

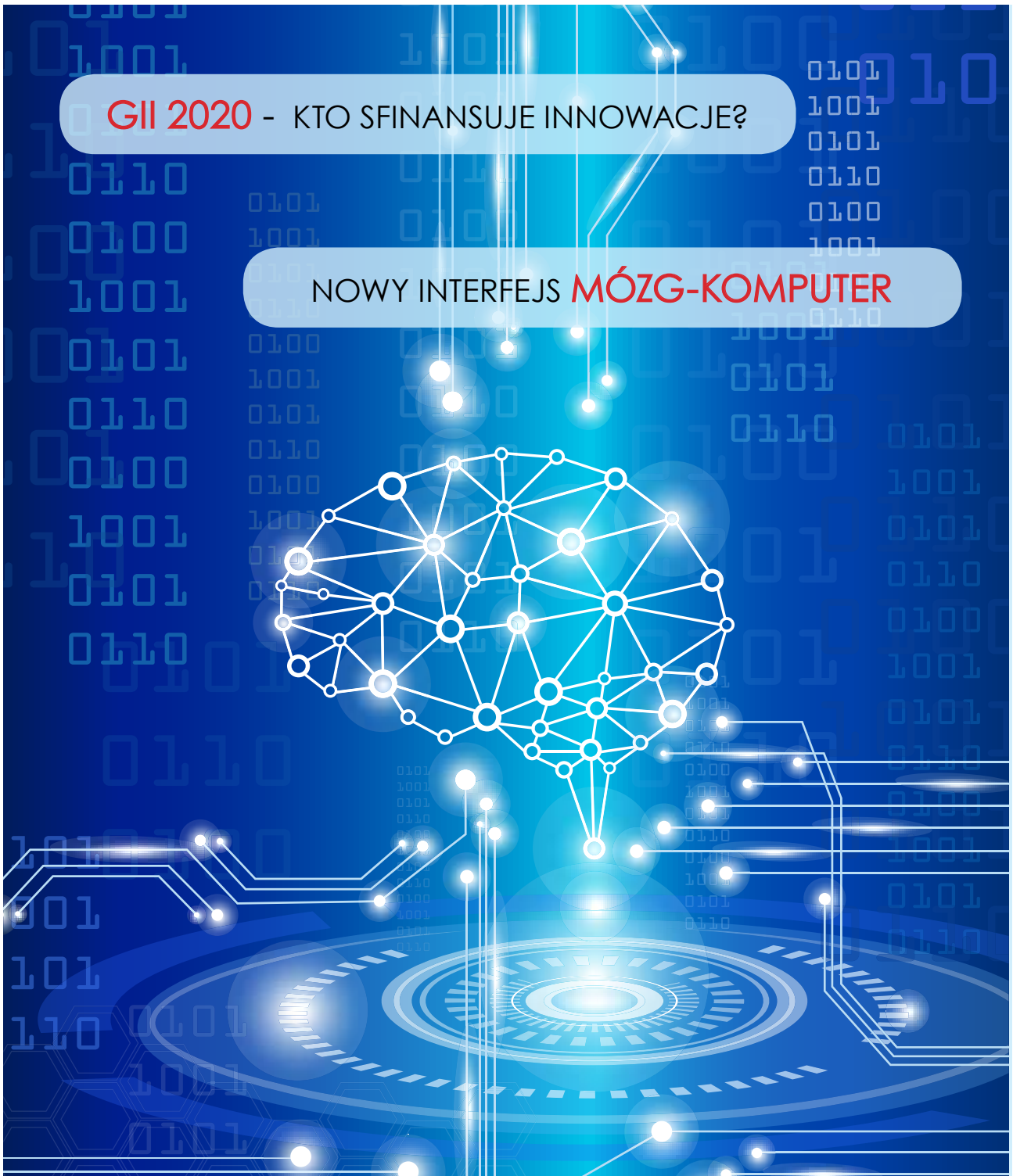
www.uprp.pl

# KWARTALNIK

Urzędu Patentowego RP

**GII 2020** - KTO SFINANSUJE INNOWACJE?

NOWY INTERFEJS **MÓZG-KOMPUTER**



# Spis treści

3	GII 2020 – kto sfinansuje innowacje?	Ewa Lisowska-Bilińska
9	Znak towarowy 3D – kiedy sam kształt nie wystarcza do rejestracji znaku towarowego	Magdalena Podbielska
13	Wniosek o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy FRU'IT	Joanna Kołodziejczyk, Agnieszka Janicka, Robert Kwiatkowski, Karolina Wojciechowska
17	Ogólne wytyczne Prezesa Urzędu Patentowego RP	
21	Nowy interfejs mózg–komputer	oprac. Elżbieta Krupska
25	Zabezpieczenie środka dowodowego	dr Karol Bator
28	Rejestracja wzoru przemysłowego w procedurze międzynarodowej. Porozumienie haskie. Praktyczne wskazówki dla użytkowników	Paulina Uszyńska-Rzewuska
31	Sprzeczność znaku z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami – przykłady z orzecznictwa	Kamil Kaszlikowski
34	Dodatkowe prawo ochronne (DPO, SPC) – udzielanie dodatkowego prawa ochronnego w przypadku patentów dotyczących nowego zastosowania medycznego	Alicja Tadeusiak

39	Analiza orzeczenia T-533/19 z dnia 8 lipca 2020 r. pod kątem wpływu na stan polskiego prawodawstwa oraz orzecznictwo Urzędu Patentowego RP	Krzysztof Paruch
44	Sądy własności intelektualnej	Aleksandra Jabłońska
45	Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej	Jolanta Kurowska
47	Własność intelektualna w Twojej szkole – kontynuacja projektu edukacyjnego Urzędu Patentowego RP	Marek Gozdera
49	Głosa aprobująco-krytyczna do wyroku Sądu Unii Europejskiej (Siódma Izba) z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie T-683/18	Nina Jankowska
55	Homocysteina – niebezpieczna dla serca mała cząsteczka	Andrzej Jurkiewicz
57	Kto sfinansuje rosnący rynek innowacji i wynalazków w czasie pandemii?	Piotr Brylski

# GII 2020 – kto sfinansuje innowacje?

**Ewa Lisowska-Bilińska**

główny specjalista, Biuro Dyrektora Generalnego UPRP

**W ostatnich latach światowa innowacyjność osiągnęła wysoki poziom rozwoju, przyczyniając się do znaczącej poprawy jakości życia.**

**Czy jednak ten trend się utrzyma, czy też trwająca pandemia zamrozi finansowanie innowacji i spowolni postęp technologiczny?**

Tematem przewodnim tegorocznej edycji rankingu Global Innovation Index (GII 2020 – Globalny Indeks Innowacyjności) jest kwestia finansowania innowacji, wyrażona wprost w tytule: „Kto sfinansuje innowacyjność?”.

Globalny Indeks Innowacyjności (GII 2020) ukazuje się już po raz trzynasty. Publikacja powstaje we współpracy Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), SC Johnson College of Business na Uniwersytecie Cornella oraz szkoły biznesu INSEAD. Jest to podstawowe źródło informacji, które stanowi punkt odniesienia w obszarze innowacyjności na świecie. Zawiera profile 131 gospodarek świata, prezentując na podstawie 80 wskaźników innowacyjności odnośne dane, zestawienia oraz mocne i słabe strony poszczególnych krajów. Punkty rankingowe wyliczane są na podstawie dwóch wskaźników cząstkowych. Wskaźnik nakładów na innowacje mierzy działania innowacyjne w następujących pięciu filarach: instytucje, kapitał ludzki i badania, infrastruktura, zaawansowanie rynku i zaawansowanie biznesu. Wskaźnik wyników innowacyjności skupia się natomiast na dwóch filarach: wynikach w obszarze wiedzy i technologii oraz wynikach w dziedzinach kreatywnych. Indeks jest następnie przesyłany do Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej dla przeprowadzenia niezależnego audytu statystycznego.

Autorzy Indeksu GII 2020 kontynuują swoją misję wspierania i promowania innowacyjności w skali globalnej. Dane zawarte w opracowaniu pomagają decydentom politycznym w ocenianiu osiągnięć na polu innowacji oraz w podejmowaniu decyzji dotyczących polityki innowacyjnej. I choć w sytuacji trwającej od kilku miesięcy pandemii można zauważyć poważne zagrożenia dla międzynarodowej otwartości i współpracy, to połączony wysiłek wielu podmiotów w celu wynalezienia skutecznego rozwiązania medycznego, których jesteśmy obecnie świadkami, wyraźnie pokazuje bardzo duży potencjał takiego współdziałania.

Niewątpliwie stan pandemii COVID-19 wywiera silny wpływ na proces wzrostu innowacyjności na świecie, utrudniając działania innowacyjne w jednych obszarach, a przyśpieszając wynalazczość w innych, szczególnie w sektorze zdrowia – dowodzi najnowszy Globalny Indeks Innowacyjności GII 2020.

Kluczowe pytanie dotyczy tego, jak kryzys ekonomiczny będący następstwem pandemii wpłynie na startupy, fundusze venture capital i inne tradycyjne źródła finansowania innowacyjności. Rządy wielu państw tworzą rozmaite pakiety pomocowe, aby złagodzić niekorzystne skutki spowolnienia gospodarczego i możliwej recesji. Ranking GII 2020 wskazuje jednak, że pomoc taka powinna w sposób priorytetowy traktować innowacje poprzez wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw, które obecnie doświadczają trudności w dostępie do pakietów pomocowych.

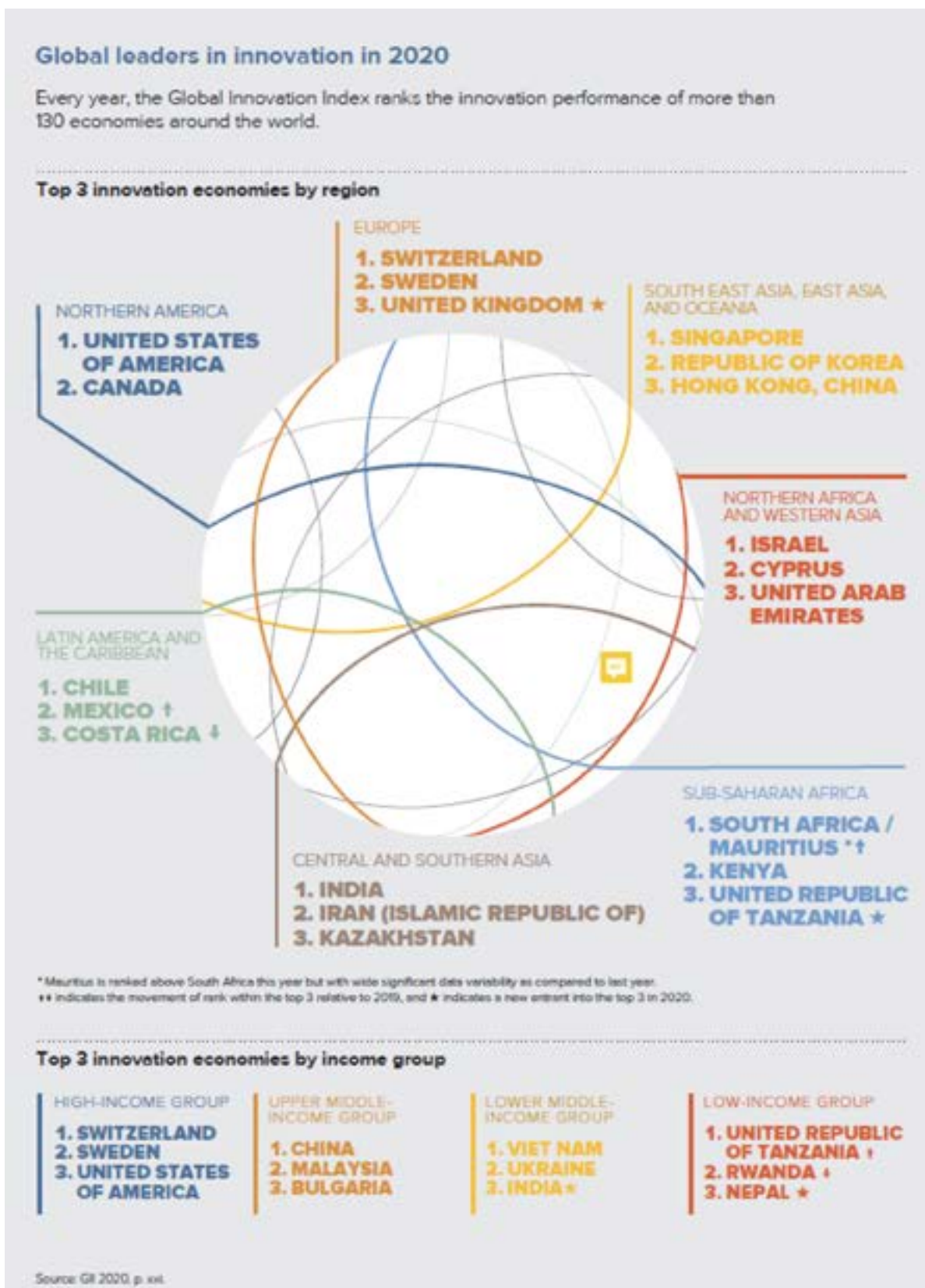
– Gwałtowne rozprzestrzenianie się wirusa w skali globalnej wymaga od nas świeżego spojrzenia, by zapewnić wspólne zwycięstwo nad tym ważnym globalnym wyzwaniem – powiedział Dyrektor Generalny WIPO Francis Gurry. – Chociaż wszyscy borykamy się ze społecznymi i gospodarczymi skutkami pandemii, to konieczne jest zapewnienie przez rządy, by pakiety pomocowe były przyszłościowe i wspierały jednostki, centra badawcze, firmy oraz inne podmioty oferujące innowacyjne pomysły na czas po pandemii.

W corocznych rankingach innowacyjności światowych gospodarek, GII prezentuje ugruntowaną stabilność na szczycie: **Szwajcaria, Szwecja, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania oraz Holandia konsekwentnie prowadzą w rankingach**. Z drugiej strony wyraźnie widoczne jest stopniowe przesunięcie na wschód, jeśli chodzi o umiejscowienie innowacji – **w pierwszej dziesiątce po raz pierwszy znalazła się Korea Południowa, która jest drugim po Singapurze państwem azjatyckim wśród dziesięciu najbardziej innowacyjnych krajów świata**, a grupa państw azjatyckich, w szczególności Chiny, Indie, Filipiny i Wietnam, znacząco wspięły się w rankingach w ostatnich latach. Wszystkie one mieszczą się obecnie w pierwszej pięćdziesiątce innowacyjnych krajów świata.

– Jak dowodzi przykład Chin, Indii i Wietnamu, systematyczne wysiłki na rzecz rozwoju innowacyjności z czasem przynoszą pożądane efekty – twierdzi profesor So-umitra Dutta, jeden z redaktorów raportu. Rządy tych państw często korzystały z rankingu GII w celu poprawy swoich innowacyjnych osiągnięć.

## Główne wnioski raportu

- Kryzys spowodowany pojawieniem się wirusa SARS-CoV-2 nadszedł w okresie bardzo prężnego rozwoju innowacyjności. W 2018 roku wydatki na badania i rozwój wzrosły o 5,2%, tj. znacznie szybciej niż globalne PKB, po silnym odbiciu po kryzysie finansowym lat 2008–2009. Zarówno fundusze venture capital, jak i wykorzystanie własności intelektualnej osiągnęły szczytowe wartości.
- W kontekście tematu przewodniego GII 2020 – finansowania innowacyjności – jednym z głównych wniosków jest stwierdzenie, że środki na finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych stopniowo się kończą. Liczba transakcji wykorzystujących fundusze venture capital kurczy się zarówno w Ameryce Północnej, jak i w Azji i Europie, a wpływ tego spadku na finansowanie innowacji będzie dość zmienny. Negatywne skutki silniej odczują nowopowstałe fundusze venture capital, startupy działające w obszarach B&R, a także kraje, które nie są terenem aktywności venture capital.
- Choć realny wpływ pandemii na rozwój nauki i systemów innowacji będzie można ocenić dopiero za jakiś czas, obserwujemy pozytywne sygnały wzmożonej współpracy międzynarodowej w dziedzinie nauki. Jednocześnie istnieją obawy, że główne projekty badawcze nie będą kontynuowane i nasili się tendencja do międzynarodowego zamknięcia się na działania innowacyjne.



Zestawienie przedstawia trzy najbardziej zaawansowane innowacyjnie gospodarki w poszczególnych regionach geograficznych świata oraz trzy wiodące gospodarki w czterech głównych grupach wyodrębnionych ze względu na poziom dochodów. Źródło: WIPO, GII 2020



## Global Innovation Index 2020 rankings

Country/Economy	Score (0-100)	Rank	Income	Rank	Region	Rank	Median 30.94
Switzerland	66.08	1	H	1	EUR	1	██████████
Sweden	62.47	2	H	2	EUR	2	██████████
United States of America	60.56	3	H	3	NAC	1	██████████
United Kingdom	59.78	4	H	4	EUR	3	██████████
Netherlands	58.76	5	H	5	EUR	4	██████████
Denmark	57.53	6	H	6	EUR	5	██████████
Finland	57.02	7	H	7	EUR	6	██████████
Singapore	56.61	8	H	8	SEAO	1	██████████
Germany	56.55	9	H	9	EUR	7	██████████
Republic of Korea	56.11	10	H	10	SEAO	2	██████████
Hong Kong, China	54.24	11	H	11	SEAO	3	██████████
France	53.66	12	H	12	EUR	8	██████████
Israel	53.55	13	H	13	NAWA	1	██████████
China	53.28	14	UM	1	SEAO	4	██████████
Ireland	53.05	15	H	14	EUR	9	██████████
Japan	52.70	16	H	15	SEAO	5	██████████
Canada	52.26	17	H	16	NAC	2	██████████
Luxembourg	50.84	18	H	17	EUR	10	██████████
Austria	50.13	19	H	18	EUR	11	██████████
Norway	49.29	20	H	19	EUR	12	██████████
Iceland	49.23	21	H	20	EUR	13	██████████
Belgium	49.13	22	H	21	EUR	14	██████████
Australia	48.35	23	H	22	SEAO	6	██████████
Czech Republic	48.34	24	H	23	EUR	15	██████████
Estonia	48.28	25	H	24	EUR	16	██████████
New Zealand	47.01	26	H	25	SEAO	7	██████████
Malta	46.39	27	H	26	EUR	17	██████████
Italy	45.74	28	H	27	EUR	18	██████████
Cyprus	45.67	29	H	28	NAWA	2	██████████
Spain	45.60	30	H	29	EUR	19	██████████
Portugal	43.51	31	H	30	EUR	20	██████████
Slovenia	42.91	32	H	31	EUR	21	██████████
Malaysia	42.42	33	UM	2	SEAO	8	██████████
United Arab Emirates	41.79	34	H	32	NAWA	3	██████████
Hungary	41.53	35	H	33	EUR	22	██████████
Latvia	41.11	36	H	34	EUR	23	██████████
Bulgaria	39.98	37	UM	3	EUR	24	██████████
Poland	39.95	38	H	35	EUR	25	██████████
Slovakia	39.70	39	H	36	EUR	26	██████████
Lithuania	39.18	40	H	37	EUR	27	██████████
Croatia	37.27	41	H	38	EUR	28	██████████
Viet Nam	37.12	42	LM	1	SEAO	9	██████████
Greece	36.79	43	H	39	EUR	29	██████████
Thailand	36.68	44	UM	4	SEAO	10	██████████
Ukraine	36.32	45	LM	2	EUR	30	██████████
Romania	35.95	46	UM	5	EUR	31	██████████
Russian Federation	35.63	47	UM	6	EUR	32	██████████
India	35.59	48	LM	3	CSA	1	██████████
Montenegro	35.39	49	UM	7	EUR	33	██████████
Philippines	35.19	50	LM	4	SEAO	11	██████████
Turkey	34.90	51	LM	8	NAWA	4	██████████
Mauritius	34.35	52	UM	9	SSF	1	██████████
Serbia	34.33	53	UM	10	EUR	34	██████████
Chile	33.86	54	H	40	LCN	1	██████████
Mexico	33.60	55	LM	11	LCN	2	██████████
Costa Rica	33.51	56	UM	12	LCN	3	██████████
North Macedonia	33.43	57	UM	13	EUR	35	██████████
Mongolia	33.41	58	LM	5	SEAO	12	██████████
Republic of Moldova	32.98	59	LM	6	EUR	36	██████████
South Africa	32.67	60	UM	14	SSF	2	██████████
Armenia	32.64	61	LM	15	NAWA	5	██████████
Brazil	31.94	62	UM	16	LCN	4	██████████
Georgia	31.78	63	LM	17	NAWA	6	██████████
Belarus	31.27	64	UM	18	EUR	37	██████████
Tunisia	31.21	65	LM	7	NAWA	7	██████████
Saudi Arabia	30.94	66	H	41	NAWA	8	██████████

Źródło: WIPO, GII 2020

- Kryzys związany z wirusem SARS-CoV-2 już spowodował przyśpieszenie rozwoju innowacyjności w wielu zarówno nowych, jak i tradycyjnych sektorach gospodarki, takich jak np. sektor edukacji, zdrowia, turystyki czy sprzedaży detalicznej. Może on także przyczynić się do pojawienia się innowacji w organizacji pracy na poziomie tak przedsiębiorstwa, jak i jednostki, czy w organizacji produkcji zarówno lokalnej, jak i globalnej.
- Pomimo tego, że nadal utrzymują się regionalne podziaty, niektóre kraje odznaczają się dużym potencjałem innowacyjnym, np. typowy innowacyjny „prymus” na kontynencie afrykańskim cechuje się wysokimi nakładami na edukację, pozytywnymi wskaźnikami dotyczącymi rynku finansowego, gotowością na przyjęcie nowych technologii, rozwijającymi się ośrodkami badawczymi czy aktywnym korzystaniem z technologii informacyjno-komunikacyjnych.
- Innowacje koncentrują się w klastrach naukowo-technologicznych. Sto największych klastrów umiejscowionych jest na terenie 26 gospodarek, z których 6 – Brazylia, Chiny, Indie, Iran, Turcja i Rosja – jest przedstawicielami gospodarek o średnim poziomie dochodów. Stany Zjednoczone są niezmiennie posiadaczem największej liczby klastrów (25), na drugim miejscu w rankingu klastrów plasują się Chiny (17), na trzecim Niemcy (10), za nimi Japonia (5) z wiodącym po raz kolejny klastrem Tokyo-Yokohama (pierwsze miejsce w „top 100 clusters”).

### **Polska w GII 2020**

Od ubiegłego roku awansowaliśmy o jedno miejsce, **zajmując w bieżącym roku 38 miejsce w światowym rankingu innowacyjności**. Lepiej wypadamy w nakładach na innowacje niż w uzyskiwanych wynikach i jest to dość stabilna tendencja. Możemy pochwalić się wynikami związanymi z kapitałem ludzkim i badaniami, natomiast najstabilniej wypadamy w obszarze zaawansowania rynku. Cyfryzacja administracji, wielkość rynku krajowego, wartość eksportu zaawansowanych technologii i produktów kreatywnych – to nasze mocne strony. Kwestie problemowe to: łatwość zakładania biznesu w naszym kraju, stopień kapitalizacji rynku, transakcje z wykorzystaniem kapitału ryzyka, współpraca badawcza między uniwersytetami i przemysłem czy tworzenie modeli organizacyjnych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Naszego kraju tradycyjnie już nie zabrakło w rankingu klastrów „top 100 clusters”. Na 99 miejscu plasuje się placówka należąca do Polskiej Akademii Nauk zajmująca się badaniami z dziedziny chemii.

**Dużo więcej szczegółów dotyczących tego i innych zestawień zawiera najnowsze wydanie *Global Innovation Index 2020 – Who Will Finance Innovation?*, 13 edycja, Cornell SC Johnson College of Business, INSEAD, WIPO.**







**Znak towarowy 3D**  
– kiedy sam kształt nie wystarcza  
do rejestracji znaku towarowego

## Magdalena Podbielska

ekspert-koordynator,  
Departament Znaków Towarowych UPRP

Podstawowym narzędziem komunikacji pochodzenia towarów i usług na linii przedsiębiorca–konsument zawsze było logo: szyld na fasadzie restauracji bądź charakterystyczny znak na kartonie mleka. Jednak konsument niekoniecznie musi zobaczyć logo, aby rozpoznać pochodzenie produktu. Czasem wystarczy symptomatyczny kształt opakowania. Któż z nas, patrząc na lodówkę sklepową z napojami, z daleka nie rozpozna butelki napoju Coca-Cola? Przedsiębiorcy widzą wartość pieniężną również w oznaczeniach innych niż wyłącznie słowno-graficzne i chcą rejestrować jako znaki towarowe elementy trójwymiarowe. Słynna butelka Coca-Coli chroniona jest prawem ochronnym z rejestracji w Urzędzie Patentowym RP od 9 lipca 1996 r. (R.104619). Butelkę zarejestrował również główny rywal napoju Coca-Cola – PEPSI. Ta druga chroniona jest od 22 maja 1995 r.

Znak przestrzenny R.204619,  
zgłoszony w dniu 9 lipca  
1996 r. przez THE COCA-  
COLA COMPANY, ATLANTA,  
US



Znak przestrzenny R.116450,  
zgłoszony w dniu 22 maja  
1995 r.  
przez PEPSICO, INC.,  
PURCHASE, US



Jednak nie każdy kształt sam w sobie pełni rolę odróżniającą. Co do zasady konsumenci nie wnioskuje bowiem o pochodzeniu towarów na podstawie ich kształtu bądź kształtu ich opakowania. Często też opakowania nie odbiegają od normy i zwyczajów w danym sektorze rynkowym. Jeśli mamy do czynienia właśnie z takim kształtem, nie może on być

samodzielnie zarejestrowany jako znak towarowy. Można wtedy umieścić na nim element słowny lub graficzny nadający całemu znakowi charakter odróżniający. Jak to zrobić, aby cały znak przestrzenny miał zdolność odróżniającą? Na to pytanie odpowiada Wspólna praktyka Europejskiego Urzędu Patentowego ds. Własności Intelktualnej oraz Krajów Członkowskich Unii Europejskiej, opublikowana w kwietniu 2020 r.<sup>1</sup> Praktyka została przyjęta w celu ujednoczenia oceny zdolności odróżniającej znaków trójwymiarowych, których kształt sam w sobie nie posiada zdolności odróżniającej. Poniżej postaram się streścić najważniejsze ustalenia przyjętych praktyk.

### GŁÓWNA ZASADA

**Jeśli znak składa się z kształtu niemającego charakteru odróżniającego oraz elementu, który sam w sobie ma charakter odróżniający, to cały znak posiada zdolność odróżniającą.**

W pierwszej kolejności należy zidentyfikować wszystkie elementy zgłoszonego oznaczenia. Oprócz kształtu oznaczenie trójwymiarowe może zawierać inne elementy. Wspólny komunikat wymienia je jako: elementy słowne i graficzne, kolory i kombinację tych elementów. Najpierw należy ocenić charakter odróżniający elementów. Jeśli żaden element nie ma charakteru odróżniającego, to nie ma go również całe oznaczenie. Jeśli zaś chociaż jeden element ma taki charakter, kolejnym krokiem jest ocena odróżniającego charakteru oznaczenia jako całości, a więc ocena, czy ten odróżniający element pozwala na uznanie, iż cały znak posiada charakter odróżniający.

### Dodaj element słowny lub graficzny

Dobrym zabiegiem może być dodanie elementu słownego lub graficznego, przykładowo nazwy przedsiębiorstwa czy jego logo. Wspólna praktyka podkreśla, że przy ocenie zdolności odróżniającej takiego znaku ważny jest rozmiar dodanych elementów w stosunku do kształtu, kontrast pomiędzy tymi elementem a kształtem oraz umiejscowienie elementów na kształcie. Element odróżniający musi być wyraźnie widoczny. Z jednej strony samo umieszczenie nazwy firmy na sporej butelce, na samym jej dole, zapisanej małymi literami, nie jest wystarczające. Konsument

bowiem nie dostrzega tak małego odróżniającego elementu. Z drugiej strony nawet jeśli sam towar jest stosunkowo mały, zaś element dystynktywny zajmuje jego całą powierzchnię, może być to wystarczające dla nabycia charakteru odróżniającego przez cały znak. Musimy również wziąć pod uwagę realia rynkowe. Na niektórych towarach, np. na zegarkach, małe symbole są powszechnie stosowane, wobec czego konsument zwróci na nie uwagę.

Ważnym jest również, aby pomiędzy elementem posiadającym zdolność a kształtem istniał kontrast, który pozwala na wyraźne rozpoznanie tego elementu. Ta zasada działa również w przypadku grawerów czy wyłotczyń, które często możemy spotkać na butelkach np. wody.

Samo umiejscowienie dodatkowego elementu słownego czy graficznego również może wpływać na postrzeganie całego oznaczenia. Nawet jednak nietypowe umiejscowienie elementu nieodróżniającego nie nada charakteru odróżniającego całemu oznaczeniu. Umiejscowienie elementu może jednak determinować odbieranie go przez konsumentów jako opisowy bądź nieopisowy, a co za tym idzie – decydować, czy element ten ma charakter odróżniający, czy nie.

I tak znaki towarowe przestrzenne zostały zarejestrowane przez Urząd Patentowy RP ze względu na wyłobienia mające zdolność odróżniającą:

Znak przestrzenny  
R.184869,  
zgłoszony w dniu  
5 lutego 2004 r.  
przez KLASSIKA  
INTERNATIONAL LIMITED,  
Nikozja, CY



Znak przestrzenny  
R.150440,  
zgłoszony w dniu  
29 czerwca 2000 r.  
przez CEDC  
INTERNATIONAL  
Sp. z o.o., Oborniki  
Wielkopolskie, PL



Znak towarowy przestrzenny R.216681 z pierwszeństwem od dnia 29 stycznia 2008 r., zarejestrowany na rzecz GIORGIO ARMANI S.P.A., MILAN, SWISS BRANCH MENDRISIO, MENDRISIO, CH, został zarejestrowany przez Urząd Patentowy RP ze względu na odróżniający element graficzny znajdujący się na opakowaniu, który to element jest elementem dużym i kontrastującym z samym kształtem:



## Dodaj kolor

Inną możliwością jest dodanie do kształtu koloru. Wspólna praktyka przypomina, że interes ogólny w przypadku kolorów nakazuje zaniechanie bezzasadnego ograniczania dostępności kolorów dla przedsiębiorców na rzecz innych działających w tej samej branży. Dodatkowo kolor często pełni funkcję wyłącznie ozdobną, techniczną czy opisową, bądź jest typowy dla danych towarów, np. kolor czerwony dla gaśnicy czy kolor żółty dla oznaczenia smaku bananowego. Praktyka wskazuje, że zasadniczo więc samo dodanie koloru do kształtu niemającego charakteru odróżniającego nie nada tego charakteru całemu oznaczeniu. Inaczej jest już przy szczególnym, nietypowym dla danego towaru zestawieniu kolorów. Należy jednak pamiętać, że nie może być ono postrzegane jako element wyłącznie dekoracyjny.

Przykładami znaków przestrzennych zarejestrowanych przez Urząd Patentowy RP ze względu na zestawienie kolorów mogą być:

Znak przestrzenny R.130025,  
zgłoszony w dniu  
19 stycznia 1998 r.  
przez DURACELL BATTERIES  
BVBA, AARSCHOT, BE



Znak przestrzenny R.150875,  
zgłoszony w dniu  
28 lipca 2000 r.  
przez GRUPA MASPEX  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA,  
Wadowice, PL



Patrząc na te znaki, pomimo iż nie zawierają one żadnego elementu słownego, a ich kształt nie ma charakteru odróżniającego, bez wątpienia jesteśmy w stanie rozpoznać ich pochodzenie od konkretnego przedsiębiorcy.

### Coś poszło nie tak...

Niekiedy jednak elementy słowne, graficzne czy kolorowe są źle zestawiane razem z nieodróżniającym kształtem i całe oznaczenie, pomimo wielu elementów, nie może zostać zarejestrowane.

Znak towarowy przestrzenny Z.459867, zgłoszony w dniu 2 sierpnia 2016 r. przez MILKPOL SPÓŁKA AKCYJNA, Czarnocin, PL, nie uzyskał prawa ochronnego, ze względu na to, że kształt towarów nie ma odróżniającego elementu, zaś element słowno-graficzny umiejscowiony na tym kształcie wskazuje na skład, pochodzenie oraz jakość towaru:



Z kolei znak towarowy przestrzenny Z.458373, zgłoszony w dniu 29 czerwca 2016 r. przez BLITZMANN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL, nie uzyskał prawa ochronnego, ze względu na to, że kolorystyka nałożona na kształt – w tym wypadku lampę – nie jest wystarczająca do nadania całemu oznaczeniu charakteru odróżniającego:



### Rejestrować czy nie rejestrować?

Pytanie to zadaje sobie zarówno przedsiębiorca, zgłaszający znak towarowy w formie 3D, którego kształt sam w sobie nie ma charakteru odróżniającego, jak i ekspert Urzędu Patentowego dokonujący oceny, czy oznaczenie może być znakiem towarowym. Zarówno jednemu, jak i drugiemu na pomoc przychodzi opracowane wytyczne Wspólnej praktyki, do których szczegółowej lektury Państwa odsyłam. Znajduje się w nich więcej przykładów, pokazujących, jak oceniane są znaki trójwymiarowe, których sam kształt nie ma charakteru odróżniającego. Należy też mieć na uwadze, że znaki 3D to ta kategoria znaków, które często nabierają zdolności odróżniającej poprzez ich używanie, czyli tzw. wtórnej zdolności odróżniającej. Z pewnością jednak oznaczenie 3D może być bardzo ważnym elementem identyfikującym markę przedsiębiorcy.

<sup>1</sup> Wspólny komunikat dotyczący oceny charakteru odróżniającego znaków trójwymiarowych (przestrzennych) zawierających elementy słowne lub graficzne, gdy sam kształt nie ma charakteru odróżniającego [online], kwiecień 2020 [dostęp: 3 sierpnia 2020], dostępny na stronie: <<https://uprp.gov.pl/pl/konwergencja>>.



# Wniosek o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy **FRU'IT**

W dniu 1 października 2018 r. do Urzędu Patentowego wpłynął wniosek J. sp. z o.o. z siedzibą w P. o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy FRU'IT udzielonego na rzecz C. sp. z o.o. z siedzibą w O. Sporny znak towarowy jest chroniony z pierwszeństwem od dnia 13 lipca 2017 r. i służy do oznaczania towarów w klasie 32: napoje bezalkoholowe, napoje gazowane. Jako podstawę prawną żądania wnioskodawca wskazał art. 129<sup>1</sup> ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo własności przemysłowej (dalej – „p.w.p.”) i podniósł, że sporny znak towarowy składa się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania, w szczególności, rodzaju towarów, pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności. Wnioskodawca odwołał się do stanowiska doktryny i stwierdził, że w stanie faktycznym przedmiotowej sprawy oznaczenie słowne FRU'IT składa się wyłącznie z pojedynczego wyrazu w języku angielskim zapisanego czcionką. Znak sporny posiada w swoim zapisie znak interpunkcyjny w postaci apostrofu umieszczonego mniej więcej w środku wyrazu, pomiędzy literami „U” i „I”. W tłumaczeniu na język polski słowo w znaku spornym oznacza „owoc”. Zdaniem wnioskodawcy zgodnie z doktryną i orzecnictwem ocena zdolności odróżniającej znaku towarowego powinna uwzględniać perspektywę postrzegania znaku przez właściwy krąg odbiorców, składający się z konsumentów tak oznaczanych towarów, którzy są dobrze poinformowani, uważni i przezorni. W przedmiotowej sprawie sporny znak towarowy jest przeznaczony do oznaczania napojów bezalkoholowych, a więc właściwy krąg odbiorców to ogół społeczeństwa polskiego. Wnioskodawca podkreślił także, że w sprawie należy uwzględnić, iż język angielski jest powszechnie stosowany, słowa angielskie są powszechnie zrozumiałe w Polsce, a słowny sporny znak towarowy FRU'IT niewątpliwie

będzie postrzegany i zostanie odczytany jako słowo „FRUIT” oznaczające „owoc”. Takie postrzeganie wynika z tego, że słowo „FRUIT” jest bardzo często stosowane w obrocie i powszechnie zrozumiałe dla znacznej części odbiorców. Relevantny krąg odbiorców przypisze mu zatem właściwe znaczenie w języku polskim, a następnie odniesie go do cechy towarów, dla których ten znak uzyskał ochronę, a mianowicie do składu napojów bezalkoholowych bądź napojów gazowanych. Wnioskodawca podkreślił, że zabieg polegający na zastosowaniu apostrofu pomiędzy literami „U” i „I” jest mało widoczny, zwłaszcza w znaku słownym, w którym brak jest dodatkowego wyróżnika w postaci grafiki, stąd nie jest i nie będzie zauważony przez przeciętnego odbiorcę. Dodatkowo, apostrofy w języku angielskim są często stosowane, stąd też apostrof nie jest elementem zaskakującym czy niespotykanym, który mógłby zmienić charakter odbioru znaku. Wobec powyższego, właściwy krąg odbiorców, widząc sporny znak w obrocie, nie będzie identyfikować przedmiotowego oznaczenia jako wskazówki pochodzenia, lecz jedynie jako informację o składzie towarów, dla których znak ten uzyskał ochronę, a mianowicie, że towary te posiadają w swym składzie owoce. Wnioskodawca podkreślił, że ochrona udzielana przez Urząd Patentowy nie może prowadzić do monopolizacji przez jednego z przedsiębiorców oznaczeń, co do których istnieje niebezpieczeństwo, iż będą postrzegane przez potencjalnych odbiorców jako oznaczenie opisowe, które należą do domeny publicznej i nie mogą podlegać ochronie jako znaki towarowe. W przypadku spornego znaku FRU'IT nie tylko istnieje możliwość postrzegania tego oznaczenia jako informacji o składzie towarów, dla których uzyskał ochronę, ale też sporny znak w sposób bezpośredni wskazuje na to, że towary nim oznaczane zawierają owoce ewentualnie ich ekstrakty.



Na rozprawie w marcu 2019 r. wnioskodawca podtrzymał żądanie unieważnienia prawa ochronnego na sporny znak towarowy, a uprawniony przedstawił swoje stanowisko w sprawie. W oparciu o orzecznictwo wskazał, że wniosek nie zawiera dowodów popierających twierdzenia wnioskodawcy. Zdaniem uprawnionego wnioskodawca ograniczył się do przedłożenia wydruku z internetowego słownika angielsko-polskiego, z którego wynika, że słowo „fruit” oznacza „owoc”, a znaczenie tego słowa nie jest kwestionowane. Przedmiotowy znak, zdaniem uprawnionego, składa się ze złożenia, tj. polskiego słowa „FRU-”, apostrofu (') oraz elementu „-IT”, któremu osoba znająca język angielski przypisze znaczenie zaimka „to”, a osoba bez znajomości języka angielskiego uzna ten element za fantazyjny. W dalszej części uprawniony odwołał się do orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 9 marca 2006 r., w sprawie *Matratzen Concord AG vs Hukla German SA*, sygn. C-421/04, w którym Trybunał stwierdził, że ocena opisowego charakteru oznaczenia ma być dokonywana z punktu widzenia polskiego odbiorcy. W związku z powyższym uprawniony zakwestionował twierdzenia wnioskodawcy o powszechnej znajomości języka angielskiego, ponieważ sam fakt istnienia słownika angielsko-polskiego i powołanie się na niego nie są dowodami w sprawie. Uprawniony stwierdził, że skoro polscy klienci dobrze znają język angielski, to zapewne dostrzegą różnice między znakiem a słowem w języku angielskim, a biorąc pod uwagę polski obrót gospodarczy, odbiorcy ci uznają, że oznaczenie sporne ma fantazyjny charakter i składa się z polskiego słowa „fru” oraz słowa w języku angielskim „it”. Na potwierdzenie, uprawniony przedłożył wydruk ze słownika PWN języka polskiego słowa „fru” oznaczającego wykrzyknik nazywający czynność wykonywaną energicznie. Zdaniem uprawnionego w polskim obrocie nawet konsument znający język angielski intuicyjnie wybierze frazę w języku polskim, a w tym przypadku podstawą do odczytania dwóch słów może być apostrof oddzielający elementy w spornym znaku towarowym. Odwołując się do orzeczenia w sprawie znaku *NATURTEA* (wyrok NSA z dnia 18 stycznia 2017 r., sygn. akt II GSK 3335/15), uprawniony podkreślił, że połączenie dwóch elementów w jedno słowo nie prowadzi do bezpośredniego i natychmiastowego skojarzenia z „naturalną herbatą”. W przedmiotowej sprawie także nie występuje bezpośredniość i natychmiastowość, ponieważ polski odbiorca, aby wiedzieć w tym znaku opisowe znaczenie, powinien rozpoznać w nim angielskie słowo „fruit”, zignorować apostrof, zignorować słowo w języku polskim „fru” i przypisać mu znaczenie w języku angielskim. Zdaniem uprawnionego wnioskodawca odwołuje się do odbiorcy angielskojęzycznego

nieznającego polskiego, a polski odbiorca w polskim obrocie uzna frazę *FRU'IT* za fantazję. Natomiast polski odbiorca znający język angielski z łatwością rozpozna fantazyjną zbitkę polskiego wykrzyknika „fru” i angielskiego zaimka „to”, zatem brak jest charakteru opisowego znaku. Uprawniony na podstawie ww. orzeczenia wskazał na kryteria oceny opisowości znaków obcojęzycznych.

Zdaniem Kolegium Orzekającego spornym znakiem towarowym oznaczane są towary, których krąg odbiorców jest nieograniczony i obejmuje ogół polskich konsumentów, ich nabywcami potencjalnie są wszyscy polscy konsumenci, ponieważ napoje bezalkoholowe oraz napoje gazowane zaspakajają pragnienie, w rozumieniu uzupełnienia płynów w ludzkim organizmie. Samo zaś oznaczenie stanowiące sporny znak towarowy składa się z dwóch członów, tj. „FRU-” oraz „-IT” oddzielonych od siebie apostrofem. Apostrof jako znak pisarski w języku angielskim posiada dwa bardzo różne, ale ważne zastosowania: po pierwsze, wyraża relację posiadania oraz, po drugie, tworzy formy ściągnięte czasowników „być” i „mieć” [np.: „*I am*” zamieniamy na „*I'm*”, a w przeczeniu: „*I am not*” na „*I'm not*”, ja mam – „*I have (got)*” zamieniamy na „*I've (got)*”, a w przeczeniu na „*I haven't (got)*”], z czego polscy odbiorcy znający język angielski doskonale zdają sobie sprawę. Tym samym, w ocenie Kolegium Orzekającego, nie sposób uznać, aby przez tych odbiorców sporny znak towarowy w takiej postaci, w jakiej jest chroniony, był postrzegany i rozumiany jako angielskie słowo „fruit” oznaczające w języku polskim „owoc”. Dla tych odbiorców, w ocenie Kolegium Orzekającego, oznaczenie to jako całość będzie poczytywane jako niewskazujące na żadne cechy towarów, do oznaczania których jest przeznaczony sporny znak towarowy. W tym aspekcie należy odwołać się do orzecznictwa powołanego przez uprawnionego, tj. do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 stycznia 2017 r., sygn. akt II GSK 3335/15, w sprawie znaku *NATURTEA*, w którym sąd ocenił zdolność odróżniającą znaku, który „stanowi jedno słowo skomponowane nie z pełnych wyrazów obcojęzycznych jasnego znaczenia, lecz z fragmentu obcojęzycznego słowa *nature* (angielski) lub polskiego *natura* – »natur«, rozumianego równocześnie w innym języku (niemiecki, szwedzki) jako *natura*, połączonego ze słowem »tea«, które może być kojarzone z obcojęzycznym słowem o znaczeniu herbata, ale które z uwagi na pozycję w znaku wcale nie musi tak być rozumiane, pozostając jedynie trzecią sylabą całego słowa, nadającą pierwszemu członowi fantazyjne brzmienie. (...) W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego wyraz »naturtea« stanowi neologizm, zbudowany z sylab tworzących zbitkę niekoniecznie

rozpoznawalnych słów, nadający znakowi towarowemu zdolność odróżniającą (por. wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 20 września 2001 r. Procter & Gamble Company przeciwko OHIM w sprawie o sygn. akt C-383/99 P; LEX nr 83371)". Z powyższego wynika, że znak NATUTEA w żaden sposób nie informuje o towarach do oznaczania których został przeznaczony.

W ocenie Kolegium Orzekającego twierdzenie wnioskodawcy, iż odbiorcy postrzegają sporny znak towarowy FRU'IT jako słowo „fruit” oznaczające w języku polskim „owoc”, które, jego zdaniem, informuje o rodzaju tak oznaczanych towarów, sprowadza się do uznania, że odbiorcy tacy powinni postrzegać znak towarowy FRU'IT jako całość, to jest bez uwzględniania apostrofu, dzielącego słowo na dwie sylaby „FRU” i „IT”, a następnie natychmiast przetłumaczyć słowo „fruit” z języka angielskiego na polskie słowo „owoc”, czego nie można przyjąć, ponieważ w ten sposób zarzut naruszenia art. 129<sup>1</sup> ust. 1 pkt 3 p.w.p. nie dotyczy spornego znaku towarowego, a innego oznaczenia fruit odmiennego od spornego znaku. Ponadto, w świetle powyższego, trudno uznać, aby odbiorcy tak oznaczanych towarów postrzegali ten znak towarowy wprost jako element służący wskazaniu na rodzaj towaru (art. 129<sup>1</sup> ust. 1 pkt 3 p.w.p.), skoro musieli odwołać się do znajomości języka angielskiego, w tym także zastosowania apostrofu. Argumentacja wnioskodawcy o odbieraniu spornego znaku przez polskiego odbiorcę jako słowa „fruit”, a więc z pominięciem apostrofu, nie znajduje zatem uzasadnienia, ponieważ fakt, iż w ortografii języka polskiego apostrof pełni inną funkcję niż w języku angielskim, nie może skutkować jego nieuzasadnioną eliminacją w odbiorze, można również twierdzić, że występowanie apostrofu w zapisie wyrazu powoduje podwyższoną uwagę u odbiorców. W ocenie Kolegium Orzekającego zastosowanie w spornym znaku towarowym FRU'IT apostrofu wyraźnie dzieli słowo na dwie sylaby, z których akcentowana jest sylaba „FRU”, zgodnie z zasadą o akcentowaniu przedostatniej sylaby w wyrazie w języku polskim.

Zdaniem Kolegium Orzekającego w rozpatrywanej sprawie słowo FRU'IT nie należy do żadnego nowożytnego języka i jest neologizmem, a fakt, że wnioskodawca konotuje słowo FRU'IT z językiem angielskim, jest jedynie jego subiektywnym przekonaniem niemającym obiektywnego odzwierciedlenia w rzeczywistości.

Kolegium Orzekające uznało, że złożony w rozpatrywanej sprawie wniosek nie zasługuje na uwzględnienie, i tym samym nie podzieliło stanowiska wnioskodawcy, że sporny znak towarowy w takiej postaci, w jakiej uzyskał ochronę, stanowi słowo „fruit”, które w tłumaczeniu na język polski oznacza „owoc”, i z tego powodu pozbawione jest zdolności odróżniającej w odniesieniu do napojów bezalkoholowych i napojów gazowanych, do oznaczania których został przeznaczony, gdyż informuje jedynie o tym, że towary nim oznaczone zawierają owoce, ewentualnie ich ekstrakty. Jak wyżej zostało wykazane, sporny znak towarowy stanowi oznaczenie FRU'IT i jedynie w takiej postaci może być oceniane w świetle art. 129<sup>1</sup> ust. 1 pkt 3 p.w.p., a konkluzja kończąca sprowadza się do stwierdzenia, że znak towarowy FRU'IT posiada zdolność odróżniającą i prawidłowo pełni funkcję znaku towarowego, indywidualizując źródło pochodzenia oznaczanych nim towarów.

Wobec powyższego Kolegium Orzekające oddaliło wniosek o unieważnienie znaku.

Decyzję wydało Kolegium  
Orzekające w składzie:

**Joanna Kołodziejczyk**

– Przewodnicząca Kolegium  
Orzekającego

**Agnieszka Janicka**

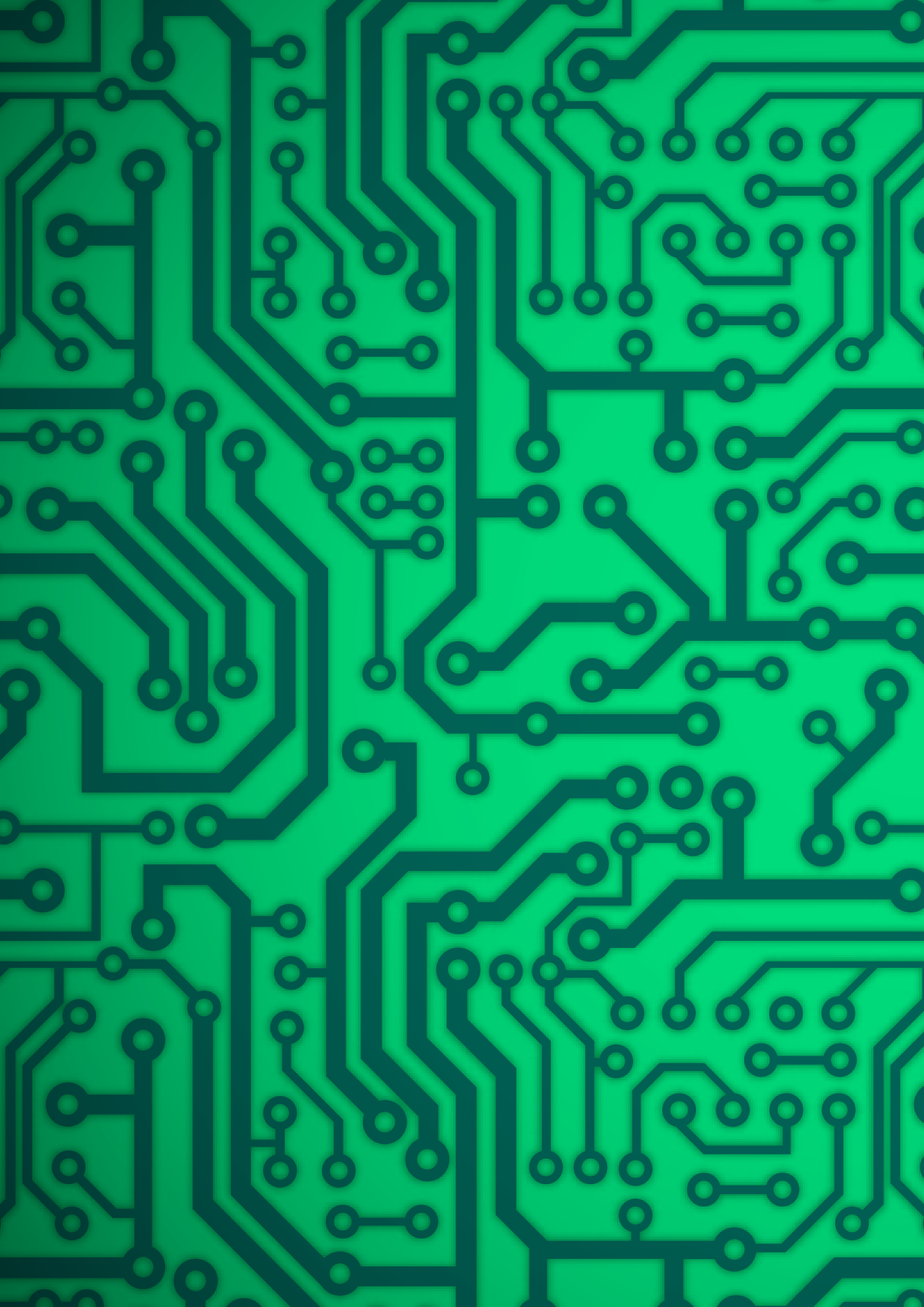
– ekspert – orzecznik

**Robert Kwiatkowski**

– ekspert – orzecznik

Opracowanie treści decyzji  
na potrzeby „Kwartalnika UPRP”:

**Karolina Wojciechowska**





Ogólne wytyczne  
Prezesa Urzędu Patentowego RP

Ogólne wytyczne są realizacją uprawnień Prezesa Urzędu Patentowego RP określonego w art. 269 ust. 3–6 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (dalej: pwp).

Wytyczne zostały opracowane w oparciu o bogatą wiedzę i wieloletnie doświadczenie ekspertów zatrudnionych w Urzędzie. Przygotowany materiał uwzględnia obowiązujący stan prawny, a także krajowy i europejski dorobek w tej dziedzinie. Zgodnie z postanowieniami ustawy pwp Kolegium Ekspertów Urzędu Patentowego RP pozytywnie zaopiniowało ogólne wytyczne Prezesa Urzędu w drodze uchwały.

Współczesna gospodarka, oparta na wiedzy, wymaga spójnego systemu orzecznictwa w zakresie własności przemysłowej. Dlatego celem wytycznych jest zapewnienie jednolitej interpretacji przepisów prawa w zakresie stosowania przepisów ustawowych przez ekspertów orzekających w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych i znaków towarowych. Ma to niezwykle istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego i ochrony innowacyjnych rozwiązań.

Wytyczne stanowią dyrektywy interpretacyjne, które eksperci Urzędu są obowiązani uwzględnić przy orzekaniu w prowadzonych sprawach. Wytyczne wiążą wyłącznie ekspertów, nie są źródłem prawa powszechnie obowiązującego i nie mogą być powoływane jako podstawa prawna wydanej przez Urząd decyzji lub postanowienia. Ogólne wytyczne Prezesa Urzędu pełnią rolę interpretacyjną – jak wskazuje się w literaturze przedmiotu – stanowią swego rodzaju instrukcje dotyczące sposobu stosowania prawa i służą przede wszystkim ujednoczeniu praktyki Urzędu Patentowego.

Ogólne wytyczne będą sukcesywnie aktualizowane i poszerzane o kolejne zagadnienia tak, aby wyeliminować pojawiające się rozbieżności interpretacyjne oraz zapewnić ujednoczenie orzecznictwa w oparciu o własne doświadczenia, jak i najlepsze międzynarodowe praktyki.

Wytyczne podane do publicznej wiadomości będą stanowić istotne wsparcie nie tylko dla ekspertów Urzędu, ale także dla wszystkich zgłaszających przedmioty własności przemysłowej do ochrony.

Ogólne wytyczne w zakresie wynalazków i wzorów użytkowych dotyczą m.in. wyboru metody oceny poziomu wynalazczego. Wybór odpowiedniej metody powinien być indywidualnie dostosowany zarówno do specyfiki danej dziedziny techniki, jak i do zastrzeżonego wynalazku.

Ocena poziomu wynalazczego powinna być przeprowadzana z punktu widzenia znawcy dziedziny techniki, do której należy wynalazek, biorącego pod uwagę znane w dacie pierwszeństwa zbliżone rozwiązania i dysponującego ogólną wiedzą techniczną.

Jedną z metod oceny poziomu wynalazczego jest metoda obejmująca następujące kroki:

1. ustalenie, na czym polega istota zastrzeganego wynalazku;
2. ustalenie, na czym polega istota rozwiązań znanych ze stanu techniki;
3. określenie właściwego, dla danego wynalazku, znawcy dziedziny;
4. zidentyfikowanie różnic i podobieństw między istotą zastrzeganego wynalazku a najbliższymi rozwiązaniami znanymi ze stanu techniki;
5. ocenienie, czy zastrzegane rozwiązanie było oczywiste dla znawcy w dacie jego pierwszeństwa, na podstawie dostępnego w dacie pierwszeństwa stanu techniki oraz ogólnej wiedzy technicznej w danej dziedzinie.

Wynalazek należy uznać za wynikający dla znawcy w sposób oczywisty ze stanu techniki, jeżeli zbliżone rozwiązania oraz ogólna wiedza techniczna motywowałyby lub nakłaniałyby znawcę do opracowania, z rozsądnym prawdopodobieństwem osiągnięcia sukcesu, rozwiązania tożsamego z rozwiązaniem według wynalazku poprzez zastąpienie, połączenie lub modyfikację rozwiązań znanych ze stanu techniki. W szczególności wynalazek należy uznać za oczywisty, jeżeli znane rozwiązania lub ogólna wiedza techniczna zawierałyby wskazówkę podpowiadającą, jak opracować taki wynalazek.

Inną metodą oceny poziomu wynalazczego jest zastosowanie tzw. podejścia problem – rozwiązanie.

Metoda ta obejmuje następujące etapy:

1. określenie najbardziej zbliżonego stanu techniki;
2. sformułowanie obiektywnego problemu technicznego wymagającego rozwiązania;
3. ustalenie, czy zastrzegany wynalazek, na tle najbardziej zbliżonego stanu techniki i nakreślonego problemu technicznego, byłby oczywisty dla znawcy danej dziedziny.

Wynalazek należy uznać za wynikający dla znawcy w sposób oczywisty ze stanu techniki, jeżeli znawca, który ma do rozwiązania określony problem techniczny i wyciąga wnioski ze stanu techniki, uzyskałby efekty osiągane przez wynalazek dzięki modyfikacji lub adaptacji najbardziej zbliżonego stanu techniki. Prawidłowe kryterium nie dotyczy tego, czy znawca mógłby dojść do zastrzeganego wynalazku przez

modyfikację rozwiązań znanych ze stanu techniki, ale raczej tego, czy zrobiłby to bez dokonania twórczych – czy w sposób zawodowy i rutynowy połączyłby znane środki techniczne i swoją ogólną wiedzę, spodziewając się rozwiązania postawionego problemu technicznego.

W celu wykazania, że wynalazek spełnia wymóg poziomu wynalazczego, zgłaszający może złożyć po dacie zgłoszenia uzupełniające dowody i materiały (np. wyniki badań eksperymentalnych, dane porównawcze) dodatkowo potwierdzające, że zastrzegany wynalazek rozwiązuje postawiony problem techniczny w nieoczywisty sposób, w całym zakresie żądanej ochrony. Materiały te mogą być wzięte pod uwagę jedynie wtedy, gdy stanowią dodatkowe poparcie dla informacji ujawnionych w pierwotnym opisie wynalazku, ale nie w sytuacji, gdy dopiero ujawniają istotę zastrzeganego wynalazku.

Ogólne wytyczne Prezesa Urzędu Patentowego RP w zakresie wynalazków i wzorów użytkowych dotyczą także m.in. określenia, czym jest wzór użytkowy – jest on nowym i nadającym się do przemysłowego zastosowania przedmiotem materialnym o trwałej postaci określonym przez cechy techniczne przedmiotu. Przez trwałą postać należy rozumieć niezmienną ukształtowania przedmiotu lub jego części składowych pod względem przestrzennym.

Wymóg trwałości postaci przedmiotu wzoru użytkowego oznacza, że postać ta powinna być określona przez kształt przedmiotu jednoczęściowego albo przez kształt każdej części wchodzącej w skład przedmiotu złożonego, zbudowanego z wielu części połączonych ze sobą mechanicznie. W takim przypadku dopuszcza się zmienność postaci przedmiotu złożonego z części, ale tylko w granicach wyznaczonych przez mechaniczne połączenia tych części pomiędzy sobą (np. strzykawka z tłokiem ruchomym wewnątrz cylindra).

Jeżeli wzór użytkowy jest przedmiotem składającym się z części związanych ze sobą funkcjonalnie, to każda z nich powinna mieć trwałą postać, natomiast ukształtowanie całego przedmiotu składającego się z tych części nie musi być określone. Powiązanie funkcjonalne oznacza, że poszczególne części przedmiotu są zdolne do fizycznego współpracowania ze sobą w celu realizowania założonej funkcji, ale nie muszą być ze sobą połączone mechanicznie (np. zespół anteny nadawczej i anteny odbiorczej, układanka typu puzzle, okno ze zdejmowaną moskitierą). Nanieśienie na części składowe przedmiotu oznaczeń wymagających interpretacji z wykorzystaniem procesu myślowego nie tworzy powiązania funkcjonalnego

pomiędzy tymi częściami (np. zestaw klocków, w których każda ściana jest oznaczona inną literą). Brak powiązania funkcjonalnego pomiędzy poszczególnymi, niepołączonymi ze sobą częściami przedmiotu oznacza, że przedmiot nie spełnia definicji wzoru użytkowego (np. zestaw sześciennych klocków, zbiór piłeczek tenisowych, zestaw kostek do gry w domino).

Dopuszcza się zmienność postaci wynikającą z właściwości materiałowych przedmiotu lub jego części, która nie wpływa na trwałość ukształtowania przedmiotu, jeśli nie jest on poddany oddziaływaniom zewnętrznym (np. uszczelka elastomerowa, sprężyna, plaster z opatrunkiem).

Warunek trwałości postaci nie wyklucza przedmiotów o zdefiniowanej budowie wewnętrznej (strukturze), dla których jeden lub dwa wymiary zewnętrzne są nieokreślone (np. lina, światłowód, tkanina). W takim przypadku struktura przedmiotu musi być stała albo powtarzalna wzdłuż nieokreślonego wymiaru (np. spłot liny, kształt i właściwości włókien światłowodu, przebieg wątku i osnowy w tkaninie).

Skład chemiczny przedmiotu lub jego części nie charakteryzuje wzoru użytkowego, o ile nie określa jego makroskopowych właściwości materiałowych (np. modułu Younga, histerezy sprężystości, granicy wytrzymałości).

Wymóg trwałej postaci przedmiotu uważa się za zachowany także wtedy, gdy używanie przedmiotu zgodne z jego przeznaczeniem powoduje zmianę postaci przedmiotu (np. elektroda spawalnicza, szpulka z nicią, batonik, lizak). Taki przedmiot musi spełniać wymóg trwałej postaci w sposób bezwzględny przed rozpoczęciem jego używania.

Do wzorów użytkowych stosuje się odpowiednie przepisy jak do wynalazków na podstawie art. 97 ust. 6 i art. 100 ust. 1 pwp, w szczególności dotyczące wymogu nowości i przemysłowej stosowalności rozwiązania. Ogólne wytyczne Prezesa Urzędu Patentowego dotyczą także m.in. wynalazków realizowanych przy pomocy komputera, zwanych także wynalazkami wspomaganymi programem komputerowym.

Przedmiotem takiego wynalazku może być:

- komputer, sieć komputerowa i inne programowalne urządzenie, którego jedna lub więcej cech wymaga użycia środków takich jak program komputerowy;
- sposób sterowania urządzeniem przy użyciu programu komputerowego skutkujący dalszym efektem technicznym;



- urządzenie wykorzystujące sposoby sterowania przy użyciu programu komputerowego;
- produkt komputerowy jako fizyczne medium do przechowywania programu, zdefiniowany w zastrzeżeniach patentowych jako produkt komputerowy, tj. nośnik danych z programem, który po załadowaniu do komputera i uruchomieniu skutkuje dalszym efektem technicznym wykraczającym poza normalne, fizyczne oddziaływanie między programem a urządzeniem, na którym pracuje (uznaje się, że ma wtedy charakter techniczny).

Ogólne wytyczne obejmują także szeroki zakres problematyki technicznej w kontekście zapisów ustawy Prawo własności przemysłowej dotyczących m.in. pojęć takich jak:

- dalszy efekt techniczny,
- przedstawienie informacji,
- metody matematyczne,
- schematy zasady i metody rozgrywania gier,
- schematy zasady i metody przeprowadzania procesów myślowych,
- schematy zasady i metody prowadzenia działalności gospodarczej,
- sposoby leczenia i diagnozowania.

Oprócz interpretacji przepisów dotyczących wynalazków i wzorów użytkowych ogólne wytyczne Prezesa Urzędu Patentowego zawierają także dyrektywy interpretacyjne w zakresie znaków towarowych. Warunkiem udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy jest posiadanie przez niego zdolności rejestracyjnej, która w konkretnym przypadku oznacza, że nie występują przeszkody udzielenia prawa ochronnego.

Kolejno uchwalone i ogłoszone nowelizacje ustawy Prawo własności przemysłowej, które miały miejsce w 2015 r., spowodowały szereg zmian w przepisach tejże ustawy. O ile pierwsza nowelizacja, z dnia 24 lipca 2015 r., która weszła w życie w dniu 1 grudnia 2015 r., spowodowała określone zmiany w już istniejących przepisach, o tyle druga nowelizacja z dnia 11 września 2015 r., która weszła w życie w dniu 15 kwietnia 2016 r., doprowadziła do całkowitej zmiany systemowej w zakresie procedur związanych z udzielaniem prawa ochronnego na znak towarowy. W obowiązującym do 2016 r. systemie prawnym, tj. uregulowanym przez ustawę Prawo własności przemysłowej, obowiązującą do czasu wejścia w życie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy

Prawo własności przemysłowej, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej dokonywał *ex officio* pełnego badania zdolności rejestracyjnej oznaczenia. Związane to było z weryfikacją oznaczenia zarówno pod kątem bezwzględnych, jak i względnych przesłanek odmowy, co wynikało wprost z obowiązywania pełnego systemu badawczego.

Zmiana systemu, która nastąpiła z dniem 15 kwietnia 2016 r., spowodowała przejście z systemu badawczego na system sprzeciwowy, w którym badanie zdolności rejestracyjnej znaku towarowego *ex officio* zostało ograniczone wyłącznie do przesłanek bezwzględnych. Urząd dokonuje zatem weryfikacji oznaczenia bez wnikania w istnienie przesłanek względnych. Te bowiem, w myśl nowego reżimu prawnego, mogą stanowić podstawę wniesienia sprzeciwu wobec udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy przez osoby zainteresowane, w ocenie których zgłoszony znak może naruszyć należne im prawa osobiste i/lub majątkowe wynikające z praw nabytych np. do znaków towarowych.

Przejście na system sprzeciwowy w dalszym ciągu zapewnia dokonanie przez Urząd oceny zdolności odróżniającej zgłoszonego oznaczenia pod względem realizacji podstawowej funkcji znaku towarowego, którą co do zasady jest jego funkcja odróżniająca. Pełny katalog przesłanek, pod kątem których prowadzone jest z urzędu badanie znaku towarowego, zawiera art. 129<sup>1</sup> pwp.

Przepis ten wskazuje na okoliczności uniemożliwiające udzielenie prawa ochronnego. Są to, co do zasady, okoliczności wynikające z samej treści oznaczenia, ale również okoliczności leżące po stronie zgłaszającego. W pierwszym przypadku będą to m.in. mylący charakter oznaczenia czy sprzeczność z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami, w drugim natomiast zła wiara zgłaszającego, a zatem przeszkody, o których mowa w kolejnych ustępach przepisu art. 129<sup>1</sup> pwp.

W kolejnych rozdziałach ogólnych wytycznych w zakresie znaków towarowych omówione zostały przeszkody udzielenia prawa ochronnego, na podstawie przepisów art. 129<sup>1</sup> pwp. Przesłanki udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy, zgodnie z treścią art. 132<sup>1</sup> ust. 1–5 pwp, zostały omówione w odrębnych częściach ogólnych wytycznych.

**(opr. tau)**

# Nowy interfejs mózg–komputer

**oprac. Elżbieta Krupska**

ekspert, Departament Badań Patentowych UPRP

**28 sierpnia br. Elon Musk zaprezentował na konferencji prasowej prototyp urządzenia opracowanego przez jedną z jego firm – Neuralink, które pozwala na połączenie mózgu z komputerem. Pokazał też świnię, którym wszczepiono to urządzenie.**

**Celem działań Neuralink jest rozwijanie technologii umożliwiającej osobom sparaliżowanym kontrolowanie i sterowanie różnymi urządzeniami, takimi jak chociażby komputer. Długofalowo interfejs mózg–komputer ma pozwolić na podniesienie intelektualnych możliwości ludzi.**

Firma Neuralink rozpoczęła działalność w 2016 roku. Jej głównym celem jest znalezienie sposobu na połączenie człowieka z komputerem. W lipcu ubiegłego roku, podczas pierwszej prezentacji osiągnięć naukowców zatrudnionych przez Muska, pokazano kilka prototypów urządzeń, m.in. maszynę do implementacji elektrod oraz miniaturowy układ, który jest w stanie odczytywać, oczyszczać i wzmacniać sygnały z mózgu, ale od tego czasu kilka rzeczy uległo zmianie.

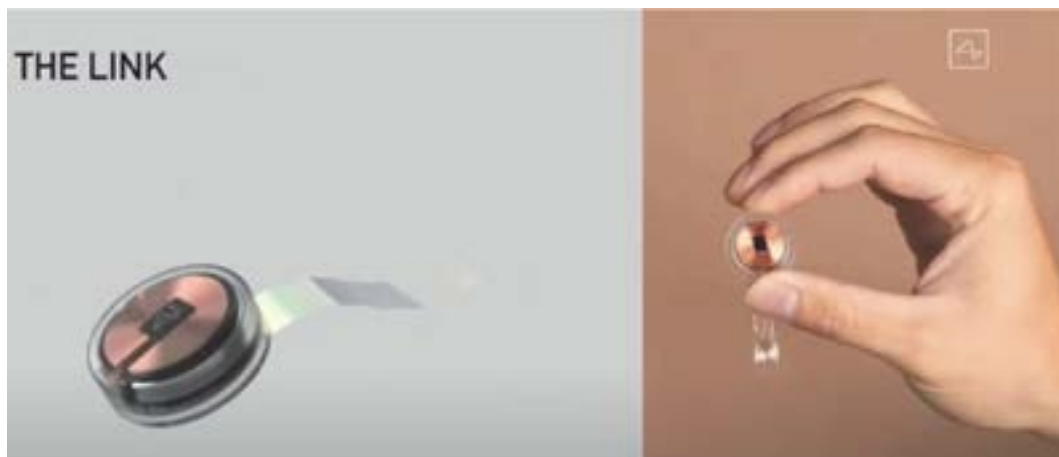
## **Neuralink**

Podczas transmitowanej przez internet konferencji Musk zaprezentował prototyp urządzenia, które w przyszłości ma połączyć ludzki mózg z komputerem. „Link”, bo tak miliardier nazywał urządzenie, jest wielkości monet i ma niezwykle cienkie druty wychodzące z jednej strony. Ma być wszczepiane w czaszkę, a cieniutkie druciki mają być osadzone bezpośrednio w mózgu. Przewody te mają wykrywać aktywność neuronów lub emitować własne sygnały elektryczne, aby je stymulować.

Urządzenie monitoruje aktywność neuronów za pomocą 1024 małych elektrod. Jest całkowicie bezprzewodowe i ładowane jest indukcyjnie. Na ubiegłorocznej konferencji miniaturowy układ odczytujący aktywność mózgu miał przysyłać dane za pomocą umieszczonego za uchem urządzenia. W nowej prezentacji zrezygnowano z tego rozwiązania. Wszczepione urządzenie będzie całkowicie niewidoczne dla postronnych obserwatorów i będzie umożliwiała komunikację między mózgiem a komputerem.

Ostatecznie te małe urządzenia, jak zaznaczył Musk, będą w stanie zarówno odczytywać, jak i zapisywać sygnały z neuronów. Ma to pomóc ludziom dotkniętym utratą wzroku, słuchu, osobom sparaliżowanym, cierpiącym na depresję czy bezsenność. – Jestem przekonany, że w dłuższej perspektywie możliwe będzie przywrócenie pełnej władzy nad ciałem – powiedział Musk. W przyszłości urządzenia te mają umożliwić ludziom integrację ich mózgów z komputerami.

Podłączanie mózgu bezpośrednio do elektroniki nie jest niczym nowym. Lekarze wszczepiają elektrody do mózgu, aby zapewnić



stymulację w leczeniu takich stanów, jak choroba Parkinsona, epilepsja czy przewlekły ból. W trakcie eksperymentów wszczepione czujniki pozwalają sparaliżowanym ludziom na prostą obsługę komputera czy poruszanie sztucznymi protezami. Jednak propozycja Muska wykracza poza to. Neuralink chce oprzeć się na tych istniejących metodach leczenia i stworzyć połączenie poprawiające funkcje poznawcze ludzi.

Prezentacja, jak powiedział Musk, miała na celu pozyskanie do firmy Neuralink utalentowanych pracowników. Należy zaznaczyć, że Musk uzyskał wszystkie niezbędne zgody od FDA (amerykańska Agencja Żywności i Leków) na eksperymenty na zwierzętach oraz na ludziach. W ubiegłorocznej prezentacji Musk przekonywał, że doświadczenia z udziałem ludzi rozpoczną się w 2020 roku, ale nadal nie wiadomo, by do nich doszło. FDA uznała urządzenie udoskonalane przez Neuralink za „Breakthrough Device”, co oznacza, że urzędnicy agencji widzą w nim wielki potencjał związany z leczeniem ludzi.

### Sztuczna inteligencja

Działania Muska, jak sam twierdzi, mają uchronić ludzkość przed zagrożeniami związanymi z rozwojem sztucznej inteligencji. Połączenie człowieka z komputerem to według Muska jedyne rozwiązanie, które pozwoli nie stracić w przyszłości kontroli nad sztuczną inteligencją.

– Sztuczna inteligencja będzie o wiele mądrzejsza od najmądrzejszego człowieka na Ziemi. To niebezpieczna sytuacja – mówił w 2017 roku Musk. – Sądzę, że jest możliwe pewnego rodzaju połączenie inteligencji biologicznej i cyfrowej. To mogłoby rozwiązać problem utraty kontroli – mówił.

### Ekspertymy na zwierzętach

Podczas prezentacji Musk pokazał trzy świnię, choć przyznał, że „Link” wszczepiono kilkunastu zwierzętom. Pierwsza, o imieniu Joyce, była zwykłą przedstawicielką swojego gatunku – bez implantu i w prezentacji odgrywała rolę grupy kontrolnej. Druga, o imieniu Gertruda, jak przekonywał Musk, od kilku miesięcy

ma wszczepiony implant monitorujący aktywność jej neuronów związanych z obszarem mózgu kontrolującym sygnały czuciowe z jej pyska.

Podczas prezentacji świnki znajdowały się w zagrodach wyłożonych słomą i zachowywały się typowo. Musk zaprezentował, jak wygląda monitorowanie aktywności neuronów u Gertrudy. Wyświetlił ekran pokazujący sygnały na żywo z urządzenia „Link”, gdy ta węszyła po zagrodzie, przeszukiwała siano i dotykała pożywienia lub innych przedmiotów.

Pokazał też wcześniej przygotowane nagranie przedstawiające Gertrudę na bieżni. Wykresy obrazowały położenie stawów świni. Obok pojawiły się zdekodowane dane z urządzenia „Link”, które również pokazywały ułożenie stawów. Oba wykresy pokrywały się.

Trzecia świnka, o imieniu Dorothy, miała wszczepiony implant, ale został on usunięty. – Dorothy ilustruje to, że można wszczepić „Link”, a następnie się go pozbyć. To nie wpływa w żaden sposób na zdrowie zwierzęcia. Dorothy jest szczęśliwą świnią i nie da się jej odróżnić od normalnej świni – powiedział Musk. Jak dodał, to może być ważne dla użytkowników, którzy chcieliby się pozbyć wszczepionych implantów lub wymienić je na nowe, lepsze.

Jakie teoretycznie mogą być możliwości takiego połączenia człowieka z maszyną? Trudno obecnie cokolwiek powiedzieć, ale z pewnością ogromne. Komentatorzy w mediach prześcigają się w przewidywaniach, że znacznie poprawi się inteligencja człowieka, że osiągniemy zdolności porównywalne niemal do superbohaterów z komiksów. Kontrola protez, robotów, komputerów – to z pewnością. Być może przesyłanie z mózgu danych w postaci obrazów czy wspomnień. Co jeszcze? Czas pokaże, ale możliwości wydają się nieograniczone. Jednak na to trzeba będzie jeszcze poczekać. Musk przyznał, że to dopiero początek drogi i osiągnięcie zadowalających rezultatów nie nastąpi szybko.

Choć świat miłośników Elona Muska i jego wszystkich wynalazków oszalał z zachwytu, zastanawiając się, do czego jeszcze będzie wykorzystywał wszczepiane w czaszkę urządzenia wielkości monety, eksperci wykazują dużo większy sceptycyzm wobec całego pomysłu.

Informatycy zauważają, że sama idea podłączenia oprogramowania bezpośrednio do mózgu to wprost przerażający pomysł, szczególnie kiedy weźmie się pod uwagę naturalnie występujące błędy w oprogramowaniu czy jego podatność na włamania.

Natomiast neurobiolodzy spoza Neuralink zauważają w prezentacji Muska dwie kwestie. Po pierwsze jeszcze wiele trzeba, aby choćby jedno urządzenie tego typu mogło zostać podłączone do mózgu przynajmniej jednej osoby. Po drugie, choć Musk przekonywał, że Neuralink opracował robota, za pomocą którego jest w stanie wszczepiać wychodzące z urządzenia przewody z elektrodami do mózgu, to jednak tego typu implanty zazwyczaj prowadzą do zniszczenia otaczających komórek mózgu i powodują dalsze zniszczenia, gdy z czasem ulegają rozpadowi.





# Zabezpieczenie środka dowodowego



**dr Karol Bator**

ekspert, Departament Orzecznictwa UPRP,  
adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych  
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,  
karol.bator@uprp.gov.pl

Zabezpieczenie dowodów ma charakter konserwujący<sup>1</sup>, gdyż jego głównym celem jest zapobieżenie „negatywnym skutkom sytuacji, gdy w toku postępowania przeprowadzenie określonego dowodu będzie niemożliwe lub znacznie utrudnione”<sup>2</sup>. Stosowną regulację zawiera przepis art. 310 k.p.c., w świetle którego wniosek o zabezpieczenie dowodu można złożyć przed wszczęciem postępowania, zaś w trakcie może dojść do zabezpieczenia dowodu również z urzędu.

Postępowanie w sprawach własności intelektualnej zawiera w pewnym sensie podobne, jednak nie identyczne rozwiązanie. W art. 479<sup>97</sup> § 1 k.p.c. racjonalny ustawodawca wskazuje bowiem, że „Sąd może udzielić zabezpieczenia środka dowodowego przed wszczęciem postępowania lub w jego toku aż do zamknięcia rozprawy w pierwszej instancji”.

Podmiotem, który może złożyć wniosek, jest, według art. 479<sup>98</sup> § 1 k.p.c., uprawniony, który uprawdopodobni roszczenie, jak również interes prawny w zabezpieczeniu<sup>3</sup>. Wniosek o zabezpieczenie środka dowodowego, poza wymogami przewidzianymi w art. 126 § 1 k.p.c.<sup>4</sup>, powinien zawierać określenie środka dowodowego, wskazanie sposobu jego zabezpieczenia oraz uprawdopodobnienie okoliczności uzasadniających wniosek. Ponadto gdy wniosek jest składany przed złożeniem pozwu, to winien zawierać także związane przedstawienie przedmiotu sprawy.

Rozpoznanie wniosku następuje bezzwłocznie, niemniej jednak nie później niż w terminie tygodnia od dnia jego wpływu<sup>5</sup>. Dokonując powyższego, sąd, na posiedzeniu niejawnym, winien w pierwszej kolejności rozpoznać zasadność wniosku, po czym dopiero przystąpić do zabezpieczenia dowodu<sup>6</sup>. Sąd powinien zatem wydać postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia środka dowodowego, które następnie doręcza uprawnionemu. W dalszej kolejności podmiot wykonujący postanowienie o zabezpieczeniu środka dowodowego równocześnie dokonuje doręczenia obowiązkanemu oraz pozwanemu. Czynności te winien przeprowadzić równocześnie z przystąpieniem do wykonania postanowienia.

Sposób zabezpieczenia dowodu musi zostać określony przez sąd – stosownie do okoliczności danej sprawy. Powyższe może obejmować w szczególności odebranie towarów, materiałów, narzędzi użytych do produkcji lub dystrybucji, dokumentów, jak również sporządzenie szczegółowego opisu tych przedmiotów połączony, w razie konieczności, z pobraniem ich próbek<sup>7</sup>.

W postanowieniu o zabezpieczeniu środka dowodowego sąd winien ponadto pouczyć obowiązkanego, pozwanego lub biegłego<sup>8</sup> o ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa. Przy czym jako podmiot obowiązany należy

Artykuł pochodzi z książki  
autora pt. „Specyfika procesu  
cywilnego w sprawach  
własności intelektualnej”



traktować tę osobę (również może być nim sam pozwany), w której władaniu znajduje się środek dowodowy lub która może umożliwić jego zabezpieczenie.

Wykonanie postanowienia sądu może uzależnić od złożenia przez uprawnionego kaucji na zabezpieczenie roszczeń obowiązanego lub pozwanego powstałych w wyniku wykonania tego postanowienia. Przy tym regulacja art. 479<sup>101</sup> § 2 k.p.c. w sposób szczegółowy określa, że „W przypadku orzeczenia sposobu zabezpieczenia środka dowodowego w postaci sporządzenia szczegółowego opisu komornik sporządza protokół”. Ten ostatni może być sporządzony także bez udziału uprawnionego. Nie jest to jednak jedyna czynność nakładana na komornika analizowaną nowelizacją k.p.c. Ustawodawca uznał bowiem, że do obowiązków komornika należy ponadto odebranie przedmiotów bez udziału uprawnionego, a następnie złożenie ich w sądzie (wraz z protokołem). Należy przy tym podkreślić, że dowody te nie podlegają włączeniu do akt, aż do dnia uprawomocnienia się postanowienia o zabezpieczeniu środka dowodowego.

Stosunkowo nową regulacją jest treść art. 479<sup>100</sup> § 2 k.p.c., według którego „W postanowieniu o zabezpieczeniu środka dowodowego sąd określa zakres wglądu uprawnionego do zabezpieczonego środka dowodowego oraz szczegółowe zasady korzystania i zapoznawania się z nim. Sąd może ograniczyć lub wyłączyć kopiowanie środka dowodowego lub jego utrwalanie w inny sposób. Uprawniony uzyskuje dostęp do środka dowodowego wraz z uprawomocnieniem się postanowienia”. Tym samym to sąd, po zapoznaniu się z materiałami sprawy, decyduje, czy umożliwić uprawnionemu wgląd w zabezpieczone dowody, czy też to w jakiś sposób ograniczyć.

Istotną regulację zawiera także przepis art. 479<sup>102</sup> k.p.c., w myśl którego „Udzielając zabezpieczenia środka dowodowego przed wszczęciem postępowania, sąd wyznacza termin, w którym pozew powinien być wniesiony pod rygorem upadku zabezpieczenia. Termin ten nie może być krótszy niż dwa tygodnie i dłuższy niż miesiąc od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zabezpieczeniu środka dowodowego”. Innymi słowy, sąd, wydając postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia środka dowodowego, zobowiązuje jednocześnie uprawnionego do złożenia pozwu w wyznaczonym terminie<sup>9</sup>.

Złożenie pozwu nie zmienia dostępu do środka dowodowego. Tego ostatniego może bowiem dokonać sąd drugiej instancji, gdy uwzględni zażalenie obowiązanego lub pozwanego powołującego się na ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa<sup>10</sup>. Postanowienie

w przedmiocie zabezpieczenia środka dowodowego jest bowiem zaskarżalne, mimo że jest wykonalne już z chwilą jego wydania<sup>11</sup>. Zgodnie z treścią art. 479<sup>100</sup> § 4 i 5 k.p.c. przysługuje na nie zażalenie do sądu drugiej instancji, które to sąd rozpoznaje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie miesiąca od dnia jego wpływu. Stosunkowo istotną kwestią rozpoznania zażalenia jest obowiązek jego rozpoznania przez sąd na posiedzeniu niejawnym, gdy żalący powołuje się na ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa.

Zabezpieczenie środka dowodowego dokonane przez sąd pierwszej instancji upada w sytuacji prawomocnego oddalenia przez sąd drugiej instancji wniosku o zabezpieczenie środka dowodowego. Obowiązany może wtedy wnosić, by sąd wydał postanowienie stwierdzające upadek zabezpieczenia, na podstawie którego będzie mógł odebrać środki dowodowe złożone w sądzie<sup>12</sup>.

<sup>1</sup> Zob. M. Rzewuska, *Postępowanie dowodowe* [w:] *Postępowanie cywilne*, red. M. Rzewuski, C. H. BECK, Warszawa 2019, s. 258.

<sup>2</sup> K. Flaga-Gieruszyńska, *Komentarz do art. 310 [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz*, red. K. Flaga-Gieruszyńska, C. H. BECK, Warszawa 2017, Nb. 1.

<sup>3</sup> W świetle art. 479<sup>98</sup> § 2 k.p.c. „Interes prawny w zabezpieczeniu środka dowodowego istnieje, gdy brak żądanego zabezpieczenia uniemożliwia lub poważnie utrudnia przytoczenie lub udowodnienie istotnych faktów, jak również, gdy zachodzi ryzyko zniszczenia środka dowodowego lub opóźnienie w uzyskaniu środka dowodowego może uniemożliwić lub poważnie utrudnić osiągnięcie celu postępowania dowodowego, lub gdy z innych przyczyn zachodzi potrzeba stwierdzenia istniejącego stanu rzeczy”.

<sup>4</sup> Oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, oznaczenie rodzaju pisma, osnowę wniosku lub oświadczenia, w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia – wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów, podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, wymienienie załączników.

<sup>5</sup> Zob. art. 479<sup>97</sup> § 2 k.p.c.

<sup>6</sup> Zob. J. Misztal-Konecka, *Komentarz do art. 310 [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz*, red. A. Marciniak, K. Piassecki, t. 1, C. H. BECK, Warszawa 2016, Nb. 8.

<sup>7</sup> Zob. art. 479<sup>101</sup> § 1 zd. 2 k.p.c.

<sup>8</sup> W świetle art. 479<sup>101</sup> § 3 k.p.c. „Na wniosek uprawnionego, obowiązanego lub pozwanego sąd może wezwać biegłego, aby wziął udział w wykonaniu postanowienia o zabezpieczeniu środka dowodowego”.

<sup>9</sup> Niewystąpienie z pozwem, a także zwrot lub odrzucenie pozwu złożonego skutkują upadkiem zabezpieczenia. Zob. art. 744 k.p.c. Por. art. 745–746 k.p.c.

<sup>10</sup> Zob. art. 479<sup>99</sup> § 7 k.p.c.

<sup>11</sup> Zob. art. 479<sup>103</sup> oraz 743 k.p.c.

<sup>12</sup> Zob. art. 479<sup>99</sup> § 8 k.p.c.

# Rejestracja wzoru przemysłowego w procedurze międzynarodowej

## Porozumienie haskie

## Praktyczne wskazówki dla użytkowników

**Paulina Uszyńska-Rzewuska**

ekspert, Departament Znaków Towarowych UPRP

### Ramy prawne

System międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych został ustanowiony po raz pierwszy w ramach tzw. Unii Paryskiej w Porozumieniu haskim w sprawie międzynarodowego depozytu wzorów przemysłowych z dnia 6 listopada 1925 r., a następnie zmieniony przez kolejne akty: Aktu londyńskiego z 2 czerwca 1934 r., Aktu haskiego z 28 listopada 1960 r. i wreszcie Aktu genewskiego z 2 lipca 1999 r. (Porozumienie haskie dotyczące międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych). Polska ratyfikowała Akt genewski Porozumienia haskiego ustawą z dnia 30 maja 2008 r. Członkami systemu haskiego są 63 państwa oraz organizacje międzynarodowe (stan na 15 stycznia 2020 r.), w tym, od 1 stycznia 2008 r., Wspólnota Europejska. Państwa strony Porozumienia tworzą tzw. Związek Haski.

Porozumienie haskie w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych ustanawia system administrowany przez Światową Organizację Własności Intelktualnej (WIPO), w ramach którego, dokonując jednego zgłoszenia w Biurze Międzynarodowym w Genewie oraz wnosząc jedną kompleksową opłatę, można ubiegać się o ochronę wzorów przemysłowych w wyznaczonych umawiających się państwach stronach, sygnatariuszach Porozumienia haskiego. System haski opiera się na założeniu, że uzyskanie ochrony w wyznaczonych państwach stronach ma odbywać się przy minimum formalności i kosztów i bez konieczności wnoszenia opłat w różnych walutach. Posiadanie rejestracji w kilku państwach stronach dokonanych w ramach tej procedury pozwala na łatwiejsze zarządzanie prawem w przypadku zmian

uprawnionego lub adresu. Informacja o zmianie odnotowana w Rejestrze Międzynarodowym wywołuje skutki we wszystkich umawiających się państwach stronach. System haski przyczynia się do promocji krajowego wzornictwa na rynkach międzynarodowych.

Rejestracja międzynarodowa wywołuje taki sam skutek prawny w każdym wyznaczonym państwie stronie jak rejestracja wzoru przemysłowego zgłoszonego bezpośrednio w tym kraju. W ramach systemu haskiego zgłaszający nie musi jednak dostarczać tłumaczeń dokumentów i wnosić odrębnych opłat za zgłoszenia w wyznaczonych państwach stronach – wystarczy uiścić pojedynczą opłatę. Zgłaszający nie musi też pilnować terminów związanych z rejestracjami krajowymi, a wszelkich późniejszych zmian i przedłużenia rejestracji na kolejne okresy dokonuje w ramach jednej czynności proceduralnej przed WIPO. Porozumienie haskie nie wymaga również wcześniejszej rejestracji wzoru na poziomie krajowym.

### Kto może być zgłaszającym?

Zgłaszającym może być osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

### Jak dokonać zgłoszenia?

Zgłoszenia wzoru przemysłowego w procedurze międzynarodowej dokonuje się bezpośrednio w Biurze Międzynarodowym WIPO lub za pośrednictwem Urzędu Patentowego. Należy jednak pamiętać, że Urząd Patentowy pośredniczy jedynie w przekazaniu

zgłoszenia do Biura Międzynarodowego i nie prowadzi żadnych badań formalnych. Zgłoszenie odbywa się przy wykorzystaniu formularza DM/1 (dostępnego na stronie Biura Międzynarodowego lub za pośrednictwem strony internetowej UPRP). Możliwe jest wypełnienie formularza przy użyciu procedury e-filing. Formularz zgłoszeniowy składa się z 22 stron i zawiera szereg cennych wskazówek dotyczących sposobu jego wypełnienia. Na stronie WIPO dostępny jest również interaktywny kalkulator opłat (<https://www.wipo.int/hague/en/fees/calculator.jsp>).

## Elementy zgłoszenia

Zgłoszenie międzynarodowe powinno zawierać:

- wniosek o rejestrację międzynarodową w jednym z wymaganych języków (angielski, francuski, hiszpański);
- dane zgłaszającego, dane pełnomocnika oraz wskazanie podstawy prawa z rejestracji;
- wyznaczenie umawiających się stron, w których zgłaszający ubiega się o ochronę – istotne jest to, że przy dokonaniu zgłoszenia należy wskazać wszystkie umawiające się strony, w których zgłaszający ubiega się o ochronę, ponieważ system haski nie przewiduje możliwości dokonania późniejszego wyznaczenia;
- przedstawienie wzoru, czyli ilustracje w postaci fotografii lub rysunków;
- wskazanie produktu lub produktów, w których wzór przemysłowy ma być zawarty lub zastosowany;
- wymagane opłaty – opłata ma charakter wielopoziomowy i składa się z opłaty podstawowej, opłaty za publikację w „Biuletynie Wzorów Międzynarodowych” oraz opłat za poszczególne wyznaczenia.

Elementami dodatkowymi są:

- opis wzoru, który co do zasady nie podlega opłacie, jeżeli jednak opis zawiera więcej niż 100 słów, pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 2 CHF za każde słowo;
- oświadczenie zastrzegające pierwszeństwo na podstawie art. 4 Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej<sup>1</sup>, jeżeli zgłaszający chce skorzystać z pierwszeństwa konwencyjnego.

W przypadku wcześniejszego dokonania zgłoszenia krajowego istnieje możliwość skorzystania z 6-miesięcznego pierwszeństwa w procedurze międzynarodowej. Dzięki temu data zgłoszenia w wybranych państwach stronach może być wcześniejsza nawet o 6 miesięcy niż data rzeczywistego wystąpienia z wnioskiem o rejestrację międzynarodową.

Szczegółowe wymagania dotyczące zgłoszenia międzynarodowego zostały zawarte we Wspólnym Regulaminie Wykonawczym<sup>2</sup>.

Zgłoszenie międzynarodowe może zawierać kilka wzorów przemysłowych (ale nie więcej niż 100).

Jednakże wszystkie wzory przemysłowe i/lub produkty, w odniesieniu do których takie wzory mają być używane, muszą należeć do tej samej klasy Międzynarodowej Klasyfikacji Wzorów Przemysłowych (tzw. Klasyfikacja lokarneńska). Zgłoszenie powinno stanowić „monoklasę”.

## Procedura rejestracyjna

Po otrzymaniu zgłoszenia Biuro Międzynarodowe bada jedynie przesłanki formalne zgłoszenia. Za datę zgłoszenia przyjmowany jest dzień wpływu prawidłowego zgłoszenia, spełniającego wymagania formalne. Występowanie braków lub nieprawidłowości powoduje przesunięcie daty zgłoszenia. Zgłoszenie spełniające wymagania formalne podlega wpisowi do Rejestru Międzynarodowego i publikacji w „Biuletynie Wzorów Międzynarodowych” na stronie internetowej WIPO. Następnym etapem jest rozpatrywanie zgłoszenia na podstawie ustawodawstwa krajowego. W przypadku wyznaczenia na terytorium Polski będąc do przepisy ustawy Prawo własności przemysłowej<sup>3</sup>. W razie stwierdzenia przeszkód rejestracyjnych urząd wyznaczonego państwa strony powinien w ciągu 6 miesięcy poinformować Biuro Międzynarodowe o odmowie rejestracji. Podstawy odmowy rejestracji mogą dotyczyć jedynie przeszkód merytorycznych, a nie formalnych, które są oceniane przez Biuro Międzynarodowe. W przypadku odmowy rejestracji wzoru zgłaszającemu przysługują środki odwoławcze na podstawie przepisów obowiązujących w państwie wyznaczenia. W przypadku wyznaczenia na Polskę badanie odbywa się w zakresie przewidzianym przepisami art. 106 (sprzeczność z porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami) i art. 110 (brak cech nowości i indywidualnego charakteru) ustawy Prawo własności przemysłowej. Brak notyfikacji o odmowie rejestracji ze strony urzędu krajowego uznawany jest za przyznanie ochrony, zgłaszający otrzymuje świadectwo rejestracji, a rejestracja międzynarodowa w trybie Porozumienia haskiego wywołuje takie same skutki jak rejestracja krajowa w państwie stronie.

Maksymalny czas ochrony wzoru przemysłowego wynosi 25 lat (podzielony na okresy 5-letnie), chyba że przepisy wyznaczonego państwa lub organizacji przewidują okres krótszy. Minimalny okres ochrony w państwie stronie, jaki musi przewidywać ustawodawstwo krajowe, to 15 lat.

<sup>1</sup> Konwencja związkowa paryska z dnia 20 marca 1883 r. o ochronie własności przemysłowej, w brzmieniu Aktu sztokholmskiego sporządzonego 14 lipca 1967 r. (Dz. U. z 1975 r. Nr 9, poz. 51).

<sup>2</sup> Wspólny Regulamin Wykonawczy (Common Regulations under 1999 Act and the 1960 Act of the Hague Agreement, <https://www.wipo.int>).

<sup>3</sup> Ustawa z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 286 z późn. zm.).







Sprzecznosc znaku z porzadkiem  
publicznym lub dobrymi obyczajami  
– przyklady z orzecznictwa



## Kamil Kaszlikowski

asesor, Departament Znaków Towarowych UPRP

Jedną z bezwzględnych przeszkód rejestracji znaków towarowych jest ich sprzeczność z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami. Przeszkoda ta wyrażona została w art. 7 ust. 1 lit. f Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej, jak również w art. 129<sup>1</sup> ust. 1 pkt 7 Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej. Klauzula porządku publicznego odnosi się do zgodności oznaczenia z obowiązującymi normami prawnymi, przy czym mowa tutaj zarówno o normach zakazujących rejestracji danych oznaczeń, funkcjonujących w prawie krajowym oraz międzynarodowym, jak też o konstytucyjnych ramach istnienia porządku publicznego. Z kolei klauzula dobrych obyczajów odwołuje się do wszelkich zasad moralności, etyki, zasad powszechnie akceptowanych w społeczeństwie, których naruszenie jawi się jako niedopuszczalne. Praktyczna ocena tych przesłanek wymaga wzięcia pod uwagę różnych czynników, każdorazowo występujących w kontekście danej sprawy.

Przykładowo, w wyroku z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie T-683/18 (Santa Conte przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej), dotyczącej zgłoszenia graficznego unijnego znaku towarowego **CANNABIS STORE AMSTERDAM**:



przeznaczonego do oznaczania towarów z klas 30 i 32, tj. produktów spożywczych, oraz powiązanych z nimi usług z klasy 43, Sąd Unii Europejskiej (SUE) podzielił ocenę dokonaną przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), który odmówił rejestracji oznaczenia, wskazując na występujący w wielu krajach Unii Europejskiej zakaz stosowania marihuany, skutkujący sprzecznością oznaczenia z porządkiem publicznym. Podmiot skarżący argumentował swoje stanowisko m.in. szerokim znaczeniem słowa „cannabis”, oznaczającym nie tylko konopie indyjskie (zawierające odurzającą substancję THC), lecz konopie w ogóle, wobec czego liście konopi nie powinny być

kojarzone wyłącznie z marihuaną. SUE stwierdził jednak, iż kompleksowa ocena znaku wywołuje jednoznaczne skojarzenia z marihuaną, do czego dodatkowo przyczynia się umieszczenie w znaku słowa „store”, prowadzącego do odczytania oznaczenia przez właściwy anglojęzyczny krąg odbiorców jako „sklep z konopiami indyjskimi w Amsterdamie”, zaś przez właściwy nieanglojęzyczny krąg odbiorców – jako „konopie indyjskie w Amsterdamie”. Odbiorcy mogą zatem powziąć przekonanie, że towary i usługi oferowane przez skarżącą są tożsame z towarami i usługami oferowanymi przez taki sklep. Sąd podkreślił także, iż marihuana kojarzy się przede wszystkim z nielegalnym handlem oraz konsumpcją, zaś Unia Europejska podejmuje inicjatywy uzupełniające działania państw członkowskich w celu ograniczenia szkodliwego wpływu narkotyków na zdrowie człowieka. Możliwość uznania przez odbiorców, że oferowane towary i usługi zawierają tego rodzaju substancje, uznawane w wielu państwach członkowskich UE za nielegalne, wystarczy do uznania oznaczenia za sprzeczne z porządkiem publicznym; skłania ono bowiem pośrednio, lecz w sposób jednoznaczny do zakupu takich towarów i usług lub co najmniej trywializuje ich używanie.

Przykładem orzeczenia dotyczącego dobrych obyczajów jest wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie C-240/18 (Constantin Film Produktion przeciwko EUIPO), dotyczącej słownego unijnego znaku towarowego **Fack Ju Göhte**. W sprawie tej EUIPO odmówił rejestracji ze względu na sprzeczność z dobrymi obyczajami, zaś SUE oddalił skargę zgłaszającego na tę decyzję, wobec czego wniesiono do TSUE o uchylenie wyroku. W swoim stanowisku TSUE podkreślił brak definicji pojęcia „dobrych obyczajów”, które wobec tego należy interpretować w kontekście podstawowych wartości i norm moralnych, które społeczeństwo kulturowe w danym momencie, oraz w kontekście społecznym, w którym jest ono zazwyczaj używane, uwzględniającym różnorodność kulturową, religijną lub filozoficzną. Takie podejście pozwala na obiektywną ocenę tego, co dane społeczeństwo w danym momencie uważa za moralnie dopuszczalne. Przy ocenie należy wziąć pod uwagę postrzeganie oznaczenia przez rozsądną osobę o średnim progu wrażliwości i tolerancji, z uwzględnieniem kontekstu napotykania danego oznaczenia oraz ewentualnych, szczególnie liczności właściwych dla danej części Unii Europejskiej.

Wykazać należy zatem fakt, iż używanie danego oznaczenia w konkretnym, aktualnym kontekście społecznym byłoby postrzegane przez odbiorców jako sprzeczne z podstawowymi wartościami oraz normami moralnymi społeczeństwa. W przedmiotowej sprawie do kręgu odbiorców należały osoby niemieckojęzyczne, w szczególności z Niemiec i Austrii. W wyroku zwrócono uwagę na łatwość skojarzenia fragmentu „fack ju” z anglojęzycznym wulgarnym zwrotem, którego fonetycznym zapisem w języku niemieckim jest ten fragment; wulgarnego wydźwięku tego wyrażenia nie zmienia element Göhte, będący fonetycznym zapisem nazwiska Goethe. Szczególne znaczenie w tej sprawie miał jednak wspomniany wcześniej kontekst społeczny – przedmiotowe oznaczenie stanowi tytuł niemieckiego filmu komediowego, który osiągnął w Niemczech wysokie wyniki oglądalności. Zdaniem Trybunału Sąd – w celu należytego ustalenia, że oznaczenie to jest postrzegane przez odbiorców niemieckojęzycznych jako sprzeczne z dobrymi obyczajami – nie powinien być ograniczyć się do oceny znaku w sposób abstrakcyjny, skupiając argumentację w szczególności na pejoratywnej konotacji fragmentu „fack ju”. W opinii rzecznika generalnego wskazano, że do czynników świadczących o tym, jak odbiorcy postrzegają to oznaczenie, należy duża popularność filmu pod tym tytułem wśród odbiorców niemieckojęzycznych oraz brak realnych kontrowersji związanych z jego brzmieniem, jak również fakt, iż uzyskano zezwolenie na prezentowanie filmu młodemu odbiorcom oraz okoliczność postępowania się nim przez Instytut Goethego w celach pedagogicznych. W ocenie Trybunału elementy te mogą wskazywać na postrzeganie oznaczenia – wbrew jego obraźliwemu wydźwiękowi – jako moralnie dopuszczalne.

Kolejnym przykładem jest wyrok SUE z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie T-1/17 (La Mafia Franchises przeciwko EUIPO), dotyczącej graficznego unijnego znaku towarowego **LA MAFIA SE SIENTA A LA MESA** („mafia zasiada do stołu”), przedstawiającego się następująco:



Oznaczenie to zostało zgłoszone do ochrony w 2006 r., uzyskało ją i funkcjonowało w obrocie, lecz w 2015 r. Republika Włoch złożyła wniosek o unieważnienie znaku z powodu jego sprzeczności z porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami. EUIPO uwzględnił wniosek, podkreślając fakt promowania przez oznaczenie określenia organizacji przestępczej, z jednoczesnym zaakcentowaniem w znaku aspektu towarzyskiego, prowadzącym do trywializacji poważnego wydźwięku słowa „mafia”. Uprawniony zaskarżył tę decyzję, zaś SUE oddalił skargę, stwierdzając m.in., że na całym świecie dominujący element znaku, tj. „la mafia”, jest postrzegany jako określenie organizacji przestępczej o transgranicznym charakterze działalności, stanowiącej zagrożenie bezpieczeństwa w całej UE. Charakter działań takich organizacji narusza wartości, na których opiera się UE, w szczególności godność i wolność człowieka. Sąd podkreślił w szczególności, iż we Włoszech wyrażenie „la mafia” ma negatywny wydźwięk z powodu szkód wyrządzonych przez tego rodzaju organizacje w tym państwie. Częścią argumentacji uprawnionego było twierdzenie, że przedmiotowa rejestracja nie ma celu urażenia kogokolwiek, lecz jest nawiązaniem do filmów z serii „Ojciec chrzestny”, a także twierdzenia w sprawie renomy przedmiotowego znaku oraz koncepcji prowadzenia tematycznych restauracji nawiązujących do ww. filmów. W ocenie Sądu nie miało to znaczenia w kontekście odbierania go jako sprzecznego z dobrymi obyczajami, tak samo jak istnienie wielu książek i filmów o mafii – fakt ten nie zmienia postrzegania krzywd wyrządzonych przez takie organizacje. W wyroku zaakcentowano także kwestię samej koncepcji znaku, tj. dodatku słownego „zasiada do stołu” oraz wizerunku czerwonej róży, stwierdzając, iż może ona tworzyć niesłuszny, pozytywny obraz działalności mafii. Znak został zatem całościowo oceniony jako mogący szokować lub obrażać zarówno ofiary mafii oraz ich rodziny, jak i każdego przeciętnego odbiorcę, stykającego się z nim na terytorium UE.

Wydaje się, że powyższe przykłady w syntetycznej formie ukazują metodologię oceny przestanki zgodności oznaczeń z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami, obrazując jednocześnie stopień złożoności tej oceny. Wobec upływu czasu i zmieniających się kontekstów społecznych nie można wykluczyć, iż oznaczenia, których rejestracja dziś mogłaby być niedopuszczalna ze względu na omawianą przestankę, za kilka lub kilkanaście lat będą miały inny wydźwięk.

## Dodatkowe prawo ochronne (DPO, SPC)

### – udzielanie dodatkowego prawa ochronnego w przypadku patentów dotyczących nowego zastosowania medycznego

**Alicja Tadeusiak**

ekspert–koordynator,  
Departament Badań Patentowych UPRP

Rozporządzenie (WE) 469/2009 (zwane dalej „rozporządzeniem”) dotyczy dodatkowego świadectwa ochronnego dla produktów leczniczych, które jest odrębnym od patentu tytułem ochronnym i może być przyznawane po wygaśnięciu ochrony patentowej maksymalnie na okres pięciu lat.

Warunkiem uzyskania takiego świadectwa jest między innymi spełnienie wymogów artykułu 3 tego rozporządzenia, który brzmi:

„Świadectwo [DPO] wydaje się, jeżeli w państwie członkowskim, w którym złożony zostaje wniosek określony w art. 7, w dniu złożenia takiego wniosku:

- a) produkt chroniony jest patentem podstawowym pozostającym w mocy;
- b) wydane zostało, zgodnie z dyrektywą 2001/83/WE lub odpowiednio dyrektywą 2001/82/WE, ważne zezwolenie na obrót produktem;
- c) produkt nie był uprzednio przedmiotem świadectwa [DPO];
- d) pozwolenie określone w lit. b) jest pierwszym zezwoleniem na obrót danym produktem jako produktem leczniczym”.**

Ten ostatni warunek budzi tak wiele wątpliwości wśród producentów leków i urzędów patentowych udzielających ochrony patentowej, że po raz kolejny stał się przedmiotem orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE).

Chociaż wykładnia językowa tego przepisu wydaje się jednoznaczna, Trybunał po raz kolejny zastanawiał się, czy art. 3 lit. d) tego rozporządzenia powinien odwoływać się do pojęcia pierwszego pozwolenia na obrót danym produktem jako produktem leczniczym literalnie, bez dokonywania dalszej kwalifikacji, czy też należy powiązać je z zakresem ochrony przyznawanym przez patent podstawowy.

Wydaje się, że w budzącej wątpliwości sprawie Neurim (C-130/11), która opierała się na szczególnym układzie okoliczności faktycznych, Trybunał odszedł od wykładni literalnej i wydał następujący wyrok:

„Artykuł 3 lit. d) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 469/2009 z dnia 6 maja 2009 r. dotyczącego dodatkowego świadectwa ochronnego dla produktów leczniczych w związku z art. 1 lit. b) tego rozporządzenia należy interpretować w ten sposób, że pozwolenie na dopuszczenie do obrotu, o którym mowa w art. 3 lit. b) wspomnianego rozporządzenia, powołane na poparcie wniosku o wydanie dodatkowego świadectwa ochronnego dotyczącego nowej postaci znanego aktywnego składnika, nie może zostać uznane za pierwsze pozwolenie na dopuszczenie do obrotu danego produktu jako produktu leczniczego, gdy ten aktywny składnik był już jako taki przedmiotem takiego pozwolenia”.

„Przepisy art. 3 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 469/2009 (...) powinny być interpretowane w ten sposób, że w przypadku takim jak przed sądem krajowym samo istnienie wcześniejszego zezwolenia na obrót uzyskanego dla weterynaryjnego produktu leczniczego nie sprzeciwia się wydaniu dodatkowego świadectwa ochronnego na odmienne stosowanie tego samego produktu, dla którego wydano zezwolenie na obrót, pod warunkiem że zastosowanie to jest objęte zakresem ochrony patentu podstawowego powołanego na poparcie wniosku o wydanie dodatkowego świadectwa ochronnego”.

Trudności związane z interpretacją tego wyroku pogłębiała okoliczność, że w uzasadnieniu brak jest powiązania z wcześniej istniejącym orzecznictwem dotyczącym pojęcia „produktu” w rozumieniu art. 1 lit. b) rozporządzenia nr 469/2009. Wyrok Neurim trudno pogodzić w szczególności z postanowieniem Yissum (C-202/05):

„[Artykuł] 1 lit. b) rozporządzenia Rady nr 1768/92 należy interpretować w ten sposób, iż w przypadku gdy patent podstawowy chroni inne zastosowanie środka leczniczego, zastosowanie to nie wchodzi w skład definicji »produktu«” oraz z wyrokiem Massachusetts Institute of Technology (C-431/04):

„Artykuł 1 lit. b) rozporządzenia Rady nr 1768/92 z dnia 18 czerwca 1992 r. dotyczącego stworzenia dodatkowego świadectwa ochronnego dla produktów leczniczych (...) należy interpretować w ten sposób, że pojęcie »mieszaniny aktywnych składników produktu leczniczego« nie obejmuje mieszaniny składającej się z dwóch substancji, z których tylko jedna wywołuje samodzielne efekty lecznicze przy określonym wskazaniu, a druga umożliwia formę aplikowania produktu leczniczego, która przy tym wskazaniu jest niezbędna dla zapewnienia skuteczności terapeutycznej pierwszej z tych substancji”.

Firma Santen SAS jest posiadaczem patentu europejskiego (FR) nr 057959306. Firma złożyła wniosek o udzielenie SPC dla produktu „Cyklosporyna **do użycia w leczeniu zapalenia rogówki**” sprzedawanego pod nazwą „Ikervis”, którego składnikiem aktywnym jest cyklosporyna.

Urząd Patentowy we Francji odrzucił wniosek o wydanie SPC, stwierdzając, że powołane pozwolenie na wprowadzenie do obrotu z roku 2015, według którego produkt leczniczy jest **stosowany w leczeniu silnego zapalenia rogówki u dorosłych pacjentów z suchością oczu nieulegającą poprawie mimo wkrapiania sztucznych łez**, nie było dla cyklosporyny pierwszym pozwoleniem w rozumieniu art. 3 lit. d) rozporządzenia nr 469/2009. Urząd Patentowy oparł swoją decyzję na okoliczności, że wcześniej, tj. 23 grudnia 1983 r., wydano już pozwolenie dla produktu leczniczego sprzedawanego pod nazwą „Sandimmun”, którego składnikiem aktywnym również była cyklosporyna. Ów produkt leczniczy miał postać doustną i był wskazany **w zapobieganiu odrzuceniu przeszczepów narządów mięszzowych lub szpiku kostnego** oraz w innych zastosowaniach leczniczych.

Jednak zdaniem Santen warunki wymienione w art. 3 lit. d) zostały spełnione, ponieważ w świetle orzeczenia Neurim pojęcie „odmienne go zastosowania terapeutycznego” należy rozumieć w sposób szeroki,

jako obejmujące nie tylko wskazania terapeutyczne i zastosowania w leczeniu odmiennych chorób, ale także odmienne formuły, dawkowanie i sposoby podawania.

Santen wniósł skargę na decyzję Urzędu Patentowego do Cour d'appel de Paris (sądu apelacyjnego we Francji) o uchylenie owej decyzji lub – ewentualnie – o wystąpienie do Trybunału z pytaniem prejudycjalnym dotyczącym wykładni art. 3 rozporządzenia nr 469/2009.

Sąd apelacyjny stwierdził, że Urząd Patentowy i firma Santen spierają się, co do wykładni pojęć „odmiennego zastosowania tego samego produktu” i „zastosowania objętego zakresem ochrony patentu podstawowego”, użytych przez Trybunał w wyroku Neurim w celu dokonania wykładni w szczególności art. 3 rozporządzenia nr 469/2009, więc zwrócił się z poniższymi pytaniami prejudycjalnymi do TSUE.

- „1) Czy pojęcie »odmiennego zastosowania« w rozumieniu [wyroku Neurim] należy rozumieć ściśle, to znaczy:
- jako ograniczone wyłącznie do przypadku zastosowania u ludzi w następstwie zastosowania weterynaryjnego;
  - lub jako obejmujące wskazanie z nowego zakresu terapeutycznego, w rozumieniu nowej specjalizacji medycznej, w stosunku do wcześniejszego PDO [pozwolenia na dopuszczenie do obrotu], lub produkt leczniczy, w którym składnik aktywny wykazuje działanie odmienne od tego, które wywołuje w produkcie leczniczym stanowiącym przedmiot pierwszego PDO;
  - lub bardziej ogólnie, w świetle celów [rozporządzenia nr 469/2009] zmierzającego do ustanowienia wyważonego systemu uwzględniającego wszystkie wchodzące w grę interesy, włącznie z tymi dotyczącymi zdrowia publicznego, winno ono być oceniane według kryteriów bardziej rygorystycznych niż kryteria dotyczące oceny zdolności patentowej wynalazku, czy też przeciwnie, powinno ono być rozumiane w sposób szeroki, tj. obejmować nie tylko odmienne wskazania terapeutyczne i choroby, ale także odmienne formuły, dawkowanie lub sposoby podawania?
- 2) Czy pojęcie »zastosowania objętego zakresem ochrony przyznanej patentem podstawowym« w rozumieniu [wyroku Neurim] oznacza, że zakres patentu podstawowego powinien być spójny z zakresem powołanego PDO, a w konsekwencji ograniczać się do nowego zastosowania medycznego odpowiadającego wskazaniu terapeutycznemu omawianego PDO?”.

Sprawa C-673/18 została zakończona wyrokiem z dnia 9 lipca 2020 r., który, miejmy nadzieję, usunął wątpliwości, co do udzielania SPC w przypadku patentów dotyczących nowego zastosowania medycznego.

Po przeprowadzonej analizie stanu faktycznego i prawnego Trybunał przedstawił swoje stanowisko w sprawie zadanych pytań prejudycjalnych (wyrok – patrz pogrubiny tekst na stronie 25):

Zgodnie z orzeczeniem Trybunału ścisłe rozumienie pojęcia „produktu” zostało ujęte w art. 1 lit. b) rozporządzenia nr 469/2009, który definiuje owo pojęcie przez odniesienie do składnika aktywnego lub mieszaniny składników aktywnych, nie zaś do zastosowania terapeutycznego składnika aktywnego chronionego patentem podstawowym lub mieszaniny składników aktywnych chronionej tym patentem.

Również z art. 4 rozporządzenia wynika, że ochrona przyznana produktowi świadectwem SPC rozciąga się jedynie na produkt objęty pozwoleniem i **obejmuje każde użycie tego produktu** jako produktu leczniczego, jakie było dozwolone przed wygaśnięciem SPC. Pojęcie „produktu” w rozumieniu rozporządzenia nr 469/2009 nie zależy więc od sposobu, w jaki produkt ten jest używany, a przeznaczenie produktu leczniczego nie jest rozstrzygającym kryterium dla wydania SPC. Okoliczność,

iż składnik aktywny lub mieszanina składników aktywnych są używane do celów nowego zastosowania terapeutycznego nie nadaje im cechy odrębnego produktu.

W drugiej kolejności Trybunał rozważał, czy pozwolenie wydane dla nowego zastosowania terapeutycznego składnika aktywnego lub mieszaniny składników aktywnych można uznać za pierwsze pozwolenie wydane dla tego produktu jako produktu leczniczego w rozumieniu art. 3 lit. d) rozporządzenia nr 469/2009, w przypadku gdy owo pozwolenie jest pierwszym pozwoleniem **objętym zakresem ochrony patentu podstawowego** przywołanego na poparcie wniosku o wydanie SPC.

Zgodnie z art. 3 lit. b) rozporządzenia pozwolenie uzyskane dla produktu będącego przedmiotem wniosku o wydanie SPC musi – w dniu złożenia tego wniosku – być pierwszym pozwoleniem dla tego produktu jako produktu leczniczego w państwie członkowskim, w którym wspomniany wniosek zostaje złożony. Według Trybunału brzmienie art. 3 lit. b) rozporządzenia nie odnosi się w żaden sposób do zakresu ochrony patentu podstawowego.

Wynika z tego, że wbrew temu, co Trybunał orzekł w pkt 27 wyroku Neurim, w celu zdefiniowania pojęcia „pierwszego pozwolenia danego produktu jako produktu leczniczego” w rozumieniu art. 3 lit. d) rozporządzenia nr 469/2009 **nie należy brać pod uwagę zakresu ochrony patentu podstawowego**. Okoliczność, że najnowsze pozwolenie jest pierwszym pozwoleniem objętym zakresem ochrony patentu podstawowego powołanego na poparcie wniosku o wydanie SPC, nie może podważyć tej wykładni.

Intencją prawodawcy Unii przy ustanawianiu systemu SPC było wspieranie ochrony nie wszelkich badań w dziedzinie farmacji prowadzących do wydania patentu i wprowadzenia na rynek nowego produktu leczniczego, lecz tych badań, które skutkują **pierwszym** wprowadzeniem do obrotu składnika aktywnego lub mieszaniny składników aktywnych jako produktu leczniczego.

Wykładni tej nie podważa fakt, że art. 1 lit. c) rozporządzenia 469/2009 mówi, że patenty dotyczące nowego sposobu otrzymywania produktu lub nowego zastosowania produktu również mogą być wskazywane jako patenty podstawowe, a przez to chronione świadectwem SPC. Warunek określony w art. 3 lit. d) rozporządzenia może bowiem zostać spełniony również w przypadku, gdy pozwolenie stanowiące podstawę wniosku o wydanie SPC dotyczy produktu, który był już znany przed udzieleniem patentu podstawowego, lecz nigdy nie był przedmiotem pozwolenia dla tego produktu jako produktu leczniczego.

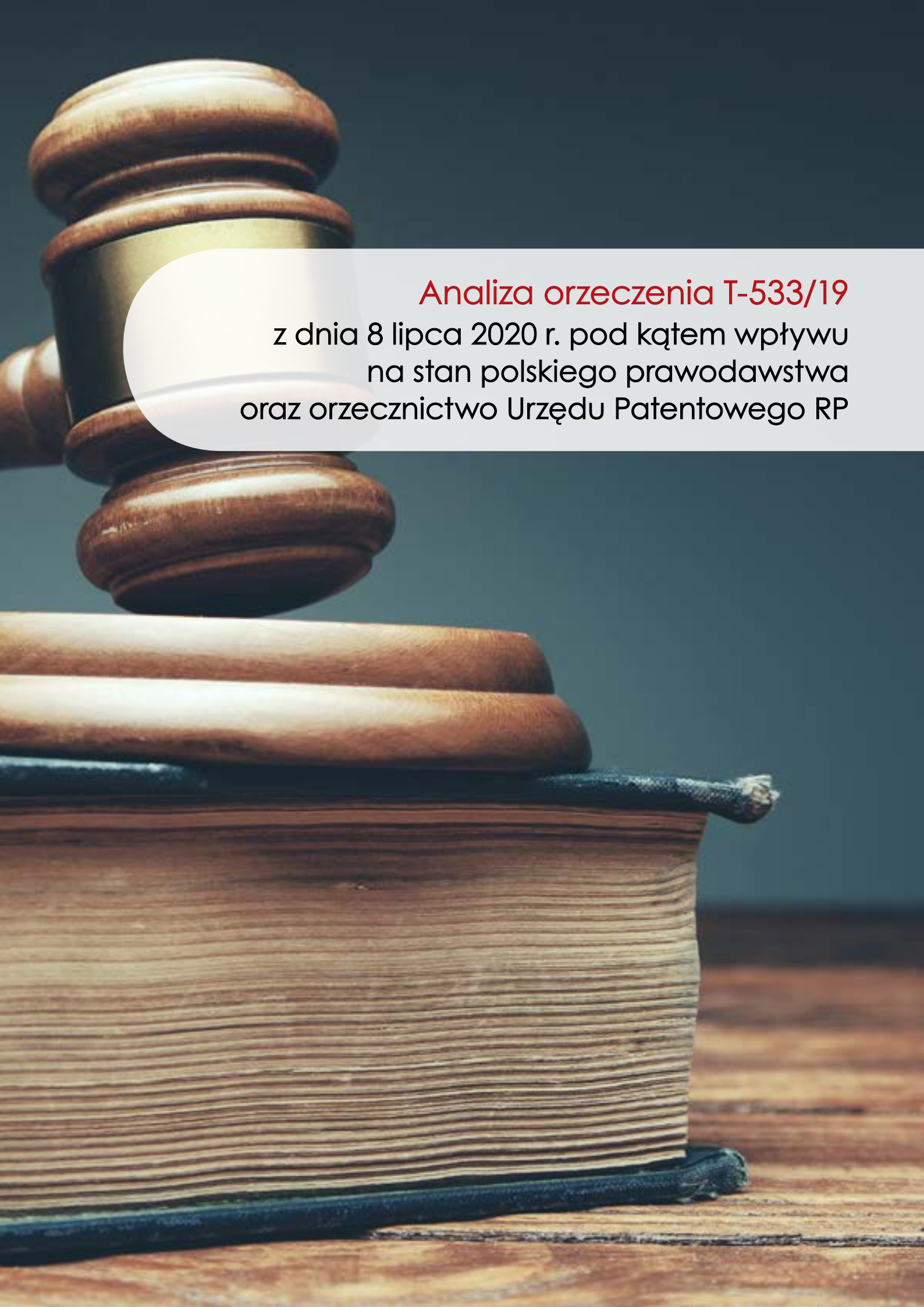
Trybunał stwierdził ponadto, że wprowadzenie rozróżnienia pomiędzy różnymi zastosowaniami terapeutycznymi, podczas gdy pojęcie to nie jest nawet zdefiniowane w tym rozporządzeniu, niosłoby ze sobą ryzyko dokonywania przez krajowe urzędy złożonych i rozbieżnych interpretacji warunku ustanowionego w tym przepisie.

Wydaje się, że inna wykładnia art. 3 lit. d) rozporządzenia nr 469/2009 mogłaby być źródłem niepewności prawa i niespójności w odniesieniu do okoliczności, w których można by było uzyskać SPC, jako że trudno byłoby określić, w jakich dokładnie okolicznościach pozwolenie wydane dla nowego zastosowania medycznego mogłoby być objęte tym przepisem. Ponadto ani treść rozporządzenia nr 469/2009, ani uzasadnienie do tego rozporządzenia nie wskazują, że prawodawca zamierzał uprzywilejowywać badania dotyczące nowych zastosowań terapeutycznych aktywnego składnika już objętego pozwoleniem na wprowadzenie do obrotu.

Orzeczenie TSUE w sprawie Santen było od dawna oczekiwane i miejmy nadzieję, że rozwiązało wątpliwości interpretacyjne zarówno urzędów patentowych, jak i firm wnioskujących o udzielenie SPC.







**Analiza orzeczenia T-533/19**  
z dnia 8 lipca 2020 r. pod kątem wpływu  
na stan polskiego prawodawstwa  
oraz orzecznictwo Urzędu Patentowego RP

## Krzysztof Paruch

ekspert, Departament Znaków Towarowych UPRP

Wyrok Sądu Unii Europejskiej z dnia 8 lipca 2020 r. dotyczy rozpoznania skargi na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelktualnej (EUIPO) z dnia 20 maja 2019 r. (R 1870/2018-4) w sprawie dotyczącej sprzeciwu wniesionego wobec unijnego graficznego znaku towarowego sflooring o numerze 011943586.

28 czerwca 2013 r. ARTUR FLORÊNCIO & FILHOS, AFSPORTS LDA, SINTRA, PORTUGALIA (dalej nazywany „zgłaszającym”) dokonał w EUIPO zgłoszenia unijnego graficznego znaku towarowego:



(EUTM.011943586)

– dalej nazywanego „wcześniejszym znakiem towarowym”.

Towarami, o których rejestracje wniesiono, były:

**klasa 19:** nawierzchnie do uprawiania sportu oraz nawierzchnie wielofunkcyjne, wykorzystywane do wydarzeń rozrywkowych oraz w przemyśle, wytwarzane z materiałów niemetalowych, w szczególności nawierzchnie modułowe z kopolimeru polipropylenu; kostka brukowa drewniana; podłogi gumowe; nawierzchnie z gumy typu EPDM: terpolimeru etylenowo-propylenowo-dienowego; żywicowy materiał na podłogi; nawierzchnie z porowatego betonu (flooring for sports and multi-use flooring, flooring for games and industrial flooring, manufactured from non-metallic materials, in particular modular flooring of copolymer polypropylene; wood paving; rubber flooring; flooring of EDPM (ethylene propylene diene monomer) rubber; resin flooring; porous concrete flooring);

**klasa 27:** okładziny i obicia do posadzek stosowanych do powierzchni przeznaczonych do uprawiania sportu, do realizacji wydarzeń rozrywkowych oraz stosowanych w przemyśle (carpets and floor coverings for sports, games and industry);

**klasa 37:** usługi budowy, stosowania i konserwacji nawierzchni; stosowanie posadzek na powierzchniach przeznaczonych do uprawiania sportu, do realizacji wydarzeń rozrywkowych oraz do prowadzenia działalności przemysłowej (construction, application and maintenance of flooring; application of coverings on surfaces of flooring for sports, games and industry).

Znak został opublikowany 26 sierpnia 2013 r.

W dniu 25 listopada 2013 r. ANADECO GESTION, CARTAGENA, HISZPANIA (dalej nazywany „wnoszącym sprzeciw”) wniósł sprzeciw wobec ww. znaku spornego w zakresie wszystkich ww. towarów. Podstawą faktyczną sprzeciwu był jeden wcześniejszy hiszpański znak towarowy (zgłoszony 14 maja 1999 r., zarejestrowany 22 maja 2000 r.), a mianowicie:

słowny znak towarowy

## T-FLOORING

(nr 2234276)

– dalej nazywany „znakiem przeciwstawionym”.

Znak był zarejestrowany dla takich towarów jak:

**klasa 27:** pokrycia podłogowe (floor covering).

Podstawą prawną sprzeciwu był art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001) – odpowiednik art. 132<sup>1</sup> ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo własności przemysłowej.

W trakcie postępowania sprzeciwowego zgłaszający na podstawie art. 42 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 47 ust. 2 i 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001) podniósł zarzut rzeczywistego nieużywania ww. wcześniejszego znaku towarowego [dowody powinny dotyczyć okresu od 26 sierpnia 2008 r. do 25 sierpnia 2013 r.].



W odpowiedzi wnoszący sprzeciw w wyznaczonym terminie przedstawił różnego rodzaju dowody mające potwierdzać rzeczywiste używanie przeciwstawionego znaku, takie jak: katalogi, faktury, materiały reklamowe, broszury i plakaty.

Bardziej szczegółowo opisano je we wcześniejszych decyzjach EUIPO, a mianowicie:

- **Dowody 1:** katalogi z lat 2008–2012 przedstawiające pokrycia podłogowe sygnowane znakami



i



- Zaprezentowane w nich towary dotyczyły pokryć podłogowych stosowanych w domach mieszkalnych, ale nie miały jednak przemysłowego zastosowania, a także nie były przeznaczone do celów sportowych, o które między innymi w zgłoszeniu wnioskował.
- **Dowody 2:** kilka faktur, część z nich z datą relewanego okresu od 26 sierpnia 2008 r. do 25 sierpnia 2013 r., między innymi dla sprzedaży pokryć podłogowych sygnowanych znakiem „T-FLOORING” skierowanych do różnych klientów z Hiszpanii, między innymi na Balearach (archipelag na Morzu Śródziemnym), w Tarragonie i Badajoz. W grupie tych dowodów znajdowały się również faktury dotyczące okresu po dacie 25 sierpnia 2013 r., tzn. wykraczające poza badany okres.
- **Dowody 3:** materiały promocyjne przedstawione w hiszpańskim magazynie (z odpowiednim tłumaczeniem) z okresu pomiędzy styczniem i kwietniem 2014 r. odnoszące się do pokryć podłogowych i sygnowanych znakiem



- **Dowody 4:** broszury i plakaty promocyjne sygnowane znakiem



i



- przedstawiające zalety produktów. Przedstawiono w nich również stronę internetową [www.tflooring.com](http://www.tflooring.com). Ilustracje pokazują produkty odnoszące się do pokryć podłogowych.

Zgłaszający zakwestionował ww. dowody, stwierdzając, że:

- zaprezentowane powyżej katalogi przedstawiają m.in. towary, które mają dotyczyć pokryć podłogowych stosowanych w domach mieszkalnych, ale że nie mają one zastosowania przemysłowego, a także nie są one przeznaczone do celów sportowych, tzn. takich, o które wnioskował zgłaszający;
- zaprezentowane powyżej faktury mają się odnosić do bardzo niewielkiej liczby produktów, a część z nich dotyczy obszaru geograficznego innego niż Hiszpania, a także, że dotyczą one okresu po dacie 25 sierpnia 2013 r., tzn. ich data wykracza poza badany okres;
- tylko jedna zaprezentowana faktura odnosi się do relewanego okresu i dotyczy tylko 5 towarów za łączną kwotę jedynie 35 euro;
- pewna część materiałów promocyjnych dotyczy okresu po dacie 25 sierpnia 2013 r., tzn. wykracza poza badany okres;
- na zaprezentowanych broszurach i plakatach promujących wcześniejszy znak nie ma informacji o ich dacie, a także nie wiadomo, czy dotyczą one relewanego rejonu geograficznego (Hiszpanii).

W okresie późniejszym, dnia 28 marca 2018 r. wnoszący sprzeciw (przekraczając tym samym wyznaczony przez EUIPO termin) wniósł do sprawy dodatkowe

dowody – dokładniej opisane w decyzjach EUIPO, a mianowicie:

- **Dowody 5:** katalogi z roku 2010 przedstawiające pokrycia podłogowe sygnowane znakiem



- **Dowody 6:** informacje promocyjne pokryć podłogowych z okazji 20-lecia istnienia marki „T-FLOORING” sygnowane tym znakiem.

Odnosząc się do tych argumentów, zgłaszający poinformował, że jego zdaniem ww. dowody nie mają wystarczającej wartości dowodowej, i wskazał, że z tego powodu wnoszący sprzeciw w późniejszym terminie – 28 marca 2018 r. – zdecydował się nadać dodatkowe dowody [co zdaniem zgłaszającego było niedopuszczalne] mające świadczyć o rzeczywistym używaniu znaku wcześniejszego T-FLOORING [należy podkreślić w tym miejscu, że EUIPO pojęło decyzję o ich dopuszczeniu].

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (dalej nazwany „EUIPO”) w decyzji z dnia 24 lipca 2018 r. stwierdził, że wykazano w przedmiotowej sprawie rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku towarowego, a także, że w niniejszej sprawie istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do wszystkich towarów zgłoszonych do ochrony (EUIPO uwzględniło sprzeciw w całości).

Dnia 24 listopada 2018 r. zgłaszający złożył wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do drugiej instancji EUIPO (Czwarta Izba Odwoławcza), domagając się oddalenia sprzeciwu w całości. Zgłaszający powtórzył m.in., że przedstawione w sprawie dowody są niewystarczające, a także, że nie miał on możliwości odniesienia się do dowodów wniesionych po terminie. Wskazał również, że towary sygnowane przeciwstawnymi znakami nie są identyczne.

Decyzją z dnia 20 maja 2019 r. (dalej nazwaną „decyzją EUIPO”) EUIPO utrzymał decyzję Wydziału Sprzeciwów (I instancja EUIPO) o uznaniu sprzeciwu za zasadny. EUIPO, rozpatrując wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, stwierdził (II instancja EUIPO), że: 1) wnoszący sprzeciw przedstawił wystarczające dowody na rzeczywiste używanie zarejestrowanego znaku towarowego (w tym, że dowody dodatkowe

nadesłane w późniejszym okresie mogły zostać dopuszczone do sprawy). Zdaniem EUIPO dotyczyły one wymaganego obszaru geograficznego, relewantnego okresu, tego samego zakresu przedmiotowego oraz były one używane zgodnie z funkcją znaku towarowego. Stwierdził również, że 2) istnieje ryzyko wprowadzenia w błąd zachodzące pomiędzy porównywanymi znakami z uwagi na identyczność i podobieństwo towarów i jednocześnie podobieństwo samych znaków (w sprawie stwierdzono: średnie podobieństwo wizualne i średnie podobieństwo fonetyczne). Uznano również, że znaki cechują się normalną zdolnością odróżniającą, a także, że różnice występujące pomiędzy znakami są niewystarczające, aby wykluczyć ryzyko wprowadzenia w błąd przynajmniej dla części odbiorców.

Skargą z dnia 29 lipca 2019 r. zgłaszający odwołał się od ww. decyzji EUIPO do Sądu Unii Europejskiej.

Zgłaszający podniósł dwa zarzuty. Pierwszy dotyczył niewystarczającego dowodu rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego w rozumieniu art. 42 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 47 ust. 2 i 3 rozporządzenia 2017/1001), a drugi braku prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd (art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2017/1001).

## Rozstrzygnięcie Sądu

Sąd Unii Europejskiej uznał skargę za zasadną.

Sąd UE zgodził się ze zgłaszającym, że dowody przedstawione w postępowaniu prowadzonym przed EUIPO nie były wystarczające – uznał, że tylko część z nich była właściwa. Odnosząc się do przedstawionych katalogów, Sąd UE stwierdził, że dotyczyły one bardzo krótkiego okresu (jedynie 2 miesiące), a także, że ich sprzedaż była bardzo niska (3 katalogi za cenę 45 euro oraz 30 katalogów za cenę 58 euro). W odniesieniu do przedstawionych faktur sprzedaży stwierdzono, że tylko niektóre z nich dotyczyły badanego 5-letniego okresu, a także, że dokumentowały one bardzo niski wolumen sprzedaży produktów. Część wyżej wymienionej sprzedaży miała również dotyczyć nie „pokryć podłogowych”, ale części uzupełniających do nich oraz sprzedaży ww. katalogów. Z dowodów tych miało wynikać także, że towary oferowane na rynku posiadały bardzo niską cenę, a sama sprzedaż nie była sprzedażą regularną. Faktury odnoszące się do sprzedaży „pokryć podłogowych” miały wolumen sprzedaży w wysokości jedynie 15 produktów za łączną kwotę sięgającą zaledwie 72 euro w przeciągu 8 miesięcy. Na podstawie wyżej

wymienionej obserwacji Sąd UE obalił twierdzenie EUIPO, że sprzedaż towarów była regularna i trwała przez cały badany 5-letni okres używania znaku. Dalej, odnosząc się do zaprezentowanych przez wnoszącego sprzeciw *materiałów reklamowych*, Sąd UE stwierdził, że dowody te zostały wniesione przynajmniej 8 miesięcy po dacie 25 sierpnia 2013 r., tzn. dacie zamykającej badany 5-letni okres, w którym należało wykazać używanie znaku, i z tych powodów nie mógł wziąć tych materiałów pod uwagę. W odniesieniu do *broszur i plakatów* Sąd UE stwierdził, że służyły one jedynie do wewnętrznego, technicznego użytku firmy i nie były one wprowadzone na rynek. Zauważył, że dowody te nie miały również żadnych dat. Odnosząc się do tzw. *materiałów dodatkowych*, które miały wpłynąć do sprawy w okresie późniejszym niż ustalony przez EUIPO okres prekluzyjny, Sąd UE stwierdził, że EUIPO mogło na zasadach dobrowolnej ocenić dopuścić takie dowody do postępowania, jeżeli mogą one być istotne dla sprawy. Uznano bowiem, że dodatkowe dowody były powiązane z tymi wniesionymi w wyznaczonym przez EUIPO terminie, a także, że te ostatnie (wniesione w terminie) były niezbędne do prawidłowego rozstrzygnięcia niniejszej sprawy. Niemniej jednak Sąd UE stwierdził, że dodatkowe *materiały promocyjne i katalogi* dotyczyły bardzo krótkiej części okresu badanego, tj. pierwszych miesięcy 2008 r., a także, że trudno było na ich podstawie ustalić, jaki był zakres ich dystrybucji.

Dokonując podsumowania, Sąd UE stwierdził, że nie można było na podstawie ww. dowodów uznać rzeczywistego używania wcześniejszego znaku zarejestrowanego. Wskazując na bardzo mały wolumen sprzedaży, Sąd UE zauważył, że „pokrycia podłogowe” są standardowymi towarami i nie powinno [w przypadku rzeczywistego używania wcześniejszego znaku] być problemem wykazanie większej liczby faktur wystawionych na przestrzeni całego 5-letniego badanego okresu. W tym miejscu Sąd UE powołał się na powszechnie przyjętą zasadę:

„Im mniejsza wielkość handlowa wykorzystania znaku, tym bardziej konieczne jest, aby strona wnosząca sprzeciw przedstawiła dodatkowe dowody w celu rozwiania ewentualnych wątpliwości co do jego prawdziwości” (wyrok z dnia 8 lipca 2004 r., HIPOVITON, T-334/01, EU: T: 2004: 223, pkt 37).

W wyniku powyższego Sąd UE nie ocenił drugiego zarzutu.

W konsekwencji Sąd UE utrzymał skargę w całości i anulował decyzję EUIPO.

## Komentarz Urzędu

Urząd Patentowy RP ocenił, że przedstawiony powyżej wyrok nie stanowi odstępstwa od dotychczasowej linii orzeczniczej Sądu Unii Europejskiej. W przedmiotowej sprawie nie było konieczności wniesienia odwołania przez stronę polską, gdyż polskie ustawodawstwo i praktyka krajowa są ukształtowane zbieżnie z kierunkiem wytyczonym przez Sąd Unii Europejskiej.

Urząd Patentowy RP przypomina również, że w postępowaniu sprzeciwowym prowadzonym przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku wniesienia wobec zgłoszonego znaku towarowego sprzeciwu Urząd na podstawie art. 152<sup>19</sup> ust. 3 ustawy Prawo własności przemysłowej (dalej nazywanej „pwp”) „po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, (...) wzywa zgłaszającego do udzielenia odpowiedzi na sprzeciw w wyznaczonym terminie. W odpowiedzi na sprzeciw zgłaszający przedstawia zarzuty oraz przytacza wszystkie okoliczności faktyczne i dowody na ich poparcie”.

Dalej, zgodnie z art. 152<sup>19</sup> ust. 4 pwp w terminie, o którym mowa w ust. 3, zgłaszający „może podnieść zarzut nieużywania wcześniejszego znaku towarowego w sposób rzeczywisty w ciągu nieprzerwanego okresu 5 lat przed datą dokonania zgłoszenia znaku towarowego będącego przedmiotem sprzeciwu dla towarów objętych sprzeciwem, chyba że istnieją ważne powody tego nieużywania lub nie upłynął okres 5 lat od daty zarejestrowania wcześniejszego znaku. W przypadku uznania zarzutu za zasadny, Urząd Patentowy oddala sprzeciw”.

**Uwaga:** tylko w tym terminie zgłaszający może podnieść „zarzut rzeczywistego nieużywania” znaku wcześniejszego. W późniejszym terminie nie będzie to już możliwe.

Dalej, zgodnie z art. 152<sup>19</sup> ust. 5 pwp „Urząd Patentowy przekazuje wnoszącemu sprzeciw odpowiedź na sprzeciw oraz wyznacza mu termin na zajęcie stanowiska i uzupełnienie dowodów”.

**Uwaga:** wnoszący sprzeciw jedynie w tym terminie ma możliwość przedstawienia dowodów potwierdzających rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku.

Należy również podkreślić, że wszystkie powyżej przedstawione terminy są terminami prekluzyjnymi i nie można ich przedłużyć.



# Sądy własności intelektualnej

## Aleksandra Jabłońska

radca prawny, Gabinet Prezesa UPRP

### 1 lipca 2020 r. weszła w życie nowelizacja k.p.c. wprowadzająca odrębne postępowanie w sprawach własności intelektualnej.

Ustawa o tzw. sądach własności intelektualnej wprowadziła do polskiego wymiaru sprawiedliwości sądy wyspecjalizowane we własności intelektualnej oraz odrębne postępowanie w tym zakresie. Skupienie spraw w kilku sądach pozwoli na specjalizację sędziów, wypracowanie jednolitego orzecznictwa, wpłynie korzystnie na pewność prawa, a także przyspieszy procedowanie.

Sprawami własności intelektualnej są sprawy o ochronę praw autorskich i praw pokrewnych, praw własności przemysłowej, innych praw na dobrach niematerialnych oraz sprawy o zapobieganie nieuczciwej konkurencji i jej zwalczanie. Do spraw własności intelektualnej zakwalifikowano również sprawy o ochronę dóbr osobistych w zakresie, w jakim dotyczą one komercyjnego wykorzystania dobra osobistego, np. w celu indywidualizacji przedsiębiorcy, a także działalności naukowej lub wynalazczej. Sprawy te należą do właściwości sądów okręgowych, przy czym ich rozpatrywanie powierzono pięciu sądom okręgowym (Gdańsk, Katowice, Lublin, Poznań i Warszawa) oraz dwóm sądom apelacyjnym (Warszawa i Poznań). Powołano także „sąd techniczny”, tj. Sąd Okręgowy w Warszawie, który jest wyłącznie właściwy w sprawach własności intelektualnej dotyczących programów komputerowych, wynalazków, wzorów użytkowych, topografii układów scalonych, odmian roślin oraz tajemnic przedsiębiorstwa o charakterze technicznym.

Pozytywnie należy ocenić przepisy dotyczące postępowania w sprawach własności intelektualnej, które przewiduje szereg szczególnych instytucji, tj. zabezpieczenie środka dowodowego, wyjawienie lub wydanie środka dowodowego oraz tzw. roszczenie informacyjne, których dotychczasową regulację

krytykowano. Przyjęte przepisy w jednolity i bardziej adekwatny niż dotąd sposób regulują rozwiązania umożliwiające uprawnionemu z praw własności intelektualnej uzyskanie informacji o faktach dotyczących naruszeń i przygotowanie podstawy faktycznej powództwa. Źródłem tych rozwiązań jest dyrektywa 2004/48/WE w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej.

Korzystnym jest także wprowadzenie dwóch powództw szczególnych. Dopuszczono wytoczenie powództwa wzajemnego w sprawach o naruszenie prawa do znaku towarowego lub wzoru przemysłowego, jeżeli obejmuje ono żądanie unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia prawa wyłącznego. Jak dotąd sąd cywilny mógł orzec jedynie o unieważnieniu lub stwierdzeniu wygaśnięcia unijnego znaku towarowego lub wzoru, w pozostałym zakresie wyłącznie właściwy był Urząd Patentowy. Wprowadzone rozwiązanie będzie użyteczne dla przedsiębiorców, gdyż może przyspieszyć postępowanie w danej sprawie, jednakże nadal będzie możliwość wybrania procedowania przed Urzędem. Drugim szczególnym powództwem jest powództwo o ustalenie, że podjęte lub zamierzone czynności nie stanowią naruszenia patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji. Rozwiązanie to uzupełnia dotychczasową regulację art. 189 k.p.c., w tym określa, kiedy istnieje interes prawny w wytoczeniu powództwa. Wyrok będzie rozstrzygał, w jakim zakresie oznaczone czynności powoda nie naruszają praw wyłącznych pozwanego. Pozwoli to zapobiec ponoszeniu kosztów poprzedzających proces inwestycyjny, które mogą okazać się bezużyteczne z uwagi na naruszenie cudzego patentu czy innego prawa wyłącznego.

Aprobowano należy również ocenić wprowadzenie jako zasady obowiązkowego zastępstwa przez zawodowego pełnomocnika. Jest to uzasadnione zarówno złożonością spraw z tego zakresu, jak i potrzebą szybkości postępowania.

# Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej

## Jolanta Kurowska

naczelnik wydziału,  
Departament Zbiorów Literatury Patentowej UPRP

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej (KSAP) prowadzi międzynarodowy program podnoszenia kompetencji zarządczych kadry średniego szczebla w instytucjach administracji publicznej realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Mogą w nim wziąć udział naczelnicy wydziałów, zastępcy dyrektorów departamentów i innych jednostek oraz osoby zarządzające projektami. Program kształcenia ma na celu poszerzenie wiedzy i rozwinięcie umiejętności uczestników w zakresie zarządzania.

W programie ma docelowo wziąć udział 120 osób podzielonych na sześć grup. Uczestnicy dwóch pierwszych grup ukończyli kształcenie w marcu tego roku. W związku z epidemią COVID-19 harmonogram zajęć dla czterech pozostałych grup został zmieniony, przewidziano także możliwość prowadzenia części zajęć on-line. Realizacja programu kształcenia dla grup trzeciej i czwartej rozpocznie się zatem na jesieni tego roku, zaś dla dwóch ostatnich – w maju 2021 roku. Cały program ma się zakończyć pod koniec 2021 roku.

Uczestnicy programu na początku i na końcu kształcenia biorą udział w badaniu Development Centre mającym na celu ocenę





Główny budynek Narodowego Uniwersytetu Służby Publicznej (NUPS) w Budapeszcie

posiadanych kompetencji menedżerskich. Zadania w czasie obu sesji są wykonywane indywidualnie, w parach oraz w grupach. Po każdym Development Centre przewidziane są dla uczestników indywidualne spotkania coachingowe, w czasie których można omówić uzyskane wyniki i zaplanować dalsze działania rozwojowe.

Sesje szkoleniowe w ramach programu kształcenia organizowane są w Warszawie przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej, w Helsinkach przez Fiński Instytut Zarządzania Publicznego (HAUS) oraz w Budapeszcie przez Narodowy Uniwersytet Służby Publicznej (NUPS). Tematyka zajęć obejmuje budowanie zespołu, zarządzanie zespołem, motywowanie i angażowanie pracowników, przywództwo, zarządzanie zmianą, skuteczną komunikację, wystąpienia publiczne, marketing i PR, wyszukiwanie informacji, zarządzanie projektami itp. Większość zajęć prowadzona jest w formie warsztatów umożliwiających przećwiczenie rozwijanych umiejętności oraz uczenie się od siebie nawzajem.

Warsztaty zorganizowane w ramach programu dla pierwszych dwóch grup pomagały uczestnikom w integracji, a także opanowywaniu i ćwiczeniu nowych umiejętności. Często przybierały one też formę wspólnej zabawy, gdy na przykład trzeba było osiągnąć wyznaczony cel z zastąpionymi oczami lub kreatywnie wykorzystać dostępne przedmioty zgodnie z metodą Design Thinking. Prowadzący zachęcali również uczestników do wychodzenia z własnej strefy komfortu, stawiając przed nimi różne wyzwania, takie jak wystąpienia indywidualne przed grupą czy przed kamerą. Na zakończenie programu zorganizowano także sesję podsumowującą w formule Open Space



Budynek w Helsinkach, w którym mieści się Fiński Instytut Zarządzania Publicznego (HAUS)

Technology dla obu grup łącznie, która umożliwiła uczestnikom wymianę doświadczeń i prowadzenie dyskusji na zgłoszone tematy.

Zajęcia prowadzone były przez wykładowców uniwersyteckich, trenerów biznesu, coachów, aktorów itp. Największe wrażenie na uczestnikach zrobiły zajęcia z Brianem Cawleyem i Krisztiánem Hegyim w czasie sesji w Budapeszcie dotyczące przywództwa, motywacji oraz integralnego zarządzania sobą i swoim rozwojem.

Rekrutacja do dwóch ostatnich grup rozpocznie się w styczniu 2021 roku, zaś zajęcia będą się odbywać od maja do grudnia 2021 roku. Warto wziąć udział w tym programie, by poszerzyć swoją wiedzę, rozwijając swoje kompetencje i poznać ciekawych ludzi.

Szczegółowe informacje na temat programu kształcenia, harmonogramu zajęć i rekrutacji dostępne są na stronie:

[www.akademiazarzadzania.ksap.gov.pl](http://www.akademiazarzadzania.ksap.gov.pl)

Zdjęcia: Jolanta Kurowska

# Własność intelektualna w Twojej szkole

## – kontynuacja projektu edukacyjnego Urzędu Patentowego RP

**Marek Gozdera**

naczelnik wydziału, Departament Promocji i Wspierania Innowacyjności UPRP

We wrześniu rozpoczął się nowy rok szkolny, a wraz z nim ruszyła kolejna edycja projektu edukacyjnego Urzędu Patentowego „Własność intelektualna w Twojej szkole”. Rok temu, we wrześniu 2019 r., dotychczasowi uczestnicy mieli okazję wziąć udział w dwudniowym szkoleniu poświęconym własności intelektualnej i rozwijaniu kompetencji pedagogicznych (m.in. organizacja wydarzeń szkolnych i międzyszkolnych, np. konkursów). Pod koniec zeszłego i na początku tego roku przedstawiciele Urzędu Patentowego na zaproszenie nauczycieli uczestniczących w projekcie odwiedzili wiele placówek edukacyjnych w całym kraju.

Powyższy projekt objęty został patronatem honorowym Ministerstwa Edukacji Narodowej, a rolę partnerów projektu odgrywają: Fundacja Zaawansowanych Technologii, Fundacja JWP i Fundacja Nowoczesna Polska. Warto również nadmienić, że sam projekt realizowany jest dzięki wsparciu Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Do dalszych działań szczególnie motywuje nas zaangażowanie nauczycieli i uczniów będących głównymi adresatami projektu. Projekt Urzędu zyskał również spore zainteresowanie w prowadzonej przez EUIPO sieci współpracy urzędów ds. własności intelektualnej oraz ministerstw edukacji pod nazwą „IP in Education”. W najbliższym czasie planujemy wydanie naszej zeszłorocznej broszury w tłumaczeniu na język angielski. Dzięki temu będziemy mogli znacząco powiększyć grono odbiorców naszych materiałów edukacyjnych oraz promować nasz projekt wśród instytucji zagranicznych, co cieszy nas tym bardziej, że dotychczasowa broszura projektowa była na życzenie uczestników projektu (nauczycieli i ich uczniów) wielokrotnie wznawiana i wysyłana do szkół.

W ramach projektu nauczyciele mają także możliwość uzyskania profesjonalnego wsparcia w organizacji wydarzeń związanych z ochroną własności intelektualnej. Niestety wybuch pandemii pokrzyżował wiele naszych planów. Wiele aktywności uczniowskich,

konkursów i festiwali zaplanowanych zostało zwyczajowo na wiosnę 2020 r., jednakże nasze wizyty w szkołach musiały zostać odwołane. W tym roku nie odbędzie się również dwudniowe szkolenie stacjonarne, tak jak to było w ubiegłym roku. Na szczęście to jednak koniec złych wiadomości, a teraz już same dobre.

W miejsce wizyt w szkołach w ramach projektu udało nam się wiosną bieżącego roku zorganizować dla uczestników trzy webinaria. Pierwsze odbyło się 16 kwietnia, prowadził je dr Piotr Zakrzewski, Zastępca Prezesa Urzędu Patentowego RP, i nosiło tytuł: „Jesteś zwycięzcą! No dobrze i co dalej? – o zarządzaniu i przywództwie nie tylko w czasach kryzysu”. Kolejne, pt. „Innowacje i kreatywność w codziennych przykładach”, poprowadził Piotr Wiatrowski, główny specjalista w Departamencie Promocji i Wspierania Innowacyjności. Trzecie natomiast prowadzone było w formie wywiadu z Filipem Wylęgałą, młodym wynalazcą i laureatem konkursu E(x)plory, wywiad prowadził Radosław Pleskoł, starszy specjalista z Departamentu Promocji i Wspierania Innowacyjności. Mimo znanych nam wszystkim trudności technicznych w każdym z powyższych wydarzeń uczestniczyło kilkadziesiąt osób, wywołując od czasu do czasu również żywe dyskusje na czacie. Podobne wydarzenia planujemy zorganizować jeszcze w tym roku, dlatego serdecznie zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej i mediów społecznościowych, gdzie będziemy zamieszczać informacje na ten temat.

Dodatkowe informacje oraz wszelkie dotychczasowe materiały edukacyjne zrealizowane w ramach projektu dostępne są na stronie:

<https://uprp.gov.pl/pl/wlasnosc-intelektualna-w-twojej-szkole>

Serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkich nauczycieli ze szkół ponadpodstawowych, którzy chcieliby rozwijać twórcze pasje swoich uczniów i wspierać ich w zdobywaniu nowoczesnej i przydatnej wiedzy.









## Glosa aprobująco-krytyczna do wyroku Sądu Unii Europejskiej

(Siódma Izba) z dnia 12 grudnia 2019 r.  
w sprawie T-683/18

## Nina Jankowska

aplikantka rzecznikowska w kancelarii patentowej Patpol

### Komentowana teza wyroku

W glosowanym orzeczeniu Sąd stanął na stanowisku, że symbol marihuany jest sprzeczny z porządkiem publicznym w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. f) i art. 7 ust. 2 rozporządzenia nr 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej, a w konsekwencji znak zawierający taki symbol nie może zostać zarejestrowany.

### Stan faktyczny

W niniejszej sprawie pod osąd Sądowi Unii Europejskiej została poddana decyzja Drugiej Izby Odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) odmawiająca rejestracji unijnego słowno-graficznego znaku towarowego CANNABIS STORE AMSTERDAM (nr 016176968), o następującym przedstawieniu:



Odmowa nastąpiła z uwagi na niespełnienie bezwzględnych wymogów rejestracji, tj. brak zgodności z porządkiem publicznym wymagany w art. 7 ust. 1 lit. f) i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (uprzednio Rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej).

Powyższy znak towarowy został zgłoszony dnia 19 grudnia 2016 r. przez panią Santę Conte, z siedzibą w Neapolu we Włoszech, dla towarów i usług w klasach 30 (wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery; sól, przyprawy i dodatki smakowe; lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety; solone wyroby piekarnicze), 32 (napoje bezalkoholowe; piwo i produkty piwowskie; preparaty do produkcji napojów) i 43 (usługi zaopatrzenia w żywność i napoje)

w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków.

Zgłoszenie zostało odrzucone przez eksperta na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 7 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 7 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001], tj. z powodu braku odróżniającego charakteru znaku towarowego, oraz na podstawie kryterium, zgodnie z którym nie rejestruje się znaków towarowych, „które składają się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek mogących służyć w obrocie do oznaczania rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego lub czasu produkcji towaru lub świadczenia usługi, lub innych właściwości towarów lub usług”. Przepisy te stosuje się bez względu na fakt, że podstawy odmowy rejestracji istnieją tylko w części Unii.

Skarżąca Santa Conte złożyła odwołanie od decyzji eksperta i sprawa została przekazana do rozpatrzenia przez izby odwoławcze.

Na tym etapie nastąpiło rozszerzenie podstaw odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy (izby odwoławcze są uprawnione do podniesienia bezwzględnej podstawy odmowy rejestracji, która nie została wskazana w decyzji eksperta). Druga Izba Odwoławcza decyzją z dnia 31 sierpnia 2018 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją”) oddaliła odwołanie na podstawie art. 7 ust. 1 lit. f) rozporządzenia 2017/1001, uznając, że oznaczenie objęte zgłoszeniem znaku towarowego jest sprzeczne z porządkiem publicznym.

### Stanowisko Sądu

Sąd oddalił skargę Santy Conte, odwołując się do dwóch zarzutów. Pierwszy z nich dotyczył niewłaściwego określenia kręgu odbiorców, drugi – sprzeczności z porządkiem publicznym.

Przed wszystkim Sąd wskazał, że Izba Odwoławcza nie popełniła błędu w określeniu właściwego kręgu odbiorców, i zaaprobował stanowisko, że właściwym kręgiem odbiorców będą nie tylko konsumenci

anglojęzyczni, ale wszyscy konsumenci w Unii, którzy będą zdolni zrozumieć znaczenie określenia „cannabis” powiązanego ze wskazanym elementem graficznym.

W kwestii drugiego zarzutu Sąd podtrzymał stanowisko Izby, że skoro w wielu krajach Unii konsumpcja konopi jest nielegalna, jeżeli produkty z niej pozyskane zawierają THC w stężeniu przekraczającym 0,2% (jest tak np. w Polsce, Bułgarii, Finlandii, we Francji, na Węgrzech, w Irlandii, Słowacji, Szwecji), a słowo „CANNABIS” zastosowane w znaku towarowym oraz elementy graficzne liści konopi zostaną zrozumiane przez większość odbiorców znaku, to zgłoszenie przedmiotowego znaku towarowego jest sprzeczne z porządkiem publicznym w poszczególnych krajach Wspólnoty i wobec tego nie może zostać zarejestrowane.

### Ocena stanowiska Sądu

W ocenie autorki niniejszej glosy komentowana teza Sądu sprowadza się do twierdzenia, że znak towarowy zawierający odniesienie do konopi będzie sprzeczny z porządkiem publicznym na terytorium Unii Europejskiej jako wspólnoty, a w konsekwencji na takie oznaczenie nie można udzielić prawa ochronnego.

Zasadniczo zgadzam się ze stanowiskiem sądu, niemniej jednak przytoczona argumentacja i uzasadnienia nie są w moim mniemaniu wystarczające, a ponadto dotychczasowe rozumienie tych przepisów i praktyka stosowana przez EUIPO są niejednolite.

Ocena trafności tezy wymaga weryfikacji i analizy przytoczonych twierdzeń w uzasadnieniu wyroku.

Po pierwsze, Sąd przychylił się do stanowiska Izby, że przedstawienie graficzne liści konopi indyjskich jest wykorzystywane jako „medialny symbol marihuany, rozumianej jako substancja psychoaktywna pozyskiwana z suszonych kwiatostanów żeńskich roślin konopi indyjskich”. Skarżąca podnosiła, że Izba nie uwzględniła innego powszechnie znanego faktu, a mianowicie okoliczności, że to zawartość THC decyduje o psychotropowym charakterze produktów zawierających konopie indyjskie oraz że marihuana jest pozyskiwana z kwiatów konopi indyjskich, a nie z liści.

Jak ustalono, od określonej zawartości THC, tj. 0,2%, konopie indyjskie stają się substancją nielegalną w wielu państwach Unii, a ponadto substancja ta pochodzi z żeńskich kwiatów konopi indyjskich, a nie z liści (które są przedstawione graficznie w znaku). W uzasadnieniu rozgraniczono zatem konopie

o działaniu psychotropowym i konopie niemające takiego działania, właśnie na podstawie zawartości THC. Niemniej jednak przecież z przedstawienia graficznego nie wynika, czy właściciel znaku chce się odwołać do wyższego, czy niższego poziomu zawartości THC. Ponadto na rynku występują produkty o działaniu niepsychotropowym, posiadające przedstawienie graficzne liścia konopi, powszechnie rozumianego jako liść marihuany [marihuana to susz pozyskiwany z roślin z rodzaju konopi (Cannabis), zawierający substancje psychoaktywne, stosowany głównie w celach rekreacyjnych i leczniczych]. Produkty takie są dostępne także na rynku polskim.

Z treści artykułu z art. 7 ust. 1 lit. f) rozporządzenia 2017/1001 wynika, że nie są rejestrowane znaki towarowe, które są sprzeczne z porządkiem publicznym lub z dobrymi obyczajami. Zgodnie z ust. 2 tego artykułu jego ust. 1 stosuje się bez względu na to, na jakiej części obszaru Unii znak taki byłby uznany za sprzeczny. Z orzecznictwa wynika, że taką część może stanowić nawet pojedyncze państwo członkowskie [zob. wyrok z dnia 20 września 2011 r., Couture Tech/OHIM (Przedstawienie godła Związku Radzieckiego), T-232/10, EU:T:2011:498, pkt 22 i przytoczone tam orzecznictwo].

W omawianym orzeczeniu Sąd przytacza wyroki z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie FICKEN LIQUORS (T-52/13, niepublikowany, EU:T:2013:593, pkt 22) oraz z dnia 11 października 2017 r. w sprawie OSHO (T-670/15, niepublikowany, EU:T:2017:716, pkt 104), w których wskazano, że dla oceny badania podstaw odmowy rejestracji znaku towarowego nie należy ograniczać odbiorców do właściwego kręgu odbiorców, dla których przeznaczone są towary i usługi wskazane w wykazie znaku towarowego, lecz należy wziąć pod uwagę okoliczność, że oznaczenia mogą być szokujące również dla innych osób, które choć nie są zainteresowane wspomnianymi towarami i usługami, będą natrafiać na to oznaczenie w sposób incydentalny w życiu codziennym. W moim mniemaniu pogląd taki jest słuszny i zrozumiały.

W dalszej kolejności organ słusznie wskazał, że wszyscy konsumenci w Unii Europejskiej, bez względu na znajomość języka angielskiego, odczytają znaczenie określenia „cannabis” i powiązanego z nim elementu graficznego.

Bazując na powyższych ustaleniach, konieczne jest także zbadanie, czy na poziomie Unii Europejskiej istnieją jednoznaczne regulacje dotyczące konopi.

Z przeprowadzonych poszukiwań nie wynikało, że obecnie na terenie Unii obowiązują

jednomyślne czy też dominujące tendencje w zakresie legalności używania lub konsumpcji produktów pozyskanych z konopi indyjskich o zawartości THC przekraczającej 0,2%.

W następstwie Sąd przyznał, że Izba słusznie uwzględniła okoliczność, że ustawodawstwo wielu państw członkowskich kwalifikuje konsumpcję konopi jako nielegalną, jeżeli produkty z niej pozyskane zawierają THC w stężeniu przekraczającym 0,2%. Oznaczenia, które mogą być postrzegane jako sprzeczne z porządkiem publicznym lub z dobrymi obyczajami, nie są takie same we wszystkich państwach członkowskich, przede wszystkim ze względów językowych, historycznych, społecznych czy kulturowych [zob. wyrok z dnia 15 marca 2018 r., La Mafia SE SIENTA A LA MESA, T-1/17, EU:T:2018:146, pkt 28 i przytoczone tam orzecznictwo]. Tym samym, w opinii Sądu, Izba Odwoławcza powołała się na ustawodawstwo państw członkowskich zgodnie z orzecznictwem, jako że w kontekście art. 7 ust. 1 lit. f) rozporządzenia 2017/1001 elementy te są brane pod uwagę nie ze względu na ich walor normatywny, ale dlatego, że stanowią faktyczne przesłanki pozwalające ocenić sposób, w jaki właściwy krąg odbiorców znajdujący się w danych państwach członkowskich postrzega sporne oznaczenie [zob. podobnie wyrok z dnia 20 września 2011 r., Przedstawienie godła Związku Radzieckiego, T-232/10, EU:2011:498, pkt 37]. Autorka niniejszej glosy podziela to zapatrywanie w pełni.

Zdaniem skarżącej zwykłe odniesienie do nielegalnego produktu lub bezpośrednio jego wskazanie nie wystarczą bowiem do uznania zgłoszenia znaku towarowego za sprzeczne z porządkiem publicznym, ponieważ sporne oznaczenie musiałoby ponadto wiązać się z nakłanianiem do używania lub konsumpcji nielegalnego produktu odurzającego lub też z trywializacją lub aprobatą takiego używania lub takiej konsumpcji. Izba Odwoławcza z kolei reprezentowała pogląd, że samo określenie „cannabis” odnosi się do środka odurzającego zakazanego w znacznej liczbie państw członkowskich oraz że określenie to oznacza substancję, której ewentualne wykorzystanie terapeutyczne jest przedmiotem dyskusji, wobec czego znak z takim określeniem należy uznać za sprzeczny z prawem.

W dalszej części uzasadnienia w mojej opinii organ słusznie stanął na stanowisku, że umieszczenie w oznaczeniu objętym zgłoszeniem znaku towarowego słów

„cannabis Amsterdam store” będzie postrzegane przez właściwy anglojęzyczny krąg odbiorców jako oznaczające „sklep z konopiami indyjskimi w Amsterdamie”, a przez właściwy nieanglojęzyczny krąg odbiorców – „konopie indyjskie w Amsterdamie”, co w obydwu przypadkach, wzmocnione wizerunkiem liści konopi indyjskich, będącym medialnym symbolem marihuany, stanowi jasną i jednoznaczną aluzję do produktu odurzającego, który jest w takim miejscu sprzedawany. Wspomniany krąg odbiorców mógł zatem oczekiwać, że towary i usługi sprzedawane przez skarżącą odpowiadają towarom i usługom oferowanym przez taki sklep.

Niemniej jednak uważam, że Sąd niestusznie odrzucił argumentację, że przedstawienie graficzne liści konopi było eksploatowane we wszystkich sektorach przemysłu, w tym w sektorze tekstylnym i farmaceutycznym. Z mojego doświadczenia wynika bowiem, że produkty takie są obecne na rynku – np. w postaci kremów do twarzy, których opakowania posiadają przedstawienia graficzne liścia konopi.

Bardzo ważne dla rozpoznania niniejszej sprawy było wskazanie przez Sąd, że skarżąca ma prawo co do istoty utrzymywać, że nie każda sprzeczność z prawem musi stanowić sprzeczność z porządkiem publicznym w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. f) rozporządzenia 2017/1001 w związku z art. 7 ust. 2 tego rozporządzenia. Jak wskazuje organ, konieczne jest bowiem jeszcze, aby ta sprzeczność miała wpływ na interes uważany za podstawowy przez dane państwo członkowskie lub państwa członkowskie zgodnie z ich systemami wartości. Stanowisko to jest przeze mnie podzielane.

Na końcu Sąd odniósł się także do kwestii wcześniejszego orzecznictwa, w tym wskazywanej przez skarżącą decyzji Wydziału Unieważnień EUIPO z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie 2665 C w przedmiocie zgłoszenia do rejestracji oznaczenia COCAINE jako słownego znaku towarowego dla towarów z klas 3, 25 i 32, a w szczególności dla piwa, w której stwierdzono między innymi, że sposób konsumpcji spornych towarów jest istotny dla celów stosowania art. 7 ust. 1 lit. f) rozporządzenia 2017/1001 i że sam skutek dezorientujący lub negatywny wizerunek, które mogą wynikać z postrzegania znaku towarowego, nie mają znaczenia dla ustalenia jego sprzeczności z porządkiem publicznym. W tej kwestii Sąd zaznaczył krótko, że odniesienia do decyzji wydanych przez EUIPO w pierwszej

instancji nie mogą wiązać ani izb odwoławczych, ani tym bardziej Sądu. Częściowo zgadzam się z Sądem, aczkolwiek moje wątpliwości budzi spójność prawa stosowanego przez EUIPO i Sąd.

W moim przekonaniu, analizując niniejszy wyrok, nie sposób jest nie odnieść się do praktyki orzeczniczej EUIPO. Omawiany wyrok jest bowiem przykładem niekonsekwencji orzecznictwa oraz dowodzi niespójności prawa unijnego w zakresie badania przesłanek zdolności rejestracyjnej unijnych znaków towarowych.

Wyrok ten porusza także problem subiektywności oceny przesłanek bezwzględnych rejestracji znaków towarowych, w zależności od percepcji eksperta EUIPO rozpatrującego sprawę. Znane są bowiem przypadki, że pełnomocnicy składają zgłoszenia znaków towarowych w innym języku, aby uniknąć rozpatrywania konkretnej sprawy przez ekspertów władającym danym językiem w sytuacji, gdy znak „jest słaby”, czyli na przykład posiada słabą zdolność odróżniającą. EUIPO jako organ powinny charakteryzować jednolite poglądy na konkretne kwestie i jednolite orzecznictwo.

W praktyce nie jest to jednak zadanie łatwe, ponieważ urząd składa się z ekspertów z każdego kraju członkowskiego, którzy mogą mieć zróżnicowane sposoby rozumienia przepisów i różne doświadczenia, które podświadomie wpływają na dokonywanie pewnych ocen podczas przeprowadzania badania znaku towarowego – nawet przy zachowaniu należytej staranności. Subiektywizm w badaniu znaku towarowego odgrywa znaczącą rolę, gdyż w przypadku, gdy jeden ekspert stwierdzi występowanie podstaw do odmowy zgłoszenia, inny może przekazać znak do publikacji. W przypadku pojawienia się uwag eksperta to na zgłaszającym ciąży obowiązek wykazania, że znak spełnia kryteria bezwzględne. We wskazanym przykładzie taki znak zostanie zarejestrowany dopiero, gdy ekspert uzna argumentację zgłaszającego za przekonującą. Tymczasem wśród profesjonalnych pełnomocników występujących przed Urzędem UE ds. Własności Intelektualnej dominuje pogląd, że badanie znaków przeprowadzone przez ekspertów niemieckich cechuje się surowością oraz że eksperci włoskiego czy hiszpańskiego pochodzenia mają łagodniejsze podejście.

Kontrowersje budzi także fakt, że EUIPO dopuścił do rejestracji inny znak towarowy zgłoszony przez panią Santę Conte, a mianowicie znak nr 017886292 o następującym przedstawieniu:



Na znak ten zostało udzielone prawo ochronne z dniem 21 grudnia 2019 r. (więc w niedługim czasie po wydaniu wyroku Sądu), a świadectwo rejestracji tego znaku w klasie 35 (dla usług pomocy w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzania i administrowania działalnością gospodarczą) zostało wydane dnia 6 stycznia 2020 r.

Czy zdaniem EUIPO znak o nr 017886292 nie jest sprzeczny z porządkiem publicznym, a znak nr 016176968 już stoi w sprzeczności z prawem?

Przykładów rejestracji unijnych znaków towarowych z wizerunkiem konopi lub oznaczeniami słownymi „cannabis” bądź „marihuana” znajdziemy wiele. Przykładowo – dlaczego zdaniem EUIPO poniższe znaki towarowe nie są już sprzeczne z porządkiem publicznym?



Nr 009784737  
Klasy: 32, 33, 35  
Data rejestracji: 15.09.2011





Nr 018088169  
Klasy: 3  
Data rejestracji: 23.11.2019



Nr 011347325  
Klasy: 16, 28, 41  
Data rejestracji: 19.04.2013



Nr 017947092  
Klasy: 3  
Data rejestracji: 20.12.2018



Nr 017948093  
Klasy: 1, 2, 3, 5, 31, 32, 33, 34  
Data rejestracji: 9.01.2019



Nr 018085800  
Klasy: 9, 16, 38, 41, 42, 44  
Data rejestracji: 23.01.2020

## Well's Wild Cannabis

Nr 018124087  
Klasy: 3  
Data rejestracji: 21.02.2020



Nr 018152086  
Klasy: 3, 5, 35  
Data rejestracji: 10.03.2020

Wszystkie wyżej wskazane znaki towarowe są chronione ważnymi prawami wyłącznymi.

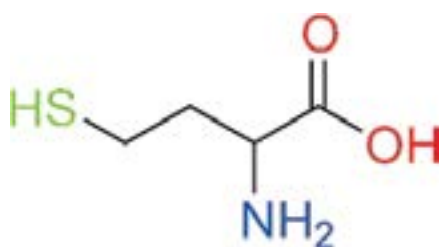
Warto także zauważyć, że część z wyżej wskazanych znaków została zarejestrowana już po wydaniu omawianego orzeczenia.

Moim zdaniem, powyższa analiza i omawiane orzeczenie dowodzą niespójności oraz braku jednolitości prawa Unii Europejskiej i jego stosowania przez organy Unii Europejskiej. Niniejsze przykłady pokazują także, że otwarte pozostają pytania o stosowanie się EUIPO do wyroków Sądu oraz kwestie słuszności i sprawiedliwości społecznej. Dlaczego bowiem jeden podmiot może uzyskać prawo ochronne na znak towarowy zawierający przedstawienie liści konopi, a inny nie? Niniejsze rozważania prowadzą do wniosku, że istniejący kształt instytucji znaku towarowego Unii Europejskiej jest niespójny systemowo.

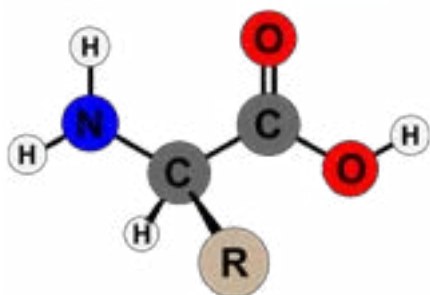
# Homocysteina – niebezpieczna dla serca mała cząsteczka

## Andrzej Jurkiewicz

ekspert, Departament Badań Patentowych UPRP



Rys. 1 Wzór strukturalny homocysteiny (Wikipedia)



Rys. 2. Ogólny wzór strukturalny aminokwasów (Wikipedia)

Choroby układu krążenia powodują około połowę zgonów w krajach o wysokim stopniu rozwoju cywilizacyjnego. Od wielu dekad uważa się, że jednym z najważniejszych czynników wpływających na stan serca i naczyń krwionośnych jest właściwa dieta oraz utrzymywanie odpowiedniego poziomu substancji mogących mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie tych organów i tkanek. Do końca XX w. za najgroźniejsze dla układu sercowo-naczyniowego grupy substancji uważano cholesterol oraz trójglicerydy, a ich wysokie poziomy w organizmie wiązano przede wszystkim z nadmiernym spożywaniem tłuszczów zwierzęcych. Od kilku lat naukowcy i lekarze zaczęli zwracać coraz baczniejszą uwagę na z pozoru niczym nie wyróżniający się związek chemiczny z grupy aminokwasów – homocysteinę (rys. 1).

### Czym jest homocysteina

Nasza dieta składa się z trzech rodzajów składników odżywczych: węglowodanów, tłuszczów i białek. W wyniku przemian metabolicznych w naszych organizmach są one przekształcane w tysiące najróżniejszych substancji o wszechstronnym działaniu we wszystkich narządach, tkankach i komórkach. Najprościej mówiąc, węglowodany przede wszystkim dają nam niezbędną do funkcjonowania energię, a tłuszcze są składnikiem zapasowym używanym w trakcie zwiększonego wysiłku fizycznego, ale także umysłowego.

Z kolei przemiany metaboliczne białek będących głównymi i niezbędnymi składnikami budulcowymi naszego ciała prowadzą do ich rozpadu na aminokwasy – substancje, które z chemicznego i biologicznego punktu widzenia zawierają dwie niezwykle istotne grupy – aminową NH<sub>2</sub> oraz karboksylową COOH (rys. 2). W przyrodzie występuje ponad 20 różnych rodzajów aminokwasów, a wśród nich 2 zawierające w swojej strukturze atom siarki – cysteina i metionina. Obie substancje w odróżnieniu od innych aminokwasów nie mogą być zsyntezowane w organizmie – muszą zatem zostać dostarczone wraz z pokarmem. Ich głównym źródłem dla człowieka są takie produkty jak mięso, jaja, mleko oraz zboża.



Fot. 1. Warzywa kapustne – cenne źródło kwasu foliowego, niezbędnego w prawidłowym utrzymaniu poziomu homocysteiny (Wikipedia)

I właśnie jeden z produktów przemian metabolicznych metioniny – homocysteina (oznaczana skrótowo Hcy), zwrócił uwagę badaczy. Jego zwiększone stężenie pojawiało się często u osób ze zmianami w układzie sercowo-naczyniowym. Obecnie istnieje zgoda, że podwyższone stężenie homocysteiny jest ważnym, choć oczywiście nie jedynym, czynnikiem powodującym powstanie i rozwój takich chorób jak: choroba wieńcowa, zawał serca, miażdżycę, udar mózgu czy zakrzepica żylna.

Homocysteina powoduje niszczenie naczyń krwionośnych i hamuje ich regenerację, co w konsekwencji prowadzi do zmian w ich budowie i funkcjonowaniu. Przy wysokim stężeniu we krwi Hcy prowadzi do znacznych uszkodzeń nabłonka naczyń krwionośnych, zwiększając tym samym ryzyko wystąpienia zakrzepów.

### **Jak badać poziom homocysteiny i zapobiegać jej szkodliwemu działaniu**

Przyjmuje się, że bezpieczny poziom tego związku waha się w zakresie 5–15 mikromoli/l, jednak według niektórych publikacji podwyższenie poziomu Hcy do 11–13 mikromoli/l może już prowadzić do uszkodzenia komórek nabłonka wyściełającego naczynia krwionośne. Stężenie powyżej 15 mikromoli/l nosi nazwę hiperhomocysteinemii. Badanie poziomu

homocysteiny wykonuje się przede wszystkim u osób ze stwierdzonymi chorobami układu krążenia, a polega ono na pobraniu krwi żyłnej po minimum 12-godzinnej głodówce. Wydaje się, że powodem podwyższonego poziomu tego związku są niedobory kwasu foliowego lub witamin z grupy B oraz czynniki genetyczne powodujące upośledzenie przemian biochemicznych homocysteiny. Na szczęście od kilku lat dostępne są także testy genetyczne pozwalające na ocenę ryzyka zapadalności na podwyższony poziom Hcy. Przy braku skłonności genetycznych podstawowym czynnikiem korygującym niebezpieczny dla zdrowia poziom homocysteiny jest suplementacja kwasem foliowym oraz witaminami z grupy B.

Kwas foliowy ma decydujący wpływ na proces remetylacji homocysteiny do metioniny, czyli zamiany atomu wodoru przy atomie siarki na grupę metylową  $\text{CH}_3$ . Jego bogatym źródłem są warzywa takie jak szpinak, wszelkie rodzaje roślin kapustnych i nać pietruszki (fot. 1). Witaminy B6 i B12 wpływają na procesy usuwania Hcy z organizmu, a ich bogatym źródłem są mięso, podroby i rośliny strączkowe.

Warto pamiętać, że dbałość o nasz układ sercowo-naczyniowy powinna obejmować nie tylko regularne kontrolowanie stanu organizmu, ale także ograniczenie złych nawyków żywieniowych, częstą aktywność ruchową i unikanie szkodliwych używek.

# Kto sfinansuje rosnący rynek innowacji i wynalazków w czasie pandemii?

**Piotr Brylski**

radca prezesa, Gabinet Prezesa UPRP

W trzecim kwartale 2020 r. Polska i świat wciąż borykają się z ekonomicznymi i społecznymi konsekwencjami pandemii. Teraz bardziej niż kiedykolwiek innowacje są najlepszym remedium na przezwycięzenie kryzysu gospodarczego. Przed państwem polskim stoi znacząca szansa moderowania inwestycji w krajową własność intelektualną, w tym przemysłową, zaś sam proces może przebiegać przy aktywnym udziale Urzędu Patentowego RP – tak jak w innych krajach pomocne będą zasoby i wiedza ekspercka urzędów ds. własności intelektualnej.

Kraj z takim potencjałem innowacyjnym jak Polska, z systemem zarządzania własnością intelektualną oraz przemyślanym, skorygowanym systemem finansowania innowacji może wykorzystać kryzys do skrócenia dystansu do czołowych gospodarek świata. Czas pandemii to okres zwiększonych prac nad innowacjami, co widać także w rosnącej liczbie zgłoszeń do Urzędu Patentowego RP. Kto zatem sfinansuje innowacje potrzebne nam wszystkim?

Pandemia ujawniła wiele faktów o gospodarce i innowacjach, inne nam po prostu lepiej uświadomiła. Zdaniem wielu specjalistów przyspieszyła i tak czekające nas zmiany o co najmniej 5, a może nawet o 25 lat. Pokazała także, że prace badawczo-rozwojowe związane ze zdrowiem oraz innowacjami w systemie opieki zdrowotnej nie są luksusem, ale koniecznością. W nadchodzących latach zmieni się struktura zasobów finansowych – publicznych i prywatnych, zaś awersja do ryzyka będzie silna. Polska oraz inne kraje będą miały trudności w inwestowaniu w innowacje. Przed nami prawdopodobnie nieczęste zjawisko wzrostu innowacji i jednoczesnych perturbacji finansowych.

Kluczowym zagadnieniem jest także to, w jaki sposób skutki gospodarcze kryzysu spowodowanego pandemią choroby COVID-19 wpłyną na startupy oraz kapitał wysokiego ryzyka i inne tradycyjne źródła finansowania innowacji. Wiele rządów przygotowuje pakiety pomocy doraźnej, aby złagodzić konsekwencje blokady

i stawić czoła zbliżającej się recesji. Eksperci radzą jednak, aby w kolejnych turach wsparcia ustalić priority, a następnie zwiększyć pomoc dla innowacji, szczególnie dla mniejszych przedsiębiorstw i startupów, które borykają się z przeszkodami w dostępie do pakietów ratunkowych.

W zasadzie odkąd istniały innowacje, podmioty (zwłaszcza publiczne) za główny cel ich wspierania uznawały tworzenie stabilnych i dostępnych mechanizmów finansowania, ponieważ finansowanie wpływało na wszystkie etapy cyklu innowacji – od pomysłu do komercjalizacji i ekspansji – i ostatecznie zapewniało długoterminową stabilność biznesu. Tak jest również w Polsce, gdzie od jakiegoś czasu coraz intensywniejsze są działania takich podmiotów jak Polski Fundusz Rozwoju, Agencja Rozwoju Przemysłu czy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości lub spółki Skarbu Państwa. Jeszcze przed kryzysem powstało wiele nowych podmiotów wspierających fundusze majątkowe czy organizacje non profit. Innowacyjne mechanizmy, takie jak *corporate venture*, platformy rynkowe dla własności intelektualnej, finansowanie społecznościami czy fintech, to rozwiązania, które także były obecne już przed pandemią i zapewne nie znikną, choć ważnymi sponsorami innowacji wciąż pozostają systemy wsparcia publicznego.

Brak źródeł finansowania może wywołać niepokój inwestorów i zahamować inwestowanie w innowacje – szczególnie, gdy ryzyko technologiczne związane z innowacją jest wysokie. Rynek finansowy nadal wymaga wzmocnienia również w sytuacji, gdy przedsiębiorcy posiadają jako zabezpieczenie tylko wartości niematerialne. Dlatego dziś wynalazcy i innowatorzy mają coraz szersze spektrum mechanizmów finansowania, w tym od szeregu nowych podmiotów, takich jak organizacje non profit, państwowe fundusze majątkowe, inwestorzy prywatni:

- tradycyjne mechanizmy finansowania innowacji obejmują publiczne systemy wsparcia, inwestycje w innowacje specyficzne dla firm oraz rynkowe mechanizmy ukierunkowane w szczególności na innowacje, takie jak pożyczki, *private equity* i *venture capital* (VC);
- nowe mechanizmy obejmują przedsięwzięcia korporacyjne, platformy handlu prawami wyłącznymi, mikrofinansowanie, finansowanie społecznościami i rozwiązania technologiczne.

Liczba transakcji VC w Polsce spadła w ostatnim czasie z powodu pandemii, jednak w perspektywie

dwóch dekad odnotowano wzrost wartości inwestycji. Państwowe i prywatne fundusze inwestują coraz więcej w przedsiębiorstwa typu *scaleup* – na późniejszym etapie rozwoju – oraz w startupy i generalnie w firmy skupione na technologii.

Za ciekawy przykład w ostatnim czasie mogą posłużyć Indie. To kraj, który intensywnie tworzy ekosystem rozwoju innowacji oparty na ochronie własności intelektualnej. Tamtejszy rząd uruchomił już kilka znaczących inicjatyw, np. „Start-up India” (program rozwijania technologicznych startupów), „Accelerating Growth of New India's Innovations” (AGNI; program akceleracyjny), „Atal Tinkering Labs” (program podnoszący kompetencje młodzieży w zakresie innowacji i własności intelektualnej jako sposobów na walkę z wykluczeniem społecznym ich rówieśników), „Smart Cities Mission” (program rozwijania koncepcji smart city w samorządach), „Uchchatar Avishkar Yojana” (program podnoszący konkurencyjność przemysłu i rzemiosła w oparciu o innowacje). Rząd indyjski przyjął także nową politykę ochrony własności intelektualnej.

Wszystkie te inicjatywy w połączeniu z wysokim poziomem badań naukowych i innowacji w instytucjach publicznych, przemyśle i społeczeństwie umacniają pozycję Indii jako nowego centrum innowacji i wiedzy. Pomimo że potencjał i uwarunkowania tego kraju są inne niż Polski, to istnieje między nimi wiele analogii, zwłaszcza w obszarze kapitału ludzkiego, poziomu naukowego i badawczo-rozwojowego oraz podobnej pozycji wyjściowej. Najważniejszy pozostaje jednak wymiar finansowy.

Departament Badań Naukowych i Przemysłowych (DSIR) rządu Indii wprowadza różne zachęty podatkowe do inwestowania w badania i rozwój oraz podejmowania działań przez instytucje, środowisko akademickie i przemysł w celu wspierania innowacji i aplikacyjnego charakteru pracy B+R. Rada Rozwoju Technologii (TDB), ważny udziałowiec indyjskiego ekosystemu innowacji, oferuje pożyczki uprzywilejowane i wspiera kapitał własny indyjskiego przemysłu poprzez rozwój i komercjalizację rodzimej technologii oraz dostosowywanie technologii importowanej do zastosowań krajowych. Rada Pomocy Badawczej Przemysłu Biotechnologicznego (BIRAC) wspiera początkujących naukowców wysokiego ryzyka, startupy lub inkubatory, które mają obiecujące pomysły na etapie powstawania lub planowania.

W Indiach obserwujemy bardzo znaczący wzrost branży *private equity/venture capital* (PE/VC),



będącej własnością krajową prywatną, ale także i zagraniczną. Rząd również odgrywa ważną rolę w tworzeniu i pielęgnowaniu przemysłu, udzielając różnych ulg fiskalnych. Instytucje finansowe, takie jak Industrial Development Bank of India (IDBI) i Small Industries Development Bank of India (SIDBI), oprócz przedsiębiorczości wspierają innowacje i komercjalizację innowacyjnych technologii. SIDBI zarządza „India Innovation Fund” – zarejestrowanym funduszem *venture capital*, który inwestuje w innowacyjne firmy indyjskie na wczesnym etapie rozwoju.

Pomimo dostępności różnych instrumentów, wiele istotnych rozwiązań pochodzących od przedsiębiorców – zwłaszcza na poziomie podstawowym – nie przynosi rezultatów ze względu na brak dostępu do odpowiedniego poziomu finansowania. Dlatego Indie zabiegają, aby wszystkie potencjalne pomysły, nawet z najodleglejszych zakątków świata, miały zapewnione wsparcie i mogły zostać zrealizowane. Podkreślają, że era globalizacji wymaga opracowania solidnego mechanizmu weryfikowania technologii i ich finansowania, dzięki któremu można by wybierać i rozwijać np. 5000 najlepszych pomysłów z całego świata – od koncepcji po komercjalizację. Wykazują ponadto, że we wszystkich krajach istnieje pilne zapotrzebowanie na dotacje rządowe na dużą skalę w celu wsparcia innowacji wysokiego ryzyka o dużym potencjale biznesowym. Jak wiele polskich innowacji czasu pandemii znalazłoby się we wspomnianych 5000? Jest szansa, że sporo, ale chętnymi do finansowania rozwiązań powinny być w pierwszej kolejności krajowe podmioty prywatne i publiczne.

Pandemia COVID-19 spowodowała rozległe zakłócenia, negatywnie wpływając na globalne biznesy i gospodarkę. W miarę jak świat dostosowuje się do nowej normalności, liderzy biznesowi muszą wykorzystywać najbardziej innowacyjne technologie, aby wzmocnić odporność swoich biznesów i wyjść z kryzysu silniejszymi. Rządy na całym świecie pracują nad ożywieniem gospodarki: tworzą zachęty podatkowe, obniżają stopy procentowe, poprawiają system podatkowy i oferują moratorium na spłatę kredytu. Rząd Indii, a w zasadzie polski rząd również, jest zajęty opracowywaniem zachęt dla startupów, przedsiębiorców i innych firm wysokiego ryzyka, aby pomóc minimalizować negatywne następstwa pandemii. Co interesujące, zdaniem indyjskich ekonomistów wszystkie takie inicjatywy istotnie przyczynią się do złagodzenia skutków kryzysu gospodarczego.

Ostatnie miesiące pokazały, że nowe kategorie innowatorów tworzą nowe kategorie rozwiązań dla nowych kategorii klientów. Przemysł odradza się na całym świecie dzięki nowym sposobom wynajdowania, uczenia się, produkcji, leczenia i handlu. Opiera się to także często na nowych mechanizmach finansowania i zabieganiu wielu krajów, w tym Polski, o przeniesienie produkcji z powrotem na macierzyste terytorium. Zdecydowana większość inwestycji ma obecnie postać niematerialną – dotyczy własności intelektualnej, danych i wiedzy. Nawet materialne inwestycje fizyczne, takie jak mosty, budynki, fabryki i szpitale, pojawiają się wraz ze swoimi wirtualnymi bliźniakami, otwierając nowe możliwości działania tych aktywów przez cały cykl ich życia.

Inwestycje w innowacje kształtują „nieznane”, ponieważ przyszłość jest nie tylko nieokreślona: musi stać się możliwa, musimy ją stworzyć, a wirtualna rzeczywistość jest do tego kluczem, ponieważ nowe zasoby w XXI w. są coraz częściej wirtualne i łączą domenę z ich realnym zastosowaniem. Obecnie innowacje poprawiające zdrowie na świecie wymagają całościowego podejścia, które obejmuje miasta, żywność i edukację. Rozwijanie światowego bogactwa w zrównoważony sposób dotyczy nowych sposobów łączenia danych i terytoriów. Radzenie sobie z wyzwaniami ekologicznymi wymaga kompleksowego spojrzenia na równowagę między tym, co bierzemy, a tym, co dajemy.

Są to procesy co prawda bardzo przekrojowe, ale specjaliści od systemu finansowego spostrzegli w pandemii ogromną rolę w przewartościowaniu inwestycji i kapitału w odniesieniu do własności intelektualnej. Podczas gdy polskie społeczeństwo i decydenci stoją przed poważnymi dylematami (np. komu lub czemu ograniczyć fundusze), ochrona własności intelektualnej pozwala otwierać nowe możliwości. Wcześniej podkreślano, że innowacje to efektywny sposób na rozwiązanie problemów niedoboru zasobów naturalnych, zmiany klimatu czy ubóstwa, a dzisiaj to być może już jedyna szansa w obliczu kryzysu, kiedy wszystko traci impet (np. państwo, praca, finanse).

Sytuacja Polski jest podobna do tej panującej w Brazylii, kraju wielkich szans i problemów. W ciągu ostatnich 20 lat Brazylia ustanowiła kilka polityk publicznych i instrumentów finansowania oraz wspierania innowacji. Rząd stworzył programy kredytowe, zachęty podatkowe, dotacje na projekty badawcze w firmach, linie kapitału zaangażowanego i inwestycje kapitałowe

w startupy – to wszystko obok tradycyjnych grantów na badania na uniwersytetach i w instytutach publicznych. Obecnie kryzys fiskalny zagraża postępowi dokonanemu przez różne rządy w ostatnich dziesięcioleciach. Poziom inwestycji publicznych w B+R jest niższy niż 20 lat temu, a wiele działań publicznych związanych z finansowaniem innowacji jest ograniczanych lub zagrożonych zawieszeniem – to w jakimś sensie przestroga dla Polski, która może znaleźć się w podobnej sytuacji. Aktualnie w Brazylii podkreśla się, że wsparcie czołowych instytucji publicznych i oferowanie gwarancji to jedyny sposób na uczynienie z finansowania rodzimych technologii i innowacji podstaw zrównoważonego rozwoju i walki z wykluczeniem społecznym.

Zasadniczo pandemia nie zmieniła faktu, że potencjał przełomowych technologii i innowacji jest ogromny. Przedsiębiorstwom przeznaczającym środki na technologie nie zaleca się rezygnacji z badań i rozwoju, inwestowania w ochronę własności intelektualnej i innowacji, po to by ich konkurencyjność nie zmniejszyła się w bliskiej, niepewnej przyszłości. Co warto podkreślić, w Polsce wiele czołowych firm, na przykład z sektora technologii informacyjnych, posiada duże rezerwy gotówkowe, a dążenie gospodarki do cyfryzacji tylko je wzmocni i pozwoli na inwestowanie w inne branże. Z kolei sektory farmaceutyczny i biotechnologiczny prawdopodobnie odnotują wzrost nakładów na badania i rozwój z powodu ponownego skoncentrowania się społeczeństwa na ochronie zdrowia. Inne kluczowe sektory, np. transport, będą musiały szybciej dostosować się do zmian, chociażby w poszukiwaniu „czystej energii”. Kryzys przyspiesza tempo innowacji w wielu tradycyjnych sektorach, takich jak turystyka, edukacja czy handel detaliczny, ale też wprowadza innowacje w sposobie organizacji pracy na poziomie pracodawcy i pracownika oraz w sposobie organizacji produkcji na poziomie lokalnym i globalnym.

W Polsce, ale także i w krajach o największych gospodarkach, rządy przygotowały pakiety doraźnej pomocy, aby złagodzić skutki tzw. *lockdownu* i stawić czoła zbliżającej się recesji. Pakiety te mają na celu zapobieżenie krótko- i średnioterminowym szkodom dla gospodarek. To oczywiście dobre rozwiązanie, gdy nacisk jest natychmiast kładziony przykładowo na zabezpieczanie gwarancji kredytowych dla przedsiębiorcy. Jednakże te nadzwyczajne środki pomocy nie są ukierunkowane na finansowanie innowacji i wszelkiej przedsiębiorczości technologicznej. Również startupy napotykają wiele przeszkód,

gdy próbują uzyskać dostęp do powyższych środków nadzwyczajnych. Jest to więc powszechna praktyka rządów, aby nie traktować obecnie innowacji oraz badań i rozwoju priorytetowo w samych pakietach stymulacyjnych – poza jednym wyjątkiem: zdrowiem. Rządy inwestują bezprecedensowe pieniądze w poszukiwanie szczepionki na koronawirusa. To zrozumiałe, ale jednak po opanowaniu pandemii niezwykle ważne będzie udzielenie poszerzonego wsparcia dla innowacji w sposób tzw. antycykliczny, tj. w miarę spadku wydatków sektora prywatnego na innowacje powinno się zwiększać wydatki publiczne – nawet, jeśli dług publiczny będzie wyższy. Eksperci podkreślają, że temu trudnemu procesowi powinno oczywiście towarzyszyć jego efektywne monitorowanie.

Jak pokazują analizy międzynarodowego i polskiego kapitału inwestycyjnego wysokiego ryzyka, strumień VC i innowacji został przekierowany w funduszach prywatnych na sektor zdrowia, zdalną edukację, sztuczną inteligencję, duże zbiory danych, handel elektroniczny i robotykę.

Co ciekawe, kryzys tylko przyspieszył spadek liczby transakcji VC, które rozpoczęły się jeszcze przed pandemią. Zamiast finansować nowe, małe i zróżnicowane przedsięwzięcia, np. startupy, inwestorzy kapitału wysokiego ryzyka zaczęli koncentrować się na tzw. „megatransakcjach” – wzmacnianiu wybranej liczby dużych firm. Inwestycje te, podobnie jak pogoń za tzw. „jednorożcami”, nie przebiegły tak dobrze, jak oczekiwano. Co się zatem stanie z finansowaniem innowacji w najbliższej i dalszej perspektywie? Prawdopodobna odpowiedź jest taka, że VC będzie potrzebować więcej czasu na regenerację niż publiczne wydatki na badania i rozwój. Wpływ tego niedoboru finansowania innowacji będzie nierównomierny, a negatywne skutki będą silniej odczuwane przez VC na wczesnym etapie, przez przedsiębiorstwa typu startup prowadzące intensywne prace badawczo-rozwojowe z długoterminowymi zainteresowaniami badawczymi. To, pisząc w skrócie, oznacza, że przed państwem polskim pojawi się znacząca szansa modyfikowania inwestycji w krajową własność intelektualną, w tym przemysłową, zaś sam proces może przebiegać przy aktywnym udziale Urzędu Patentowego RP – tak jak w innych krajach pomocne będą zasoby i wiedza ekspercka urzędów ds. własności intelektualnej.

Zgodnie z zaktualizowaną prognozą Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) globalne PKB skurczy się o 4,9% w 2020 r., uderzając szczególnie mocno w czołowych aktorów światowej

innowacyjności – w tym w gospodarki o wysokich dochodach, a także w Chiny. Szacunki dotyczące tempa wychodzenia z pandemii mają charakter spekulacyjny, wiele prognoz opiera się na krótkotrwałych spadkach PKB, inne zaś sugerują dziesięcioletnie spowolnienie, wysokie stopy bezrobocia i trwałe szkody dla zglobalizowanych łańcuchów dostaw i wartości. Nie zmienia to jednak faktu, że kraj z takim potencjałem innowacyjnym jak Polska, z systemem zarządzania własnością intelektualną oraz przemyślanym, skorygowanym systemem finansowania innowacji może wykorzystać kryzys do skrócenia dystansu do czołowych gospodarek.

Wpływ kryzysu na innowacje jest niepewny i w dużym stopniu zależy od scenariuszy naprawy oraz stosowanych praktyk, jak też prowadzonej polityki gospodarczej. W każdym scenariuszu zasoby finansowe – zarówno prywatne, jak i publiczne – będą nadszarpnięte. Zarówno rządowi, jak i przedsiębiorcom może być trudniej realizować inwestycje i innowacje. Historycznie rzecz biorąc, po pandemiach następowały długotrwałe okresy spadku inwestycji. Stopy inwestycji już teraz są niskie, również w bezpośrednich inwestycjach zagranicznych, a w 2020 i 2021 r. spodziewa się ich gwałtownego spadku.

W Polsce i w UE wydatki przedsiębiorstw na badania i rozwój, liczba zgłoszeń do urzędów własności intelektualnej oraz skala inwestycji VC najczęściej zmieniały się równoległe z PKB, bowiem głównymi przyczynami zmniejszenia wydatków na innowacje na poziomie przedsiębiorstw są zmniejszone dochody i przepływ środków pieniężnych, ogólne cięcie kosztów i większa niechęć inwestorów i banków do podejmowania ryzyka. Firmy mają wtedy trudności z korzystaniem z zewnętrznych źródeł finansowania swoich inwestycji w badania i rozwój.

Średnioterminowy wpływ na działalność innowacyjną będzie zależał od tempa ożywienia gospodarczego, od tego, czy liczba składanych wniosków dotyczących badań i rozwoju oraz własności intelektualnej będzie nadal odzwierciedlać cykle gospodarcze, a także od publicznej i prywatnej polityki w zakresie innowacji, która zostanie przyjęta w następstwie kryzysu. Budujący jest fakt, że dzisiaj większość polskich przedsiębiorstw eksportowych zaczyna opierać swoją strategię konkurencyjną na innowacjach, choć powinna tej postawie towarzyszyć również intensywniejsza praca nad strategią ochrony własności intelektualnej na rynkach zagranicznych.

Pandemia pokazuje także rosnącą rolę znaków towarowych, bowiem marki stały się ważnym aspektem życia codziennego. Są również istotnym elementem wyceny wartości niematerialnych i prawnych danego kraju. Firmy, które inwestują więcej w innowacje, często przeznaczają więcej środków na ochronę znaków towarowych – jest to dla firm ważny sposób zabezpieczenia zwrotu z inwestycji w badania i rozwój. Aby przesunąć globalne łańcuchy wartości i zwiększyć możliwość uzyskiwania większych marż, firmy z gospodarek o niskich i średnich dochodach coraz częściej starają się rozwijać własne marki lub kupować je za granicą. W rezultacie globalne inwestycje w budowanie marki wycenia się już na niemal pół biliona dolarów, co odpowiada około 1/3 wartości światowych badań i rozwoju (B+R). Ich udział w PKB stale rośnie. W 2020 r. znaki towarowe stały się także jedną z najważniejszych wartości niematerialnych i prawnych.

Z analiz jasno wynika, że finansowanie badań i rozwoju, szczególnie w niektórych sektorach, finansowanie początkowe i powiązane inwestycje *venture capital* ucierpią w nadchodzących miesiącach i być może latach, przez co fundusze na rzecz innowacyjnej przedsiębiorczości będą jeszcze bardziej ograniczone pod względem geograficznym i sektorowym. Jeśli nie zostaną podjęte żadne działania, istniejące podziały w finansowaniu innowacji zostaną, a dotychczasowe różnice pogłębią się podobnie jak pomiędzy biednymi a bogatymi (których majątki intensywnie rosną).

Znaczące zmiany społeczne wymagają dużych inwestycji w naukowo-technologicznych dziedzinach o długich horyzontach badawczych, które mogą pomóc ukształtować „nieznane”. Dojrzałe firmy o ugruntowanej pozycji również potrzebują dostępu do finansowania, aby móc wprowadzać nowe innowacje – w tym innowacje radykalne – i unikać starzenia się. Firmom tym brakuje źródeł finansowania, które mogłyby wspierać ich strategię regeneracyjną w dłuższej perspektywie – ich dobrym przykładem w Polsce są spółki Skarbu Państwa. Realizacja tych strategii pociąga za sobą inwestycje w nowe koncepcje i wiedzę, które są trudne do oceny na rynku finansowym, co stwarza ryzyko niedowartościowania i powstawania luk w płynności. Potrzeba dostępu istniejących i dojrzałych firm do kapitału innowacyjnego jest istotną i często monitorowaną kwestią. Ogólnie rzecz biorąc, decydenci i podmioty finansujące innowacje wiązali duże nadzieje ze startupami, a zatem tylko z nowymi przedsięwzięciami, i właśnie im udzielali

wsparcia finansowego. Ostatnio zwrócono uwagę na oślawione „jednorożce” jako pożądane źródło innowacji. Regularnie zapomina się jednak o istniejących, dojrzałych firmach. Wiele krajów skorzystałoby przede wszystkim na podniesieniu stopy innowacyjności firm już obecnych na rynku – czy to w sektorze technologii, czy w bardziej tradycyjnych sektorach, czy też powiązanych z zasobami naturalnymi. Niestety, często nie jest to sposób, w jakim obecnie kształtuje się systemy wsparcia. Nowe przedsięwzięcia, co zrozumiałe, nierzadko koncentrują uwagę szerokiego gremium odbiorców.

Własność intelektualna jest od dawna wykorzystywana do sygnalizowania jakości i solidności innowacyjnego projektu. Okazało się to przydatne do obniżenia kosztów finansowania, przyciągnięcia nowych inwestorów, zakwalifikowania się do programów rządowych i wejścia do międzynarodowych konsorcjów. Własność intelektualna stanowi również swego rodzaju „polisę ubezpieczeniową”: gdyby firma zbankrutowała, jej pomysły i wartości niematerialne i prawne nadal mogą być sprzedawane lub licencjonowane. Patenty czy prawa ochronne na znaki towarowe również są coraz częściej wykorzystywane jako zabezpieczenie pożyczek, a wiele rządów na całym świecie ułatwia takie praktyki, aby zmniejszyć trudności firm w zabezpieczaniu ich inwestycji w prawa wyłączne. Wreszcie własność intelektualna może być również wykorzystywana jako narzędzie, które bezpośrednio generuje zyski.

Obecnie w Polsce nadal nie mamy platform handlu własnością intelektualną pomimo licznych inicjatyw mających na celu ustanowienie rynku własności intelektualnej. Dlaczego tak się dzieje? Pierwszym i najważniejszym powodem jest wycena. Wartość dóbr niematerialnych zależy bowiem od tego, kiedy jest ona szacowana, i od określonego kontekstu. Przyczynia się to do powstawania trudności, które często uniemożliwiają efektywny handel. Kolejnym powodem jest fakt, że do tej pory nadal nie istnieje jedna standardowa metoda wyceniania własności intelektualnej, która byłaby powszechnie akceptowana. Dopóki własność intelektualna nie zostanie odpowiednio wyceniona, potencjalna wartość aktywów przedsiębiorstwa może być poważnie niedoszacowana. Inne bariery w tworzeniu platform handlu czy rynku to także brak świadomości, że dobra niematerialne są wartościowym zasobem, a także skomplikowane przepisy bankowe czy sprawozdawcze. Pomimo tych wyzwań, w Polsce coraz więcej przedsiębiorstw dostrzega znaczenie ochrony własności intelektualnej. Jest więc szansa, że swoiste partnerstwo publiczno-prywatne wykorzysta czas kryzysu gospodarczego nie tylko do podniesienia rangi tej tematyki, ale także do konkretnych, aktywniejszych niż w innych krajach działań o charakterze systemowym.



URZĄD PATENTOWY  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Redakcja:

Adam Taukert – redaktor naczelny, sekretarz redakcji

Logo: Agata Juskowiak

Opracowanie graficzno-techniczne wydania: Urszula Jurczak

Korekta: Departament Wydawnictw UPRP

Autorzy ilustracji:

- na pierwszej stronie okładki – toodtuphoto/stock.adobe.com
- strony 8–9 – LIA.GT/stock.adobe.com
- strony 16–17 – Thomas Pajot/stock.adobe.com
- strony 24–25 – Brian Jackson/stock.adobe.com
- strony 30–31 – freshidea/stock.adobe.com
- strony 38–39 – Tiko/stock.adobe.com
- strony 48–49 – minirat/stock.adobe.com



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)