

IP Legal Alert

W NUMERZE:

- Najnowszy wyrok Sądu Najwyższego dotyczący ryczałtowego odszkodowania z tytułu naruszenia majątkowych praw autorskich
- YouTube nie musi ujawniać wszystkich danych piratów internetowych
- Oznaczenie BOOKING.COM ma charakter odróżniający
- Ważne powody nieużywania znaku towarowego w świetle wyroku NSA z dnia 4 marca 2020 r. (II GSK 3616/17)
- Czy ochrona praw własności intelektualnej opłaca się przedsiębiorcom? Najnowszy raport EUIPO z czerwca 2020 r.
- Nowe narzędzie umożliwiające ewidencję praw własności intelektualnej – WIPO PROOF

DZISIAJ W ALERCIE

#IP #copyright #trademark

Najnowszy wyrok Sądu Najwyższego dotyczący ryczałtowego odszkodowania z tytułu naruszenia majątkowych praw autorskich – bezumowne korzystanie z utworów pociąga za sobą obowiązek zapłaty dwukrotności stosownego wynagrodzenia

r. pr. Katarzyna Kosiba-Luczak, adw. Agnieszka Schoen, Partner

W dniu 20 stycznia 2020 r. zapadł wyrok Sądu Najwyższego w sprawie o sygn. akt V CSK 108/18, oddalający skargę kasacyjną operatora telewizji kablowej od wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 13 września 2017 r., na mocy którego na rzecz Stowarzyszenia Filmowców Polskich (dalej: SFP) zasądzone zostało odszkodowanie ryczałtowe w wysokości dwukrotności stosownego wynagrodzenia obliczonego według stawek stosowanych w umowach zawieranych z innymi operatorami telewizji kablowych (sygn. akt I ACa 890/17). Pozwany przedsiębiorca podnosił w skardze kasacyjnej zarzut, że dwukrotność stosownego wynagrodzenia wykracza znacząco poza rzeczywiście poniesioną szkodę i tym samym żądanie powodowego stowarzyszenia stanowi – zdaniem operatora – nadużycie prawa. Użytkownik kwestionował także zgodność z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: u.p.a.p.p.), stanowiącego podstawę roszczenia SFP.

W omawianej sprawie w pierwszej kolejności Sąd Najwyższy przedstawił Trybunałowi Konstytucyjnemu pytanie prawne dotyczące zbadania zgodności z Konstytucją regulacji art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b u.p.a.p.p. w zakresie, w jakim przewiduje ona, że uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła te prawa, naprawienia wyrządzonej szkody poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu.

W wyroku z dnia 5 listopada 2019 r. Trybunał Konstytucyjny uznał regulację art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b u.p.a.p.p. za zgodną z Konstytucją (sygn. akt P 14/19). Orzeczenie zapadło jednogło-

śnie. Trybunał Konstytucyjny zwrócił uwagę, że ochrona praw na dobrach niematerialnych jest niewspółmiernie trudniejsza. Kwestionowana regulacja nie ingeruje nadmiernie w prawo własności naruszcyciela ani w zasady sprawiedliwości społecznej, a prawodawca nie naruszył zasady proporcjonalności ani zasady najłagodniejszego środka. Trybunał nie dopatrył się w tak określonym ryczałcie zupełnego oderwania od wysokości poniesionej szkody. W opinii Trybunału takie unormowanie jest skuteczne z punktu widzenia celu wynikającego ze wskazanych konstytucyjnych wzorców kontroli. Trybunał uznał, że ochrona praw majątkowych jednego podmiotu zawsze będzie wiązała się z ingerencją w prawa majątkowe naruszcyciela, usprawiedliwione trudnościami w jego wykryciu i wykazaniu szkody, a co najważniejsze – bezprawnym jego działaniem.



Po uzyskaniu odpowiedzi na ww. pytanie prawne Sąd Najwyższy rozpoznał sprawę o sygn. akt V CSK 108/18 i w dniu 20 stycznia 2020 r. wydał wyrok oddalający skargę kasacyjną operatora telewizji kablowej. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że uprawnieni w przypadku naruszenia majątkowych praw autorskich mają prawo

domagania się odszkodowania ryczałtowego w wysokości dwukrotności stosownego wynagrodzenia. Sąd odniósł się do podniesionego przez pozwaną spółkę zarzutu nadużycia prawa, stwierdzając, że na zarzut ten może się skutecznie powoływać jedynie taki podmiot, który sam tych praw czy zasad współżycia społecznego nie narusza (tzw. zasada czystych rąk). Pozwana spółka natomiast naruszała prawa autorskie podmiotów uprawnionych reprezentowanych przez SFP, a zatem działała wbrew prawu. Sąd Najwyższy zwrócił też uwagę, że dwukrotność stosownego wynagrodzenia w praktyce może przewyższać wartość rzeczywiście poniesionej szkody. Ewentualne rozważanie odstępstwa – na podstawie art. 5 Kodeksu cywilnego[1] – od możliwości zasądzenia na rzecz uprawnionego dwukrotności stosownego wynagrodzenia byłoby zdaniem Sądu Najwyższego możliwe jedynie w zupełnie wyjątkowych sytuacjach, gdy tak wyliczone odszkodowanie w sposób rażący i oczywisty znacząco przewyższa rzeczywiście poniesioną szkodę.

Sąd Najwyższy wskazał także, że przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego na okoliczność ustalenia wysokości stosownego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b u.p.a.p., jest zbędne, gdy z materiału dowodowego wynika, jakie stawki są stosowane z legalnie działającymi

użytkownikami tych praw. Zatem w przypadku wykorzystania danego utworu czy utworów bezumownie dla wykazania stosownego wynagrodzenia nie jest konieczne przeprowadzanie dowodu z opinii biegłego na okoliczność zbadania wysokości stosownego wynagrodzenia, ale wymagane jest wykazanie wysokości wynagrodzenia stosowanego w obrocie w analogicznych sytuacjach eksploatacji majątkowych praw autorskich.

Przedstawione w omawianym wyroku stanowisko Sądu Najwyższego ma istotne znaczenie dla praktyki stosowania prawa, gdyż potwierdza uprawnienie twórców do żądania od podmiotu naruszającego przysługujące im prawa autorskie odszkodowania w wysokości dwukrotności stosownego wynagrodzenia, które by otrzymali na podstawie umownej. Wyrok ten potwierdza, że mimo iż w praktyce możliwa jest sytuacja, że dwukrotność stosownego wynagrodzenia nie zawsze odpowiada dokładnej wysokości szkody, co do tej pory stanowiło główny argument przeciwników tej regulacji, to owa immanentna cecha odszkodowań ryczałtowych nie sprzeciwia się jednak pełnemu stosowaniu regulacji z art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b u.p.a.p.p.

[1] Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.



YouTube nie musi ujawniać wszystkich danych piratów internetowych – wyrok TSUE z 9 lipca 2020 r. w sprawie Constantin Film vs YouTube i Google (C-264/19)

rz. pat. dr Anna Sokołowska-Ławniczak, apl. adw. Julia Jewgraf

W niedawno wydanym orzeczeniu Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że dyrektywa 2004/48 w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej („dyrektywa 2004/48”) nie wymaga ujawnienia przez dostawcę usług internetowych adresu poczty elektronicznej ani adresu protokołu internetowego podmiotu naruszającego.

Niniejszy wyrok zapadł na gruncie następującego stanu faktycznego. Constantin Film Verleih GmbH („Constantin Film”) ma w Niemczech wyłączne prawa do eksploatacji wielu utworów audiowizualnych, m.in. filmów Parker i Scary Movie 5. W 2013 i 2014 r. te dwa utwory zostały umieszczone w witrynie internetowej www.youtube.com, platformie prowadzonej przez YouTube LLC („YouTube”). Utwory te zostały wyświetlone kilkadziesiąt tysięcy razy.



Firma Constantin Film zażądała od YouTube i Google Inc. informacji umożliwiających zidentyfikowanie użytkowników, którzy zamieścili te utwory, w szczególności ujawnienia adresów poczty elektronicznej, numerów telefonów, a także adresów IP, z których osoby naruszające prawo korzystały zarówno w chwili zamieszczania tych plików, jak i przy ostatnim dostępie do ich konta Google/YouTube. YouTube i Google odmówili udostępnienia powyższych danych, co doprowadziło do sporu przed niemieckimi sądami.

Niemiecki Federalny Trybunał Sprawiedliwości (Bundesgerichtshof), rozpatrując wniesioną przez Constantin Film skargę rewizyjną, zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z pytaniem prejudycjalnym, zmierzającym do ustalenia, czy wymienione w art. 8 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2004/48 adresy producentów, wytwórców, dystrybutorów, dostawców oraz innych poprzednich posiadaczy usług obejmują także adresy poczty elektronicznej użytkowników usług, ich numery telefonów oraz adresy IP używane przy zamieszczaniu plików naruszających prawo wraz z informacjami o dokładnym momencie zamieszczenia tych plików.

Rozpatrując niniejszą sprawę, Trybunał w pierwszej kolejności przypomniał, że dyrektywa 2004/48 chroni prawa twórców i innych podmiotów uprawnionych do eksploatacji praw autorskich. Prawo do informacji o podmiotach naruszających prawa autorskie odnosi się do działań prowadzonych na skalę handlową, a w szczególności do producentów, wytwórców, dystrybutorów. W ocenie TSUE oznacza to, że sąd może nakazać usługodawcy prowadzącemu platformę online ujawnienie danych osoby, która zamieściła film bez zgody uprawnionego.

Odnosząc się do przedmiotu rozpoznawanej sprawy, Trybunał zauważył, że art. 8 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2004/48 nie zawiera żadnego wyraźnego odesłania do prawa państw członkowskich dla określenia jego znaczenia i zakresu. Oznacza to, że zawarte w tym przepisie pojęcie „adres” jest autonomicznym pojęciem prawa unijnego, które powinno być interpretowane w sposób jednolity w całej UE. Ponadto, ponieważ dyrektywa nie definiuje tego pojęcia, ustalenia jego znaczenia i zakresu należy dokonać zgodnie ze zwykłym znaczeniem tego słowa w języku potocznym, przy jednoczesnym uwzględnieniu kontekstu, w którym zostało ono użyte, a także w stosownych przypadkach, przy uwzględnieniu jego pochodzenia.

Trybunał, dokonując analizy zwykłego znaczenia terminu „adres”, stwierdził, że w języku potocznym oznacza on jedynie adres pocztowy, czyli miejsce zamieszkania lub

pobytu określonej osoby, i nie obejmuje adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu ani adresu IP.

Za takim stwierdzeniem, zdaniem TSUE, przemawia cel oraz geneza dyrektywy 2004/48. Chociaż przyjmując ten akt prawny, prawodawca starał się stosować i wprowadzać w życie podstawowe prawo do skutecznego środka prawnego zagwarantowanego w art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej („KPP”), a tym samym dążył do zapewnienia wykonywania podstawowego prawa własności, które obejmuje prawo własności intelektualnej chronione w art. 17 ust. 2 KPP, harmonizacja środków prawnych przewidzianych w art. 8 ust. 2 dyrektywy 2004/48 ogranicza się do ściśle określonych informacji wymienionych w tym artykule.

Jednakże, jak wynika z samego brzmienia art. 8 ust. 3 lit. a) dyrektywy 2004/48, państwa członkowskie mogą przewi-

zić możliwość wydania przez właściwe organy sądowe nakazu szerszego ujawnienia informacji, pod warunkiem że zachowana zostanie odpowiednia równowaga między prawami podstawowymi oraz że zapewniona zostanie zgodność z ogólnymi zasadami prawa UE, w tym zgodność z zasadą proporcjonalności.

Stanowisko Trybunału może być rozczarowaniem dla właścicieli praw autorskich, zwłaszcza przy naruszeniach, w których – jak to miało miejsce w niniejszym wyroku – podane adresy są często fikcyjne i nie pomagają w identyfikacji osób odpowiedzialnych za naruszenie. Należy jednak zauważyć, że TSUE wyraźnie stwierdził w swoim orzeczeniu, że państwa członkowskie mogą przewidzieć możliwość wydania przez właściwe organy nakazu szerszego ujawnienia danych.



Oznaczenie BOOKING.COM ma charakter odróżniający – rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych

Justyna Sitnikow

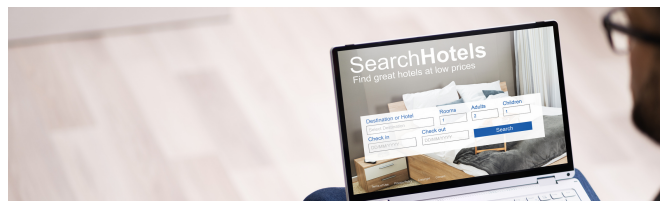
W majowym wydaniu IP Alertu pisaliśmy o pierwszej w historii rozprawie przed Sądem Najwyższym Stanów Zjednoczonych przeprowadzonej – z powodu panującej pandemii – w formie telekonferencji.

Tło sporu jest następujące: W 2011 i 2012 r. firma Booking.com B.V. (Booking) złożyła w Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (USPTO) zgłoszenia znaków towarowych z oznaczeniem słownym „BOOKING.COM”. Wnioski te zostały odrzucone przez USPTO, który stwierdził, że „BOOKING.COM” jest oznaczeniem rodzajowym i dlatego nie może uzyskać ochrony prawnej. Zgodnie z prawem tylko oznaczenia, dzięki którym można odróżnić towary lub usługi jednego przedsiębiorcy od innych, mogą być znakami towarowymi. W postępowaniu odwoławczym Izba Odwoławcza podtrzymała decyzję eksperta, twierdząc, że konsumenci zrozumieliby termin „BOOKING.COM” przede wszystkim jako odniesienie do internetowej usługi rezerwacji podróży, wycieczek i noclegów.

W konsekwencji Booking przedstawił przed Sądem Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla Wschodniego Okręgu Wirginii nowe dowody na to, jak konsumenci odbierają oznaczenie „BOOKING.COM”. Na podstawie tych dowodów Sąd Okręgowy orzekł, że „BOOKING.COM” nie jest rodzajowym znakiem towarowym, lecz ma charakter opisowy, odbiorcy mogą bowiem to oznaczenie postrzegać jako opis usług rezerwacji podróży pod tą nazwą domeny. Sąd stwierdził jednak, że określenie „BOOKING.COM” zyskało dodatkowe znaczenie i ma charakter odróżniający, a w związku z tym kwalifikuje się do rejestracji. USPTO złożył apelację od tego wyroku.

Booking wygrał sprawę przed sądem federalnym, który odrzucił ogólną zasadę, że dodanie elementu „.com” do terminu rodzajowego nie powoduje automatycznie, że oznaczenie pozostaje rodzajowe. Sprawa trafiła do Sądu Najwyższego i doprowadziła do historycznej, wirtualnej rozprawy w maju br.

W czerwcu br. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych wydał długo oczekiwaną decyzję dotyczącą znaku „BOOKING.COM”. Sąd orzekł, że znak towarowy składający się z określenia, które jest rodzajowe dla klasy oferowanych



towarów lub usług, oraz dodatek „.com” niekoniecznie powoduje, że oznaczenie jest nadal rodzajowe. Sąd Najwyższy argumentował, że należy rozważyć, jak konsumenci postrzegają taką nazwę jak „BOOKING.COM”. Jeżeli konsumenci nie postrzegają znaku towarowego jako określenia rodzajowego dla danej klasy, znak ten nie jest nazwą rodzajową, a zatem może mieć charakter odróżniający i tym samym podlegać rejestracji.

Sędzia Ginsburg w opinii sporządzonej w niniejszej sprawie zaproponowała prosty test dla znaków rodzajowych, który został zastosowany także w odniesieniu do znaku „BOOKING.COM”. Test ten obejmuje trzy przesłanki oparte na założeniu, że: (1) określenie „rodzajowe” oznacza kategorię towarów lub usług, a nie element takiej kategorii; (2) znaki towarowe złożone należy oceniać pod kątem ich charakteru odróżniającego jako całość, a nie jako zbiór elementów; (3) właściwym znaczeniem terminu jest to znaczenie, które jest postrzegane przez konsumentów.

Biorąc zatem pod uwagę te zasady, oznaczenie ma charakter rodzajowy, jeżeli jako całość konsument postrzega je jako określenie klasy towarów lub usług oferowanych pod tym znakiem towarowym. Gdyby zatem przyjąć, że „BOOKING.COM” jest oznaczeniem rodzajowym, należałoby uznać, że konsumenci mogą odnosić się do konkurencyjnych usług rezerwacji podróży online jako do booking.com (pl.rezerwacji.com). Sąd jednak stwierdził, że konsumenci nie postrzegają „BOOKING.COM” jako określenia klasy usług rezerwacji podróży online i w konsekwencji orzekł, że „BOOKING.COM” nie jest znakiem rodzajowym.

Sąd Najwyższy w niniejszym orzeczeniu potwierdził, że jeśli chodzi o charakter odróżniający znaków towarowych, to konsument jest najważniejszy. Jeśli konsument postrzega daną nazwę jako oznaczenie pochodzenia (markę), a nie tylko rodzajowe lub opisowe określenie, wówczas oznaczenie to jest uprawnione do tego, aby uzyskać ochronę prawną jako znak towarowy.

Ważne powody nieużywania znaku towarowego w świetle wyroku NSA z dnia 4 marca 2020 r. (II GSK 3616/17)

Julia Kostrzewa

Art. 169 Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U.2020.286 t.j. z dnia 2020.02.21 z późn. zm.; dalej jako p.w.p.) przewiduje, że prawo ochronne przyznane na znak towarowy wygasa, gdy uprawniony nie używał w sposób rzeczywisty znaku przez okres pięciu nieprzerwanych lat od dnia udzielenia prawa. Innymi słowy, w celu utrzymania w mocy przyznanego prawa wyłącznego na znak towarowy uprawniony jest zmuszony używać swojego znaku z odpowiednim, określonym przez prawo natężeniem. W przypadku gdy znak nie funkcjonuje w obrocie, nie spełniając swej zasadniczej funkcji, jaką jest odróżnianie pochodzenia towarów lub usług oznaczonych tym znakiem od towarów lub usług innego przedsiębiorstwa, każda osoba może złożyć do Urzędu Patentowego RP wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa na chroniony znak. Urząd, na skutek rozpoznania wniosku w trybie postępowania spornego, podejmie decyzję o wygaśnięciu prawa ochronnego, jeżeli stwierdzi, że oznaczenie nie było rzeczywiście używane przez pięcioletni okres. Mocą takiej decyzji znak towarowy trafi do domeny publicznej, a to z kolei pozwoli innym przedsiębiorcom na jego rejestrację.

Ważne powody nieużywania

W postępowaniu w sprawie o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy ustawodawca przewidział jednak dla uprawnionego możliwość powołania się na zaistnienie „ważnych powodów” nieużywania znaku jako podstawy do obrony i zachowania prawa wyłącznego. Brak bliższego zdefiniowania tego pojęcia w ustawie spowodował, że sądy często pochylały się nad jego rozumieniem. Orzecznictwo wskazuje, że za ważne powody powinno uznawać się takie okoliczności natury prawnej lub faktycznej, którym nie można przypisać cech niedbałości lub niezaradności uprawnionego (tak m.in. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 września 2007 r., II GSK 127/07; wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 grudnia 2006 r., VI SA/Wa 1571/06). Do takich zaliczano nie tylko okoliczności spowodowane siłą wyższą, ale również takie, które powstały na przykład na skutek wprowadzenia aktów prawnych uniemożliwiających obrót danym towarem lub oferowanie danej usługi, dla których znak był zarejestrowany. W każdym jednak wypadku sądy brały pod uwagę intencje uprawnionego i orzekały niekorzystnie dla niego, jeżeli okazało się, że w dniu zgłoszenia uprawniony powinien był wiedzieć o braku

możliwości używania znaku w przyszłości, nawet z przyczyn niezależnych od niego (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 lutego 2017 r. VI SA/Wa 2049/16; wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 lutego 2017 r., VI SA/Wa 1021/16).



Wyrok NSA w sprawie znaku „Madara”

Na tym tle ciekawe są wnioski płynące z orzeczenia Najwyższego Sądu Administracyjnego z dnia 4 marca 2020 r. (II GSK 3616/17), w którym Sąd oddalił skargę kasacyjną od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Urzędu Patentowego RP w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy. Wnioskodawca, zainteresowany rejestracją w Polsce podobnego lub identycznego znaku towarowego do przedmiotowego znaku „Madara”, wniósł o wygaśnięcie prawa ochronnego, jako podstawę wskazując brak rzeczywistego używania przez okres pięciu lat w odniesieniu do towarów wymienionych w wykazie. Uprawniony jednak przedstawił szereg okoliczności, podnosząc, że stanowią one ważne powody w rozumieniu przepisu art. 169 p.w.p. i z tego względu wniosek o wygaśnięcie prawa do znaku powinien zostać oddalony. Jako ważne powody nieużywania wskazał, że: wobec pierwszego z uprawnionych do znaku ogłoszona została upadłość gospodarcza; kolejny z uprawnionych przez dany okres czasu dochodził praw do spornego znaku w postępowaniu przed sądem powszechnym; Urząd Patentowy RP zwlekał z dokonaniem wpisu do rejestru z informacją o zmianie uprawnionego; uprawniony utracił płynność finansową, co było spowodowane brakiem możliwości korzystania z przedmiotowego znaku.

Kolegium Orzekające, a później także Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (w wyroku z dnia 11 maja 2017 r., VI SA/Wa 2427/16), stwierdziło, że wyżej wymienione okoliczności nie stanowią ważnych powodów nieużywania znaku towarowego, na który przyznano prawo ochronne. Upadłość pierwszego z uprawnionych do znaku towarowego „Madara” nie mogło być uznane za ważny powód w rozumieniu przepisu, ponieważ nie wykazano, że do tej upadłości doszło w wyniku zdarzeń zewnętrznych i niezawinionych. Również dochodzenie prawa do spornego znaku nie było okolicznością niezawinioną przez uprawnionego, ponieważ miał on wiedzę o warunkach, w jakich doszło do zbycia prawa do spornego znaku i podjął świadomie ryzyko związane ze skutkami takiego nabycia. W zakresie utraty płynności finansowej Kolegium Orzekające ponownie stwierdziło, że nie wynikała ona „z braku możliwości posługiwania się spornym znakiem towarowym w obrocie spowodowanym występowaniem przeszkód natury faktycznej lub prawnej o charakterze obiektywnym”. Podobnie opieszałość Urzędu Patentowego z dokonaniem stosownego wpisu do rejestru nie może usprawiedliwiać nieużywania znaku, ponieważ nie stanowi przeszkody w takim używaniu, a jedynie potwierdza to, co w sferze prawnej już się wydarzyło.

Naczelny Sąd Administracyjny uznał zasadność stanowisk sądu pierwszej instancji oraz Urzędu Patentowego. Przypomniął, że ważnych powodów w rozumieniu art. 169

p.w.p. nie mogą stanowić zdarzenia faktyczne, „np. trudności handlow[e] czy gospodarcz[e], zaniedba[nia] w prowadzeniu działalności gospodarczej przez uprawnionego, a także niedopełnienia wymagań o charakterze podmiotowym, których skutkiem jest niemożność posługiwania się znakiem towarowym w obrocie”. Takich powodów nie stanowią również zmiany po stronie uprawnionego do spornego znaku – „powodowałyby to bowiem niemożność uznania za wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy, którego właściciele często się zmieniają. Instytucja wygaśnięcia dotyczy bowiem prawa ochronnego, nie zaś osoby uprawnionego”. Sąd stwierdził, że to po stronie nabywcy prawa wyłącznego leży ryzyko utraty tego prawa, jeżeli zbywca nie używał znaku w sposób pozwalający na jego utrzymanie w mocy w rozumieniu przepisów.

Wnioski

Najnowsze orzecznictwo NSA kontynuuje konsekwentne stanowisko sądów administracyjnych w przedmiocie oceny ważnych powodów nieużywania znaku towarowego, na który przyznano prawo ochronne. Wyłącznie takie okoliczności, które nie spełniają znamion zawinienia uprawnionego w braku używania znaku, pozwalają na utrzymanie prawa do znaku pomimo niekorzystania z niego w sposób rzeczywisty. Zmiany po stronie uprawnionego, jak również podejmowanie przez niego czynności, które mieszczą się w zakresie zwykłego ryzyka gospodarczego, nie stanowią „ważnych powodów” w rozumieniu p.w.p.



Czy ochrona praw własności intelektualnej opłaca się przedsiębiorcom? Najnowszy raport EUIPO z czerwca 2020 r.

adw. Małgorzata Kutaj

W czerwcu 2020 r. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) opublikował kolejny raport dotyczący ochrony praw własności intelektualnej zatytułowany *Status Report on IPR infringement. Why IP Rights are important, IPR infringement and the fight against counterfeiting and piracy* (dalej: Raport). Tym razem, w przeciwieństwie do poprzednich raportów, Urząd skupił się nie tylko na informacjach oraz danych statystycznych dotyczących rynku podróbek, ale przeprowadził także bardzo ciekawe analizy związane z opłacalnością ochrony praw własności intelektualnej dla przedsiębiorców i wpływie tego czynnika na rozwój prowadzonej przez nich działalności. W zakresie rynku podróbek Raport uwzględnia szereg danych, które potwierdzają wcześniejsze ustalenia EUIPO i które były już przedstawiane w naszych poprzednich publikacjach. W związku z tym w niniejszym artykule poruszone zostaną kwestie, które do tej pory nie były omawiane, a zwłaszcza wpływ praw własności intelektualnej na rozwój działalności gospodarczej.

Korzyści płynące dla przedsiębiorców z ochrony praw własności intelektualnej

Jak wynika z omawianego Raportu, wartość gospodarcza europejskich branż intensywnie korzystających z praw własności intelektualnej wzrosła w czasie kryzysu finansowego, który rozpoczął się jeszcze w 2008 r. W 2019 r. EUIPO wraz z Europejskim Urzędem Patentowym (dalej: EPO) oszacowali, że w latach 2014–2016 branże te odpowiadały za 45% wyniku gospodarczego Unii Europejskiej (dalej: UE), tj. 6,6 biliona euro rocznie, oraz za 29% zatrudnienia. Obie liczby są wyższe niż we wcześniejszym badaniu, opublikowanym w 2016 r., dotyczącym wkładu własności intelektualnej w działalności przedsiębiorców. Liczby te wskazują, że branże intensywnie korzystające z praw własności intelektualnej są bardziej odporne na niekorzystne warunki gospodarcze niż inne sektory.

Znaki towarowe stanowią największą część całkowitego PKB UE, ponieważ większość przedsiębiorstw sprzedających produkty i usługi musi zidentyfikować swoją ofertę i odróżnić ją od oferty konkurencji. Znaki towarowe są zatem zasadniczą cechą gospodarki rynkowej. Pod względem udziału w PKB za znakami towarowymi plasują się wzory przemysłowe, patenty i prawa autorskie. Innymi prawami własności intelektualnej uwzględnionymi w badaniu były także oznaczenia geograficzne i prawa dotyczące odmian roślin. Zgodnie z uzyskanymi danymi wynagrodzenie w branżach intensywnie

korzystających z praw własności intelektualnej było o 47% wyższe niż w innych sektorach. Ta dodatnia różnica dotyczy wszystkich pięciu praw własności intelektualnej, dla których przeprowadzone zostało badanie.

EUIPO zbadał także związek pomiędzy prawami własności intelektualnej a wynikami finansowymi przedsiębiorstw i opublikował w czerwcu 2015 r. raport zatytułowany *Prawa własności intelektualnej i wyniki firm w Europie: analiza ekonomiczna*. Łącząc dane dotyczące wyników finansowych z danymi z rejestrów EUIPO i EPO, dokonano porównania między przedsiębiorstwami posiadającymi prawa własności intelektualnej i tymi, które ich nie mają. Badanie to wykazało, że podmioty będące właścicielami praw własności intelektualnej zwykle zatrudniały więcej pracowników i generowały średnio o 29% wyższy dochód na pracownika niż podmioty, które nie chroniły swoich praw własności intelektualnej. Aby bliżej uzasadnić te dane, w nowym badaniu przeprowadzonym przez EUIPO i EPO w 2019 r. przyjrano się związkowi pomiędzy ochroną praw własności intelektualnej małych i średnich przedsiębiorstw (dalej: MŚP) a ich wzrostem w kolejnych latach. Badanie to wykazało, że MŚP, które składają wnioski o udzielenie patentów, uzyskanie praw ochronnych na znaki towarowe lub praw z rejestracji wzorów przemysłowych, mają większe prawdopodobieństwo osiągnięcia dużego wzrostu w ciągu następujących trzech lat niż MŚP, które tego nie czynią. Ponadto firmy, które korzystały z więcej niż jednego rodzaju prawa własności intelektualnej, miały jeszcze większe prawdopodobieństwo osiągnięcia takiego wzrostu.

Jako główne powody ubiegania się o ochronę praw własności intelektualnej wskazywano:

- zapobieganie kopiowaniu (59%);
- zwiększenie pewności prawa (58%);
- poprawienie wizerunku i wartości firmy (36%).

Po otrzymaniu ww. praw aż 54% właścicieli stwierdziło, że miały one pozytywny wpływ na prowadzoną przez nich działalność. Główne zidentyfikowane skutki to:

- wzrost renomy (52%);
- wzrost obrotów (39%);
- większe możliwości dostępu do nowych rynków (37%).

Reasumując powyższy fragment Raportu, w sposób niewątpliwy ochrona praw własności intelektualnej jest zwyczajnie opłacalna. Nie chodzi bowiem tylko o wzrost renomy przedsiębiorcy, który chroni swoje prawa, ale – jak wynika z Raportu – w sposób bezpośredni ochrona ta przekłada się także na wyższe wyniki finansowe i dynamiczniejszy rozwój. Jak zostało również zauważone w Raporcie, przedsiębiorcy, którzy chronią swoje prawa własności intelektualnej, znacznie lepiej radzą sobie z sytuacjami nadzwyczajnymi, w tym z kryzysem wywołanym pandemią COVID-19. Wskazane w Raporcie wyniki badań bronią się same i niewątpliwie powinny stanowić istotną wskazówkę dla przedsiębiorców, że inwestycja w ochronę praw własności intelektualnej generuje długofalowe korzyści i okazuje się ważnym elementem przetrwania w niespodziewanych sytuacjach kryzysowych.

Rynek podróbek nie zwalnia. Dlaczego konsumenci decydują się na nabycie towaru podrobionego?

Jak zostało wskazane w Raporcie, rynek podróbek od dłuższego czasu rozwija się bardzo dynamicznie, a naruszyściele wielokrotnie wykorzystują także sytuacje nadzwyczajne, jak choćby pandemia COVID-19, podczas której natychmiast rozpoczęli podrabianie środków dezynfekcyjnych, maseczek ochronnych czy leków mających łagodzić objawy choroby. Według badania przeprowadzonego w 2019 r. przez EUIPO i Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) szacunkowo towary naruszające prawa własności intelektualnej w 2016 r. mogły stanowić nawet 3,3% światowego handlu. Towary podrobione stanowią także ok. 6,8% towarów importowanych do UE, co stanowi kwotę 121 miliardów euro rocznie. Obie liczby są znacznie wyższe niż te, które znalazły się w poprzedniej edycji opublikowanej przez te organizacje w 2016 r. Do najczęściej podrabianych produktów należą nadal odzież, zabawki dla dzieci, kosmetyki, ale także coraz częściej sprzęt elektroniczny. Tego typu podrobione produkty, poprzez użycie nieodpowiednich materiałów do ich wytworzenia, bardzo często stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia konsumentów. Ponadto, jak wynika z Raportu, działania związane z przestępstwami związanymi z własnością intelektualną nierzadko są powiązane z szeroką gamą innych przestępstw, w tym z praniem brudnych pieniędzy, fałszowaniem dokumentów, cyberprzestępczością, oszustwami, produkcją i handlem narkotykami, pracą przymusową, a nawet terroryzmem.

Omawiany Raport potwierdza także dotychczasowe dane, iż towary podrobione trafiają na terytorium UE drogą morską, a także w tzw. małych przesyłkach dostarczanych pocztą lub za pośrednictwem firm kurierskich. Zauważono ponownie również kolejną tendencję, która była już analizowana we wcześniejszych raportach, jednak wówczas nie miała ona

takiego znaczenia jak aktualnie. Chodzi mianowicie o przemyt etykiet i innych opakowań oddzielnie od samych towarów, przy czym ostateczny montaż i inne czynności produkcyjne odbywają się już na terenie UE. Ponadto Raport potwierdził, że nadal głównym krajem pochodzenia podróbek są Chiny, w dalszej kolejności Indie i Turcja. Hongkong stanowi z kolei istotny punkt tranzytowy, podobnie jak Panama, Singapur i Zjednoczone Emiraty Arabskie.

W omawianym Raporcie przyjrano się także motywacjom konsumentów do nabywania podrobionych towarów. Główną zachętę stanowi niższa cena takich produktów, ich łatwa dostępność, a w niektórych krajach również przyzwolenie społeczne. EUIPO przeprowadził dwa badania postrzegania własności intelektualnej na dużej reprezentatywnej grupie obywateli UE – jedno w 2013 r., a drugie w 2017 r. Co ciekawe, pomimo nabywania podrabianych towarów przez obywateli UE, z badania wynika także ich duża świadomość potrzeby ochrony praw własności intelektualnej. 97% badanych uważa też, że uprawnieni do tych praw powinni móc je chronić i być wynagradzani za własną twórczość. Z bardziej szczegółowych analiz ankiety wynika również, że 27% ankietowanych i 41% osób w wieku 15–24 lat przyznało, że „dopuszcza się kupowanie podrobionych produktów, gdy cena oryginalnego i autentycznego produktu jest zbyt wysoka”. Pogląd ten jest nie tylko motywowany kwestiami dochodów, ale także stanowi element protestu i stwarza konsumentom okazję do tzw. zaradności.

W związku z powyższymi danymi ciągle istotne jest prowadzenie edukacji konsumentów w zakresie ochrony praw własności intelektualnej oraz uświadamianie skutków nabywania towarów podrobionych, które w sposób globalny wpływają na gospodarkę, a także mogą stanowić poważne zagrożenie dla życia i zdrowia.

Omawiany Raport należy uznać za jeden z bardziej kompleksowych i interesujących w zakresie przedstawionych informacji. Cieszy przede wszystkim to, że zostały w nim uwzględnione konkretne dane pokazujące walory ochrony praw własności intelektualnej w perspektywie rozwoju przedsiębiorstw. Jednocześnie ponownie został zaakcentowany problem podróbek (a także innych naruszeń praw własności intelektualnej), który niewątpliwie uświadamia konsumentom oraz uprawnionym, jak istotna jest konsekwencja w walce z tym zjawiskiem – nie tylko w kontekście ochrony życia i zdrowia, ale także prawidłowego rozwoju prowadzonej działalności.

Pełna treść Raportu dostępna jest pod adresem https://euiipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/report/2020_Status_Report_on_IPR_infringement/2020_Status_Report_on_IPR_infringement_en.pdf

Nowe narzędzie umożliwiające ewidencję praw własności intelektualnej – WIPO PROOF

apl. adw. Julia Jewgraf

Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO) uruchomiła niedawno nową usługę internetową – WIPO PROOF. Platforma ta ma na celu pomóc twórcom chronić ich prawa przed naruszeniami ze strony osób trzecich poprzez **możliwość uzyskania oficjalnego potwierdzenia istnienia stworzonego przez nich w konkretnej dacie danego dobra intelektualnego**. Na podstawie danych pliku cyfrowego zapisanego w lokalnej przeglądarce generowany jest unikatowy kod – token (digital fingerprint) z przypisanym cyfrowym stemplem potwierdzającym datę i czas jego utworzenia. W ten sposób twórcy otrzymują zabezpieczone przed sfałszowaniem dowody potwierdzające istnienie stworzonego przez nich dobra intelektualnego.

Kategorie dóbr intelektualnych

Nowa usługa może być wykorzystywana do tworzenia cyfrowych dowodów niezależnie od tego, czy dane dobra są również formalnie chronione prawami własności intelektualnej. Pliki cyfrowe wykorzystywane do tworzenia tokenów mogą zatem zawierać np. tajemnice handlowe, algorytmy sztucznej inteligencji, dane z badań naukowych czy dokumenty biznesowe.

Proponowane przez WIPO kategorie, jakie należy przypisać dobrom intelektualnym w toku rejestracji, przedstawiają się następująco:

- tajemnica handlowa (nieujawnione know-how);
- praca twórcza (praca audio, wizualna lub literacka);
- projektowanie kreatywne (logo marki, wzór, tekstylna, architektura i inne);
- projektowanie przemysłowe (schemat techniczny, plany, procesy i inne);
- kod (dla oprogramowania, aplikacji, gier i innych);
- badania (notatki laboratoryjne, sprawozdania lub inne ustalenia);
- dane (trening algorytmów AI, sekwencjonowanie genetyczne i inne);
- dokument podpisany cyfrowo (umowy, pisma, certyfikaty i inne);
- inne (np. dokumentacja uszkodzeń lub niepodpisane dokumenty).

Tworzenie tokenów

Proces generowania tokenów jest prosty. Wymagane jest posiadanie konta WIPO, plik cyfrowy w dowolnym formacie oraz wybranie sposobu płatności (np. poprzez bieżące konto WIPO lub zakupiony pakiet tokenów).

WIPO nie czyta zawartości pliku ani nie przechowuje jego kopii. Jednokierunkowy algorytm WIPO PROOF komunikuje się lokalnie z przeglądarką użytkownika w celu utworzenia unikatowego kodu. Sam plik cyfrowy nie jest przesyłany na serwery WIPO. WIPO prowadzi jedynie usługę znakowania czasowego (trusted timestamping), wydając token, który po wygenerowaniu jest przechowywany na serwerach w Szwajcarii.

Jeden plik to jeden token, który kosztuje 20 CHF. Można również kupić pakiety tokenów: 10 tokenów (190 CHF), 100 tokenów (1800 CHF), 200 tokenów (3400 CHF).

Domyślnie WIPO zapewnia pięcioletni okres przechowywania tokenów od momentu zakupu. Gdy pierwszy pięcioletni okres zbliża się ku końcowi, użytkownik zostanie o tym automatycznie powiadomiony, a nowy pięcioletni okres może zostać zamówiony za dodatkową opłatą.

WIPO PROOF wykorzystuje technologię kryptograficzną Public Key Infrastructure (PKI). Dodatkowo narzędzie WIPO PROOF zostało zaprojektowane i opracowane zgodnie ze standardami eIDAS. Jak wskazuje WIPO w dokumencie Timestamping Policy and Practice Statement, tokeny WIPO PROOF zapewniają najwyższy poziom pewności, że data i godzina na tokenie są dokładne i nie zostały w żaden sposób zmienione[1].

Wbrew początkowym założeniom WIPO PROOF nie wykorzystuje technologii blockchain, m.in. ze względu na potrzebę zachowania całkowitej anonimowości, a nie tylko poufności. WIPO analizuje obecnie możliwość wprowadzenia niektórych komponentów łańcucha blokowego jako uzupełnienie PKI.

[1] Zob. https://wipoproof.wipo.int/wdts/docs/wipo_proof_timestamping_policy_and_practice_statement.pdf (dostęp: 27.07.2020).

Wbrew początkowym założeniom WIPO PROOF nie wykorzystuje technologii blockchain, m.in. ze względu na potrzebę zachowania całkowitej anonimowości, a nie tylko poufności. WIPO analizuje obecnie możliwość wprowadzenia niektórych komponentów łańcucha blokowego jako uzupełnienie PKI.

Weryfikacja tokenów

Wygenerowany przez WIPO PROOF kod może zostać zweryfikowany online[2]. Weryfikacja trwa kilka sekund, wymagany jest jedynie plik cyfrowy oraz token WIPO PROOF (konto WIPO nie jest wymagane).

Proces sprawdzania zgodności polega na technicznym porównaniu skrótu oryginalnego pliku cyfrowego i skrótu zawartego w tokenie. Jeśli się zgadzają, wyświetlany jest komunikat informujący o pomyślnym wyniku. Komunikat zawiera również dzień i godzinę (w tym sekundy), w których token został utworzony oraz zweryfikowany.

Usługa WIPO PROOF ma na celu przede wszystkim dostarczenie wiarygodnych dowodów na istnienie prawa własności intelektualnej w określonym czasie. Szczególnie ważne jest, aby oryginalny plik cyfrowy wraz z odpowiednim tokenem były przechowywane w niezmienionej postaci. Jakakolwiek zmiana w pliku, nawet niewielka, spowoduje unieważnienie tokena.

Usługa WIPO PROOF ma na celu przede wszystkim dostarczenie wiarygodnych dowodów na istnienie prawa własności intelektualnej w określonym czasie. Szczególnie ważne jest, aby oryginalny plik cyfrowy wraz z odpowiednim tokenem były przechowywane w niezmienionej postaci. Jakakolwiek zmiana w pliku, nawet niewielka, spowoduje unieważnienie tokena.

Usługa ta może przyspieszyć przebieg postępowań sądowych w zakresie własności intelektualnej, w szczególności dotyczących praw autorskich czy patentów, w sytuacji gdy ustalenie, kiedy odpowiednie prawa zostały nabyte, może być utrudnione.

Należy mieć jednak na uwadze, że WIPO PROOF nie zastępuje ochrony wynikającej z krajowych, regionalnych i międzynarodowych systemów rejestracji. Z kolei same tokeny i certyfikaty nie potwierdzają prawdziwości ani treści informacji zawartych w pliku cyfrowym, lecz jedynie dowodzą istnienia takiego pliku cyfrowego w określonym momencie.

Usługa WIPO PROOF jest dostępna pod adresem <https://www.wipo.int/wipoproof/en/>.

[2] Zob. <https://wipoproof.wipo.int/wdts/verify/uploadtimestamp.xhtml> (dostęp: 27.07.2020).



Zapraszamy do kontaktu



Prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki

Adwokat, Starszy Partner
pawel.podrecki@tragle.pl



Beata Matusiewicz-Kulig

Adwokat, Partner
beata.matusiewicz@tragle.pl



dr Anna Sokołowska-Ławniczak

Rzecznik patentowy, Partner
anna.sokolowska@tragle.pl

Artykuły zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią porady prawnej. Osoby zainteresowane uzyskaniem bardziej szczegółowych informacji dotyczących omawianych kwestii proszone są o bezpośredni kontakt z prawnikami kancelarii Tragle Konarski Podrecki i Wspólnicy.

the law

The articles contained in this material do not constitute legal advice. Persons interested in obtaining more accurate information concerning the issues discussed in these articles are asked to directly contact the lawyers from the law firm Truple Konarski Podrecki i Wspólnicy.

the law