że wnoszący sprzeciw nie podołał udowodnieniu używania rodziny znaków. Załączył jedynie zdjęcie strony Facebook, zdjęcie strony firmowej oraz artykuł ze strony Wikipedia. Zdarzają się również sprawy, w których wnoszący sprzeciw, wskazując na rodzinę znaków, nie załącza żadnych dowodów, np. patrz Sprzeciw B2782541 „Real ESPRESSO” (EUIPO).

Musimy również pamiętać, że wybrane znaki muszą być chronione dla tych samych towarów, na które zgłoszono znak sporny. Również dowody na używanie tych znaków muszą wykazać, że rodzina używana była w odniesieniu do tych towarów.

W sprawie B2628256 „My MONSTER COACH sport&nutricion” (EUIPO) wnoszący sprzeciw złożył jedynie dowody na używanie znaku w odniesieniu do towarów z klasy 32: napoje energetyczne. Nie złożył zaś żadnych dowodów dotyczących towarów i usług z klasy 25 i 41, a to między innymi co do tych klas złożony był sprzeciw. Co więcej wnoszący sprzeciw powołał się na trzy znaki, z których dwa były chronione w klasie 25, a trzeci w klasie 41. Oznacza to, że w tej sprawie nie było trzech znaków towarowych składających się na rodzinę znaków chroniących te same towary i usługi.

W sprzeciwie B2998402 „ASENDER Performance Cycling Wear” (EUIPO) wnoszący sprzeciw jako dowód załączył tylko prezentację historyczną przedstawiającą listę oznaczeń zawierających wspólny element, które pojawiały się na przestrzeni lat. W tym wypadku również nie uznano rodziny znaków.

Z kolei w decyzji Drugiej Izby Odwoławczej EUIPO z 18 kwietnia 2018 r. w sprawie R 972/2017-2 „Mcdreams hotels” uznano, że przede wszystkim badania rynku przeprowadzone na podstawie ankiety oraz niezaprzeczalna obecność znaków towarowych wnoszącego sprzeciw w telewizji i innych mediach pozwala na stwierdzenie, że rodzina znaków „Mc” występuje i jest postrzegana przez krąg przeciętnych odbiorców.

W sprawie unieważnienia Nr 17263 C „EASYWITCH” EUIPO uznało zaś, że dokumenty przedstawione przez skarżącą nie wskazują wystarczająco na zakres i czas używania znaków towarowych. Skarżąca nie udowodniła, że znaki, które rzekomo tworzą rodzinę, są używane, na przykład przez przedłożenie faktur lub innych dowodów transakcji handlowych, które mogłyby wykazać rzeczywistość komercyjnego

wykorzystania znaków na danym terytorium, oraz że towary lub usługi opatrzone tymi znakami zostały udostępnione konsumentom na rynku. Nie ma przekonujących informacji świadczących o tym, że konsumenci zdają sobie sprawę, że istnieje rodzina znaków używanych w tych samych dziedzinach, co znaki objęte zakwestionowanym znakiem towarowym.

### Jaki standard powinny mieć dowody

Z pewnością należy złożyć analogiczne dowody jak przy wykazaniu wtórnej zdolności odróżniającej. W takim przypadku zgłaszający musi wykazać, iż znak nieposiadający pierwotnej zdolności nabył ją poprzez używanie znaku w obrocie.

W przypadku rodziny znaków wnoszący sprzeciw musi wykazać, iż zdolność odróżniającą nabyła rodzina znaków, dlatego taki rygor dowodowy wydaje się adekwatny. Zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie międzynarodowym i krajowym ugruntowany został pogląd, że nabycie przez znak wtórnej zdolności odróżniającej wymaga potwierdzenia długotrwałości i intensywności używania oznaczenia w obrocie gospodarczym – przede wszystkim w wyniku intensywnej reklamy.

W ślad za orzeczeniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Chiemsee (wyrok z 4 maja 1999 r. w połączonych sprawach C-108/97 i C-109/97) przyjmuje się, że dla uzyskania wtórnej zdolności odróżniającej oznakowane towary lub usługi muszą być wprowadzone na rynek i dostępne dla kupujących (tzw. rzeczywiste używanie znaku). Przy ustalaniu zdolności odróżniającej znaku, w związku z którym wnosi się o rejestrację, mogą być brane również pod uwagę czynniki takie jak: udział w rynku, intensywność, zasięg geograficzny i długotrwałość używania znaku, kwota zainwestowana przez przedsiębiorstwo w promocję znaku, procent osób danej kategorii, które ze względu na znak, identyfikują towary jako pochodzące z konkretnego przedsiębiorstwa, a także oświadczenia stosownych izb handlowych i przemysłowych oraz innych stowarzyszeń handlowych i zawodowych. Analogicznie należy uznać, że w przypadku rodziny znaków należy wykazać, iż towary oznaczone znakami należącymi do rodziny są wprowadzone na rynek i dostępne dla kupujących. Z dowodów musi również wynikać, że rodzina znaków istniała na rynku w dniu zgłoszenia oznaczenia spornego do rejestracji. Wnoszący sprzeciw powinien dopilnować, aby dowody były również wystarczające do stwierdzenia okresu używania tego oznaczenia oraz zakresu używania znaków, a więc dla jakich towarów były one używane.

Jeśli chodzi o stopień upowszechnienia rodziny znaków na rynku i jej rozpoznawalności wśród właściwego kręgu odbiorców, jaki jest niezbędny, by uznać, że taka rodzina istnieje, orzecznictwo nie przewiduje ściśle określonego odsetka rozpoznawalności

tych znaków na rynku wśród właściwego kręgu odbiorców. Zamiast stosowania ściśle określonego udziału procentowego właściwego kręgu odbiorców na danym rynku, dowody powinny wskazywać, że znaczna część odbiorców postrzega dane znaki jako rodzinę. Środki dowodowe przydatne w toku wykazywania rodziny znaków nie są jednak wobec siebie równoważne.

Orzecznictwo sądów unijnych w sprawie wtórnej zdolności odróżniającej wyróżnia wśród tych dowodów dwie kategorie: bezpośrednie i pośrednie (wtórne). Bezpośrednim dowodem o charakterze empirycznym są wyniki opinii publicznej oraz opinie branżowych stowarzyszeń i izb handlowo-przemysłowych. Do pośrednich należą informacje o wysokości udziału w rynku, nakładach na reklamę itd. Są to dane, które pozwalają na ustalenie zakresu, czasu oraz intensywności używania znaku towarowego.

Musimy także pamiętać, że dowody oceniane są całościowo. Czasem z jednego dowodu może nie wynikać używanie rodziny znaków, jednak w połączeniu z innym (innymi) już tak.

Wnoszący sprzeciw często załączają opakowania swoich towarów oznaczonych znakiem czy ulotki bądź gazetki reklamowe. Czasem są to nawet projekty takich materiałów. Dowody takie powinny być opatrzone co najmniej datą roczną, jednak same w sobie nie są wystarczające. Świadczą one o tym, że wnoszący sprzeciw przygotował takie materiały. Nie potwierdzają jednak, że konsument miał z nimi styczność. Należy więc uzupełniająco wskazać dowody świadczące o tym, gdzie i w jakim czasie takie materiały były rozdysponowane. Podobnie z reklamami telewizyjnymi. Samo załączenie reklamy nie jest wystarczające. Należy wskazać, w jakich mediach była ona transmitowana, ile wynosił koszt takiej reklamy i w jakim czasie była ona transmitowana. Materiały zawierające opakowania produktów powinny być zaś poparte dowodami potwierdzającymi wprowadzenie towarów na rynek, np. fakturami VAT czy rozmowieniami od Klientów.

Faktury VAT są bardzo istotnymi dowodami – skazują, kiedy, jaki towar i w jakiej ilości był sprzedany, a więc trafił na rynek. Ważne jest jednak, aby towary były na nich dobrze opisane – przede wszystkim, aby znalazła się na nich nazwa odpowiadająca znakowi towarowemu. W innym wypadku taki dowód nie może zostać połączony z dowodami w postaci opakowań towarów i nie świadczy o tym, że towar sprzedany opatrzony był danym znakiem towarowym. Równie dobrym dowodem jest zestawienie sprzedaży. Jest to co prawda wewnętrzny dowód pochodzący od strony, jednak jeśli zostanie uzupełniony o kilka przykładowych faktur czy zamówień, stanowi solidny dowód na to, ile produktów oznaczonych danym znakiem zostało wprowadzonych na rynek.

Innym dowodem świadczącym o obecności rodziny znaków towarowych na rynku mogą być reklamy w magazynach. W takim wypadku należy przedstawić dokładną kopię przynajmniej pierwszej strony magazynu, na której widnieje jego data wydania i nazwa, oraz strony z reklamą.

Dopuszczalnymi dowodami są również wydruki ze stron internetowych, np. sklepów. Ważna jest jednak data wydruku takiej strony. Musi wskazywać na oferowanie w obrocie towarów oznaczonych znakami najpóźniej na dzień zgłoszenia znaku spornego.

Najbardziej pożądanym dowodem są badania opinii publicznej dotyczące rozpoznawalności rodziny znaków. O ile są właściwie przeprowadzone, mogą świadczyć o rzeczywistym postrzeganiu znaków przez właściwy krąg odbiorców, czyli bezpośrednio wskazywać, że odbiorcy postrzegają dane znaki towarowe jako rodzinę. Właściwie sformułowane i przeprowadzone badania opinii publicznej powinny być prawdziwie neutralne i reprezentatywne. Należy unikać naprowadzających pytań, niereprezentatywnych prób i zbytnej ingerencji w odpowiedzi, ponieważ mogą one przesądzić o mocy dowodowej takich sondaży. Ponadto moc dowodowa badania opinii publicznej zależy od zastosowanej metody (wyrok z 12 lipca 2006 r. w sprawie T-277/04). Moc dowodowa może być osłabiona z uwagi na fakt, że badane osoby nie odpowiadały w sposób spontaniczny, np. dlatego, że użyte formularze wskazywały im omawiane oznaczenie i towary. Dodatkowo kryteria wyboru ankietowanej opinii publicznej należy również uważnie ocenić. Próba musi być reprezentatywna dla całego właściwego kręgu odbiorców, a co za tym idzie musi być wybrana losowo.

Zebrań dowodów na istnienie rodziny znaków stanowi wyzwanie dla przedsiębiorców. Często poszczególne dokumenty i materiały znajdują się w różnych działach przedsiębiorstwa – w dziale marketingu i reklamy, w dziale księgowości, w dziale sprzedaży. Jeśli już dotrzemy do wszystkich materiałów, które mogą nam się przydać, należy w przemyślany sposób zebrać te najbardziej istotne i usystematyzować je tak, aby potwierdzały istnienie rodziny znaków. W pierwszym kroku należy wyeliminować te, które nie mają daty, bądź nie wynika z nich, dla jakich towarów były używane znaki. Następnie należy zastanowić się, które z dowodów będą samodzielne, a które należy wesprzeć innymi. Pamiętajmy, że nie liczy się ilość, a jakość takich dowodów. Dobrze wybrane i uporządkowane dowody pozwalają ekspertowi na ich szybką i dokładną analizę.

## Etap porównywania

Kiedy już wykazemy, że posiadamy rodzinę znaków dla konkretnych towarów i usług, zaczyna się etap porównywania. W pierwsze kolejności porównujemy wykazy towarów i usług znaku zgłoszonego i rodziny

znaków. Kolizja może wystąpić tylko wtedy, gdy te towary i usługi są identyczne lub podobne.

W sprzeciwie B2683996 (EUIPO) „RED LIPSTICK MONSTER” wnoszący sprzeciw nie zdołał udowodnić używania rodziny znaków „Monster” na tym samym polu co znak zgłoszony. W sprzeciwie B2677790 (EUIPO) „eTrike” wnoszący sprzeciw udowodnił używanie rodziny znaków dla usług wypożyczania pojazdów, które jednak nie miały nic wspólnego z towarami znaku zgłoszonego w klasie 18, 25, 28 czy 32. Podobnie w sprzeciwie B3053263 (EUIPO) „MiniMoky” wnoszący sprzeciw udowodnił używanie rodziny znaków „MINI” wyłącznie dla towarów, jakim są samochody, a takie towary są niepodobne do towarów i usług z klasy 25 i 35 znaku zgłoszonego.

W decyzji tej podkreślono, że podobieństwo towarów i usług jest warunkiem koniecznym do stwierdzenia wprowadzenia odbiorców w błąd. Sytuacja taka miała miejsce również w sprzeciwie B3066390 (EUIPO) „FlamArmour”, gdzie wskazano, że poza tym, że wnoszący sprzeciw nie udowodnił istnienia rodziny znaków, to wskazane towary i usługi nie są podobne do towarów i usług znaku zgłoszonego. Prześcieradła i pokrycia mebli wskazane w klasie 24 nie są bowiem ani identyczne, ani podobne do towarów z klasy 18, 25 czy 38. Należy więc pamiętać, że należy udowodnić istnienie rodziny znaków nie dla jakichkolwiek towarów czy usług, ale dla towarów identycznych lub podobnych do towarów znaku zgłoszonego.

### „Wpasowanie” się w rodzinę znaków




Na kolejnym etapie porównujemy znak zgłoszony z rodziną znaków. Znak zgłoszony powinien być podobny do rodziny znaków, a więc wykorzystywać ten sam, powtarzający się element, co więcej w taki sposób, aby móc wpasować się w tę rodzinę – co nie jest takie proste.

W sprzeciwie B2334871 (EUIPO) znakowi słownemu **NESPORT** EUTM 12487435 przeciwstawiono następującą rodzinę znaków „NES-”

<b>NESTLE</b> (słowny)	<b>NESCAFE</b> (słowny)
EUTM 2977569	EUTM 346053
<b>NESTEA</b> (słowny)	<b>NESPRESSO</b> (słowny)
EUTM 3386704	EUTM 2793792
<b>NESQUIK</b> (słowny)	
EUTM 2228696	

W sprawie uznano używanie rodziny znaków, której cechą jest prefiks „NES-”, łączy się z opisowym sufiksem np. -TEA (herbata); -CAFE (kawa); -QUICK (szybki). Wskazano jednak, iż sam zbieg trzech pierwszych liter w znakach nie jest wystarczający, aby odbiorcy kojarzyli ten znak z rodziną znaków „NES-”. W znaku NESPORT prefiks „NES” nie będzie odczytywany przez krąg przeciętnych odbiorców, ponieważ oznaczenie to zawiera element „SPORT”. W konsekwencji krąg przeciętnych odbiorców nie będzie postrzegał tego znaku jako „NES” i „PORT”, ale jako „NE” i „SPORT”. Zakwestionowane oznaczenie nie zawiera kombinacji pierwszej sylaby „NES” i sufiksu opisowego, które wnoszący sprzeciw uważa za charakterystyczne dla swojej rodziny znaków.

W sprzeciwie B3075623 (EUIPO) znakowi słownemu **Elmea** EUTM 17980821 zostały przeciwstawione następujące znaki:

<b>mea</b> (słowny)	<b>mea</b> (słowny)
302015055683 (niemiecki)	302011029584 (niemiecki)
	
302014025551 (niemiecki)	EUTM 14674642
<b>meadirect</b> (słowny)	
EUTM 17946465	EUTM 17946463
<b>MEA</b> (słowny)	
EUTM 324581	

W decyzji wskazano, że zgłoszony znak towarowy musi być nie tylko podobny do znaków należących do serii, ale także posiadać cechy charakterystyczne pozwalające na powiązanie go z serią. Oznacza to, że element wspólny rodziny znaków musi być użyty w znaku spornym w tym samym położeniu, w którym występuje on w rodzinie. W tej sprawie, chociaż znak zgłoszony zawiera element „mea”, konsumenci nie będą dzielić oznaczenia „Elmea” na „El” i „mea” i będą postrzegać sporne oznaczenie jako całość. Oznaczenie to wystarczająco różni się od rodziny znaków towarowych wnoszącego sprzeciw i nie będzie postrzegane jako należące do rodziny znaków „mea”.

Z kolei w sprzeciwie B3079918 (EUIPO) LO2W, gdzie przeciwstawiono znaki słowne i słowno-graficzne zawierające element „O2” wskazano, że znak zgłoszony






nie może być postrzegany jako należący do rodziny znaków „O2” (która i tak nie została uznana, ze względu na brak złożenia jakichkolwiek dowodów), ponieważ żaden ze znaków wcześniejszych nie posiada elementu „O2” występującego w środku znaku. Oznacza to, że znak zgłoszony nie tylko musi zawierać element wspólny rodziny znaków, ale również element ten musi się znajdować w tym samym miejscu w strukturze znaku, co w rodzinie znaków.

Ciekawym przykładem są sprzeciwy, w których wnoszącym sprzeciw był McDonald's International Property Company Ltd. Przeciwstawiał on znakom zgłoszonym rodzinę znaków „Mc”, którą skutecznie udawadniał. Powoływał on znaki wybrane z poniższego zestawienia.

<b>McDONALD'S</b> (słowny)	<b>McFISH</b> (słowny)
EUTM 62497	EUTM 5056429
<b>McTOAST</b> (słowny)	<b>McMUFFIN</b> (słowny)
EUTM 4699054	EUTM 4562419
<b>CHICKEN McNUGGETS</b> (słowny)	<b>McCHICKEN</b> (słowny)
EUTM 16196	EUTM 16188
<b>McRIB</b> (słowny)	<b>McFLURRY</b> (słowny)S
EUTM 1391663	EUTM 864694
<b>BIG MAC</b> (słowny)	<b>MC</b> (słowny)
EUTM 62638	EUTM 10392835
<b>McCAFE</b> (słowny)	<b>McBreakfast</b> (słowny)
EUTM 9062118	EUTM 14890131
<b>McDouble</b> (słowny)	<b>McBITES</b> (słowny)
EUTM 11642519	EUTM 11205093
<b>McCOUNTRY</b> (słowny)	<b>McINTERNET</b> (słowny)
EUTM 11596442	EUTM 11955929
<b>McCOMPASS</b> (słowny)	<b>McFAMILY</b> (słowny)
EUTM 2982658	EUTM 10633436

Początkowo EUIPO uznawało rodzinę znaków, składających się z prefiksu „Mc” zestawionego z nazwą jedzenia, np. McMUFFIN (McMAFINKA), McCHICKEN (McKURCZAK), McTOAST (McTOST). Wskazywano, że niektóre znaki zawierają inne elementy, np. McCHOICE (McWYBÓR) czy McINTERNET, jednak jest to wyjątek od reguły.

Sprzeciwy były złożone m.in. wobec następujących znaków:

<b>McGym</b> (słowny)	
EUTM 9480062	EUTM 11536836
	
EUTM 14942941	EUTM 14735435
	
EUTM 17013244	EUTM 17945429

W decyzji Drugiej Izby Odwoławczej z 21 kwietnia 2015 r. R.654/2014-2 „McGym” wskazano, że znak McGym nie wpisuje się w rodzinę znaków, ponieważ element „gym” nie odnosi się do jedzenia, a taka właśnie struktura charakteryzuje większość znaków z rodziny „Mc”. Element „gym” jest rozumiany jako miejsce do ćwiczeń fizycznych (z angielskiego siłownia) i nie będzie wpasowywało się w rodzinę znaków „Mc”.

W decyzji Drugiej Izby Odwoławczej z 6 sierpnia 2015 r. R 2477/2014-2, gdzie znakiem zgłoszonym był znak słowno-graficzny „McVital” wskazano podobnie, że „vital” nie jest nazwą rodzajową dla jedzenia, tak jak „-rib” (żeberko), „-toast” (tost), „-fish” (ryba) czy napoju „-cafe” (kawa). Dodatkowo znak zgłoszony posiadał element graficzny serca. Żaden ze znaków wcześniejszy nie miał takiego elementu, dlatego uznano, że znak McVital nie wpisuje się w strukturę rodziny znaków „Mc”.

Jeszcze inaczej było w przypadku sprzeciwu B2702002 (EUIPO) „MaK Tea”. W tym wypadku również uznano,

że znak zgłoszony nie będzie asocjowany z rodziną znaków, pomimo że jego drugi element jest nazwą rodzajową napoju (Tea – herbata). W tym wypadku zdecydowała odmienność pierwszego elementu. Wskazano, że element „Mc” i „MaK” pokrywają się wyłącznie w zakresie pierwszej litery. Elementy te są krótkie i będą widoczne na pierwszy rzut oka, dlatego różnice zostaną zauważone natychmiast i będą miały znaczący wpływ na ogólne wrażenia wywołane przez sporne oznaczenie i rodzinę znaków przeciwnika. Dodatkowo wskazano, iż różnią się one koncepcyjnie, ponieważ element „Mc” będzie kojarzony ze szkockimi lub irlandzkimi nazwiskami.

Ochrona rodziny znaków „Mc” została rozszerzona w decyzji Drugiej Izby Odwoławczej EUIPO z 18 kwietnia 2018 r. R-972/2017-2 „Mcdreams hotels”. Izba uznała, że rodzina znaków „Mc” składa się z prefiksu „Mc” oraz rodzajowej nazwy jedzenia, np. „McFISH” (McRYBA), „McRIB” (McŻeberko), „McMUFFIN” (McMAFINKA), bądź innego elementu opisowego, np. „McBITES” (McGRZYZY), „McDOUBLE” (McPODWÓJNY) czy McCOUNTRY (McWIEŚ). Zdaniem Izby dominujący element znaku zgłoszonego McDreams (McSny) idealnie wpisuje się w rodzinę znaków towarowych „Mc”. Sprzeciw B3029009 (EUIPO) McDealParis powielił to założenie. Wskazano, że element „deal” będzie rozumiany przez krąg przeciętnych odbiorców jako okazja do kupna. Dystynktywny element znaku składa się więc z elementu „Mc” oraz elementu opisowego – ma on więc tę samą strukturę co rodzina znaków „Mc”.

Podobnie w sprzeciwie B3070002 (EUIPO) „Mc Yolo”, gdzie uznano, że przeciętny odbiorca odbierze element „Yolo” jako zwrot promocyjny (You Only Live Once – Żyje się tylko raz), zachęcający do skorzystania z usług zgłaszającego.

### **Stoczona bitwa czy wygrana walka**

Czy ostateczne zwycięstwo w udowodnieniu przynależności znaku do naszej rodziny będzie skutkowało wygraną walką? Co do zasady, jeśli posiadamy udowodnioną rodzinę znaków dla podobnych lub identycznych towarów i usług, dla jakich został zgłoszony znak, a znak ten wpasowuje się w naszą rodzinę, możemy stwierdzić, że istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd. Konsumenci identyfikują naszą rodzinę znaków z konkretnymi towarami,

zaś znak zgłoszony wywołuje wrażenie, że należy do tej rodziny. Musiałyby wystąpić jakieś dodatkowe okoliczności, wskazujące na to, że pomimo spełnienia tych warunków konsumenci nie będą mylili pochodzenia znaków. Takim warunkiem może być dodatkowy element znaku wskazujący na pochodzenie.

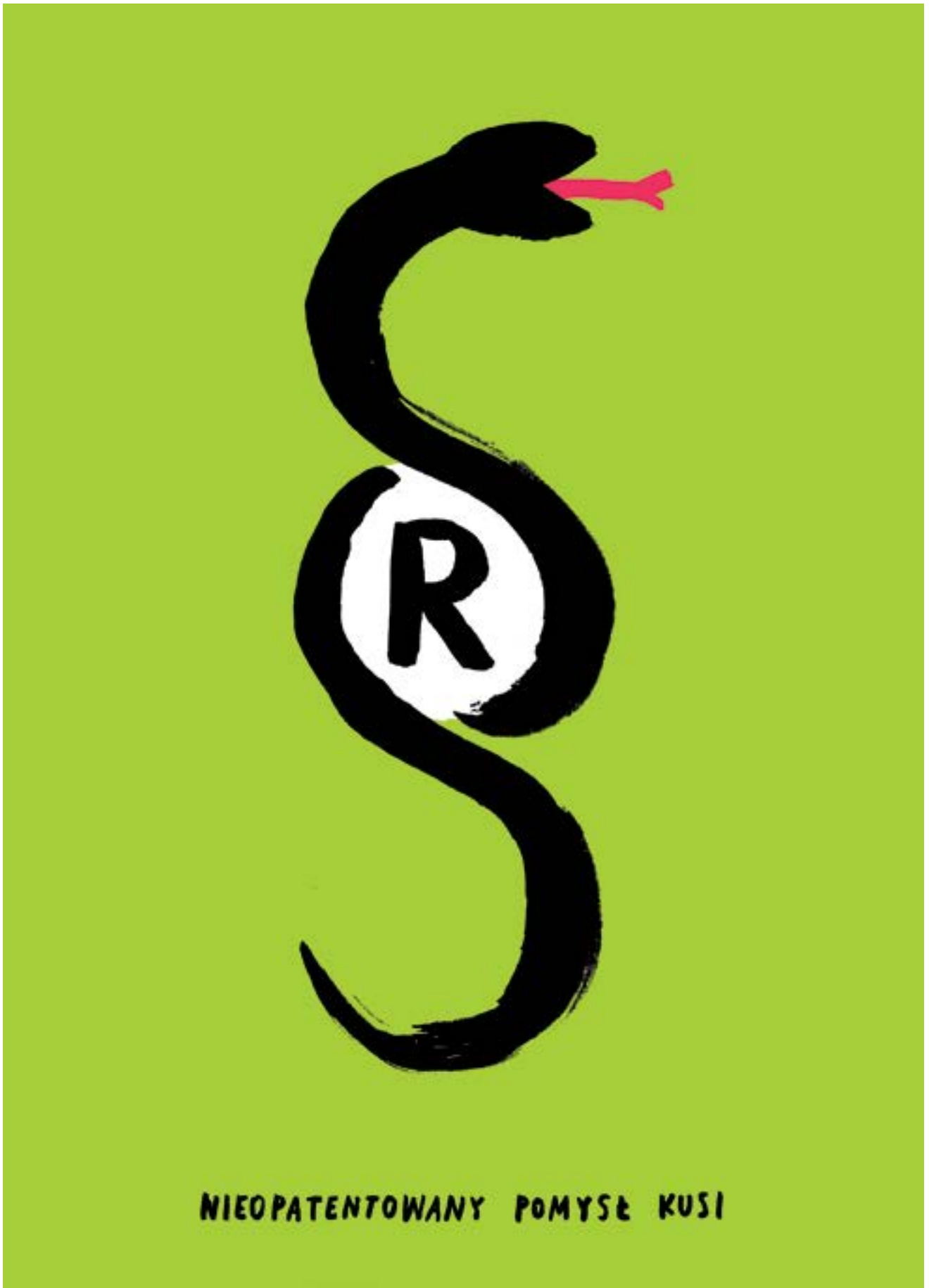
W sprzeciwie B1828220 (EUIPO) „EASYSHOP BY MONDADORI” wnoszący sprzeciw przeciwstawił znakowi zgłoszonemu rodzinę znaków z prefiksem „EASY”. W sprzeciwie stwierdzono, że element „EASY” nie jest całkiem opisowy i pozbawiony charakteru odróżniającego, jednak jest to element słaby. Nie to jednak przesądziło o negatywnym dla wnoszącego sprzeciw rezultacie sprzeciwu. EUIPO wskazało, że sporny znak zawiera dystynktywny element „BY MANDADORI” wprost wskazujący na osobę czy firmę, która stoi za sklepem używającym nazwy EASYSHOP. Dlatego pomimo występowania w znaku zgłoszonym elementu EASY, część wskazująca na pochodzenie towarów od konkretnego przedsiębiorcy pozwala stwierdzić, że nie występuje wprowadzenie kręgu przeciętnych odbiorców w błąd.

### **Gra warta świeczki?**

Z pewnością powoływanie się na rodzinę znaków towarowych nie jest proste. Przed wnoszącym sprzeciw stawiane są szczególne wymagania dowodowe, a także wymagania co do struktury samych znaków.

Musimy o tym pamiętać już na etapie zgłaszania kolejnych znaków towarowych należących do rodziny, a także używania ich na rynku. Pokazuje to, jak ważna dla przedsiębiorców jest strategia wizerunku i ochrony marki. Jeśli jednak pamiętamy o tym na wczesnym etapie, może okazać się, że w przyszłości włożony wysiłek przyniesie im wymierne skutki.

Posiadanie rodziny znaków towarowych poszerza bowiem ochronę całej marki i jest szczególnie przydatne wtedy, gdy indywidualne rozpatrywanie kolizji każdego znaku ze znakiem zgłoszonym nie daje wnoszącemu sprzeciw pozytywnego rezultatu. Z pewnością powoływanie się na rodzinę znaków jest łatwiejsze dla dużych graczy rynkowych, jednak przy odpowiednim przygotowaniu taka strategia będzie skuteczna również dla małych i średnich przedsiębiorstw.



Agnieszka Popek-Banach, plakat zgłoszony na konkurs organizowany przez Urząd Patentowy RP na plakat o tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej





Frydrychowicz Joanna, Skrzypczyk Krzysztof, plakat zgłoszony na konkurs organizowany przez Urząd Patentowy RP na plakat o tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej

# Pakiet patentowy

**prof. dr hab. Aurelia Nowicka**

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

Określenie „pakiet patentowy” oznacza akty prawne stanowiące podstawę utworzenia jednolitej ochrony patentowej<sup>1</sup>, która – wskutek ustanowienia patentu europejskiego o jednolitym skutku – ma obowiązywać w większości państw członkowskich Unii Europejskiej.

W skład tego pakietu wchodzi:

- 1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1257/2012 z 17.12.2012 r. wprowadzające wzmocnioną współpracę w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej (Dz. Urz. UE L 361 z 31.12.2012 r., s. 1),
- 2) rozporządzenie Rady (UE) nr 1260/2012 z 17.12.2012 r. wprowadzające wzmocnioną współpracę w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej w odniesieniu do mających zastosowanie ustaleń dotyczących tłumaczeń (Dz. Urz. UE L 361 z 31.12.2012 r., s. 89),
- 3) porozumienie w sprawie Jednolitego Sądu Patentowego, podpisane w Brukseli 19.02.2013 r. przez 25 państw członkowskich UE (podpisu nie złożyły: Hiszpania, Polska i Chorwacja).

Oba wymienione wyżej rozporządzenia są aktami prawnymi Unii Europejskiej, natomiast porozumienie w sprawie Jednolitego Sądu Patentowego (dalej: porozumienie JSP) jest umową międzynarodową, w której Unia nie uczestniczy. Umowa ta nie jest częścią prawa Unii<sup>2</sup>. Rozporządzenia nr 1257/12 i nr 1260/12 weszły w życie 20.01.2013 r., lecz mają być stosowane od dnia wejścia w życie porozumienia JSP, co – mimo upływu blisko siedmiu lat od dnia jego podpisania – dotychczas nie nastąpiło.

Wbrew sugestii mogącej wynikać z nazwy porozumienia JSP, nie tylko tworzy ono Jednolity Sąd Patentowy oraz określa jego strukturę i kompetencje, lecz również reguluje wiele innych zagadnień, np. treść praw wyłącznych wynikających z obu rodzajów patentów, tj. patentu europejskiego oraz patentu europejskiego o jednolitym skutku, ograniczenia tych praw oraz środki ochrony obu patentów i dodatkowych świadectw ochronnych (SPC), w tym również roszczenia przysługujące w razie naruszenia tych praw.

Warto przypomnieć, że w 2013 r. Rzeczpospolita Polska podjęła decyzję o niepodpisaniu porozumienia JSP. Decyzja ta powinna być utrzymana, gdyż niezwiązanie się tą umową międzynarodową pozwoli uniknąć wysoce negatywnych konsekwencji, jakie dla gospodarki polskiej i polskich przedsiębiorców wiązałyby się z obowiązaniem jednolitej ochrony patentowej w Polsce<sup>3</sup>.

Jak wspomniano, powstanie jednolitej ochrony patentowej jest uzależnione od wejścia w życie porozumienia JSP. Warunki wejścia w życie tej umowy międzynarodowej

są określone w art. 89 ust. 1. Obecnie – według stanu na 28 listopada 2019 r. – do spełnienia pozostał warunek dotyczący ratyfikowania tej umowy przez Republikę Federalną Niemiec. Stosownie bowiem do powołanego przepisu porozumienie JSP ma wejść w życie pierwszego dnia czwartego miesiąca po złożeniu trzynastego dokumentu ratyfikacyjnego lub aktu przystąpienia, w tym przez trzy państwa członkowskie, w których największa liczba patentów europejskich pozostawała w mocy w roku poprzedzającym rok, w którym miało miejsce podpisanie porozumienia (w 2012 r. były to Francja, RFN i Wielka Brytania). Dotychczas ratyfikacji dokonało 16 państw (co stanowi liczbę większą niż wymagana minimalna liczba 13 państw), a mianowicie: Austria, Francja, Belgia, Szwecja, Dania, Malta, Luksemburg, Portugalia, Finlandia, Bułgaria, Holandia, Włochy, Estonia, Litwa, Łotwa i Wielka Brytania (ostatnio wymienione państwo dokonało ratyfikacji 26.04.2018 r., a więc już po notyfikowaniu zamiaru wystąpienia z Unii Europejskiej). Formalnie rzecz biorąc, do wejścia w życie porozumienia JSP brakuje tylko jednej spośród trzech „obligatoryjnych” ratyfikacji (RFN).

Ratyfikowanie porozumienia JSP przez Republikę Federalną Niemiec nie jest jednak pewne. Wprawdzie już 9.03.2017 r. Bundestag uchwalił dwie ustawy umożliwiające dokonanie tego aktu, tj. 1. *Gesetz zu dem Übereinkommen vom 19. Februar 2013 über ein Einheitliches Patentgericht* oraz 2. *Gesetz zur Anpassung patentrechtlicher Vorschriften auf Grund der europäischen Patentreform* (zostały one zaakceptowane przez Bundesrat 31.03.2017 r.), jednak ustawy te nie zostały dotychczas podpisane przez Prezydenta RFN z powodu skargi konstytucyjnej podważającej ich zgodność z ustawą zasadniczą (*Grundgesetz*), wniesionej do Federalnego Trybunału Konstytucyjnego (*Bundesverfassungsgericht*). Od wiosny 2017 r. skarga ta (sygn. akt 2 BvR 739/17) oczekuje na rozpoznanie, co oznacza zamrożenie procedury ratyfikacyjnej. W niedawnej publikacji internetowej pojawiła się wiadomość, że rozpoznanie skargi nastąpi prawdopodobnie na początku 2020 r.<sup>4</sup>

Innym źródłem niepewności co do wejścia w życie porozumienia JSP jest *brexit*. W tej kwestii należy mieć na względzie, że regulacje jednolitej ochrony patentowej były tworzone przy założeniu, że udział Wielkiej Brytanii jest warunkiem *sine qua non* powstania jednolitej ochrony i Jednolitego Sądu Patentowego.

Perspektywa wystąpienia tego państwa z Unii Europejskiej poważnie skomplikowała te sprawy. Porozumienie JSP jest bowiem oparte na założeniu, że w umowie tej mogą uczestniczyć tylko państwa członkowskie Unii Europejskiej. W tekście porozumienia JSP państwa te są określane jako „umawiające się państwa członkowskie” (*Contracting Member States*), przy czym „państwo członkowskie” oznacza państwo członkowskie Unii Europejskiej (zob. art. 2 lit. b). Innym źródłem komplikacji jest fakt, że w Londynie ma się mieścić jedna z dwóch filii oddziału centralnego Jednolitego Sądu Patentowego, co nie będzie możliwe po wystąpieniu z Unii Europejskiej (chyba że zostanie dokonana zmiana porozumienia JSP).

Źródłem wątpliwości dotyczących dalszego udziału Wielkiej Brytanii po wystąpieniu z Unii są, obok okoliczności wspomnianych wyżej, m.in. regulacje zawarte w art. 20 i 21 porozumienia JSP. Artykuł 20 jest opatrzony nagłówkiem „Pierwszeństwo prawa Unii i jego

<sup>1</sup> Zob. szerzej A. Nowicka, *Patent europejski o jednolitym skutku (w perspektywie powstania)* [w:] *System Prawa Prywatnego*, tom 14A – *Prawo własności przemysłowej* (red. R. Skubisz), 2. wydanie, Warszawa 2017, s. 239–299.

<sup>2</sup> Mimo to tekst porozumienia JSP został opublikowany – w celach informacyjnych – w Urz. UE C 175 z 20.06.2013 r., s. 1.

<sup>3</sup> Zob. np. List otwarty podpisany przez S. Sotyskińskiego, A. Szajkowskiego, J. Szwałę, R. Markiewicz, A. Nowicką i R. Skubisz, „Rzeczpospolita” z 18.06.2012 r. (dodatek) oraz m.in. na stronie: [www.rzecznikpatentowy.org.pl](http://www.rzecznikpatentowy.org.pl); A. Nowicka, R. Skubisz, *Pakiet patentowy (ocena z perspektywy Polski)*, „Europejski Przegląd Sądowy” 2013, nr 4, s. 12 i n.; A. Nowicka, *Ekspertyza prawna na temat jednolitej ochrony patentowej w Unii Europejskiej z punktu widzenia Polski*, „Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych”, nr 2(38)/2013, s. 93–117. Zob. też *Analizę w sprawie potencjalnych skutków gospodarczych wprowadzenia w Polsce systemu jednolitej ochrony patentowej* (sporządzoną 1.10.2012 r. na zlecenie Ministerstwa Gospodarki przez firmę Deloitte).

<sup>4</sup> Zob. P. Wingrove, *Breaking: UPC Case to be Decided in Early 2020*, <https://www.managingip.com/Article/3905225/Managing-Patents-Archive/Breaking-UPC-case-to-be-decided-in-early-2020.html> (20.11.2019).

<sup>5</sup> Warto zaznaczyć, że obecna wersja umowy o wystąpieniu (zob. niżej) przewiduje okres przejściowy (art. 126 i nast. tej umowy), mający trwać do 31.12.2020 r., w ciągu którego „prawo Unii” ma mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa i na jego terytorium, przy czym pojęcie prawa Unii obejmuje m.in. „umowy między państwami członkowskimi, które te państwa zawarły jako państwa członkowskie Unii” (*the agreements between Member States entered into in their capacity as Member States of the Union*) – zob. art. 2 lit. a pkt v umowy o wystąpieniu. Nie jest jasne, czy porozumienie JSP będzie zaliczane do tej grupy umów.

- <sup>6</sup> Na temat problemów prawnych w tej sprawie zob. ostatnio: EU Patent and Brexit, In-Depth Analysis, November 2019; opracowanie zamówione przez Komisję Prawną Parlamentu Europejskiego ([http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/596800/IPOL\\_IDA\(2019\)596800\\_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/596800/IPOL_IDA(2019)596800_EN.pdf)).
- <sup>7</sup> Zob. Umowę o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. Urz. UE C 3841 z 12.11.2019 r., s. 1–177). Własność intelektualna jest w tej umowie regulowana w art. 54–61.
- <sup>8</sup> Zob. Deklarację polityczną określającą ramy przyszłych stosunków między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem (Dz. Urz. UE C 3841 z 12.11.2019 r., s. 178–193).
- <sup>9</sup> Pierwotnym terminem wystąpienia, wynikającym z art. 50 Traktatu u Unii Europejskiej, był 30.03.2019 r. (dwa lata po notyfikacji zamiaru wystąpienia; zamiar ten został przez Wielką Brytanię notyfikowany Radzie Europejskiej 29.03.2017 r.). Termin ten został po raz pierwszy przedłużony do 12.04.2019 r., a po raz drugi – do 31.10.2019 r. Oba terminy upłynęły bezskutecznie. Obecne przedłużenie brexitu wynika z decyzji Rady Europejskiej (UE) 2019/1810 z 29.10.2019 r. (Dz. Urz. UE L 278 z 30.10.2019 r., s. 1) i ma ono trwać do: 1.12.2019 r. (co przestało być realne) albo do 1.01.2020 r., albo do 1.02.2020 r.

(wystąpienie na konferencji UPRP nt. Własność intelektualna wczoraj i dziś. 100 lat członkostwa Polski w Konwencji paryskiej, listopad 2019 r.)

poszanowanie" i stanowi: „Sąd stosuje prawo Unii w całości i uznaje jego pierwszeństwo”. Z kolei art. 21 porozumienia JSP, opatrzony nagłówkiem „Wnioski o orzeczenia w trybie prejudycjalnym”, stanowi: „Jako sąd wspólny dla umawiających się państw członkowskich i część ich systemu sądowego Sąd współpracuje z Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, by zapewnić prawidłowe stosowanie i jednolitą wykładnię prawa Unii, tak jak każdy sąd krajowy, zgodnie w szczególności z art. 267 TFUE. Orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej są dla Sądu wiążące” (wyraz „Sąd” w obu przepisach oznacza Jednolity Sąd Patentowy).

Jak wynika z przytoczonych unormowań, Jednolity Sąd Patentowy jest w nich definiowany jako „sąd wspólny dla umawiających się państw członkowskich” (*court common to the Contracting Member States*), co nie będzie miało zastosowania do Wielkiej Brytanii po brexicie, gdyż państwo to od dnia wystąpienia z Unii przestanie być państwem członkowskim, a stanie się państwem trzecim<sup>5</sup>.

Jak wskazano wyżej, Wielka Brytania ratyfikowała porozumienie JSP 26.04.2018 r., w związku z czym wejście w życie tej umowy jest obecnie formalnie uzależnione tylko od jej ratyfikowania przez Republikę Federalną Niemiec, co z kolei jest uzależnione od rozstrzygnięcia wspomnianej skargi konstytucyjnej (2 BvR 739/17).

Nie można wykluczyć, że rozpatrując tę skargę, niemiecki Federalny Trybunał Konstytucyjny wystąpi z pytaniami prejudycjalnymi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w celu uzyskania stanowiska tego Trybunału w kwestii zgodności porozumienia JSP z prawem Unii Europejskiej (kwestia ta nasuwa, moim zdaniem, poważne wątpliwości). Nawet jednak w przypadku oddalenia skargi przez niemiecki Federalny Trybunał Konstytucyjny pozostanie niepewność co do dopuszczalności udziału Wielkiej Brytanii w porozumieniu JSP (i jednolitej ochronie patentowej) po wystąpieniu tego państwa z Unii Europejskiej<sup>6</sup>. Niepewność ta nie daje się usunąć ani na podstawie wynegocjowanej przez Wielką Brytanię i Unię Europejską umowy o wystąpieniu<sup>7</sup>, ani towarzyszącej tej umowie deklaracji politycznej<sup>8</sup>. Dodać zresztą trzeba, że nawet samo zawarcie umowy o wystąpieniu i jej ostateczny kształt nie są pewne (poprzednia wersja umowy została odrzucona przez parlament brytyjski).

Obecnie – po dwukrotnym przedłużeniu terminu wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej<sup>9</sup> – jako termin wystąpienia został przyjęty 1 stycznia 2020 r. albo 1 lutego 2020 r. Można przypuszczać, że jeden z tych terminów okaże się realny (biorąc pod uwagę datę wyborów parlamentarnych w Wielkiej Brytanii wyznaczoną na 12.12.2019 r.), chociaż nie można wykluczyć kolejnego przedłużenia wspomnianego terminu, a nawet odstąpienia przez Wielką Brytanię od zamiaru wystąpienia z Unii Europejskiej.

Podsumowując, sprawa ewentualnego wejścia w życie porozumienia JSP i związanego z tym uruchomienia jednolitej ochrony patentowej wyjaśni się zapewne w 2020 r., w zależności od rozstrzygnięcia przez Federalny Trybunał Konstytucyjny skargi 2 BvR 739/17, a także w zależności od tego, czy, kiedy i na jakich warunkach Wielka Brytania wystąpi z Unii Europejskiej. Obecnie, wobec tak wielu niewiadomych, trudno formułować jakiegokolwiek przewidywania.

# Klauzula napraw w prawie wzorów przemysłowych

**Anna Tischner<sup>1</sup>**

Uniwersytet Jagielloński

## 1. Prawo do naprawy

Współcześnie na problem dostępu do części zamiennych należy patrzeć z perspektywy uwzględniającej nie tylko wymiar prokonkurencyjny, ale również ekologiczny i konsumencki tego zagadnienia.

Niewątpliwie dostęp do części zamiennych za rozsądną cenę leży w interesie konsumenta. Stosowane od lat przez przedsiębiorców strategie planowanego postarzenia produktów<sup>2</sup> (a więc takiego projektowania, które celowo ogranicza czasowo ich użyteczność, a także opłacalność napraw) oraz skutki tych działań, m.in. w postaci globalnego ocieplenia, rodzą sprzeciw, który zaczyna przybierać normatywną formę. W tym klimacie wyznaczonym wyzwaniem ekologii oraz potrzebą dowartościowania interesów konsumentów krystalizuje się tzw. prawo do naprawy, które – poza postulatami właściwymi dla ruchu społecznego – zaczyna owocować konkretnymi inicjatywami ustawodawczymi<sup>3</sup>.

Konkurencyjny wymiar tej problematyki związany jest natomiast z dominacją producentów produktów złożonych na rynku pierwotnym (ryнку produktów złożonych) i wtórnym (ryнку części zamiennych). Ochrona postaci części zamiennych prawami własności intelektualnej oraz specyficzna dla tego rynku konieczność odtworzenia części identycznej ogranicza innym przedsiębiorcom wolność prowadzenia działalności gospodarczej i konkurowania na wtórnym rynku części zamiennych. Choć obie te wolności są zakorzenione w Traktacie o Funkcjonowaniu UE oraz Karcie Praw Podstawowych UE, ich praktyczne urzeczywistnienie w formie wprowadzenia w prawie krajowym obowiązkowego ograniczenia prawa do wzoru przemysłowego w zakresie umożliwiającym odtwarzanie i oferowanie części zamiennych do celów naprawy nie było dotychczas możliwe ze względu na brak konsensusu wśród państw członkowskich UE.

Pewną nadzieją na zmianę sytuacji w Europie jest przygotowywana reforma prawa wzorów przemysłowych oraz planowane zmiany w prawie niemieckim, które mają zaowocować wkrótce wprowadzeniem klauzuli napraw do niemieckiego prawa wzorów<sup>4</sup>.

**Dziś mniejszym problemem jest tworzenie z pomocą ochrony własności intelektualnej zachęt do produkowania i sprzedawania w ogóle.**

**Palące staje się natomiast pytanie, na ile zasady ochrony własności intelektualnej mogą promować produkcję, która jest ekologicznie i społecznie pożądana.**

## 2. Unijna klauzula napraw

Jedynie na płaszczyźnie unijnej ochrony wzorów w jednolitym prawie do wzoru wspólnotowego w art. 110 rozporządzenia 6/2002 o wzorze wspólnotowym wprowadzono klauzulę napraw, tj. ograniczenie prawa, które umożliwi wytworzenie i oferowanie części składowych produktu złożonego wykorzystywanych do celów naprawy tego produktu złożonego, aby przywrócić mu jego pierwotną postać. Podobną klauzulę wprowadziły też niektóre państwa członkowskie UE do ustaw krajowych (m.in. Polska w art. 106<sup>1</sup> p.w.p.).

Klauzula napraw została ostatnio opatrzona przez Trybunał Sprawiedliwości UE rozbudowaną wykładnią w wyroku z 20.12.2017 r. w sprawach połączonych C-397/16 i C-435/16 *Acacia/Audi oraz Acacia/Porsche*, z której przebija idea liberalizacji rynku części zamiennych. Przede wszystkim Trybunał zaproponował na potrzeby stosowania klauzuli napraw szeroką wykładnię zakresu pojęcia części zamiennych, nie ograniczając go wymogiem uwarunkowania wyglądu tej części wyglądem całego produktu złożonego, dotychczas stosowanym w niektórych państwach członkowskich.

Zdaniem Trybunału „klauzula »naprawy« ma na celu zapobieganie tworzeniu zamkniętych rynków dla niektórych części zamiennych, a w szczególności ochronę konsumenta, który zakupił produkt długotrwały, który może być kosztowny, przed związaniem w nieskończoność z producentem produktu złożonego przy zakupie części zewnętrznych”<sup>5</sup>.

Na beneficjentów klauzuli napraw – producentów i dystrybutorów części zamiennych nałożono jednak bardzo dolegliwe obowiązki należytej staranności w zakresie przestrzegania warunków klauzuli napraw przez użytkowników tych części na dalszych etapach dystrybucji. Obejmują one zarówno obowiązki informacyjne (jasna i widoczna informacja na produkcie, na opakowaniu, w katalogach i dokumentach handlowych, że produkt odtwarza chroniony wzór innego podmiotu oraz że jest przeznaczony jedynie do celu naprawy produktu złożonego w celu przywrócenia mu wyglądu początkowego), jak również obowiązek powstrzymania się od wprowadzania do obrotu

takich części w sytuacji, gdy beneficjent klauzuli ma pozytywną wiedzę lub powinien wiedzieć, że części nie będą wykorzystywane zgodnie z warunkami klauzuli napraw<sup>6</sup>.

W orzeczeniach sądów krajowych zapadłych już po wyroku TSUE w sprawie *Acacia*<sup>7</sup> obowiązki te są egzekwowane z wielką pieczołowitością (np. wymaga się informacji o celu naprawy na produkcie, na opakowaniu, w katalogach i na stronie internetowej w języku odbiorców oferty oraz wyraźnej informacji o odtworzeniu wzoru chronionego prawem na rzecz innego podmiotu), co biorąc pod uwagę realia dystrybucji części zamiennych w Europie, jest z pewnością dużym utrudnieniem organizacyjnym.

### 3. Części zamienne w prawie znaków towarowych i w prawie autorskim

Spór o zakres ochrony części zamiennych prowadzony jest również na innych frontach prawa własności intelektualnej. Skutecznym orężem w tej walce jest z pewnością prawo ochronne na znak towarowy, które nie zawiera ograniczenia analogicznego do klauzuli napraw w prawie wzorów<sup>8</sup>. Tymczasem użycie znaku towarowego może wynikać z konieczności odtworzenia dokładnego wyglądu części zamiennych; w pewnych przypadkach może też wynikać z uwarunkowań funkcjonalnych (np. w przypadku, gdy na części zamiennych umieszczany jest element potrzebny do zamocowania emblematu znaku towarowego, który wyglądem przypomina znak towarowy). W odniesieniu do takiego elementu zamieszczonego na atrapie chłodnicy – tzw. grillu, w orzecznictwie stwierdzono naruszenie prawa do znaku towarowego<sup>9</sup>.

Nieprzewidywalnym w skutkach instrumentem obywateli liberalizującym liberalizację rynku części zamiennych może być również ochrona prawnoautorska, której zakres przedmiotowy jest dość nieprzewidywalny po niedawnym wyroku Trybunału z 12.09.2019 r. w sprawie C-683/17 *Cofemel*. Skoro mechanizmy ograniczające dostęp do ochrony prawnoautorskiej rozwiązaniom użytkowym, takie jak wymóg wartości estetycznej lub artystycznej, zostały odrzucone jako wychodzące poza uniwersalne w prawie autorskim Unii Europejskiej kryterium „własnej twórczości intelektualnej”, to palące staje się stosowanie na gruncie prawa autorskiego wyłączenia ze względu na funkcjonalność techniczną, interpretowanego spójnie



z reżimem wzorniczym<sup>10</sup>. Wskazówek w tym zakresie należy spodziewać się w wyroku Trybunału w sprawie C-833/18 *Brompton Bicycles*, w której sąd krajowy zapytuje o możliwość wyłączenia z zakresu ochrony prawnoautorskiej dzieł, których forma jest niezbędna do osiągnięcia efektu technicznego oraz o kryteria stosowania tego wyłączenia na gruncie prawa autorskiego.

Pozostaje mieć również nadzieję, że nieobowiązkowe ograniczenie treści przewidziane w art. 5 ust. 3 lit. I dyrektywy 2001/29/WE o prawie autorskim w społeczeństwie informacyjnym (którego odpowiednikiem jest art. 33<sup>4</sup> pr.aut.) umożliwiające korzystanie z utworów w związku z naprawą sprzętu, zmieni swój status na obowiązkowy w prawie krajowym i doczeka się autonomicznej wykładni Trybunału, która uwzględni ducha i cele klauzuli napraw w prawie wzorów przemysłowych oraz ważne wolności traktatowe za nim stojące. Skoro bowiem prawo autorskie zaczyna sięgać po wytwory, które są rezultatem inwestycji, a ochrona poszukiwana jest, by ograniczyć konkurentom dostęp do atrakcyjnych gospodarczo rozwiązań, to prokonkurencyjne granice tej ochrony stają się koniecznością<sup>11</sup>.

#### 4. Konwencja Paryska i wyzwania współczesności

W kwestii zasad ochrony wzorów przemysłowych Konwencja Paryska jest bardzo oszczędna, zobowiązując jedynie w art. 5<sup>quinquies</sup> państwa Związku Paryskiego do zapewnienia jakiejś formy ochrony wzornictwa. W piśmiennictwie pojawiają się głosy, iż klauzula napraw jest pogwałceniem konwencyjnego zobowiązania do ochrony wzorów z niej wynikającego<sup>12</sup>. Biorąc pod uwagę zaprezentowane tu argumenty prokonkurencyjne, prokonsumenckie i proekologiczne, głosy te wydają się oderwane od wyzwań XXI wieku.

Okrągła rocznica przystąpienia Polski do Konwencji Paryskiej powinna nas zachęcić do krytycznego spojrzenia na rolę ochrony własności intelektualnej w kreowaniu dobrostanu we współczesnym świecie.

100 lat temu prawnicy zastanawiali się, jak zasady ochrony własności intelektualnej mogą skutecznie wspierać handel międzynarodowy. Dziś mniejszym problemem jest tworzenie z pomocą ochrony własności intelektualnej zachęt do produkowania i sprzedawania w ogóle.

Palące staje się natomiast pytanie, na ile zasady ochrony własności intelektualnej mogą promować produkcję, która jest ekologicznie i społecznie pożądana.

<sup>1</sup> Dr hab. Anna Tischner, prof. UJ, Katedra Prawa Własności Intelektualnej, Wydział Prawa i Administracji UJ (e-mail: anna.tischner@uj.edu.pl).

<sup>2</sup> Strategie te (ang. *planned obsolescence*) były stosowane przez przemysł motoryzacyjny USA już w latach 20. XX w. w celu wyprowadzenia gospodarki amerykańskiej z kryzysu. Innym znanym przykładem tej strategii był utworzony w tym czasie kartel żarówkowy Phoebusa.

<sup>3</sup> Zob. np. przyjęty przez Komisję UE 1 października 2019 r. pakiet regulacji *ecodesign* C(2019)2120-2127, które mają zapewnić dostęp do części zamiennych przez 7–10 lat od zakupu sprzętu RTV/AGD i zobowiązać do udostępniania informacji niezbędnych do przeprowadzenia naprawy profesjonalnym punktom napraw. Zasady te zaczynają obowiązywać od 1 marca 2021 r.

<sup>4</sup> Zob. nowy § 40a niemieckiej ustawy o wzorach (*Designgesetz*).

<sup>5</sup> Wyrok C-397/16 i C-435/16 *Acacia*, pkt 50.

<sup>6</sup> Opinia rzecznika generalnego w sprawie C-397/16 i C-435/16 *Acacia*, pkt 131–137; wyrok C-397/16 i C-435/16, *Acacia*, pkt 82–89.

<sup>7</sup> Zob. wyrok niemieckiego Trybunału Federalnego BGH z 26.07.2018 – I ZR 226/14 *Krafftfahrzeugfelgen II*.

<sup>8</sup> Zob. w tej kwestii postanowienie Trybunału z 6.10.2015 r., w sprawie C-500/14 *Ford Motor Company v. Wheeltrims srl*, EU:C:2015:680, wskazujące na brak podstaw do stosowania międzyreżimowych analogii.

<sup>9</sup> Zob. wyrok SO w Warszawie z 27.08.2018 r., sygn. akt XXII GWzł 6/17, w którym końcowa ocena była zróżnicowana w zależności od stopnia podobieństwa tego elementu do znaku towarowego powoda (zarys znaku towarowego był na częściach zamiennych pełny, częściowy lub było tylko puste miejsce na znak); a także wyrok niemieckiego Trybunału Federalnego BGH z 7.03.2019 r., I ZR 61/18 (*Kühlergrill*), w którym przyjęto, że element ten stanowi środek techniczny potrzebny do zamontowania emblematu znaku towarowego na pojeździe, ale także wskazówkę komercyjnego pochodzenia tego produktu (atrapy) od powoda (tu: producenta Audi) lub jego licencjobiorcy.

<sup>10</sup> Zob. wyrok Trybunału z 8.03.2018 r. w sprawie C-395/16 *Doceram*.

<sup>11</sup> Zob. opinię rzecznika generalnego M. Szpunara w sprawie C-683/17 *Cofemel*, pkt 50–66.

<sup>12</sup> Tak N. P. de Carvalho, *The TRIPS Regime of Trademarks and Designs*, Hague 2014, s. 408–410

# Naruszenie patentu w prawie prywatnym międzynarodowym

**dr hab. Marek Świerczyński**

prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Ogólną normę kolizyjną dla zobowiązań wynikających z naruszenia krajowych oraz europejskich patentów zawiera art. 8 ust. 1 rozporządzenia Rzym II, który stanowi, że prawem właściwym dla zobowiązań pozaumownych wynikających z naruszenia prawa własności intelektualnej jest prawo państwa, na podstawie którego dochodzi się ochrony. Jest to reguła prawa kraju ochrony (*lex loci protectionis*).

Podstawowe znaczenie przy ustalaniu prawa właściwego, w przypadku naruszenia patentu, ma art. 8 rozporządzenia (WE) nr 864/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z 11.07.2007 r. dotyczącego prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych („Rzym II”)<sup>1</sup>. Również ustawa z 4.02.2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe<sup>2</sup> zawiera przepisy kolizyjne dla własności intelektualnej, w tym – wskazujący na właściwość prawa kraju ochrony – art. 46 ust. 3.

Jednakże w art. 33 tej ustawy wyjaśniono, że „prawo właściwe dla zobowiązania ze zdarzenia niebędącego czynnością prawną określa rozporządzenie Rzym II”. Z powyższego wynika częściowe wyłączenie zastosowania normy z ust. 3 art. 46 p.p.m. ze względu na obowiązywanie ujednoczonych unijnych przepisów kolizyjnych rozporządzenia Rzym II.

Zakres zastosowania rozporządzenia Rzym II nie obejmuje natomiast takich zagadnień, jak ustalenie istnienia patentu, jego zakresu czy tego, kto jest uprawnionym z patentu. Artykuł 8 rozporządzenia Rzym II dotyczy tylko cywilnoprawnych konsekwencji naruszeń patentów.

Ogólną normę kolizyjną dla zobowiązań wynikających z naruszenia krajowych oraz europejskich patentów zawiera art. 8 ust. 1 rozporządzenia Rzym II, który stanowi, że prawem właściwym dla zobowiązań pozaumownych wynikających z naruszenia prawa własności intelektualnej jest prawo państwa, na podstawie którego dochodzi się ochrony. Jest to reguła prawa kraju ochrony (*lex loci protectionis*).

Na podstawie ust. 1 art. 8 rozporządzenia Rzym II uprawniony, opierając roszczenie na określonym prawie materialnym, dokonuje wyboru państwa,

dla którego dochodzi ochrony, a prawo tego państwa decyduje o tym, czy kwestionowane przez uprawnionego działanie stanowi naruszenie prawa wyłącznego.

W przypadku, gdy uprawniony twierdzi, że ochrona przysługuje mu na podstawie różnych systemów prawnych, konieczne jest odrębne dla każdego państwa ustalenie, czy dane działanie jest objęte zakresem ochrony danego systemu prawnego.

Norma kolizyjna z ust. 1 art. 8 rozporządzenia Rzym II zawiera w istocie subiektywny łącznik. W ujęciu tego aktu prawnego kwestia, czy doszło do naruszenia, jest zagadnieniem prawa materialnego, a nie prawa prywatnego międzynarodowego, co oznacza, że to prawo materialne kraju ochrony (a nie prawo kolizyjne państwa sądu) odpowie na pytanie, czy naruszenie może być powiązane z terytorium danego państwa.

W przypadku, gdy dojdzie do skutecznego wprowadzenia instytucji patentu jednolitego, zastosowanie znajdzie ust. 2 art. 8 rozporządzenia Rzym II, który ma charakter komplementarny (uszczegóławiający) względem ust. 1. Wynika z niego, że w przypadku zobowiązania pozaumownego wynikającego z naruszenia jednolitego unijnego prawa własności intelektualnej prawem właściwym do wszelkich kwestii niepodlegających odpowiedniemu unijnemu aktowi prawnemu (tu: pakietu patentowego) jest prawo państwa, w którym naruszenie to miało miejsce. W tej normie wykorzystany został łącznik miejsca naruszenia prawa własności przemysłowej (*locus delicti*).

Utrzymanie zasady właściwości *legis loci protectionis* bez jej dalszego doprecyzowania, gdy chodzi o ujednoczone unijne prawa własności przemysłowej, nie byłoby możliwe, skoro ochrona jest ponadkrajowa, a jednolity zakres ochrony wynika z przepisów prawa unijnego – w zakresie nieuregulowanym w stosownym rozporządzeniu zastosowanie znajdują środki ochrony prawnej wynikające z prawa państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w którym doszło do naruszenia.

Reguły *lex loci delicti* oraz *lex loci protectionis* pozostają tu w zgodności, przy czym *locus protectionis* stanowi terytorium całej Unii Europejskiej.

Niedopuszczalny jest wybór prawa dla zobowiązań z naruszenia prawa własności przemysłowej (art. 8 ust.

3 rozporządzenia Rzym II). Rozwiązanie to uzasadnia się potrzebą ochrony osób trzecich, a także obowiązywaniem zasady terytorializmu w dziedzinie praw własności intelektualnej. Zasada ta wyłącza możliwość wyboru prawa innego państwa niż prawo kraju ochrony. Dlatego zobowiązania wynikające z naruszeń praw własności intelektualnej powinny podlegać wyłącznie *legi loci protectionis*.

Przyjęcie odrębnych norm kolizyjnych w art. 8 rozporządzenia Rzym II oznacza, że nie znajdują zastosowania ogólne zasady kolizyjne dotyczące zobowiązań z czynów niedozwolonych, wynikające w szczególności z art. 4 tego rozporządzenia, także w przypadku, gdy naruszenie dotyczy jednolitych unijnych praw własności intelektualnej. Te ogólne zasady przewidują właściwość prawa miejsca bezpośredniej szkody (art. 4 ust. 1), z zastrzeżeniem pewnych wyjątków, tj. możliwości zastosowania wspólnego prawa personalnego stron (art. 4 ust. 2) oraz możliwości skorzystania przez sąd z klauzuli korekcyjnej pozwalającej na zastosowanie innego prawa aniżeli przewidziane według powyższych reguł (art. 4 ust. 3).

W praktyce wątpliwości wywołuje przypadek, gdy do naruszenia patentów dojdzie w więcej niż jednym państwie lub okoliczności stanu faktycznego są rozproszone pomiędzy różne państwa bądź w inny sposób powstanie potrzeba ochrony patentu. Chodzi tu przede wszystkim o problem naruszeń wielomiejscowych w środowisku cyfrowym.

Przepis art. 13 rozporządzenia Rzym II rozszerza zakres zastosowania art. 8 co do innych niż delikt, a niewynikających z czynności prawnych źródeł odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, tj. z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia, prowadzenia cudzych spraw bez zlecenia, bądź *culpa in contrahendo*.

<sup>1</sup> Dz. Urz. UE L 199, s. 40. W polskiej literaturze zob. A. Nowicka, *Prawo właściwe dla zobowiązań wynikających z czynów niedozwolonych w świetle przepisów rozporządzenia nr 864/2007* [w:] *Prawo własności intelektualnej. Wczoraj, dziś i jutro*, red. J. Barta, A. Matlak, Kraków 2007, s. 311–335; A. Nowicka, *Kolizyjnoprawna problematyka prawa własności przemysłowej* [w:] *System Prawa Prywatnego*, red. Z. Radwański, t. 14b, *Prawo własności przemysłowej*, red. R. Skubisz, Warszawa 2012, s. 1533; J. Szwaja, A. Kubiak-Cyruł [w:] *Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz*, red. J. Szwaja, Warszawa 2016, s. 237.

<sup>2</sup> Dz. U. z 2015 r. poz. 1792.

# Kilka uwag o zasadach ochrony wzornictwa przemysłowego – historia i współczesność

**Prof. dr hab. Ewa Nowińska**  
Uniwersytet Jagielloński

**Dopiero w XIX wieku tak do języka prawnego, jak i prawniczego wprowadzono pojęcia „własność literacka i artystyczna” oraz „własność przemysłowa”.**

Przez wieki ani takie wytwory, ani nawet opracowania dziś zaliczane do kategorii dzieł sztuki, nie były chronione jako takie. Pewnych zasad w tej mierze doszukiwać się można w przepisach cechowych, jednakże produkt i jego ukształtowanie traktowane były jako dobro wspólne, przynależne wszystkim rzemieślnikom-członkom cechu.

Mijają wieki, szukając przykładów początków prawnych ochrony wzorów przywołać można datę 1 marca 1712 r., kiedy we Francji zapadł pierwszy wyrok Rady Państwa nakładający karę za naśladownictwo wzorów jedwabnych tkanin, powstałych w Lyońskich fabrykach. W 1787 roku rozszerzono ochronę na wszystkie produkty jedwabne, które zostały wyprodukowane we Francji. Była to zatem ochrona wyglądu produktu/tkaniny, niewątpliwie w założeniach zbliżona do zbudowanego następnie odpowiedniego, właściwego wzorom – systemu.

## **Ochrona wzorów przepisami z zakresu prawa autorskiego**

W ogóle nie dostrzegano w omawianych opracowaniach w czasie, o którym mowa, cech wskazujących na ich twórczy charakter, co nie dziwi, zważywszy, iż z trudem przebijają się ochrona utworów (w szczególności piśmienniczych). Właściwe zasady w tym zakresie, już obejmujące szerszą kategorię opracowań, aniżeli pierwotne utwory piśmiennicze, przynosi wiek XIX. Tak do języka prawnego, jak i prawniczego wprowadzono wówczas pojęcia „własność literacka i artystyczna” oraz „własność przemysłowa”<sup>1</sup>. Budowane są krajowe zręby ochrony przedmiotów tych „własności”, niewystarczające ani dla potrzeb wewnętrznych, ani dla szybko rozwijającej się wymiany międzynarodowej. Rozpoczęto zatem prace nad rozwiązaniami wspólnymi, porządkującymi systemy krajowe. I tak, jeśli chodzi o ochronę dzieł i ich autorów, podpisana została w Bernie 9 września 1886 r. *Konwencja o ochronie międzynarodowej dzieł literackich i artystycznych*, która

weszła w życie 5 grudnia 1887 r. (wielokrotnie następnie uzupełniana i zmieniana). Kategoria dzieł sztuki stosowanej jako przedmiot ochrony, została wprowadzona w późniejszych tekstach Konwencji (w wersji berlińskiej).

W konsekwencji, w tekście paryskim, obowiązujący nadal w tej treści art. 2 ust. 7 otrzymał brzmienie: *Ustawodawstwo państw należących do Związku zastrzega się ustalenie zakresu stosowania przepisów prawa dotyczących dzieł sztuki użytkowej oraz wzorów i modeli przemysłowych, jak też warunków ochrony tych dzieł, wzorów i modeli, z uwzględnieniem artykułu 7 ustęp 4 niniejszej konwencji. Dla dzieł chronionych w państwach pochodzenia jedynie jako wzory i modele można żądać w innym państwie należącym do Związku tylko ochrony specjalnej, udzielanej w tym państwie wzorom i modelom; jeżeli jednak w tym państwie nie ma takiej specjalnej ochrony, dzieła te powinny być chronione jak dzieła artystyczne.* O ile więc inne dzieła, wymienione w art. 2 ust. 1 Konwencji są chronione niezależnie od formy wyrażenia i wartości estetycznej, o tyle w odniesieniu do sztuki stosowanej mogą być sformułowane w prawie krajowym państw Związku Berneńskiego warunki dodatkowe. Co ciekawe, rozrózono w przepisie powyższym „dzieła sztuki użytkowej” oraz „wzory i modele przemysłowe”. Stanowiły zatem takie opracowania odrębne przedmioty ochrony, w odniesieniu do których ustawodawcy krajowi mieli swobodę w kształtowaniu jej zasad, choć generalnie stanowić mogły przedmiot objęty prawami autorskimi.

Konsekwencją powyższego była możliwość powołania się na zawartą w art. 2 ust. 7 Konwencji klauzulę wzajemności, bowiem stosowanie w omawianych przypadkach zasady asymilacji stawiało w niekorzystnej sytuacji państwa udzielające ochrony prawnautorskiej bez gwarancji analogicznej ochrony w państwach, które takiej ochrony nie przewidywały<sup>2</sup>. Wedle tej klauzuli, jeżeli w jakimś państwie Związku poza ochroną szczególną wzorów przemysłowych przysługuje ochrona prawnautorska, wówczas może być ona podstawą ochrony dzieł pochodzących z innego państwa Związku, w którym dzieła te chronione są jako dzieła artystyczne; jeżeli w państwie przyznana jest ochrona szczególna wzorów przemysłowych (*sui generis*), wówczas państwo to nie ma obowiązku udzielania ochrony prawnautorskiej wzorom pochodzącym z państw, w których ochrona przyznawana jest na gruncie prawa autorskiego. Jeżeli jednak państwo przyznaje ochronę prawnautorską (niezależnie, czy obok, czy zamiast specjalnej), wówczas wzory zagraniczne korzystają z ochrony prawnautorskiej, o ile ochrona ta przysługiwałaby im również w państwach ich pochodzenia. Dzieło sztuki użytkowej chronione w jednym państwie zarówno prawem autorskim, jak

i na podstawie *sui generis*, w innym państwie – przysługującym takim przedmiotom jedynie ochronę prawnautorską – będzie chronione wyłącznie prawem autorskim.

Ten skomplikowany system udzielania wzajemnej ochrony wzorom, opartej na reżimie prawnautorskim, był wynikiem konwencyjnego dozwolenia na dowolne wprowadzenie zasad ochrony dla rozwiązań, o których mowa. Stan taki trwa do dziś.

### Ochrona szczególna dla wzorów stosowanych w przemyśle

Wzór zaprojektowany dla celu przemysłowego odtworzenia, wedle stanowiska projektantów-twórców XIX-wiecznych, miał być emanacją sztuki, zamkniętej w przedmiotach służących nam codziennie i próbą uczynienia z nich – nośników sztuki, choć z przymiotnikiem „użytkowej”. Realizację tego założenia możemy dostrzec choćby w okresie mody na styl w sztuce europejskiej określanej mianem secesji. Istotą było dążenie do stylowej jedności sztuki dzięki łączeniu działań w różnych jej dziedzinach, a w szczególności rzemiosła artystycznego, architektury wnętrz, rzeźby i grafiki. Przedmioty użyteczne w życiu codziennym miały zawierać pierwiastki sztuki, choć jako takie dziełami w rozumieniu klasycznym – nie były.

Ta właśnie odmienność, polegająca na tworzeniu przedmiotu, który miał zostać powielony w produkcji przemysłowej, zadecydowała o potrzebie objęcia ich odrębną ochroną, odbiegającą od tej, przewidzianej dla utworów. Odpowiednie prace zostały formalnie zapoczątkowane w czasie trwania światowych wystaw przemysłu i handlu w Wiedniu (1873 r.) oraz w Paryżu (1878 r.). Ich zwieńczeniem stało się podpisanie w 1883 r. *Konwencji Paryskiej o ochronie własności przemysłowej*, wskazującej jako jeden z przedmiotów tej własności – rysunki i modele przemysłowe. Zawarte w tym zakresie rozwiązania konwencyjne można określić jako co najmniej oszczędne. Ciężar ustalenia zasad ochrony przejąć miały systemy krajowe.

Pojęcie „wzór przemysłowy” wprowadzono do tekstu Konwencji w czasie spotkania w Lizbonie w 1958 r. Wówczas także wskazano w art. 5 *quinquies*: „Wzory przemysłowe będą chronione we wszystkich Państwach będących członkami Związku”. Obligowało to zatem do dokonania odpowiednich korekt w systemach krajowych państw, które związały się tym właśnie tekstem Konwencji<sup>3</sup>. Pozostawiono swobodę w zakresie zdefiniowania wzoru i ustalenia zasad ochrony. Wskazany przepis, włączony do tekstu sztokholmskiego Konwencji (rewizja w 1967 r.), rozszerzył powyższy obowiązek na szereg dalszych państw.

Kolejna, międzynarodowa regulacja, obejmująca wzornictwo przemysłowe, to zawarte w 1994 r. *Porozumienie w sprawie Handlowych Aspektów Praw Własności Intelektualnej* (Porozumienie TRIPS), stanowiące załącznik do Porozumienia w sprawie utworzenia Światowej Organizacji Handlu (WTO)<sup>4</sup>. Zgodnie z art. 25 ust. 1 „Państwa członkowskie przyznają ochronę niezależnie stworzonym wzorom przemysłowym, które są nowe lub oryginalne, przy czym możliwe jest wyłączenie ochrony w odniesieniu do wzorów, które nie odróżniają się wyraźnie od wzorów znanych lub kombinacji cech znanych wzorów”. Istotne, że w cytowanym przepisie wskazano cechy definiujące takie rozwiązania, tj. nowość i oryginalność, a także przywołano zasady ocenne, właściwe dla tej kategorii przedmiotów własności intelektualnej (wyraźne odróżnianie się od dotychczasowych wzorów), odmienne od tych, które przesądzają o przypisaniu cech utworu.

### Przepisy unijne

W końcu wspomnieć należy odpowiednie rozwiązania unijne. Droga do unifikacji prawa wzorów w ramach Unii była zbliżona do wcześniejszych prac nad prawem znaków towarowych. Mianowicie najpierw dyrektywa harmonizowała systemy krajowe, następnie przyjęto rozporządzenie w pełni odpowiadające rozwiązaniom zawartym w dyrektywie. W efekcie podjętych prac przyjęta została zatem dyrektywa nr 98/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 października 1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzorów<sup>5</sup> oraz rozporządzenie Rady WE nr 6/2002 z 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych<sup>6</sup>.

### Krajowa ochrona wzornictwa przemysłowego

Pierwsze polskie regulacje w omawianym zakresie dotyczyły, wedle przyjętej terminologii, wzorów zdobniczych i zawarte zostały w dekreście Prezydenta Rzeczypospolitej z 1919 r. o ochronie wzorów rysunkowych i modeli, zastąpionym ustawą z dnia 5 lutego 1924 r. o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych. Po II wojnie światowej w 1963 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ochrony wzorów zdobniczych. Obowiązywało do czasu przyjęcia ustawy Prawo własności przemysłowej, która odeszła od poprzednio stosowanego określenia przedmiotu ochrony „wzory”, wprowadzając w to miejsce, za Konwencją Paryską w wersji ratyfikowanej – „wzory przemysłowe”.

Wedle definiującego takie rozwiązania art.102 ust.1: Wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy

linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz jego ornamentację. Takie ujęcie przesądza, iż właściwie każdy przedmiot (wytwór), niezależnie od jego funkcjonalności, formy twórczej czy walorów estetycznych – może stanowić przedmiot ochrony. Dalsze przepisy przybliżają pojęcia podstawowe dla powyższej definicji, tj. nowość i indywidualny charakter. Szczególnie ta ostatnia przesłanka prowadzi niekiedy do ocen zbliżonych do tych, które są właściwe na gruncie prawa autorskiego, o czym poniżej.

### Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Wzorem odpowiednich przepisów unijnych, nie jest wykluczona równoległa ochrona wzorów przepisami właściwymi dla utworów.

Obowiązująca ustawa wskazuje w art. 1 ust. 1, iż: „Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór)”. Wymieniając przykładowo w ust. 2 przedmioty ochrony, wskazuje m.in. *wzornictwo przemysłowe*. Pomimo zbieżnej terminologii podkreślić należy, iż odpowiednie zasady oceny są odmienne. I tak, wedle przepisów prawa własności przemysłowej, punktem odniesienia przy ustalaniu indywidualnego charakteru wzoru, jest zbiór wszystkich wzorów udostępnionych publicznie i to wzorów zawartych w wytworach tego samego rodzaju, ocenianych oczami „zorientowanego użytkownika”. Z kolei ocen indywidualnego charakteru utworu dokonuje się z uwzględnieniem wszystkich dostępnych opracowań, niezależnie od tego, czy przynależą do tej samej kategorii dzieł; mamy tu do czynienia z ocenami normatywnymi, dokonywanymi w razie sporu – przez sąd<sup>7</sup>. Zwykła odmienność wytworu zawierającego wzór w porównaniu do wcześniejszych kreacji, może zatem tu nie wystarczać do stwierdzenia indywidualności (oryginalności) wymaganej w prawie autorskim, choć może przesądzać o spełnieniu tożsamo brzmiącej przesłanki art. 104 ust. 1 p.w.p.

Trudno jednak nie zauważyć niezmiernie łatwości w przyznawaniu przez sądy ochrony na gruncie omawianej ustawy, co prowadzi do wypaczenia celu, dla którego budowano odpowiedni system prawny. W szczególności jest to dostrzegalne w zakresie opracowań wyglądu przedmiotów użytkowych, w odniesieniu do których uzyskanie takiej ochrony może prowadzić do znacznego, a zatem niezasadnego ograniczenia powszechnego korzystania z rozwiązań praktycznie przydatnych, budując długotrwały monopol eksploatacyjny. Jak podkreśla się w literaturze,



nie powinno być celem ochrony prawnoautorskiej ułatwienie monopolizowania rozwiązań o charakterze użytkowym, przeznaczonych do przemysłowego zastosowania i jednocześnie wyjątkowych z pierwiastka twórczej indywidualności. Przyznanie równoległej ochrony na podstawie dwóch ustaw tworzy wrażenie trudnego do uzasadnienia naddatku ochrony, jeśli udziela się jej wzorom w rodzaju „solniczki o osobliwym kształcie”<sup>8</sup>. Gdyby podsumować powyższe nasuwa się następująca uwaga: historycznie zatem ukształtował się system ochrony kumulowanej dla wzornictwa przemysłowego. Jednakże kumulacja taka w ramach systemu *sui generis* z ich ochroną jako utworów na podstawie prawa autorskiego jest przyczyną wielu kontrowersji. Jak wspomniano, także w odniesieniu do tego przedmiotu ochrony daje się zaobserwować pewien nadmiar ochrony, bowiem oprócz powyższych przepisów, wzór może także stanowić przestrzenny znak towarowy, względem którego funkcjonuje szczególny reżim prawny. I wreszcie trudno nie zauważyć znaczenia ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji dla bytu prawnego omawianej kategorii opracowań. Niewątpliwie tak ustalony system może niekiedy prowadzić w obrocie do nadużycia przysługujących uprawnień, zwłaszcza na niezwykłą łatwość w uzyskaniu ochrony dla przedmiotów – utworów, mając na uwadze niski stopień twórczości przyjmowanej na gruncie prawa autorskiego oraz niedookreśloność przesłanek warunkujących odpowiedzialność na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

### Techniczna funkcjonalność wzoru jako przeszkoda rejestracyjna

Co do ustawowego rozwiązania pozwalającego na ograniczenie przyznanych praw wyłącznych, zasadniczo obejmujących ich wygląd, w tym zakresie mogą powstać w praktyce istotne wątpliwości, jako że bardzo często charakter wytworów jest bardzo funkcjonalny i techniczny, realizujący odrębnie lub łącznie szereg funkcji, w tym związanych z ich przydatnością techniczną. Aby tej ostatniej nie monopolizować, stosownie do art. 107 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo własności przemysłowej wskazano, iż „Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego nie obejmuje cech wytworu: 1) wynikających wyłącznie z jego funkcji technicznej (...)”. Podobne rozwiązanie zawiera art. 7 dyrektywy w sprawie prawnej ochrony wzorów, o treści: *Prawo z rejestracji wzoru nie obejmuje cech wyglądu produktu wynikających wyłącznie z jego funkcji technicznych*. Zestawiając obie regulacje w każdym razie należałoby przyjąć, iż ograniczenie prawa ma miejsce wówczas, gdy dana cecha wytworu wyłącznie realizuje określoną funkcję techniczną. Powiązanie

między wybraną formą a jej funkcją techniczną oznacza, że jej realizacja, łączy się ściśle z postacią wzoru<sup>9</sup>.

Ocena cech wzoru, które wynikają wyłącznie z funkcji technicznej produktu, „od zawsze” budziła kontrowersje. Wyrażano mianowicie pogląd, zgodnie z którym ocena powinna być dokonywana na podstawie tzw. kryterium wielości (mnogości) form<sup>10</sup>. Ocena ta zakłada, że jeżeli dana cecha wzoru jest jedną formą, dzięki której produkt może osiągnąć określony rezultat techniczny zgodny z jego przeznaczeniem, wtedy cecha ta powinna być traktowana jako wynikająca wyłącznie z funkcji towaru, a w związku z tym być wyłączona spod ochrony na podstawie prawa ze wzoru. Jeśli jednak możliwe jest ustalenie, że funkcja produktu będzie realizowana także wtedy, gdy zastosowana zostanie inna forma badanej cechy, to uznaje się, że cecha ta nie wynika wyłącznie z funkcji technicznej towaru, a tym samym jest objęta ochroną. Kryterium wielości form sprowadza się do wykazania istnienia alternatywnej formy danej cechy wzoru. Pogląd ten poddany został krytyce. Wskazywano, iż w praktyce stosunkowo rzadko spotykamy się z takimi cechami wzoru, które stanowią jedyne możliwe do zastosowania rozwiązanie, realizujące określoną funkcję produktu, bez możliwości zastosowania form alternatywnych.

W aktualnych decyzjach EUIPO daje się zaobserwować odejście od powyższej koncepcji.

Coraz częściej bowiem dokonuje się analizy, czy decyzja o wyborze cechy produktu była całkowicie uwarunkowana względami technicznymi, czy też projektantowi przyświecały jakieś inne pobudki. Takie stanowisko znajdujemy np. w decyzji Trzeciej Izby Odwoławczej z 22 października 2009 r. w sprawie R 690/2007-3, w której podkreślono rzeczowy charakter zastosowania cech produktu, z odejściem od badania istnienia formy alternatywnej rozwiązania. Skoncentrowano się zatem na ustaleniu, czy wybór danej cechy jest podyktowany wyłącznie zapewnieniem funkcjonalności produktu (np. zwiększeniem efektywności realizacji określonej funkcji), czy też – choćby w niewielkim stopniu – wpływa na wygląd (postać) produktu, a więc czy względy inne niż czysto techniczne były brane pod uwagę przy konstruowaniu danej cechy wzoru w określony sposób. Gdyby podsumować: *dana cecha nie podlega ochronie, gdy konieczność osiągnięcia lub poprawy funkcji technicznej produktu jest jedynym czynnikiem, z powodu którego została zastosowana. Jeśli jednak względy inne niż funkcjonalne odgrywają rolę w jej opracowaniu, to cecha ta nie podlega wyłączeniu z ochrony na mocy omawianego ograniczenia*. W konsekwencji należy podkreślić, iż nie ma przeszkód, by udzielać

ochrony wzorom, które są w dużym stopniu, lecz nie wyłącznie, determinowane względami funkcjonalnymi. Niemniej jednak należy mieć na uwadze, że udzielona ochrona może zostać cofnięta (przy zastosowaniu wskazanego powyżej toku rozumowania EUIPO), gdy względy estetyczne są całkowicie bez znaczenia dla postaci produktu, a istotne jest jedynie to, czy produkt dobrze funkcjonuje.

### **Klauzula napraw w prawie wzorów przemysłowych**

Dyskusja nad potrzebą ograniczenia ochrony części zamiennych trwa w Unii Europejskiej od początku lat 90. i do dzisiaj nie udało się tej kwestii rozwiązać w sposób zadowalający. Projekty kolejnych zmian zwykle wywoływały burzliwą dyskusję tak wśród prawników, jak i praktyków, funkcjonujących na tym segmencie rynku. Nic dziwnego, bowiem ścierają się tu wzajemnie sprzeczne interesy tak producentów części oryginalnych, jak i oferentów ich zamienników z oczywistym, cenowym zainteresowaniem nabywców.

Państwa członkowskie UE odpowiednie rozwiązania kształtują niezależnie, a i niejednolicie, przyznając szersze uprawnienia jednej lub drugiej grupie. Remedium na ten stan rzeczy miały być prowadzone od lat prace legislacyjne, mające na celu zharmonizowanie zakresu ochrony w całej Unii Europejskiej. Jednak brak konsensusu polityczno-gospodarczego spowodował, że do odpowiednich uzgodnień nie doszło. Dyskusja obejmowała zwłaszcza problematykę związaną z uzasadnieniem ewentualnej liberalizacji ochrony wzorów dotyczących części zamiennych<sup>11</sup>, co poddawano w wątpliwość uzasadniając, iż ograniczanie praw własności intelektualnej ze względu na interesy ekonomiczne określonej gałęzi przemysłu jest niezasadne i sprzeczne z istotą ochrony. Ewentualne odstępstwa mogłyby być podyktowane konkretnymi przypadkami, w których dochodziłoby do nadużycia reguł konkurencji. Wpływ na ujednoczenie krajowych zasad w tym zakresie miała na celu nowelizacja dyrektywy nr 98/71 w sprawie prawnej ochrony wzorów, wprowadzająca rozwiązanie odpowiadające treści art. 110 rozporządzenia nr 6/2002 w sprawie wzorów wspólnotowych. Przypomnę, jak kształtowała się ochrona w powyższym zakresie na gruncie rozporządzenia. I tak, wzorem chronionym może być wygląd całego produktu lub jedynie jego część. Wyróżniono także kategorię produktu złożonego, czyli takiego, który składa się z wielu zastępowalnych części, co umożliwia jego rozłożenie i ponowne złożenie. Części te mogą także być chronione jako wzory, o ile po włączeniu do produktu złożonego pozostają widoczne podczas zwykłego używania.

Ponadto muszą spełniać przesłanki nowości i indywidualnego charakteru. Klasycznym przykładem produktu złożonego jest samochód. Producenci rejestrują zatem jako wzory nie tylko wygląd samochodu jako całości, ale także jego części składowe, takie jak fragmenty karoserii (błotniki), kształt świateł, ukształtowanie felg, dywaniki podłogowe czy słynne „grille”, tj. maskownice chłodnic. Nic zatem dziwnego, że to branża motoryzacyjna zabiegała o odpowiednią treść przepisów regulujących ochronę produktów złożonych. Nietrudno zauważyć, iż dochód ze sprzedaży tzw. części oryginalnych znakomicie uzupełniał ich zyski. Problem dla użytkowników pojawia się w momencie konieczności naprawy, szczególnie gdy awarii ulegnie część widoczna w trakcie używania samochodu. Aby więc utrzymać jego pierwotny wygląd, użyta część zamienna musi być w sposób oczywisty – kopią tej oryginalnej. Jeśli jednak jest ona chroniona jako wzór, inny producent nie ma prawnych możliwości (poza licencją) wytwarzania takich części, choć zwykle ich produkcja nie jest specjalnie skomplikowana. W tej sytuacji nie istnieje zatem konkurencja cenowa, z odpowiednim skutkiem finansowym dla nabywców.

W wyniku analizy rynku w powyższym zakresie, uwzględniając postulaty tak producentów, jak i potrzeby konsumentów, do tekstu rozporządzenia w sprawie wzorów wspólnotowych wprowadzono (przejściowy) art. 110, w brzmieniu: „Ochrona z tytułu wzoru wspólnotowego nie przysługuje wzorowi, który stanowi część składową produktu złożonego wykorzystywanego, w rozumieniu art. 19 ust. 1, do celów naprawy tego produktu złożonego, aby przywrócić mu jego pierwotną postać”. A zatem produkcja lub sprzedaż np. części zamiennej do samochodu nie narusza prawa, jeśli będzie służyła wyłącznie do naprawy produktu złożonego przywracającej mu pierwotny wygląd. Część taka nie powinna być natomiast wykorzystywana w innych celach, np. do produkcji nowych pojazdów.

Cytowany przepis miał być przepisem przejściowym, tj. miał obowiązywać do czasu osiągnięcia konsensusu pozwalającego na pełną harmonizację przepisów krajowych. Nie udało się jednak tego dokonać do tego czasu. W wyniku realizacji zaleceń unijnych w noweli z 2007 roku, w ustawie Prawo własności przemysłowej problematykę części zamiennych uregulowano w art. 106<sup>1</sup>, o treści: „1. Ochrona z tytułu prawa z rejestracji wzoru nie przysługuje wytworowi, który stanowi część składową wytworu złożonego, używaną do naprawy tego wytworu w taki sposób, by przywrócić mu jego wygląd początkowy. 2. Osoby trzecie mogą korzystać z wytworu, o którym mowa

w ust. 1, poprzez jego wytwarzanie, oferowanie, wprowadzanie do obrotu, import, eksport lub używanie wytworu, w którym wzór jest zawarty bądź zastosowany, lub poprzez składowanie takiego wytworu dla takich celów". Redakcja tego przepisu budziła szereg zastrzeżeń tak pod względem jego stylizacji, jak i poprawności przejęcia. Podkreślano mianowicie, iż ustawodawca wprowadzając powyższy przepis nie uwzględnił jego relacji do dotychczasowego art. 115 pkt 7, który przewiduje ograniczenie treści prawa poprzez tzw. klauzulę napraw<sup>12</sup>. Zgodnie bowiem ze wskazaną regulacją: „Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego nie może zakazać osobie trzeciej korzystania z wzoru (...) przez wykonanie na indywidualne zamówienie naprawy związanej z odtworzeniem części składowej wytworu złożonego, w celu przywrócenia mu pierwotnego wyglądu". W konsekwencji, ostatnio przywołane rozwiązanie zostało zasadniczo zastąpione przez art. 106(1).

Tak skonstruowana klauzula napraw nie zmienia dotychczasowych przesłanek i zasad rejestrowania wzorów przemysłowych. Modyfikuje natomiast treść prawa z rejestracji wzoru w ten sposób, że zawęża granice uprawnienia do wyłącznego korzystania ze wzoru.

Przywołane powyżej rozwiązania budzą szereg wątpliwości, stanowiących przedmiot rozważań organów orzekających – można przywołać przykładowo orzeczenie TSUE z 20 grudnia 2017 r. (sprawach połączonych C-397/16 i C-435/16) w sporze *Acacia vs. Audi i Porsche*. Trybunał wypowiedział się w kwestii wydawałoby się oczywistej, a mianowicie, jak rozumieć „naprawę mającą na celu przywrócenie pierwotnej postaci produktu złożonego". Uznał mianowicie, że wytwórcy zamienników mogą, powołując się na klauzulę napraw, produkować także takie części, których wygląd nie jest determinowany wyglądem samochodu. Odniósł się również do kwestii, czy część zamienna musi być identyczna z oryginalną i uznał, że powołując się na klauzulę napraw wymagane jest, aby naprawa była dokonana w celu przywrócenia „pierwotnego" wyglądu. W konsekwencji, dla możliwości zastosowania klauzuli „naprawy" część musi być użyta w celu przywrócenia produktowi złożonemu jego wyglądu, który posiadał w momencie wprowadzenia go do obrotu. Zatem klauzulę „naprawy" według Trybunału stosuje się wyłącznie do części produktu złożonego, które są wizualnie identyczne z częściami oryginalnymi.

Z uwagi na krajową klauzulę napraw powyższe stanowisko Trybunału będzie stanowiło cenną wskazówkę interpretacyjną.

- <sup>1</sup> Obok pierwszego z nich z czasem pojawiło się określenie „prawo autorskie". Terminu tego jako pierwszy użył Augustin Charles Renouard w publikacji ogłoszonej w 1838 r. i w 1839 r., zastępując w ten sposób wcześniejszą „własność literacką i artystyczną".
- <sup>2</sup> Por. bliżej J. Barta, *Wzory przemysłowe w prawie autorskim krajowym i międzynarodowym*, ZN UJ PPWI 1983, Nr 32, s. 113.
- <sup>3</sup> Por. M. Poźniak-Niedzielska [w:] *Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej*, red. A. Adamczak, A. Szewc, Warszawa 2008 r., s. 179; A. Tischner, *Wzory przemysłowe w prawie międzynarodowym i w prawie Unii Europejskiej* [w:] *System Prawa Prywatnego*, t. 14b.
- <sup>4</sup> por. bliżej J. Barta, R. Markiewicz, *Prawo autorskie w Światowej Organizacji Handlu (WTO)*, Kraków 1996.
- <sup>5</sup> Dyrektywa 98/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzorów, Dz. Urz. WE 1998 L 289/28; tekst w języku polskim opublikowany w Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne 2004, rozdz. 13, t. 21, s. 120.
- <sup>6</sup> Rozporządzenie Rady (WE) NR 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych, Dz. Urz. WE 2002 L 3/1, tekst w języku polskim opublikowany w Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne 2004, rozdz. 13, t. 27, s. 142.
- <sup>7</sup> Por. np. wyrok SO w Warszawie, Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych z 29 listopada 2010 r. (XXII GWwp 14/10, niepubl.), w którym Sąd podkreśla, że jego kompetencje w zakresie oceny ogólnego wrażenia wywołanego przez wzór nie mogą być cedowane na biegłego. Podkreśla m.in.: „w polskim procesie cywilnym, biegły – specjalista w zakresie wzornictwa przemysłowego, nie może być utożsamiany ze zorientowanym użytkownikiem [...]. Równocześnie, nie może on wydawać opinii w imieniu innej osoby, a tym bardziej dokonywać oceny z punktu widzenia modelowej postaci o określonych ogólnie cechach, która wymaga zdefiniowania przez sąd w każdej konkretnej sprawie, z pewnością jednak nie jest ona ekspertem ani znawcą, nie ma jego wiedzy ani doświadczenia zawodowego".
- <sup>8</sup> Por. D. Flisak, *Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz*, Warszawa 2011 r., s. 63 oraz W. Machała, *Wzornictwo przemysłowe – między własnością przemysłową a prawem autorskim*, ZN UJ PiPWI 2007, z. 100, s. 249.
- <sup>9</sup> Por. K. Szczepanowska-Kozłowska, *Zdolność rejestracyjna wzoru w prawie Unii Europejskiej*, PPH 2005 nr 3, s. 464.
- <sup>10</sup> Por. np. uwagi L. Brancusi-Cieślak, *Podstawy nieważności wzorów wspólnotowych w świetle decyzji OHIM*, EPS 2008, nr 10.
- <sup>11</sup> Por. szczegółowo A. Tischner, *Spór o zakres ochrony części zamiennych prawem do wzoru przemysłowego*, ZN UJ seria PWI, 2008, nr 2, s. 148–157.
- <sup>12</sup> Por. w szczególności A. Tischner [w:] *System Prawa Prywatnego*, t. 14b, *Prawo Własności Przemysłowej*, red. R. Skubisz, s. 238 oraz E. Nowińska [w:] E. Nowińska, U. Promińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, *Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2011 r., s. 178.

(Z wystąpienia na konferencji zorganizowanej przez UPRP w listopadzie 2019 r. poświęconej problematyce „Własność intelektualna wczoraj i dziś. 100 lat członkostwa Polski w Konwencji Paryskiej", która zakresem tematycznym obejmowała szereg zagadnień, stanowiących przedmiot regulacji wskazanej umowy międzynarodowej. Jednym z nich była problematyka związana ze statusem prawnym i rynkowymi zasadami funkcjonowania wzorów przemysłowych)

Orzecznictwo

## Z orzecznictwa TSUE i EUIPO

# „Monaco” oraz „Monte-Carlo” jako znak towarowy

dr Maja Czarzasty-Zybert

Niewiele państw przywołuje obrazy bogactwa, przepychu i intryg tak bardzo, jak Księstwo Monako – kraj pięknych księżniczek, szybkich samochodów, scenerii wielu filmów i skąpanych w złocie kasyn, w których James Bond gra w baccarat. Międzynarodowa sława Księstwa Monako przyciąga wielu turystów i poszukiwaczy przyjemności. Zapewne renoma tej europejskiej enklawy miała wpływ na to, że rząd Monako podjął działania, by nazwa „Monaco” oraz „Monte-Carlo” stała się marką samą w sobie.

Od 2012 roku Monako chroni więc swoją nazwę jako znak towarowy, dlatego nie jest łatwo używać słów „Monaco” lub „Monte-Carlo” w nazwie firmy czy jako nazwę marki produktu. Jednak w wielu krajach, zwłaszcza w Unii Europejskiej, nadal można używać znaku „Monaco” lub „Monte-Carlo” w konkretnych przypadkach.

### Spór w sprawie uznania nazwy „Monaco” jako znaku towarowego

Międzynarodową rejestrację słownego znaku towarowego „Monaco” obejmującego terytorium UE Księstwo Monako uzyskało w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) w 2010 roku.

Państwową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Monako o nazwie Monaco Brands (MB) utworzono 6 kwietnia 2012 r. Spółka ta jest właścicielem między innymi znaków towarowych „Monaco” oraz „Monte-Carlo” w imieniu Księstwa Monako. Tym samym spółka ta chroni, promuje oraz nadzoruje wykorzystywanie znaku „Monaco” przez firmy, które podpisały z MB umowę licencyjną na korzystanie z tego zastrzeżonego znaku. Środki pozyskane w ramach umów licencyjnych pozwalają MB bronić swoich licencjobiorców przed fałszowaniem ich marek oraz przeznaczone są do kontrolowania używania swoich znaków towarowych na poziomie krajowym i międzynarodowym.

MB posiada również kilka domen, gdzie zostały użyte znaki „Monaco” i „Monte-Carlo”.

W 2013 r. Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) odmówił jednak rejestracji znaku „Monaco” jako znaku towarowego dla niektórych towarów i usług (np. magnetycznych nośników danych, druków, fotografii, transportu, organizacji podróży, rozrywki, zajęć sportowych i zakwaterowania tymczasowego). W odniesieniu do art. 7 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia (WE) nr 207/2009 OHIM oparł swoją odmowę na opisowym charakterze znaku towarowego, bowiem „Monaco” oznacza terytorium o tej samej nazwie, a zatem może być rozumiane w dowolnym z języków urzędowych UE jako oznaczające pochodzenie lub miejsce przeznaczenia danych towarów i usług. OHIM uznał ponadto, że sporny znak towarowy jest wyraźnie pozbawiony charakteru odróżniającego.

MB zakwestionował decyzję OHIM przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) i wniósł o stwierdzenie nieważności tej decyzji. MB twierdził między innymi, że Izba Odwoławcza OHIM nie uzasadniła w wystarczającym stopniu swojej decyzji i że zakres stosowania prawa Unii nie rozciąga się na terytorium Księstwa Monako.

Wyrokiem w sprawie T-197/13 z dnia 15 stycznia 2015 r. TSUE oddalił skargę MB w całości i w ten sposób potwierdził decyzję OHIM. W szczególności TSUE odrzucił zarzut MB, że zakres stosowania prawa Unii nie rozciąga się na terytorium Księstwa Monako. Przeciwnie, składając wniosek o wyznaczenie UE do międzynarodowej rejestracji spornego znaku towarowego, Księstwo niejako samo objęło się zakresem stosowania prawa Unii. W odniesieniu do rzekomego charakteru odróżniającego znaku towarowego „Monaco” TSUE ustalił, że stwierdzony opisowy charakter samego znaku towarowego implikuje brak charakteru odróżniającego dla danych towarów lub usług.

Zgodnie z wyrokiem TSUE, OHIM stwierdził również, że znak „Monaco” może być użyty w obrocie handlowym do oznaczenia **pochodzenia, przeznaczenia geograficznego** lub **miejsca** świadczenia usług, gdyż ten znak towarowy dotyczy odniesienia do towarów i usług o **charakterze opisowym**. Uznał, że: „»Monaco« to nazwa Księstwa [...], które pomimo swojej powierzchni ok. 2 km<sup>2</sup> i populacji nie większej niż 40 000 mieszkańców – jest znane na całym świecie, choćby – choć nie tylko – ze względu na swoją słynną książęcą rodzinę oraz organizację Grand Prix Formuły 1 i festiwalu cyrkowego. Znaczenie Księstwa Monako jest jeszcze większe w przypadku obywateli Unii, w szczególności ze względu na wspólną granicę Monako z jednym państwem członkowskim, Francją, i jego bliskość z innym państwem członkowskim, Włochami, oraz używanie w tym kraju trzecim wspólnę waluty, euro, z 19 z 28 państw członkowskich. Nie ma zatem wątpliwości, że znak „Monaco”, niezależnie od przynależności językowej właściwego kręgu odbiorców, będzie odnosił się do terytorium geograficznego o tej samej nazwie” (tłum. aut.).

### **Rejestracja towaru lub usługi z użyciem znaku towarowego „Monaco” lub „Monte-Carlo”**

Jak wspomniano, znak „Monaco” oraz „Monte-Carlo” są chronionymi znakami towarowymi od 6 kwietnia 2012 r. Oczywiście jest, że „Monaco” i „Monte-Carlo” są magnesem dla prestiżowych i luksusowych marek, dlatego też MB oferuje umowy partnerskie i licencyjne na stosowanie tych znaków. Tylko na podstawie zawartej umowy partnerskiej bądź licencyjnej można zarejestrować znak towarowy z użyciem „Monaco” lub też „Monte-Carlo” w Wydziale Własności Intelektualnej Departamentu Rozwoju Gospodarczego Monako. Rejestrując znak w Wydziale Własności Intelektualnej Departamentu Rozwoju Gospodarczego, korzysta się



z ochrony krajowej na 10 lat, która może zostać przedłużona na czas nieokreślony. Ochrona ta skutkuje przyznaniem podmiotowi monopolu na eksploatację na rzecz posiadacza znaku, który jest następnie uprawniony do używania go i zabraniać stronom trzecim używania tego znaku.

## **Studium przypadku**

*MB przeciwko Rainier Enterprises LLC w sprawie umieszczenia znaku „Monte-Carlo” w marce wódki Monte-Carlo Vodka oraz w domenie montecarlovodka.com (sprawa nr D2013-0099)*

*16 stycznia 2013 r. rząd Monako oraz MB oficjalnie złożyli skargę do Centrum Arbitrażu i Mediacji WIPO (Centrum) przeciwko używaniu domeny monte-carlovodka.com, która jest nie tylko nazwą domeny, ale i marką wódki.*

*MB nie był zadowolony z umieszczenia jego znaku na wódce, także na logo na butelce, które według MB przypomina herb Księstwa Monako, bez jego zgody. Ponadto wódka ta nie została wyprodukowana w Monako, ale we Francji.*

*Centrum przyjęło, że MB ma prawa w odniesieniu do znaku „Monte-Carlo” na podstawie znaku towarowego nr 10.27960 zarejestrowanego 14 lipca 2010 r. oraz międzynarodowego znaku towarowego nr 1069076 zarejestrowanego 1 grudnia 2010 r., a sporna nazwa domeny zawiera w całości znak towarowy „Monte-Carlo”, należący do MB. Z wyjątkiem łącznika między „Monte” a „Carlo”, jedyną różnicą między sporną nazwą domeny a znakiem jest włączenie ogólnego terminu „vodka”.*

*Dlatego też Centrum uznało, że „Monte-Carlo” jest wyróżniającym się i widocznym składnikiem spornej nazwy domeny, a dodanie ogólnego terminu „vodka” jako łącznika nie wpływa na odróżnienie spornej nazwy domeny od znaku towarowego MB. Istotnym jest również to, iż Rainier Enterprises LLC nie był związany z MB żadną umową licencyjną oraz nie był upoważniony przez MB do używania znaku towarowego „Monte-Carlo”.*

*Centrum wskazało również, że Rainier Enterprises LLC poprzez stronę internetową ze sporną nazwą domeny prowadzi sprzedaż wódki, co wyklucza jakikolwiek argument, że sporna nazwa domeny jest używana w celu uzyskania zgody na korzystanie ze znaku „Monte-Carlo” na cele niekomercyjne lub w zakresie dozwolonego użytku. Ponadto wódka nie jest powiązana z miastem Monte-Carlo ani Księstwem Monako, a faktycznie jest destylowana i butelkowana we Francji. Taka sytuacja wprowadza w błąd konsumenta, bowiem na każdej butelce wódki widnieje duża czcionką nazwa „Monte-Carlo”, a także logo podobne do herbu Księstwa Monako.*

*W związku z tym Centrum WIPO potwierdziło, że Rainier Enterprises LLC wykorzystuje renomę i znajomość znaku towarowego „Monte-Carlo” w celu marketingu i/lub sprzedaży wódki.*

*W rezultacie MB wygrał sprawę przeciwko Rainier Enterprises LLC, produkującej Monte-Carlo Vodka, w celu odzyskania nazwy domeny montecarlovodka.com.*

---

## W orzecznictwie TSUE i NSA

---

# Nabycie wtórnej zdolności odróżniającej przez oznaczenie pierwotnie opisowe

**dr Michał Mazurek**

Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej

Wtórna zdolność odróżniająca oznaczenia – jako warunek uzyskania rejestracji przez oznaczenia pierwotnie niedystyngtywne (art. 129<sup>1</sup> ust. 1 pkt 2–4 ustawy Prawo własności przemysłowej – p.w.p.) – jest jedną z najdonioślejszych instytucji prawa znaków towarowych.

Przyznanie jej faktycznie stanowi nagrodę dla zgłaszającego za wysiłek w budowaniu marki. Wtórna zdolność odróżniająca (art. 130 p.w.p.) należy bowiem potwierdzić w każdej sytuacji, gdy wskutek długotrwałego i intensywnego używania oznaczenia dla konkretnych towarów lub usług, przeciętny odbiorca traktuje oznaczenie jako wskazówkę pochodzenia tych towarów lub usług od konkretnego przedsiębiorstwa.

Z punktu widzenia interpretacji i stosowania przedmiotowej instytucji kluczowe znaczenie ma orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE, wydane w trybie prejudycjalnym (art. 234 TWE, obecnie art. 267 TFUE). Dostarcza ono istotnych wskazówek w tak kluczowych kwestiach, jak czasowy punkt odniesienia oceny wtórnej zdolności odróżniającej, czynniki wyznaczające tę zdolność (udział w rynku towarów pod znakiem, zasięg czasowy i geograficzny używania itd.) czy środki dowodowe, za pomocą których podlega ona wykazaniu.

Jak się wydaje, w tym kontekście najistotniejsze są następujące wyroki Trybunału: z 4 maja 1999 r., w sprawach połączonych C-108/97 i C-109/97, *Windsurfing Chiemsee*, z 18 czerwca 2002 r. w sprawie C-299/99, *Koninklijke Philips Electronics/Remington*, z 19 czerwca 2014 r., w sprawach połączonych C-217/13 i C-218/13, *Oberbank* oraz z 16 września 2015 r. w sprawie C-215/14, *Nestle*.

Obowiązek uwzględniania ww. judykatów, w praktyce Urzędu Patentowego RP i sądów administracyjnych, wynika z samego faktu członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Dotychczas, instytucja wtórnej zdolności odróżniającej była przedmiotem licznych wypowiedzi sądów administracyjnych zarówno na tle obecnej, jak i poprzednio obowiązującej regulacji. W bardzo wielu przypadkach ww. sądy trafnie odwoływały się do właściwej judykatury unijnej, recypując właściwe tezy do kwalifikacji rozpatrywanej sprawy. Spośród wielu właściwych przykładów wskazać można na wyrok z 31 stycznia 2017 r. w sprawie VI SA/Wa 2048/16, znak *ebilet*. W tej sprawie WSA zważył na różnorodność środków dowodów dla ustalenia wtórnej zdolności odróżniającej, podkreślając znaczenie dowodów bezpośrednich. Na tle stanu faktycznego sprawy trafnie zaakcentował, iż „wśród materiału dowodowego nie można dopatrzyć się bezpośredniego dowodu rozpoznawalności znaku wśród relewantnego kręgu odbiorców, chociażby w postaci badania opinii publicznej”, i dalej: „dla uzyskania przez oznaczenie wtórnej zdolności odróżniającej, konieczne jest przedstawienie dokumentów na okoliczność, że zainteresowany krąg odbiorców postrzega towar oznaczony tym tylko znakiem, z pominięciem wszelkich innych znaków, które również mogą być obecne, jako pochodzący z określonego przedsiębiorstwa”. To stanowisko wprost nawiązuje do wyroku Trybunału w sprawie C-215/14, *Nestle*.

Przyznać jednak należy, że w orzecznictwie sądowo-administracyjnym dotyczącym przedmiotowej instytucji pojawiały się także tezy dyskusyjne – nawet jeśli sam kierunek wydanego orzeczenia był w danym przypadku prawidłowy. Przykładem jest wyrok z 14 stycznia 2015 r. w sprawie II GSK 1815/14 oddalający skargę kasacyjną od wyroku utrzymującego w mocy decyzję o unieważnieniu prawa z rejestracji znaku „KRUPNIK”. W tym wyroku NSA wyraził m.in. pogląd, iż „przesłuchanie świadka związanego z podmiotem zgłaszającym ten wniosek dowodowy, na okoliczność nabycia wtórnej zdolności odróżniającej, byłoby niecelowe. Bowiem z natury osobowego środka dowodowego wynika, że jest on nieprzydatny dla stwierdzenia okoliczności na wykazanie nabycia wtórnej zdolności odróżniającej, tzn.: używanie znaku w danej funkcji, w określonym rozmiarze, intensywności oraz przez określone podmioty”. Teza ta jest zbyt daleko idąca. Charakter dowodu (zeznanie świadka) sam w sobie nie może dyskwalifikować jego znaczenia dla ustalenia wtórnej zdolności odróżniającej. Taki dowód może przecież dobitnie przyczynić się do odtworzenia intensywności używania znaku (kanały dystrybucyjne towarów, wielkość ich zbytu) i tym samym mieć ważne znaczenie dla oceny wtórnej zdolności odróżniającej.

Rzecz jasna, zdarzające się dyskusyjne tezy, na tle przedmiotowej instytucji, nie umniejszają doniosłości orzecznictwa sądowo-administracyjnego w tym zakresie. Szczegółowe omówienie tego orzecznictwa wymagałoby odrębnej, szerszej wypowiedzi.

# Wadliwość rejestracji w prawie wzorów przemysłowych ze szczególnym uwzględnieniem technicznej funkcjonalności

**dr Lavinia Brancusi**

Centrum Prawa Nowych Technologii,  
Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk UKSW

W zharmonizowanym prawie wzorów przemysłowych, zarówno na poziomie krajowym, uregulowanym przepisami ustawy prawo własności przemysłowej (dalej jako PWP)<sup>1</sup>, jak i na poziomie unijnym, uregulowanym przepisami Rozporządzenia nr 6/2002 (dalej jako Rozp.)<sup>2</sup> rejestracja wzorów następuje zasadniczo bez merytorycznej kontroli zgłoszeń. Z tego powodu system wzorów przemysłowych nie operuje, ściśle mówiąc, kategorią przeszkód rejestracji na podobieństwo tych zawartych w prawie znaków towarowych.

Tylko w nielicznych sytuacjach ustawodawca polski posługuje się zwrotem „nie udziela się prawa z rejestracji...”, a mianowicie w odniesieniu do wzorów sprzecznych z porządkiem publicznym/moralnością oraz zawierających elementy o szczególnej wartości symbolicznej (art. 106 PWP). Ponadto, art. 110 ust. 1 PWP przewiduje, że Urząd Patentowy może odmówić udzielenia prawa z rejestracji, jeżeli zgłoszona postać produktu w „sposób oczywisty” nie posiada cech nowości, indywidualnego charakteru lub nie spełnia warunku widoczności. W pozostałych sytuacjach Urząd wydaje decyzję o udzieleniu rejestracji, sprawdzając tylko formalną prawidłowość zgłoszenia.

W większości przypadków wadliwość prawa z rejestracji wzoru wydanego z naruszeniem przepisów materialnych koryguje się zatem w postępowaniu zmierzającym do stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej stanowiącej podstawę wydania wadliwego prawa<sup>3</sup>. W takim świetle pojęcie tzw. „przeszkód rejestracji” w prawie wzorów przemysłowych można rekonstruować, interpretując systemowo przepisy stanowiące podstawy stwierdzenia nieważności takiej decyzji (lub

mówiąc inaczej – podstawy unieważnienia wzorów)<sup>4</sup>. W ramach niniejszego artykułu poruszone będą dwie kategorie podstaw, a mianowicie odnosząca się do braku indywidualnego charakteru oraz do funkcjonalności technicznej. Łącznikiem dla tych dwóch odrębnych podstaw jest kwestia statusu oraz sposobu oceny zakresu cech związanych z funkcjonalnością produktu.

Ocena indywidualnego charakteru wzoru opiera się na porównaniu ogólnego wrażenia zakwestionowanego wzoru z ogólnym wrażeniem wywołanym przez inny wzór ze stanu techniki (ujawniony publicznie na zasadach przewidzianych w ustawie). Miarodajna jest perspektywa zorientowanego użytkownika wraz z uwzględnieniem zakresu swobody twórczej dostępnej dla projektanta przy opracowywaniu wzorów tego rodzaju<sup>5</sup>. W praktyce EUIPO utrwaliła się zasada postępowania się kryterium swobody twórczej jako czynnikiem uelastyczniającym ocenę sędziowską, który pozwala przewartościować znaczenie podobieństw/różnic w zależności od stopnia i rodzaju ograniczeń projektowych, a dokładniej od tego, czy dowody pozwalają ustalić *in casu* zakres swobody twórczej jako szeroki lub wąski<sup>6</sup>. Według wytycznych orzecznictwa głównymi wyznacznikami ograniczeń projektowych są wymagania związane z funkcją techniczną lub z przepisami prawnymi. Koncentrując się tu na kwestiach funkcjonalnych, w istocie akceptuje się podobieństwa między produktami wynikające z konieczności stosowania pewnych standardów technicznych/produkcyjnych, lub nadane przez określony sposób użytkowania/funkcjonowania produktu, który jest właściwy (zwyczajny) ekonomiczny/ergonomiczny dla produktów danego rodzaju<sup>7</sup>. W takim świetle funkcjonalność produktu wcale nie stanowi rodzaju automatycznej przeszkody na drodze jego ochrony jako wzór. Co najwyżej, może to oznaczać, że uprawniony z takiego wzoru musi się liczyć z sąsiedztwem (współistnieniem) innych podobnych wzorów, a zatem zakres ochrony takiego wzoru będzie stosunkowo wąski.

Istotne w tym miejscu jest podkreślenie, że przy badaniu indywidualnego charakteru wzoru operuje się, co do zasady, całościową postacią wzoru. Innymi słowy, cechy funkcjonalne wzoru analizowane w kontekście przesłanki swobody twórczej nie są wyłączone z przedmiotowego zakresu ochrony wzoru; nie są one również wyłączone z treści prawa z rejestracji. Jak zaznaczono powyżej, takie cechy funkcjonalne będą miały tylko „zmienne” – czyli ewentualnie

mniej – znaczenie przy ocenie podobieństw lub różnic na etapie końcowego określenia ogólnego wrażenia wywołanego przez wzory. Wynika to z tego, że z perspektywy interesów uprawnionego ze wzoru operowanie przesłanką swobody twórczej jest o tyle bezpieczne, że nie doprowadza do „wykrojenia” jakiegoś kawałka wyglądu produktu, tj. jakiegoś zakresu cech funkcjonalnych, z zakresu udzielonej wyłączności prawnej. Inaczej się ma sprawa w przypadku odrębnej podstawy normatywnej poświęconej ściśle funkcjonalności technicznej wzorów, o której mowa poniżej.

W świetle art. 107 PWP (art. 8 Rozp.) „prawo z rejestracji wzoru przemysłowego nie obejmuje cech wytworu wynikających wyłącznie z jego funkcji technicznej” – jest to przepis analogiczny do jednej z przesłód bezwzględnych zawartych w prawie znaków towarowych<sup>8</sup> – jak również cech produktu, „które muszą być odtworzone w dokładnej formie i wymiarach w celu umożliwienia mechanicznego połączenia go lub współdziałania z innym wytworem” – jest to tzw. wyjątek *must-fit* umożliwiający dopasowanie, współdziałanie wyrobów różnych producentów. Brzmienie tych przepisów uzasadnia stwierdzenie, że nie odnoszą się one do każdego wzoru funkcjonalnego, lecz hipoteza normy prawnej adresowana jest do pewnych, pojedynczych cech wzorów o szczególnym stopniu techniczności. Takie cechy nie będą objęte wyłącznością prawa z rejestracji wzoru (tj. są to cechy wyłączone z przedmiotu zakresu ochrony i treści prawa), natomiast pozostała część wzoru może być chroniona na zasadach ogólnych. W doktrynie zagranicznej nie brakuje wątpliwości, czy rzeczywiście ustawodawca unijny zamierzał „wykroić” cech uwarunkowanych wyłącznie funkcją techniczną z treści prawa ze wzoru, czy może jest to tylko gorliwa nadinterpretacja, niekorzystna dla wzorów funkcjonalnych. Postuluje się czasem traktowanie ich na podobieństwo cech badanych na podstawie przesłanki swobody twórczej, a zatem zachowując je w obrębie relewantnego wyglądu wzoru, przyznając im jedynie zmniejszone znaczenie wizualne przy kreowaniu ogólnego wrażenia wzoru<sup>9</sup>. W mojej opinii *de lege lata* trudno jest takie stwierdzenie obronić, a pewne dowody nasuwają się wprost z przepisów unijnych. W pkt 14 Preambuły Dyrektywy istnieje zapis, mówiący o tym, że „[...] cechy wzoru, które z tych powodów nie podlegają przyznaniu ochrony, nie powinny być brane pod uwagę w celu określenia, czy inne cechy wzoru spełniają wymagania służące przyznaniu ochrony”. Ponadto, w świetle art. 25 ust. 6 Rozp. dopuszczalne

jest częściowe stwierdzenie nieważności wzoru, jeżeli możliwe jest zachowanie jego w zmienionej formie, pod następującymi warunkami: uprawniony zgodzi się zrzec tej część wzoru, która nie spełnia wymagań ustawowych; wzór w zmienionej formie musi zachować tożsamość (początkowego) wzoru oraz spełnić wymagania ochrony na zasadach ogólnych. W tym kontekście rozdział 5.10 Wytycznych EUIPO ws. stwierdzenia nieważności wzorów zawiera przykład cech wzoru, które mogą być usunięte lub zniszczone (ang. „removed or disclaimed”) dla zachowania ważności pozostałej części wzoru, i wskazuje m.in. na cechy wyłącznie uwarunkowane funkcją techniczną lub cechy *must-fit*<sup>10</sup>.

Bardziej dotkliwy dla uprawnionego i częściej występujący w praktyce jest przykład wzoru składającego się w przeważającym stopniu z cech objętych ww. wyłączeniami. W tym przypadku również w praktyce w EUIPO utrwaliła się zasada, że jeżeli wszystkie dominujące cechy wzoru objęte są hipotezą art. 8 Rozp., to należy stwierdzić nieważność wzoru w całości (por. rozdział 5.3 Wytycznych)<sup>11</sup>. Metodyka badania, w tym sposób ustalenia dominującego charakteru cech, zwykła przypominać w dużej mierze metodykę stosowaną w prawie znaków towarowych<sup>12</sup>. Może się to wydawać nieco kontrowersyjne z uwagi na istniejące różnice w treści prawa oraz skutkach prawnych między przepisami dotyczącymi technicznej funkcjonalności w prawie wzorów oraz znaków towarowych. W tym kontekście należy wskazać, że w prawie wzorów to wyłączenie może być podniesione skutecznie również w trakcie postępowania o naruszenie – skoro przyjmuje się, że dane cechy nie są objęte wyłączością prawną – jako zarzut zmierzający do oddalenia roszczenia o naruszenie, jeżeli podobieństwo między spornymi produktami dotyczy właśnie tych cech funkcjonalnych wskazanych w art. 107 PWP (art. 8 Rozp.)

Istotny krok w kierunku umocnienia samodzielnego statusu podstawy technicznej funkcjonalności w prawie wzorów przyniósł niedawno wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-395/16 *Doceram*<sup>13</sup>, wydany na skutek pytań prejudycjalnych skierowanych przez sąd z Düsseldorfu, który rozpatrywał sprawę o naruszenie<sup>14</sup>. Spór dotyczył wspólnotowej rejestracji wzorów spawalniczych kołków centrujących – które z uwagi na konkretną technologię spawalniczą<sup>15</sup> mogą występować w trzech różnych kształtach geometrycznych, a każdy z nich w sześciu różnych rodzajach – przy czym wszystkie te postacie (zob. CDR 000242730) były zarejestrowane jako kształt w kolorze

niebieskim na rzecz jednego podmiotu (zob. kilka odmian przedstawionych poniżej). Sąd uznał, że wszystkie zasadnicze cechy badanych wzorów były wyłącznie uwarunkowane funkcją techniczną – odcień koloru do nich nie należał i nie był rozstrzygający dla ochrony wzorów.



Z uwagi na wątpliwości interpretacyjne odnośnie do wyłączenia cech uwarunkowanych funkcjonalnie, szczególnie w świetle różnorodnych rozwiązań krajowych powstałych w okresie przed harmonizacją, Trybunał Sprawiedliwości uznał, że zwrot „cechy postaci produktu wynikające wyłącznie z jego funkcji technicznej” oznacza autonomiczne pojęcie prawa Unii, które powinno być zinterpretowane jednolicie we wszystkich państwach członkowskich<sup>16</sup>. Idąc dalej tym tropem, odrzucono tzw. teorię mnogości form, która opierała się na istnieniu alternatywnych wzorów jako dowodzie rozstrzygającym o oddaleniu zarzutu co do formy uwarunkowanej wyłącznie funkcją techniczną. Zamiast tego, Trybunał potwierdził interpretację koncentrującą się na znaczeniu funkcji technicznej jako „jedynym czynnikiem” określającym badane cechy, rozumiejąc to jako przeciwstawienie się odwołaniu do wyglądu produktu (ang. *appearance*). Innymi słowy, to funkcja odgrywa taką pierwszorzędą, jedyną rolę, „gdy względy innego rodzaju niż konieczność spełnienia przez wspomniany produkt jego funkcji technicznej, w szczególności względy związane z aspektem wizualnym, nie odgrywały żadnej roli w ramach wyboru wspomnianych cech”<sup>17</sup>.

Odrębne pytanie prejudycjalne dotyczyło perspektywy i sposobu dokonania oceny uwarunkowania cech funkcją techniczną produktu. Trybunał zauważył, że inaczej niż przy przestance indywidualnego charakteru wzoru, która opiera się na pojęciu zorientowanego użytkownika, przepisy dotyczące



funkcjonalności technicznej nie precyzują żadnego wzorca osobowego. Z tego powodu nie należałoby się posługiwać jakimś innym, sztucznie wykreowanym do takich potrzeb wzorcem, takim jak „obiektywny obserwator”, który przez jakiś czas funkcjonował w praktyce EUIPO<sup>18</sup>. W opinii Trybunału to sąd krajowy ma kompetencje do samodzielnego określenia, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych obiektywnych okoliczności rozpatrywanego przypadku, czy kwestionowane cechy produktu objęte są zakazem funkcjonalności technicznej. Zaproponowano kilka przykładowych kryteriów oceny, takich jak obiektywne okoliczności związane z wyborem cech postaci danego produktu, dane dotyczące używania, ale również istnienie alternatywnych wzorów, które mogą spełnić tę samą funkcję techniczną<sup>19</sup>.

Niewątpliwie orzeczenie TS w sprawie *Doceram* wzmacnia swobodę sędziowską w zakresie oceny dowodów. Pozostawia ono jednak dalsze wątpliwości odnośnie rozumienia pojęcia „funkcji technicznej”, a także sposobu dokonywania pewnego wartościowania wśród wskazanych powyżej kryteriów pomocniczych, które będzie wymuszone przez różnorodność sporów. Praktyka rzadko kiedy ma do czynienia z sytuacjami zero-jedynkowymi. Ustalenie, kiedy względy wizualne miały znaczenie przy wyborze ukształtowania cech produktów funkcjonalnych, ponieważ nie tylko funkcja techniczna była tym czynnikiem decydującym, będzie sprawiło dużo problemów praktycznych. Można się spodziewać również wzrostu udziału opinii biegłych w tym zakresie.

<sup>1</sup> Ustawa z dn. 30.06.2000 r. Prawo własności przemysłowej, tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 501.

<sup>2</sup> Rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 z 12.12.2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych (Dz. Urz. WE L 3 z 2002 r., s. 1, ze zm.).

<sup>3</sup> Zob. zamiast wielu J. Sieńczyło-Chlabicz, *Unieważnienie i wygaśnięcie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego*, Warszawa 2013, s. 32 i n.

<sup>4</sup> W Dyrektywie 98/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 13.10.1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzorów (Dz. Urz. WE L 289, s. 28) przepis art. 11 zawiera zamknięty katalog podstaw stwierdzenia nieważności wzoru. W przepisach ustawy PWP

brakuje przepisu regulującego tę problematykę w sposób systemowy, stąd należy analizować przepisy art. 102–119 w zw. z przepisami dotyczącymi wynalazków i wzorów użytkowych, w części, do której odsyłają przepisy art. 117 i 118 PWP.

- <sup>5</sup> Por. A. Tischner, *Indywidualny charakter wzoru przemysłowego* [w:] Rozdz. XXVII, *System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej Tom. 14B* (red. Ryszard Skubisz), Warszawa 2017, s. 96–122; K. Szczepanowska-Kozłowska, *Zakres swobody twórczej w ocenie naruszenia* [w:] Rozdz. XXX w: *System... op. cit.*, s. 311–312.
- <sup>6</sup> Zob. wyrok Sądu UE z 10.09.2015 r. w sprawie T-525/13 *H&M v. YSL*, ECLI:EU:T:2015:617.
- <sup>7</sup> Zob. wyrok TS z 20.10.2011 r. w sprawie C-281/10 *PepsiCo v. Grupo Promer*, ECLI:EU:C:2011:679 oraz z dn. 18.03.2010 r. w sprawie T-9/07 *Grupo Promer v. OHIM & PepsiCo*, ECLI:EU:T:2010:96; wyrok Sądu z 9.09.2011 r. w sprawie T11/08 *Kwang Yang Motor*, ECLI:EU:T:2011:447.
- <sup>8</sup> Zob. art. 4 (1)(e)(iii) ostatniej dyrektywy (UE) 2015/2436 oraz art. 7(1)(e)(ii) najnowszego rozporządzenia (UE) Nr 2017/1001. O tej podstawie prawnej zob. ostatnio L. Brancusi, *Funkcjonalność techniczna i estetyczna jako przeszkoda rejestracji* [w:] *Znaki towarowe i ich ochrona* (red. Ryszard Skubisz), Warszawa 2019, s. 15.
- <sup>9</sup> Zob. wcześniejsze wypowiedzi D. Musker, *Community Design Law. Principles & Practice*, Londyn 2002, s. 41; L. Bently, B. Sherman, *Intellectual Property Law*, wyd. 3, Oxford, New York 2009, s. 634.
- <sup>10</sup> Zob. <https://guidelines.euipo.europa.eu/1004805/904865/designs-guidelines/5-10-partial-invalidity>.
- <sup>11</sup> Zob. <https://guidelines.euipo.europa.eu/1004805/904777/designs-guidelines/5-3-1-rationale>.
- <sup>12</sup> Szerzej L. Brancusi, *Komentarze do art. 8 Rozp.* [w:] *Community Design Regulation. Article-by-Article Commentary* (red. Gordian Hasselblatt), wyd. 2, Monachium, Oxford, Baden-Baden 2018, s. 149–157.
- <sup>13</sup> Wyrok TS z 8.03.2018 r. w sprawie C-395/16 *Doceram GmbH v. CeramTec GmbH*, ECLI:EU:C:2018:172.
- <sup>14</sup> W pierwszej instancji zob. wyrok LG Düsseldorf z 13.08.2015 r., 14c O 98/13; w instancji apelacyjnej wyrok OLG Düsseldorf z 07.07.2016 r., I-20 U 124/15, który zawiesił postępowanie i skierował zapytanie do Trybunału Sprawiedliwości.
- <sup>15</sup> Kołek jest umieszczany w korpusie dolnej elektrody spawalniczej tak, że tylko jego stożkowy, zaokrąglony wierzchołek wystaje do strefy spawania; podczas spawania na ten wierzchołek nasadza się kolejno element blaszany z otworem i nakrętkę, po czym dociska się je z góry stemplem górnej elektrody; w wyniku wyładowania elektrycznego pomiędzy górną i dolną elektrodą następuje spojenie elementu blaszanego z nakrętką, przy czym kołek zapewnia wyśrodkowanie otworu w elemencie blaszanym z otworem nakrętki.
- <sup>16</sup> Wyrok TS w sprawie *Doceram*, jw., pkt 21.
- <sup>17</sup> Wyrok TS w sprawie *Doceram*, jw., pkt 31–32.
- <sup>18</sup> Wyrok TS w sprawie *Doceram*, jw., pkt 35.
- <sup>19</sup> Wyrok TS w sprawie *Doceram*, jw., pkt 36–37.

# Międzynarodowy znak towarowy **APART**

We wrześniu 2014 r. do Urzędu Patentowego RP wpłynął sprzeciw I. sp. z o. o. z siedzibą w S., wobec uznania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowego APART. Powyższa ochrona udzielona została na rzecz A. z siedzibą w H., N., a znak towarowy przeznaczony został do oznaczania towarów i usług zawartych w klasach: 3, 9, 16, 25 i 35 Międzynarodowej Klasyfikacji Towarów i Usług (zwanej dalej: klasyfikacją nicejską).

Jako podstawę prawną sprzeciwu wskazano art. 131 ust. 1 pkt 1, art. 131 ust. 2 pkt 1, art. 132 ust. 2 pkt 2 oraz art. 132 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo własności przemysłowej.

W uzasadnieniu wnoszący sprzeciw podniósł, że jest uprawnionym do pięciu znaków towarowych zawierających element słowny APART. Wnoszący sprzeciw dokonał oceny podobieństwa towarów i usług, dla których przeznaczone zostały porównywane w sprawie znaki towarowe, stwierdzając, że część towarów i usług jest identyczna, pozostała zaś podobna, w tym komplementarna. Wnoszący sprzeciw dokonał analizy podobieństwa samych znaków towarowych, wskazując, że elementem wspólnym i jednocześnie dominującym porównywanych znaków towarowych jest wyraz APART. W ocenie wnoszącego sprzeciw, przy braku innych, szczególnie istotnych elementów spornego znaku towarowego, istnieje ryzyko, że znak ten będzie wprowadzał odbiorców w błąd, co do źródła pochodzenia towarów.

Uzasadniając zarzut naruszenia praw osobistych i majątkowych wnoszący sprzeciw podniósł, że oznaczenie APART jest nazwą, działającą od lat 70. firmy Apart, która jest współlnikiem wnoszącego sprzeciw. Stwierdził jednocześnie, że dobrem osobistym i majątkowym jest nazwa jego firmy, tj. APART.

Wnoszący sprzeciw podniósł, że „marka” APART cieszy się niewątpliwą renomą w Polsce, co potwierdzają liczne nagrody oraz intensywna reklama. Wskazał, że renoma marki APART została uznana przez Izby Odwoławcze OHIM w dwóch sprawach (decyzja Drugiej Izby Odwoławczej z dnia 26 września 2011 r. w sprawie R 2381/2010-2 oraz decyzja Piątej Izby Odwoławczej z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie R 1637/2011-5). Wnoszący sprzeciw stwierdził także, że część salonów sprzedaży APART znajduje się w znanych i prestiżowych hotelach oraz miejscach w Polsce, a pozycję „marki” ugruntowała i wyraziła jej obecność w telewizji, świecie mody, konkursach i imprezach. Wskazał, że obecnie pod „marką” APART działa w Polsce 188 salonów sprzedaży.

Zdaniem wnoszącego sprzeciw renoma marki rozciąga się nie tylko na biżuterię czy zegarki, ale również inne płaszczyzny działalności właściciela praw, w tym

związane z modą. Uzasadniając zarzut naruszenia art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p., wnoszący sprzeciw podniósł, że uprawniony do spornego znaku towarowego, ubiegając się o ochronę, miał świadomość, że znaki towarowe APART są obecne na rynku od wielu lat. Ponadto strony postępowania prowadziły już wcześniej spory, czego konsekwencją były decyzje o odmowie rejestracji lub o unieważnieniu praw uprawnionego do spornego znaku towarowego.

Uprawniony stwierdził, że sprzeciw jest bezzasadny. Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p., podniósł, że w klasie 25 klasyfikacji nicejskiej sporny znak towarowy jest chroniony jedynie dla ubrań i nakryć głowy, co powoduje, że nie występuje ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd w tej klasie towarowej. Uprawniony wskazał na różnice występujące między postaciami porównywanych znaków towarowych na płaszczyznach wizualnej oraz fonetycznej. Wskazał również, że słowo APART ma charakter opisowy i w języku niemieckim oznacza tyle co: „na bok, szczególny, oddzielny, osobny, wytworny, oryginalny, osobliwy i niezwykły”, co w odniesieniu do towarów w klasie 25 może sugerować opisowy, a nie wyróżniający charakter znaku towarowego. Podniósł, że uważny odbiorca nie pomyli znaków wykorzystujących jeden wspólny element.

Uprawniony stwierdził ponadto, że korzystają już z ochrony innego znaku towarowego APART z pierwszeństwem od dnia 27 lutego 1998 r., przeznaczonego do oznaczania towarów z klas 25 i 26 klasyfikacji nicejskiej. Zdaniem uprawnionego sporny znak towarowy jest kontynuacją znaku słownego zarejestrowanego wcześniej. Analogiczna sytuacja ma miejsce w związku z ochroną na rzecz uprawnionego innego znaku towarowego APART IMPRESSIONS, przeznaczonego do oznaczania towarów z klas 16, 18 i 24. Uprawniony podkreślił, że wnoszący sprzeciw nie korzysta z ochrony znaków towarowych dla towarów z klas: 3, 9 i 16. Przywołane zaś wcześniejsze prawa niweczą również, w ocenie uprawnionego, zarzut zgłoszenia spornego znaku towarowego w złej wierze oraz z naruszeniem praw do firmy APART.

Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p., uprawniony podniósł, że materiały dowodowe mające na celu wykazanie renomy dotyczą wyłącznie biżuterii i zegarków. Zdaniem uprawnionego wnoszący sprzeciw nie wykazał natomiast, że stosowanie przez uprawnionego znaku towarowego dla innych towarów, w szczególności z klasy 25 klasyfikacji nicejskiej, powoduje uzyskanie przez uprawnionego nienależnych korzyści lub że jest szkodliwe

dla odróżniającego charakteru znaków APART wnoszącego sprzeciw. Podniósł, że na terytorium Polski chronione są także inne znaki towarowe z elementem APART na rzecz innych podmiotów. Stwierdził, że stosowanie spornego znaku towarowego dla towarów, dla jakich został zgłoszony, nie zmniejsza atrakcyjności znaków wnoszącego sprzeciw.

Kolegium Orzekające, po szczegółowym rozpatrzeniu wszystkich materiałów dowodowych zgromadzonych w przedmiotowej sprawie, wysłuchaniu stron i dokładnym, wszechstronnym wyjaśnieniu stanu faktycznego, unieważniło uznanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowego APART w zakresie wszystkich towarów i usług zawartych w klasach: 3, 9 i 25 Międzynarodowej Klasyfikacji Towarów i Usług oraz w części dotyczącej następujących towarów zawartych w klasie 16: papier, produkty z papieru i tektury (gdzie indziej niesklasyfikowane), wyroby drukarskie, zdjęcia, artykuły papiernicze oraz w części dotyczącej następujących usług zawartych w klasie 35: usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej i wysyłkowej, w tym przez Internet, w szczególności mydeł, perfum, olejków eterycznych, kosmetyków, balsamów do włosów, past do zębów, okularów słonecznych, etui do okularów, magnetycznych nośników rejestrujących, płyt akustycznych, płyt DVD, płyt kompaktowych, mini płyt i innych nośników dźwięku lub danych, biżuterii, kamieni szlachetnych, zegarków i urządzeń chronometrycznych, papieru, produktów z papieru i tektury (gdzie indziej niesklasyfikowanych), wyrobów drukarskich, zdjęć, artykułów papierniczych, ubrań, obuwia i nakryć głowy.

Kolegium oddaliło sprzeciw w części dotyczącej towarów zawartych w klasie 16, tj.: tektury, artykułów introligatorskich, tworzyw sztucznych do opakowań (gdzie indziej niesklasyfikowanych) oraz w części dotyczącej usług zawartych w klasie 35, tj.: sprzedaży detalicznej, hurtowej i wysyłkowej, w tym przez Internet: tektury, artykułów introligatorskich i tworzyw sztucznych do opakowań (gdzie indziej niesklasyfikowanych).

Kolegium Orzekające uznało za zasadne rozpatrzenie w pierwszej kolejności zarzutu sformułowanego na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. W myśl art. 132 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo własności przemysłowej nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy, jeżeli jest on identyczny lub podobny do renomowanego znaku towarowego, na który udzielono prawe ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla jakichkolwiek towarów, jeżeli mogłoby to przynieść zgłaszającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego

charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego. Znak towarowy APART korzysta z ochrony od dnia 23 marca 2011 r., wobec czego ewentualne stwierdzenie istnienia renomy przeciwstawionego (przeciwstawionych) znaków towarowych po tej dacie nie ma znaczenia dla przedmiotowej sprawy i nie podlega ocenie Kolegium Orzekającego. Należy także podkreślić, że renoma znaków towarowych powinna zostać wykazana w odniesieniu do krajowych odbiorców, a więc na terytorium Polski (np.: wyrok NSA z dnia 30 sierpnia 2011 r., sygn. akt II GSK 727/10).

Analizując zgromadzone w aktach sprawy dowody, Kolegium Orzekające uznało, że słowny znak słowny APART (R.) jest znakiem renomowanym. Znak ten przeznaczony został do oznaczania najszerszej (spośród przeciwstawionych znaków towarowych) grupy towarów ujętych w klasach: 1, 2, 4, 5, 11, 13, 14, 18, 20, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 40, 42, 44, 45 klasyfikacji nicejskiej. Są to: produkty chemiczne stosowane w przemyśle, rolnictwie, ogrodnictwie, nawozy sztuczne, produkty chemiczne do konserwacji żywności; farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, barwniki, zaprawy farbiarskie; oleje przemysłowe i tłuszczce, smary, materiały oświetleniowe, świece, knoty; produkty farmaceutyczne, weterynaryjne i sanitarne, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy; urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zasilania wodą i do celów sanitarnych; broń palna, amunicja, materiały wybuchowe, sztuczne ognie; wyroby jubilerskie, biżuteria, wyroby zegarmistrzowskie, wyroby z metali szlachetnych: pudełka, szkatułki, buteleczki, czajniczki, dzbanki, dziadek do orzechów, emblematy, etui, figurki, świeczniki, serwisy, kieliszki, breloczki, kosze, kółka na serwetki, przybory kuchenne, kufle, patery, portmonetki, puchary, puderniczki, serwetniki, solniczki, spodeczki, tabakierki, wazy, zegary, zegarki; wyroby ze skóry i ich imitacji: torby, torebki, teczki, walizki, walizy plecaki, kufry, tornistry, worki, etui, sakiewki, portfele, portmonetki, dyplomaty, parasole; meble, lustra, ramy obrazowe, wyroby z drewna, korka, trzciny, wikliny, rogu, kości, muszli, bursztynu, masy perłowej, imitacji tych surowców; narzuty na łóżka, kapy, obrusy, pościelenie i bielizna domowe; obuwie; mięso, wyroby mięsne, wędliniarskie, ryby, konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, jaja, sery, produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne; kawa, herbata, wyroby cukiernicze i piekarnicze, słodycze, lody, przyprawy, sosy; świeże owoce, warzywa i kwiaty, nasiona, karma dla zwierząt, pasze dla zwierząt; napoje bezalkoholowe;

soki, napoje, wody mineralne, syropy, piwo; napoje alkoholowe; papierosy, tytoń, przybory dla palaczy; usługi zegarmistrzowskie: naprawa i konserwacja; usługi jubilerskie: pozłacanie, posrebrzanie, powlekanie, platerowanie, obróbka; usługi graficzne, usługi architektów, usługi projektantów mody, wzornictwo przemysłowe, usługi dekoratora wnętrz; usługi fryzjerskie, usługi kosmetyczne, usługi masażu i solarium; agencje matrymonialne, usługi agencji ochrony osób i mienia i detektywistyczne. Pomimo tak szerokiego zakresu ochrony, analiza dowodów pozwala stwierdzić, że renoma znaku towarowego wiąże się z wykorzystaniem tego znaku do oznaczania biżuterii oraz do oznaczania usług w postaci sprzedaży biżuterii i zegarków.

W ocenie Kolegium Orzekającego o renomie znaku towarowego APART (R.) świadczą w pierwszej kolejności nagrody: European Trusted Brands z lat 2010 i 2011, MARQA z lat 2006, 2008, 2009, 2010 i 2011, Premium Brand 2008 oraz Superbrands z lat 2008, 2010 i 2011 (spis nagród: karta 8527). Jak wynika z publikacji Rzeczypospolitej pt.: „Ranking polskich marek. Najdroższe, najsilniejsze, najbardziej znane” z roku 2013 APART został uznany za „Najmocniejszą polską markę” w latach: 2008, 2009, 2010 i 2011 w kategorii: „produkty niespożywcze” (karta 9). Ponadto, jak wynika z „Raportu Oszacowania Wartości Znaków Towarowych i Organizowanej Części Przedsiębiorstwa Apart Sp. z o. o.” z dnia 9 grudnia 2010 r. sporządzonego przez KMPG Advisory sp. z o. o. sp. k. (karty: 8264-8276), w dacie sporządzania raportu Apart pozostawał liderem branży jubilerskiej, a według ogólnopolskiego badania konsumentów TNS OBOP, APART pozostawał „najbardziej znaną i cenioną marką jubilerską w Polsce”. Druga Izba Odwoławcza w decyzji z dnia 26 września 2011 r. (karty: 8395-8396) stwierdziła: „Komisja zwraca uwagę na fakt, że wiarygodność Superbrands jest niepodważalna. Jest to organizacja, która niezależnie wybiera największe marki w poszczególnych krajach. Komisja zauważa, że w dowodach przedstawiony jest znak graficzny APART Nr 176345, podczas gdy certyfikaty wydane są dla znaku APART, który może oznaczać albo ww. znak, albo słowny znak Nr 192732. W obydwu przypadkach, jako że obydwa znaki są powszechnie znane w sektorze biżuterii, Komisja zwraca uwagę na fakt, że renoma ta może zostać przypisana obydwu znakom. Fakt, że znak APART został nagrodzony tytułem Supermarki Polski 2007/2008 w przemyśle biżuteryjnym w 2008 wyraźnie wskazuje, że jest to mocna i znana marka na polskim rynku”.

Stwierdzenie istnienia renomy przeciwstawionego w niniejszej sprawie znaku towarowego APART (R.)

skutkuje koniecznością dokonania oceny podobieństwa tego znaku do spornego znaku towarowego APART.

W ocenie Kolegium Orzekającego porównywane w sprawie znaki towarowe należy uznać za podobne. Zgodnie z ustaloną praktyką oraz orzecznictwem oznaczenia powinny być oceniane jako całość, gdyż sama powtarzalność wyodrębnionych elementów lub zbieżność członów oznaczeń nie musi determinować stworzenia ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd. Wyraz APART jest jednocześnie zarejestrowanym i przeciwstawionym w niniejszej sprawie renomowanym znakiem towarowym. Oznacza to, że w warstwie fonetycznej porównywane znaki towarowe są identyczne, zaś na płaszczyźnie wizualnej są wyraźnie do siebie podobne. Prowadzi to jednoznacznie do wniosku, że znaki te są do siebie podobne także w rozumieniu art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p.

Dla zastosowania art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. jako podstawy unieważnienia prawa ochronnego niezbędne jest ustalenie istnienia powiązań między znakami towarowymi, skutkującymi przewidzianymi w powyższym przepisie konsekwencjami w postaci możliwości przyniesienia uprawnionemu nienależnej korzyści lub szkodliwości dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego. Istniejące między porównywanymi znakami towarowymi podobieństwo jest wyraźne i bazuje na wykorzystaniu identycznego wyrazu „APART”.

Renoma wcześniejszego znaku towarowego APART wynika nie tylko ze znajomości tego znaku towarowego, ale także z pewnych pozytywnych skojarzeń wywoływanych przez to oznaczenie. Tym samym siła renomy znaku towarowego wnoszącego sprzeciw wynika nie tylko z kryterium ilościowego, ale i jakościowego. Oznacza to, że znak towarowy wnoszącego sprzeciw zasługuje na szeroką ochronę. Ponadto część towarów i usług wskazanych dla spornego znaku towarowego jest podobna do towarów i usług oznaczanych znakiem przeciwstawionym, a mianowicie biżuterii oraz usług sprzedaży biżuterii i zegarków. Dotyczy to wskazanej dla spornego znaku towarowego sprzedaży detalicznej, hurtowej i wysyłkowej, w tym przez Internet, biżuterii, kamieni szlachetnych, zegarków i urządzeń chronometrycznych. Podobieństwo to nie wymaga głębszego uzasadnienia. Stosowanie znaku spornego dla tych samych towarów (usług), co znak przeciwstawiony, w sposób nieunikniony prowadzi bowiem do wykorzystania renomy tego ostatniego.

Kolegium Orzekające uznało, że brak jest uzasadnionych podstaw do twierdzenia, że stosowanie

spornego znaku towarowego dla towarów i usług specjalistycznych może powodować następstwa wskazane w art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. w postaci przyniesienia zgłaszającemu nienależnej korzyści lub szkodliwości dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego. W powyższym zakresie Kolegium Orzekające w pełni podzieliło argumentację zawartą w decyzji Drugiej Izby Odwoławczej z dnia 26 września 2011 r. w sprawie R 2381/2010-2 prowadzonej między tymi samymi stronami.

Unieważnienie ochrony międzynarodowego znaku towarowego w części na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. oznacza również, że bez znaczenia pozostaje zasadność pozostałych zarzutów sformułowanych przez wnoszącego sprzeciw w oparciu o inne podstawy prawne w zakresie, w jakim uznanie tej ochrony zostało unieważnione.

W niniejszej sprawie trzy przeciwstawione znaki towarowe: APART, APART o oraz SPLEND'ORO COLLECTION APART zostały przeznaczone wyłącznie do oznaczania towarów z klasy 14, w tym wyrobów jubilerskich i zegarmistrzowskich, natomiast znak towarowy APART LIDER JUBILERTSWA został przeznaczony do oznaczania tych samych towarów z klasy 14 oraz obuwia z klasy 25. Jak wynika zatem z przedstawionego wykazów towarów tych znaków, ocena ich podobieństwa do tektury, artykułów introligatorskich oraz tworzyw sztucznych do opakowań (gdzie indziej niesklasyfikowanych) jest identyczna z oceną dokonaną przez Kolegium Orzekające w kontekście art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. Nie można bowiem uznać za podobne, także w rozumieniu art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p., towary skierowane do różnych odbiorców.

Kolegium Orzekające oddaliło sprzeciw sformułowany w oparciu o przepis art. 131 ust. 1 pkt 1 p.w.p.

Kolegium Orzekające nie podzieliło również stanowiska wnoszącego sprzeciw o zgłoszeniu spornego znaku towarowego w złej wierze.

Decyzję wydało Kolegium Orzekające w składzie:

**Sylwia Wit vel Wilk** – Przewodnicząca Kolegium Orzekającego

**Karol Cena** – ekspert – orzecznik

**Elżbieta Trzewik** – ekspert

Opracowanie treści decyzji na potrzeby „Kwartalnika UPRP”: **Karolina Wojciechowska**

Z działalności UPRP



# Działalność UPRP w sieci podczas epidemii

**Radosław Pleskot**  
UPRP

Pandemia koronawirusa oraz związana z nią kwarantanna sprawiły, że podobnie jak inne instytucje, musieliśmy odwołać wydarzenia, których przygotowania były dalece zaawansowane. Szybko jednak nasze projekty edukacyjne i promujące ochronę własności intelektualnej przenieśliśmy do Internetu.

Poniżej zapoznacie się Państwo z działaniami on-line Urzędu Patentowego i jego pracowników w sieci w czasie ogólnopolskiej kwarantanny.

Już 25 marca odbyło się spotkanie zatytułowane „Makerthon: Makerzy i Lekarze razem przeciwko Covid19” zorganizowane przez Stowarzyszenie Robisz.to.

Inicjatywa miała na celu organizację pomocy ze strony osób, które mogłyby wspomóc medyków, wytwarzając w błyskawiczny sposób odpowiednie środki do walki z pandemią. Podczas wydarzenia poruszono kwestie potrzeb szpitali, prawne, społeczne oraz techniczne aspekty wytwarzania sprzętu medycznego. Przedstawiciele Urzędu Patentowego odnieśli się i podsumowali kwestie patentowe, które są kluczowe w procesie planowania produkcji na potrzeby szpitali. Udział wzięli Marek Truszczyński, zastępca dyrektora w Departamencie Badań Patentowych, Małgorzata Gebler, specjalista oraz Marek Gozdera, naczelnik Wydziału Wspierania Innowacyjności z Departamentu Promocji i Wspierania Innowacyjności UPRP.

Prelegenci z Urzędu Patentowego zwrócili uwagę na istotne zagadnienia związane z kwestiami własności intelektualnej w kontekście poruszanych tematów. Podejmując się wytwarzania sprzętu medycznego, trzeba pamiętać, iż w branży medycznej ochrona własności przemysłowej jest ważna szczególnie z dwóch powodów. Po pierwsze, ochrona własności przemysłowej daje pewność pochodzenia i jakości wyrobów medycznych, od których zależy życie i zdrowie. Muszą być one chronione prawnie, gdyż podrabianie takich towarów mogłoby nieść realne zagrożenie dla pacjentów. Po drugie, naruszenie patentów z omawianego obszaru może się wiązać z poważnymi konsekwencjami prawnymi i finansowymi – nawet działając non-profit.

W tym kontekście warto przypomnieć, iż w rozdziale VII Ustawy Prawo własności przemysłowej, w art. 82, czytamy m.in.: Urząd Patentowy może udzielić zezwolenia na korzystanie z opatentowanego wynalazku innej osoby (licencja przymusowa), gdy jest to konieczne do zapobieżenia lub usunięcia stanu zagrożenia bezpieczeństwa Państwa, w szczególności w dziedzinie obronności, porządku publicznego, ochrony życia i zdrowia ludzkiego oraz ochrony środowiska naturalnego.

31 marca eksperci Urzędu Patentowego, Paweł Biały i Blanka Bułacz oraz Marek Gozdera, zostali zaproszeni do poprowadzenia webinarium dla uczestniczek Shesnovation Academy, programu akceleracyjnego prowadzonego przez Fundację Edukacyjną Perspektywy i Citi Foundation.

Spotkanie nosiło tytuł „Własność intelektualna dla startupów”. Prelegenci poruszyli podstawowe tematy prawa ochrony własności przemysłowej dla przedsiębiorców zakładających nowe innowacyjne firmy.

Webinarium wpisało się w cykl szkoleń o sztuce prowadzenia biznesu, który wchodzi w skład programu Shesnovation Academy. Przedstawiono podstawowe pojęcia z zakresu prawa własności przemysłowej. Zwrócono szczególną uwagę między innymi na kwestie rejestracji znaków towarowych i procedury postępowania przed Urzędem Patentowym. Uczestniczki dowiedziały się także o kryteriach patentowalności i poznały różnice między patentami, wzorami użytkowymi i wzorami przemysłowymi.

7 kwietnia odbyło się kolejne webinarium, które prowadziły wspólnie Prezes Urzędu Patentowego RP, Edyta Demby-Siwiek oraz radca prawny w Gabinetie Prezesa, mec. Aleksandra Jabłońska. Pandemia przerwała codzienną dotychczasową działalność Urzędu, w związku z czym pojawiło się wiele znaków zapytania i niepewności. Prelegentki odpowiadały na szereg pytań odnośnie terminów i procedur w postępowaniu przed Urzędem Patentowym, w tym także odnosząc się do kwestii, które wyłoniły się ze względu na wejście w życie tzw. tarczy antykryzysowej. Należy podkreślić, że spotkanie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, a pytań i wątpliwości uczestników było tak wiele, iż całe wydarzenie trwało ponad trzy godziny.

16 kwietnia, w ramach projektu „Własność intelektualna w Twojej szkole” odbyło się pierwsze tegoroczne webinarium skierowane do uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych zatytułowane „Jesteś zwycięzcą! No dobrze, i co dalej?”. Spotkanie poprowadził Zastępca Prezesa Urzędu Patentowego RP, dr Piotr Zakrzewski. Podzielił się z uczestnikami pomysłami i wskazówkami, jak w trudnym czasie kwarantanny realizować swoje pasje i podjąć ciekawe wyzwania. Podczas webinarium prowadzący zachęcił słuchaczy do głębszego wglądu w samego siebie – poszukania odpowiedzi na pytania o swoje wartości i zasady, zaznaczając, że czas kwarantanny jest doskonałą okazją do rozwoju osobowości.

Urząd już od wielu lat organizuje konferencje z okazji Światowego Dnia Własności Intelektualnej („IP Day”, 26 kwietnia), które zwykle cieszą się dużym zainteresowaniem i frekwencją. W tym roku, w dniach 23 oraz 27 kwietnia odbyły się wirtualne spotkania z tej okazji. Webinarium w dniu 23 kwietnia było zatytułowane „Gra w zielone” i tematyką nawiązywało do hasła przewodniego tegorocznych obchodów IP Day – „Innowacje dla zielonej przyszłości”.

Jako paneliści wystąpili eksperci Urzędu Patentowego oraz przedstawiciel Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO).

Zważywszy, że to właśnie WIPO jest pomysłodawcą międzynarodowego Dnia Własności Intelektualnej – IP Day, pierwszą, specjalną prezentację wygłosił Ryszard Frelek, Assistant Program Officer z WIPO. Dowiedzieliśmy się, że na szczególną uwagę zastępuje projekt WIPO pod nazwą „IP Green”, służący promocji zielonych, ekologicznych innowacji.

Marek Truszczyński zapoznał uczestników z prezentacją pod tytułem „Innowacje dla zielonej przyszłości”, w której wyjaśnił dokładnie pojęcie innowacji oraz przedstawił sposoby na wyszukiwanie w bazach całego świata zgłoszonych i udzielonych ekologicznych patentów. Poznaliśmy też wiele ciekawostek, między innymi na temat

pioniera polskich zielonych innowacji – firmy Clariter, która wykorzystuje innowacyjne procesy recyklingu chemicznego, aby wytwarzać nowe produkty z wycofanych z eksploatacji odpadów tworzyw sztucznych, głównie poliolefin. Polska firma zamierza do 2028 roku przyczynić się do oczyszczania naszej planety z 2 milionów ton niechcianych odpadów z tworzyw sztucznych.

Blanka Bułacz, asesor w Departamencie Znaków Towarowych UPRP zaprezentowała wystąpienie zatytułowane „Green marketing a znaki towarowe – czy warto grać w zielone”(więcej w tym wydaniu Kwartalnika – na s. 11), w którym wyjaśniła zasady używania oznaczeń „ekologicznych”. Omówiła politykę Urzędu w zakresie rejestracji znaków towarowych odnoszących się do „zielonych” produktów oraz przedstawiła dobre praktyki firm, które unikają tzw. greenwashingu.

Okazuje się, że „warto grać w zielone”, gdyż wraz ze wzrostem eko-świadomości konsumentów, rynek ekologicznych produktów nieustannie się powiększa. Prelegentka zaznaczyła jednak, że ważne jest, by przestrzegać reguł i uczciwie grać w „zielone”, gdyż odbiorcy bardzo szybko to weryfikują, wykrywając wszelkie próby oszustwa.

Do wystąpienia w trakcie drugiego webinarium, 27 kwietnia, zaprosiliśmy specjalistów zajmujących się prawem autorskim. Spotkanie zatytułowano „Bądź iPRO – Jak korzystać z zasobów Internetu z poszanowaniem praw własności intelektualnej”. Przyjrzeliliśmy się sposobom legalnego korzystania z przepastnych zasobów Internetu, gdyż temat ten w czasie epidemii, kiedy większość zadań wykonuje się zdalnie, jest wyjątkowo aktualny.

Natalia Mileszyk, z Fundacji Centrum Cyfrowe, w prezentacji „Jak korzystać z zasobów w Internecie z poszanowaniem prawa?”, przedstawiła sposoby darmowego i legalnego korzystania z Internetu. Zaznajomiła uczestników z pojęciami domeny publicznej oraz różnymi rodzajami licencji creative commons i obostrzeniami prawnymi dotyczącymi dzielenia się materiałami z innym użytkownikami.

Dorota Gałan-Niedziela z Fundacji Legalna Kultura zaprezentowała darmowe bazy danych i źródła, z których możemy legalnie czerpać zdjęcia, muzykę i filmy, a następnie wykorzystywać je do swojej twórczości, a nawet komercyjnie. Zaskakujące dla wszystkich było, jak wiele materiałów w Internecie jest dostępnych darmowo i legalnie zarazem.

7 maja przedstawiciele Urzędu Patentowego wzięli udział w międzynarodowej konferencji on-line dla uczestników programu IP in Education, zorganizowanej przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). W trakcie spotkania, w którym uczestniczyli reprezentanci urzędów patentowych oraz ministerstw edukacji z całej Unii Europejskiej, omawiano inicjatywy promujące własność intelektualną wśród dzieci i młodzieży. Joanna Kupka, zastępca dyrektora w Departamencie Promocji i Wspierania Innowacyjności UPRP zaprezentowała szerokiej publiczności projekt realizowany od 2019 roku przez Urząd Patentowy we współpracy z partnerami o nazwie „Własność intelektualna w Twojej szkole”. Nasz projekt cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony partnerów w EUIPO, gdyż przedstawiciele wielu krajów Unii Europejskiej planują wdrożyć podobne działania u siebie.

Tego samego dnia, 7 maja, odbyło się kolejne webinarium w ramach wspomnianego wyżej projektu „Własność intelektualna w Twojej szkole”. Tym razem uczniowie

i nauczyciele biorący udział w projekcie mieli okazję wysłuchać prezentacji Piotra Wiatrowskiego, głównego specjalisty w Departamencie Promocji i Wspierania Innowacyjności UPRP. Spotkanie zatytułowane „Innowacje i kreatywność w codziennych przykładach” poruszało przede wszystkim zagadnienia innowacyjności oraz kreatywności – prowadzący zaprezentował korzyści płynące z tych dwóch postaw oraz pomysły i sposoby na ich wyzwalanie w życiu codziennym. Ponadto, przypomniał uczestnikom podstawowe informacje z zakresu prawa własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień prawa własności przemysłowej. Uczniowie brali udział w quizie, odpowiadając na pytania o zdolność patentową hipotetycznych wynalazków oraz sami zadawali pytania dotyczące rejestracji w przyszłości swoich potencjalnych znaków towarowych.

Urząd od kilku lat organizuje regularne spotkania z wybitnymi specjalistami w zakresie prawa własności przemysłowej, zwane potocznie spotkaniami konsultacyjnymi. Wykład z tego cyklu, zatytułowany „Wybrane zagadnienia zmian w ustawie Prawo własności przemysłowej i ich wpływ na zakres ochrony znaków towarowych i wzorów przemysłowych”, odbył się 20 maja w formie webinarium, na które zaprosiliśmy dr. Dariusza Kuberskiego, prokuratora byłej Prokuratury Generalnej, adiunkta Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Poruszono między innymi zagadnienia dotyczące aspektów intertemporalnych Prawa własności przemysłowej w ujęciu procesowym i materialnoprawnym, wynikające z nowelizacji ustawy Prawo własności przemysłowej (p.w.p.) w tym ekstensywnego ujęcia definicji znaku towarowego, zmiany w definicji wzoru przemysłowego i ich skutków; zakresu ochrony znaku towarowego Unii Europejskiej i znaku rejestrowanego w trybie międzynarodowym; ograniczenia prawa ochronnego na znak towarowy; ochrony wzoru przemysłowego w prawie autorskim i na gruncie Prawa własności przemysłowej, a także najczęściej występujących błędów w praktyce orzeczniczej stosowania przepisów art. 303 i 305 p.w.p.

Kolejnym wydarzeniem on-line w maju było trzecie z rzędu webinarium dla uczestników projektu edukacyjnego. 28 maja zaprosiliśmy uczniów i nauczycieli do wysłuchania wywiadu z młodym wynalazcą, laureatem wielu konkursów (m. in. konkursu E[X] plory, organizowanego przez partnera projektu, Fundację Zaawansowane Technologie), Filipem Wylęgałą. Uczestnicy dowiedzieli się, co inspiruje młodych wynalazców, jakie trudności muszą oni pokonać, jak planować karierę, jak wyzwalać w młodych ludziach kreatywność i gdzie szukać wsparcia dla realizacji swoich pomysłów.

Podczas webinarium miała miejsce premiera komiksu wydanego przez Urząd Patentowy pt. „W warsztacie Hermesa Robociarza. Przygoda o ochronie własności przemysłowej i imaginacji hrabiny Vokulskiej”. Pomysłodawcą oraz autorem scenariusza jest dr Piotr Brylski, radca w Gabinetie Prezesa UPRP, zaś autorką grafik Agata Juskowiak, główny projektant w Departamencie Promocji i Wspierania Innowacyjności UPRP. Nietypowa, lekka forma komiksu jest próbą dotarcia z tematyką ochrony własności przemysłowej do szerokiego grona młodzieży.

Warto zaznaczyć, że większość materiałów prezentowanych w trakcie webinarium, jest dostępna na naszej stronie internetowej [www.uprp.pl](http://www.uprp.pl). Z witryny [www.Urzędu Patentowego](http://www.Urzędu_Patentowego) można pobrać również komiks Piotra Brylskiego i Agaty Juskowiak.

Zachęcamy do śledzenia naszych aktywności i udziału w kolejnych wydarzeniach, webinarium i działaniach on-line organizowanych przez Urząd Patentowy.

## Konferencja UPRP

# Projektowanie wizerunku przedsiębiorstwa

W dniach 29 i 30 czerwca miała miejsce pierwsza konferencja on-line zorganizowana przez Urząd Patentowy RP, przy współudziale Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) i Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO). Wydarzenie wpisało się w cykl dorocznych konferencji odbywających się w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w ramach cyklu „Innowacyjność i kreatywność w gospodarce”. W tym roku spotkanie odbyło się pod hasłem „Projektowanie wizerunku przedsiębiorstwa – PRZEBRAŁA SIĘ M!ARKA”.

W organizacji konferencji połączyli wysiłki partnerzy UPRP: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Instytut Wzornictwa Przemysłowego, Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej, Narodowe Centrum Kultury, VZOR i Polish Graphic Design Awards. Partnerami medialnymi byli: magazyn „Grafmag”, magazyn „Prestiż – racje gospodarcze” oraz IBRA Instytut Brandingowy.

Konferencję otworzyła Edyta Demby-Siwek, Prezes UPRP. Jako goście specjalni wystąpili: Francis Gurry, Dyrektor Generalny Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, Christian Archambeau, Dyrektor Generalny Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej oraz Krzysztof Mazur, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju.

Część merytoryczna konferencji składała się z prelekcji indywidualnych oraz paneli dyskusyjnych.

Pierwsze z wystąpień indywidualnych, *Czy Polskie marki coraz skuteczniej zarządzają doświadczeniami klientów?*, wygłosiła Magdalena Maruszczak, dyrektor marketingu CEE w KPMG Polska. Odpowiedź na pytanie zadane w tytule brzmi





Prezes UPRP Edyta Demby-Siwiek otwiera konferencję

„tak!”. Wyniki badań (obejmujących 10 sektorów, ponad 5 tys. respondentów i 202 firmy) zaprezentowanych przez Magdalenę Maruszczak (a zawarte w raporcie *CX głównym celem transformacji biznesowej*) pokazują, że polskie firmy kładą ogromny nacisk na zarządzanie doświadczeniami klienta (Customer Experience, CX). Prelegentka podkreślała, że nie chodzi tylko o marketingową „misję” firm, ale rzeczywiste działania i ich zgodność z deklaracjami, gdyż na to klienci zwracają szczególną uwagę. Kluczowy wniosek, jaki płynie z raportu, to wskazówka, by działania firm były spójne przede wszystkim z tym, co komunikuje ich marka.

Drugim indywidualnym prelegentem był Wiesław Bartkowski, projektant interakcji i badacz systemów złożonych ze School of Form w Warszawie. W wystąpieniu pod tytułem *Projektujemy unikalne doświadczenia łącząc świat fizyczny z cyfrowym* zaprezentował tezę, iż projektowanie produktów i usług w czasach digitalizacji i przenoszenia gospodarki do sfery online musi obejmować doświadczenie sensoryczne. Zaprezentował wiele przykładów produktów i dzieł sztuki, które według prelegenta stanowią właściwie jedność. Podkreślał istotność osobistego, bezpośredniego kontaktu, tak z ludźmi, jak i z urządzeniami, znaczenie przeżycia, emocji i percepcji sensorycznej.

Kolejne wystąpienie indywidualne wygłosiła Jessamyn Honculada, dyrektor Sekcji ds. rozwoju i promocji Systemu Haskiego ze Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, zatytułowane *Skuteczna*

*ochrona wzornictwa wg systemu haskiego na świecie*. Zaznaczyła, że Polska jest na 16. miejscu w World Design Ranking, jeśli chodzi o liczbę wzorów przemysłowych i ich wpływ na światową gospodarkę. Wzory przemysłowe należą według prelegentki do „DNA Polski” i cieszą się światowym uznaniem. Jednak niestety mały procent z tego ogromnego potencjału jest chroniony na arenie międzynarodowej poprzez zgłoszenia do WIPO.

Pierwsze wystąpienie indywidualne drugiego dnia konferencji wygłosił Rafał Wiśniewski, dyrektor Narodowego Centrum Kultury (NCK), który zapoznał uczestników z prezentacją pt. *Kreowanie marki instytucji kultury*. Kluczowe dla budowania marki instytucji kultury jest – mówił – znalezienie odpowiedniego języka komunikacji, dostosowanego do odbiorców danego podmiotu. Aby kreować skuteczną i rozpoznawalną markę instytucji kultury należy: szukać nowatorskich rozwiązań, mówić o kulturze w nowoczesny sposób (korzystając także z dostępnych narzędzi i nowych technologii), łączyć kulturę wysoką z kulturą popularną, blisko współpracować z mediami i budować współpracę pomiędzy różnymi instytucjami.

Następnie o tym, *Jak język graficzny stał się symbolem tożsamości i sukcesu marki?* mówił Jens Müller, grafik i dyrektor kreatywny Vista Design Studio z Düsseldorfu. Prelegent zapoznał uczestników z historią nowoczesnego loga poczynawszy od dalekich korzeni sięgających starożytności, monogramów z czasów Imperium Rzymskiego, poprzez znaki graficzne pozostawione przez architektów i budowniczych





Uczestnicy paneli

gotyckich katedr, herby rodowe szlachty europejskiej i japońskiej (których japońskie firmy rodzinne używają do dziś) oraz herby cechów rzemieślniczych, po wczesne znaki rozpoznawcze firm z XIX wieku.

Ostatnie wystąpienie indywidualne Inge Buffalo, dyrektor Departamentu ds. obsługi klienta w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelktualnej, dotyczyło kwestii, *Jak wykorzystać informacje zwrotne od klienta, aby zaprojektować lepsze usługi i skuteczniejszą komunikację?* Inge Buffalo podkreślała m.in., że pozyskiwanie informacji zwrotnej (feedbacku) jest koniecznością dla EUIPO i urzędów zajmujących się własnością intelektualną oraz drogą do nieustannego podnoszenia jakości usług.

Pierwszy panel dyskusyjny konferencji, zatytułowany *Projektowanie spersonalizowanych produktów w erze cyfrowych technologii, moda czy potrzeba?*, poprowadziła Bożena Gargas, prezes Instytutu Wzornictwa Przemysłowego. Moderatorka we wprowadzeniu zwróciła uwagę, że personalizacja projektowania nie jest niczym nowym. Wyroby rzemieślnicze, znane cywilizacji od wieków, są przecież produktami spersonalizowanymi. Dziś widzimy, że moda na indywidualnie zaprojektowane produkty to droga do sukcesu rynkowego i stały trend.

W panelu wzięli udział: Andrzej Dobrucki, założyciel i prezes Timecube, Patryk Kabaj, CPO & Co-Founder firmy Packhelp, Grzegorz Kosch, CEO, Co-Founder firmy Glaze Prosthetics, Adam Zdano-wicz, konstruktor i projektant rowerów customowych

oraz Izabela Banaś, Zastępca dyrektora Departamentu Analiz i Strategii z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Uczestnicy zwrócili uwagę, że sukces biznesowy w przypadku indywidualnie projektowanych usług i produktów można osiągnąć pod kilkoma warunkami: należy zbadać założenia projektowe na rynku, aby inwestycja mogła się „samofinansować”, dać użytkownikom możliwość wysokiej personalizacji (np. sukces Prostetics zapewniło również podejście „emocjonalne”, w którym klient niejako „buduje samego siebie”, dzięki produktowi, który można dalece spersonalizować).

Drugi panel, zatytułowany *Jak budować wartościowy контент komunikacji przedsiębiorstwa?* poprowadził Michał Bachowski, Creative content manager portalu noizz.pl. Udział wzięli: Dariusz Andrian, Chief Executive Officer z VMLY&R Poland, Jakub Matyka, Dyrektor kreatywny i współzałożyciel studia MELT wraz z Kamilą Staszczyszyn, Dyrektor kreatywną i artystyczną oraz współzałożycielką MELT oraz Wojtek Kardys, wykładowca w Wyższej Szkole Handlu, Dyrektor kreatywny w formie Good For You.

W trakcie panelu mocno wybrzmiała teza, iż marki, aby odnieść sukces rynkowy, muszą angażować się w działania w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu (tzw. Corporate Social Responsibility – CSR), gdyż, jak zauważył Michał Bachowski, „dzisiejsi konsumenci głoszą swoimi portfelami”. Jednak to zaangażowanie musi być autentyczne i naprawdę angażujące konsumenta, w przeciwnym razie fałszywe





podczas konferencji na GPW

działania obliczone na efekt marketingowy będą bardzo szybko rozpoznane i odbiją się negatywnie na wizerunku marki.

Ostatni panel pierwszego dnia konferencji, zatytułowany *Prawna ochrona wizerunku marki*, moderowała Małgorzata Szymańska-Rybak, dyrektor Departamentu Znaków Towarowych w Urzędzie Patentowym RP. Udział wzięli: Aleksandra Sewerynik, radca prawny, dyrygent chóralny i reprezentantka kancelarii Hasik, Rheims i Partnerzy, dr Karolina Sztołbryn z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, reprezentantka Kancelarii Radców Prawnych Lubasz&Wspólnicy, Marta Rzączyńska z Kancelarii Brandingowej Brandelaw (nazwane.pl, projektowane.pl, zastrzeżone.pl) oraz Anna Piechówka, adwokat i reprezentantka CD PROJEKT RED.

Wśród najciekawszych tematów, które poruszono była ochrona domen internetowych poprzez prawa ochronne na znak towarowy. Zwracano uwagę, że to, co jest atutem domeny, czyli krótkość i użycie nazw rodzajowych, stanowi niestety przeszkodę do odrzucenia wniosku o rejestrację znaku towarowego. Zainteresowanie wzbudziło wystąpienie Anny Piechówki, która zaprezentowała słuchaczom tematykę rynku gier video. Okazuje się że dzisiejsze gry są tak realistyczne, iż rodzi to mnóstwo problemów natury prawnej, zwłaszcza dotyczących własności intelektualnej. Wszystkie prelegentki jednogłośnie zachęcały twórców i przedsiębiorców do korzystania z usług prawników-specjalistów z zakresu prawa własności intelektualnej, aby uniknąć problemów z kwestiami

umów, ochrony logotypów, domen i znaków towarowych. Dodają również, że świadomość wagi tych tematów wśród twórców i przedsiębiorców jest wciąż niska, co często prowadzi do późniejszych problemów w postaci pozwów sądowych, zarówno od strony już istniejących podmiotów, których prawa można nieświadomie naruszyć, jak i później pojawiającej się konkurencji, która może chcieć korzystać z pracy nieświadomego przedsiębiorcy.

Pierwszy panel dyskusyjny drugiego dnia konferencji został zatytułowany *Art branding – promocja marki przez sztukę*. Prowadzącym był Igor Gałązkiewicz, dyrektor kreatywny w firmie PLATO. Udział wzięli: Maja Ganszyniec, projektantka w Studiu Ganszyniec, Paulina Jaworska, Brand Experience Manager z BMW Group Polska oraz Jędrzej Nykowski, Creative Partner w Ewenement Workshop.

Paneliści odnieśli się do sytuacji postpandemicznej, która zmusza wiele organizacji do przyjęcia nowych wartości i priorytetów, co akurat, mimo smutnych okoliczności, cieszy i jest zwiastunem pozytywnych zmian – branże kreatywne zaczynają bowiem inwestować w długoterminowe planowanie, ponadsezonową estetykę i trwałość. Jest to ogromne pole do popisu dla projektantów i sytuacja, w której kończy się karuzela narzucania co sezon nowych trendów i ustalonych ram.

Kolejny panel dyskusyjny, pt. *Szukanie tożsamości w grafice użytkowej. Identyfikacje państw, miast i regionów* moderował Filip Tofil, ze Stowarzyszenia

Twórców Grafiki Użytkowej, współzałożyciel Syfon-Studio, który przedstawił słuchaczom najlepsze przykłady logotypów i systemów identyfikacji wizualnej (SIW) z wybranych krajów. Zaprezentował również, wciąż niespójne, identyfikacje wizualne i logotypy polskich centralnych instytucji publicznych. W panelu udział wzięli: Marcin Władyka, Profesor w Katedrze Komunikacji Wizualnej w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, reprezentant Headmade Studio, Magda Ponagajbo, dyrektor kreatywny w Partner MaMaSTUDIO oraz Marcin Wolny, dyrektor kreatywny w firmie Studio Otwarte.

Dyskutowano przede wszystkim o przyszłej pożądanej, spójnej identyfikacji wizualnej polskich instytucji oraz marki „Polska”. Zaznaczono, że spójny wizerunek jest drogą do uzyskania poczucia, iż państwo funkcjonuje sprawnie i jest godne zaufania a także zwrócono uwagę na korzyść wynikającą z wprowadzenia spójnej identyfikacji wizualnej, czyli oszczędności kosztów i czasu.

Panel zatytułowany *User experience i strategia komunikacji w praktyce*, moderował Marcin Samek, STRATEGY&SoMe, dyrektor strategiczny polskiego oddziału McCann Worldgroup. Panelistami byli: Maria Sznuć-Olewczyńska, dyrektor Centrum Informacji ds. Ochrony Własności Przemysłowej Urzędu Patentowego RP, Kinga Pasternak, Community Manager w programie GovTech Polska oraz Natalie Pilling, Chief Executive Officer w EL Passion.

Najciekawszym wnioskiem płynącym z dyskusji było zauważenie, iż sektor publiczny wcale nie odbiega obecnie od biznesu, jeśli chodzi o projektowanie doświadczeń klientów. Dzięki konkretnym działaniom (także w Urzędzie Patentowym RP) administracja wdraża podejście oparte o Customer Experience (o którym mówiła w pierwszym wystąpieniu indywidualnym Magdalena Maruszczak). Ciekawym projektem łączącym administrację z biznesowym podejściem jest platforma GovTech, która przyciąga młodych użytkowników.

Ostatni panel konferencji *Prawne aspekty ochrony branży kreatywnej* prowadziła Magdalena Miernik, moderatorka wydarzenia. Udział wzięli: Marta Metylska, dyrektor ds. marketingu w agencji MaVIL, Maciej Ślusarek, współnik w kancelarii Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy oraz dr Damian Flisak, Head of Group Public Affairs, Ringier Axel Springer Media. Dyskutowano o relacjach między światem prawniczym i marketingowym. Paneliści zgodzili się do tego, że potrzeba, aby obie strony „sporu” szukały wspólnego języka i pamiętały, że w biznesie grają do jednej bramki. Według mec. Ślusarka warto korzystać z opinii prawnika już na etapie scenariusza, czy projektowania kampanii reklamowej (zwłaszcza w przypadku

tzw. reklam sensytywnych, czyli dotyczących np. alkoholu lub leków), aby uniknąć przyszłych strat, wielokrotnie przewyższających koszt eksperckiej opinii prawnika.

Uczestnicy panelu poruszyli również temat etyki i autentyczności w reklamie, który łączy się z kwestiami prawnymi. Nieetyczne działania czy braki autentyczności w komunikacji mogą nieść poważne konsekwencje prawne. Zauważono, że tego typu sprawy są bardzo trudne i złożone, gdyż prawodawstwo nie zawsze nadąża za rozwojem gospodarczym i technologicznym.

Konferencję podsumował dr Piotr Zakrzewski, Wiceprezes Urzędu Patentowego RP, dziękując wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w organizację wydarzenia oraz prelegentom i gościom. Podkreślił, że korzystanie z systemu ochrony praw własności intelektualnej jest szansą na osiąganie większych efektów z własnej pracy i nie powinno się go traktować jako blokera rozwoju.

Według różnych źródeł, w konferencji wzięło udział ponad 7 tysięcy odbiorców, łączących się za pomocą kilku platform, na których wydarzenie było transmitowane. Organizatorzy zebrali bardzo pozytywne opinie, w których podkreślano profesjonalizm organizacji, niezwykłą atrakcyjność tematyki i zachęcano organizatorów, aby nie rezygnować z formuły on-line, gdy wszystko wróci do normy po ustaniu pandemii, gdyż daje to możliwość udziału szerokiej publiczności, która w tradycyjnej formule nie dotarłaby do Warszawy.

Podczas konferencji miała miejsce oficjalna premiera komiksu dotyczącego ochrony własności przemysłowej, wydanego przez Urząd Patentowy RP, autorstwa jego pracowników, **Piotra Brylskiego** i **Agaty Juskowiak** pod tytułem „W pracowni Hermesa Robociarza. Przygoda o ochronie własności przemysłowej i imaginacji hrabiny Vokulskiej”, którą pobrać można ze strony internetowej Urzędu.



**Radosław Pleskot**

Zdj. UPRP

## 45. wydanie Kwartalnika UPRP

Tak, tak – to już 45. wydanie Kwartalnika UPRP, choć 10 lat wydawania go głównie w formie papierowej minęło w styczniu br. To zarazem ostatnie z ponad 10 lat mojej wieloletniej pracy zawodowej w dziennikarstwie. Cieszę się, że kończę ją wydając właśnie Kwartalnik UPRP, nad którym praca i jego redagowanie przyniosło mi wiele nowych doświadczeń i satysfakcji.

Za te ponad 10 lat dziękuję przede wszystkim czytelnikom Kwartalnika UPRP, bo to z myślą o nich powstawał i był wydawany Kwartalnik UPRP. Szczególnie dziękuję też współpracownikom, którzy wspierali mnie w tej pracy, autorom tekstów, pomysłodawcom tematów, wszystkim, którzy pracowali w ciągu tych lat w naszym Urzędzie, pracując, dzieląc się swą wiedzą, radami, doświadczeniami itp., co wzbogacało treści w nim zawarte. Dziękuję też szefom, którzy w ciągu tych lat kierowali Urzędem i jego departamentami, i umożliwiali wydawanie Kwartalnika.

Wizja Kwartalnika i jego koncepcja, w ciągu tych ostatnich 10 lat – mogę chyba tak powiedzieć – potwierdziła swoją przydatność, ewoluując stosownie do potrzeb promocji Urzędu jako takiego i jego rosnącego znaczenia dla sprawnie funkcjonującej, konkurencyjnej gospodarki. W globalnym świecie, co wyraźnie było widać, znaczenie praw własności przemysłowej, szerzej intelektualnej, stawało się coraz bardziej warunkiem szczególnym pozycjonowania tak poszczególnych firm, przedsiębiorstw, jak całych gospodarek na rynku globalnym i miało wpływ na budowanie gospodarczych przewag w różnych dziedzinach. Kwartalnik przedstawiał również rosnącą rolę i działalność urzędów patentowych na świecie a także międzynarodowych organizacji odpowiedzialnych za ochronę własności intelektualnej i przemysłowej, nasze kontakty z nimi i współpracę.

Kwartalnik zmieniał się więc w tych latach, stosownie do zmieniających się zadań Urzędu, czego wyrazem stała się towarzysząca im m.in. bliska współpraca tak ze środowiskami naukowymi, uczelniami wyższymi, ich ośrodkami transferu technologii, jak i środowiskami biznesu, jego organizacjami, do których był m.in. przekazywany. Celem było

uświadamianie i prezentowanie bogatej i zmieniającej się na przestrzeni tych lat materii prawnej – istotnego rosnącego znaczenia i w Polsce praw własności przemysłowej i intelektualnej dla procesów innowacyjności oraz ochrony polskiej wynalazczości w konkurencyjnym świecie.

Redagując Kwartalnik UPRP chciałam także, przedstawiając w nim problemy, sprawy, wydarzenia, prezentować ludzi – pracowników Urzędu, którzy realizowali te zadania. Wśród nich spotkałam wielu pasjonatów, nie tylko szczególnie zaangażowanych w swe – można powiedzieć – standardowe, zawodowe obowiązki, ale aktywnie uczestniczących i w tych i innych, zróżnicowanych formach działalności Urzędu. Do tego przeważnie bardzo skromnych i niezwykle ciekawych osobowości, o których w ponad 500-osobowej załodze jakoś mało wiadano. Nie byłabym zapewne dziennikarzem, redaktorem, także poprzednio wielokrotnie naczelnym w prasie gospodarczej, prawnej czy tzw. ilustrowanej, kolorowej, gdybym nie wykorzystywała tych moich doświadczeń. Tak zrodził się np. cykl rozmów z nimi o ich życiowych pasjach i zawodowym zaangażowaniu w promocyjną działalność Urzędu i innych.

A ponadto – co dla mnie jako redaktora było szczególnie istotne i cenne, okazało się, że pracownicy Urzędu – choć przecież dalece nie wszyscy – już w momencie, gdy powstawał – chcieli pisać do „swojego” Kwartalnika. Tak pozyskałam wielu świetnych, nie tylko merytorycznie autorów różnych artykułów, materiałów, informacji, relacji z wielu zdarzeń organizowanych przez Urząd, co podkreśliłam na wstępie z większości departamentów UPRP.

Swoją obecność merytoryczną na łamach Kwartalnika zaznaczali zwłaszcza eksperci z takich departamentów, jak Znaków towarowych, Patentowy, Orzecznictwa, Gabinetu Prezesa i wielu innych. Z pewnością poszerzający ciągle zakres swej działalności tak merytorycznej, jak i organizacyjnej Departament Promocji i Wspierania Innowacyjności UPRP stał się, realizując swe cele, szczególnym wsparciem dla Kwartalnika, że nie wspomnę o naszej współpracy związanej z graficzną stroną czasopisma. Szczególnie chcę też podziękować Departamentowi Wydawnictw UPRP, który „zadebiutował” bardzo udanie w obszarze prasy kolorowej.

Prosiłabym, aby z tych moich podziękowań, spośród tych, którzy współpracowali ze mną przez te lata, jedni dłużej, inni okazjonalnie, każdy wziął jak najwięcej dla siebie. Mam nadzieję, że wspólne doświadczenia, dobry klimat tej naszej współpracy pozostaną nie tylko w mojej pamięci, ale też w pamięci wielu osób, z którymi byliśmy najbliżej przy realizacji tego przedsięwzięcia, jakim był Kwartalnik UPRP.

Sądzę, że możemy powiedzieć, że wspólnie zostawiamy – poprzez właśnie Kwartalnik UPRP (choć przecież nie tylko) – swój ślad w ponad 100-letniej historii Urzędu Patentowego RP. Dwa lata temu zaczęliśmy już drugą setkę. Tempora mutantur. Teraz inni, w inny sposób, będą robić to, co zaczęliśmy 10 lat temu, kontynuując wydawanie Kwartalnika UPRP już w formule internetowej, na stronach [www.uprp.pl](http://www.uprp.pl).

**Anna Szymańska-Kwiatkowska**  
Redaktor naczelny Kwartalnika UPRP



# Letnia Szkoła Prawa Własności Intelektualnej

Objęta honorowym patronatem Urzędu Patentowego RP Letnia Szkoła Prawa Własności Intelektualnej, organizowana przez Katedrę Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, odbędzie się, ze względu na ograniczenia w związku z pandemią COVID-19, w formule on-line w dniach 14–18 września 2020 r.

Program tegorocznej edycji wydarzenia obejmuje problematykę jakości i wartości ochrony prawami własności intelektualnej (IP Quality). Wykłady otwierające na temat Patent Quality wygłoszą: prof. Christoph Ann z Technische Universität München, prof. Estelle Derclaye z University of Nottingham, dr Johannes Druschel – prawnik z firmy Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan. Gościem specjalnym będzie dr Eleonora Rosati z Stockholm University redagująca Oxford Journal of Intellectual Property Law & Practice.

Wykładowcy Letniej Szkoły Prawa Własności Intelektualnej są uznanymi specjalistami z uczelni polskich i zagranicznych, reprezentują także urzędy patentowe i organizacje międzynarodowe. Udział w Szkole biorą również praktycy mający bezpośrednie doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu IP.

Szkoła otwarta jest dla studentów i doktorantów prawa oraz profesjonalistów działających w obszarze IP – adwokatów, radców prawnych, rzeczników patentowych oraz aplikantów w zawodach prawniczych.

Uczestnictwo w wykładach wymaga dobrej znajomości języka angielskiego oraz posiadania komputera/tabletu/smartfona z łączem internetowym do odbioru transmisji on-line.

Organizatorzy podkreślają, że wykłady przeznaczone są dla osób pragnących pogłębić swoją wiedzę specjalistyczną w zakresie prawa własności intelektualnej i nie stanowią szkolenia podstawowego.

Tegoroczna edycja wydarzenia będzie stanowić platformę wymiany doświadczeń na temat jakości i wartości własności intelektualnej.

W ramach Szkoły odbędą się również warsztaty dla pracowników naukowych oraz praktyków w obszarze IP.

Rejestracja uczestników Szkoły odbywa się poprzez stronę internetową Uniwersytetu Jagiellońskiego: [www.ipsummer.law.uj.edu.pl](http://www.ipsummer.law.uj.edu.pl), na której znajdują się szczegółowe informacje związane z programem wykładów. Osoby, które ukończą Letnią Szkołę Prawa Własności Intelektualnej, otrzymają specjalne certyfikaty. Studenci będą mogli uzyskać ponadto punkty ECTS.

**(AT)**



## Warto przeczytać

### **Protokół dyplomatyczny, etykieta i zasady savoir-vivre'u**

Joanna Modrzyńska, Wolters Kluwer, 2016

Książka jest przeznaczona dla dyplomatów, pracowników administracji centralnej i samorządowej, biznesmenów i studentów. Może być przydatna także osobom zatrudnionym w działach współpracy międzynarodowej, często podróżującym za granicę oraz wszystkim tym, którzy chcą utrwalić swoją znajomość etykiety i dobrych manier oraz aspirują do miana kulturalnego i dobrze wychowanego Europejczyka.

W pierwszej części publikacji przybliżone zostały zagadnienia z zakresu protokołu dyplomatycznego i etykiety, w części drugiej – reguły savoir-vivre'u.

Szczegółowo omówione zostały takie zagadnienia, jak:

- ewolucja dyplomacji i podstawowe pojęcia w niej stosowane,
- wewnętrzne i zewnętrzne organy państwa i ich rola w stosunkach międzynarodowych,
- zasada precedencji i jej następstwa,
- przygotowanie wizyt na wysokim szczeblu oraz negocjowanie i podpisanie porozumień międzynarodowych,
- podstawy organizacji uroczystości i ceremonii oficjalnych,
- protokół dyplomatyczny w organizacjach międzynarodowych (ONZ, NATO, Unia Europejska, Rada Europy),
- korespondencja dyplomatyczna (m.in. netykieta),
- organizacja przyjęć i spotkań towarzyskich oraz etykieta w biznesie.

### **Zapomniana historia nauki. Panny apteckowe, znachorzy, kołtuny (ebook)**

Krzysztof Rejmer, PWN, 2019

W każdym dworze i dworku polskim znajdowała się domowa apteczka [...]. Śpizarnia pańska z apteczką zostawała pod zarządem i pieczęcią panny apteckowej, która wydawała kucharzom, smażyła konfitury, urządziła nalewki i domowe lekarstwa, piekła pierniki i z dziewczętami zbierała zioła lecznicze. Była to zwykle albo daleka krewna, albo uboga panna i sierota, która za mąż nie wyszła, ale w domu możniejszym znalazła opiekę i ciepło rodzinne [...]. Panna apteckowa, jako opiekunka chorych we dworze wiejskim, jako najwinniejsza przyjaciółka domu i rodziny swoich państwa, jako niestrudzona i umiejąca pracownica, była w dawnym społeczeństwie polskim, nie znającym dzisiejszego roznerwienia, bardzo pospolitym a sympatycznym typem starej panny. (Z. Gloger, Encyklopedia staropolska)

To kolejna książka z cyklu stanowiącego zbiór przewrotnych esejów, opisujących nieznanne fakty naukowe oraz epizody z życia dawnych wizjonerów. Tym razem poznajemy marzenia o zawojowaniu świata nauki przez przedstawicieli matematyki, medycyny, archeologii, entomologii i geografii.

(Informacje o treści publikacji zaczerpnięto z notki wydawniczej)

**Opracowała MFW**



URZĄD PATENTOWY  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Redakcja:

Anna Szymańska-Kwiatkowska – redaktor naczelny, sekretarz redakcji  
Kolegium redakcyjne: Piotr Brylski, Adam Taukert – zastępca redaktora  
naczelnego

Logo: Agata Juskowiak

Projekt okładki: Agata Juskowiak

Opracowanie graficzno-techniczne wydania: Urszula Jurczak

Korekta: Departament Wydawnictw UPRP



Wydawca



## Urząd Patentowy RP

al. Niepodległości 188/192  
00-950 Warszawa



Centrum Informacji o Ochronie Własności Przemysłowej

Infolinia: 22 579 05 55

e-mail: [Centrum.Kontaktowe@uprp.gov.pl](mailto:Centrum.Kontaktowe@uprp.gov.pl)