

# IP Legal Alert

## W NUMERZE:

- Wspólna praktyka (CP8) dotycząca używania znaków towarowych w formie innej niż ta, w której zostały zarejestrowane
- Kara pozbawienia wolności za handel towarami podrobionymi lub pirackimi?
- Dowody z internetu przy unieważnieniu prawa z rejestracji wzoru przemysłowego
- Dowód rzeczywistego używania znaku, czyli ciąg dalszy piłkarskich sporów o znaki towarowe
- Najnowszy raport USPTO

# DZISIAJ W ALERCIE

#IP #copyright #trademark

## Wspólna praktyka (CP8) dotycząca używania znaków towarowych w formie innej niż ta, w której zostały zarejestrowane

*Justyna Sitnikow, Associate*

Urzędy ds. własności intelektualnej należące do Europejskiej Sieci Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych uzgodniły wspólną praktykę w odniesieniu do używania znaków towarowych w formie innej niż ta, w której zostały zarejestrowane (dalej: „Wspólna Praktyka”). Celem dokumentu jest określenie ogólnych zasad, kiedy stosowanie znaku towarowego w formie odmiennej niż zarejestrowanej zmienia jego charakter odróżniający. Dokument Wspólnej Praktyki przywołuje rodzaje zmian, które mogą wystąpić w znaku, gdy jest on używany w formie różniącej się od zarejestrowanej, i ocenia wpływ tych zmian na charakter odróżniający znaku towarowego.

Wspólna Praktyka została podana do wiadomości publicznej w październiku bieżącego roku w formie wspólnego komunikatu. Jest on dostępny w języku angielskim pod następującym linkiem: <https://euipo.europa.eu/tunnel-web>

W ramach wstępu warto przypomnieć, że zarejestrowany znak towarowy podlega obowiązkowi używania, które musi mieć charakter rzeczywisty. Chodzi tu zatem o używanie znaku w obrocie gospodarczym w celu pozyskania odbiorców na dane towary lub usługi. Używanie powinno być na tyle trwałe i intensywne pod względem skali oznaczanych znakiem towarów lub usług, a zarazem na tyle stabilne pod względem postaci znaku, żeby odnieść określony skutek komercyjny na określonym rynku.

Opisywany obowiązek został wyrażony w przepisach krajowych oraz unijnych. Funkcja obowiązku używania znaku towarowego wiąże się z podstawową funkcją samego znaku – funkcją odróżniającą (oznaczenia pochodzenia towarów i usług). Znak nieobecny na rynku traci tę funkcję i sens gospodarczy.

W rezultacie znak nieużywany jest podatny na wygaszenie. Zgodnie z art. 169 Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 286, z późn. z

m.; dalej: „p.w.p.”) znak towarowy wygasa na skutek „nieużywania zarejestrowanego znaku towarowego w sposób rzeczywisty dla towarów objętych prawem ochronnym w ciągu nieprzerwanego okresu pięciu lat, po dniu wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego, chyba że istnieją ważne powody jego nieużywania”.



Przechodząc jednak do formy, w jakiej znak towarowy jest używany, należy wskazać, że posługiwanie się znakiem w postaci innej od zarejestrowanej stanowi wyjątek od reguły. Zasadą jest bowiem, że uprawniony do znaku ma wolę wyboru, w jakiej konkretnie formie (postaci) chce zgłosić znak, i zasadniczo korzystanie z tej formy wypełnia obowiązek używania znaku towarowego. Uwarunkowania rynkowe, w tym potrzeba odnawiania wyglądu znaku przez dostosowanie go do aktualnych trendów marketingowych, wymusiły uwzględnienie eksploatacji znaku także w postaci odmiennej od zarejestrowanej. Odmienna postać znaku, z której korzystanie jest traktowane jako rzeczywiste używanie znaku, może różnić się od postaci zarejestrowanej tylko w pewnym zakresie. Zgodnie z art. 169 ust. 4 pkt 1 p.w.p. przez używanie znaku rozumie się także używanie znaku „różniącego się od znaku, na który udzielono prawa ochronnego, w elementach, które **nie zmieniają jego odróżniającego charakteru**”. Tożsamy zapis znajduje się w przepisach unijnych – art. 18 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej.

Jak zatem wynika z przepisów, dopuszczalna jest tylko fragmentaryczna różnica w formie znaku – taka, która pozwala zachować charakter odróżniający używanej postaci znaku w stosunku do postaci zarejestrowanej. Oznacza to, że ta używana postać musi pozostawać równoważna pod względem ogólnego wrażenia ze znakiem zarejestrowanym.

Analiza konwergencji w tym temacie ujawniła znaczne rozbieżności pomiędzy praktyką poszczególnych urzędów państw członkowskich w odniesieniu do oceny rzeczywistego używania w przypadku używania znaku towarowego w formie różniącej się od zarejestrowanej. Takie rozbieżne praktyki powodowały niepewność wśród zgłaszających/uprawnionych pragnących chronić lub utrzymać swoje prawa w różnych jurysdykcjach oraz generowały wzrost kosztów w związku z próbą dostosowania ich strategii do różnych, często sprzecznych praktyk urzędów.

Dokument Wspólnej Praktyki ma na celu ujednoczenie praktyki urzędów krajowych w opisywanym temacie poprzez zapewnienie zharmonizowanego i spójnego stosowania poniżej przedstawionych zasad.

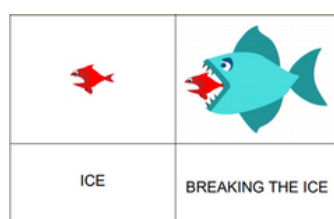
Według wytycznych przy ocenie, czy używane oznaczenie stanowi dopuszczalną zmianę jego formy w stosunku do rejestracji, w pierwszej kolejności należy:

- ocenić oznaczenie w formie zarejestrowanej, biorąc pod uwagę jej charakter odróżniający i elementy wizualnie dominujące;
- ocenić różnice w znaku używanym oraz wpływ tych zmian.

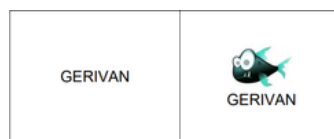
Poniżej przedstawimy niektóre rodzaje zmian, które mogą wystąpić w znaku, gdy jest on używany w formie różniącej się od zarejestrowanej, wraz z przykładami zaczerpniętymi ze Wspólnej Praktyki.

### 1. Zmiana poprzez dodanie elementu odróżniającego

Co do zasady dodanie elementu odróżniającego, który wchodzi w interakcję ze znakiem zarejestrowanym w taki sposób, że nie może być już postrzegany niezależnie, zmienia jego charakter odróżniający. Ma to miejsce zarówno w przypadku, gdy zarejestrowane oznaczenie ma przeciętny, jak i niski stopień charakteru odróżniającego.



przykład, w którym **doszło** do zmiany charakteru odróżniającego znaku zarejestrowanego

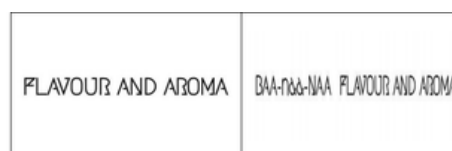


przykład, w którym **nie doszło** do zmiany charakteru odróżniającego znaku zarejestrowanego

### 2. Zmiana poprzez dodanie elementów niedystynktywnych i/lub elementów o niskim stopniu charakteru odróżniającego

Jeżeli zarejestrowane oznaczenie ma charakter przeciętnie odróżniający, dodanie oznaczenia o charakterze niedystynktywnym lub elementu o niskim stopniu charakteru odróżniającego nie prowadzi do zmiany charakteru odróżniającego znaku zarejestrowanego.

przykład, w którym **doszło** do zmiany charakteru odróżniającego znaku zarejestrowanego



przykład, w którym **nie doszło** do zmiany charakteru odróżniającego znaku zarejestrowanego



### 3. Zmiana poprzez pominięcie elementu odróżniającego

Wszystkie elementy odróżniające oznaczenia w postaci, w jakiej zostało zarejestrowane, przyczyniają się do jej charakteru odróżniającego. W związku z tym pominięcie jednego z tych elementów w używanym oznaczeniu z dużym prawdopodobieństwem będzie zmieniać charakter odróżniający znaku zarejestrowanego.



przykład, w którym **doszło** do zmiany charakteru odróżniającego znaku zarejestrowanego

GERIVAN <small>Standard</small>	GERIVAN
------------------------------------	---------

przykład, w którym **nie doszło** do zmiany charakteru odróżniającego znaku zarejestrowanego

#### 4. Zmiana poprzez pominięcie elementów niedystynktywnych i/lub elementów o niskim stopniu charakteru odróżniającego

Jeżeli zarejestrowane oznaczenie ma charakter przeciętnie odróżniający, pominięcie w używanym oznaczeniu elementu nieposiadającego charakteru odróżniającego nie może zmienić charakteru odróżniającego znaku zarejestrowanego. Podobna zasada ma miejsce również w przypadku, gdy pominięty element ma niski stopień charakteru odróżniającego. Nie można jednak wykluczyć, że pominięcie elementu o niskim stopniu charakteru odróżniającego może doprowadzić do odmiennej analizy, w szczególności jeśli pominięty element jest wizualnie dominujący lub wchodzi w interakcje z innymi elementami.

	Bubblekat
GERIVAN AROMA	GERIVAN

przykład, w którym **doszło** do zmiany charakteru odróżniającego znaku zarejestrowanego

BIO GERIVAN	GERIVAN
SUPER GERIVAN	GERIVAN

przykład, w którym **nie doszło** do zmiany charakteru odróżniającego znaku zarejestrowanego

Po więcej przykładów zmian odsyłam Państwa do dokumentu Wspólnej Praktyki. W tym miejscu chciałabym zwrócić uwagę, że analiza charakteru odróżniającego jest nierozdzielnie związana z towarami i usługami objętymi rejestracją i w kontekście z nimi powinny być badane wszelkie zmiany.

Warto również wskazać, że są to dość ogólne zasady i odstępstwa od nich mogą występować i mogą być w pełni uzasadnione. Każda sprawa powinna być bowiem badana na zasadzie case by case. Sam dokument Wspólnej Praktyki należy ocenić bardzo pozytywnie – miejmy nadzieję, że przyczyni się on do wystąpienia spójności w europejskim systemie prawa znaków towarowych.



# Kara pozbawienia wolności za handel towarami podrzobionymi lub pirackimi?

*adw. Małgorzata Kutaj, Senior Associate*

---

W ostatnim czasie media obieęła informacja w przedmiocie wyroku sądowego, który zapadł w Chińskiej Republice Ludowej w stosunku do naruszcyciela podrabiającego kultowe klocki Lego. Dziewięć osób biorących udział w przestępczym procederze zostało skazanych na 6 lat więzienia. Jest to wyraz coraz bardziej restrykcyjnej polityki Chin w stosunku do naruszeń praw własności intelektualnej. Klocki sprzedawane były pod oznaczeniem Lepin, a wedle doniesień medialnych skopiiowane zostały 1 : 1. Nielegalny obrót firmy miał wynieść 330 milionów juaów (48,31 miliona dolarów).



Nie jest to jedyne tego typu orzeczenie w Chińskiej Republice Ludowej. Jak wynika bowiem z dostępnych w mediach informacji, również na 6 lat pozbawienia wolności skazany został przywódca grupy przestępczej, która podrabiała znaki towarowe brytyjskiej spółki Dyson. Proceder polegał na wprowadzaniu do obrotu na rynek europejski, amerykański oraz australijski opatrzonych podrzobionymi znakami towarowymi suszarek do włosów, które wytwarzane były w kilku fabrykach w Chinach.

Kary więzienia za handel towarami pirackimi lub podrzobkami są także wnioskowane lub zasądane w krajach europejskich. Media obieęła ostatnio informacja o mieszkance Szkocji – Susan Rides – która oficjalnie będąc osobą bezrobotną, zarabiała krocie, handlując podrzobionymi ubraniami, w tym takich marek jak Ralph Lauren i Hugo Boss, czy też torebkami Stelli McCartney, Chanel i Michaela Kors. Wśród towarów znaleziono także podrzobki takich znanych firm, jak: Nike, The North Face, Armani czy UGG. Zgodnie z wyjaśnieniami Susan Rides uzyskiwała roczny obrót w wysokości blisko 200 tysięcy funtów. Została ona skazana na 12 miesięcy pozbawienia wolności.

Kary aresztu domowego zostały także orzeczone w stosunku do naruszcycieli, którzy podrabiali słynne i ekskluzywne torebki marki Hermès Birkin. W procederze brali udział również byli pracownicy spółki. Na przywódcę grupy nałożono bardzo wysoką karę pieniężną w wysokości 200 tysięcy euro. Drugi z liderów musi z kolei uiścić grzywnę w wysokości 100 tysięcy euro. Naruszcyciele działali w bardzo wyrachowany sposób. Torebki wytwarzane były ze skóry krokodyla, którą otrzymywali dzięki włoskiemu dostawcy, ponadto używali zamków i innych elementów przemysłowych bezpośrednio ze spółki Hermès. Podrzobki sprzedawane były po niższych, aczkolwiek nie wyjątkowo oddalonych od oryginalnych cenach: 20–30 tysięcy euro, co generowało rocznie milionowe przychody.

Powyższe zaostrzenie podejścia do penalizacji zjawiska podrabiania towarów oryginalnych należy uznać za napawające optymizmem. Jak wynikało bowiem z wielokrotnie omawianych w ramach niniejszych cyklów artykułów lub raportów unijnych, jednym z większych problemów w zwalczaniu tego typu przestępczości jest stosunkowo niska wysokość przewidywanych kar pieniężnych (czy też tych zasądanych), co wpływa na większą zuchwałość naruszcycieli. Tymczasem, jak wielokrotnie podkreślano w raportach, przestępstwa podrabiania są często powiązane z innymi rodzajami przestępstw, w tym skierowanych bezpośrednio przeciwko życiu czy zdrowiu człowieka. Takie niebezpieczeństwo mogą wywoływać także towary podrzobione w postaci sprzętu elektronicznego, leków, suplementów diety czy też żywności.



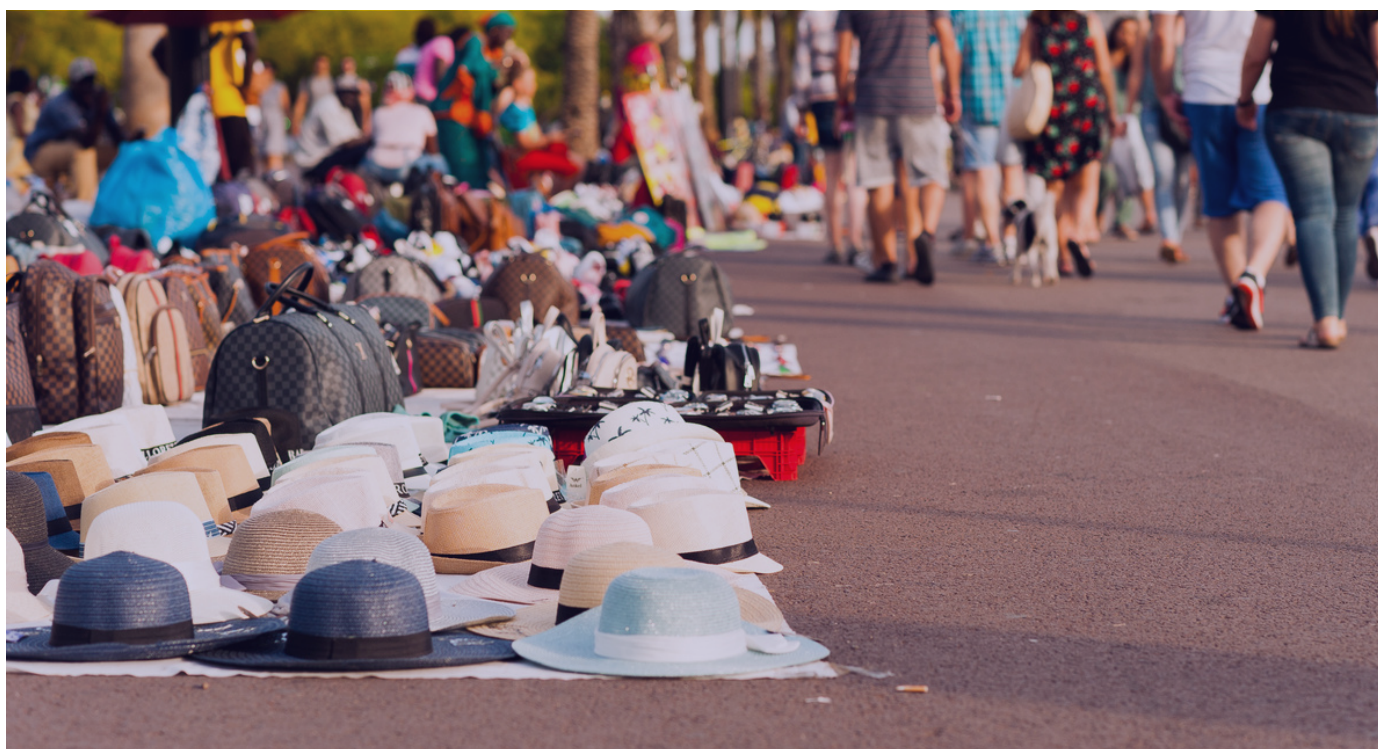
Czy na gruncie polskich przepisów możliwe jest orzeczenie tak wysokiej kary? Zgodnie z polskimi regulacjami, dotyczącymi zarówno towarów pirackich (art. 115 oraz 116 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych; dalej: pr. aut.), jak i przepisu penalizującego podrabianie znaków towarowych (art. 305 Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej; dalej: p.w.p.), możliwe jest orzeczenie kary pozbawienia wolności o różnej wysokości. Warto jednak zwrócić uwagę na jej najwyższy wymiar (do 5 lat), który jest możliwy do orzeczenia na gruncie obydwu ww. ustaw.

Zgodnie z art. 116 § 1 pr. aut.: „Kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom rozpowszechnia cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”. Zgodnie jednak z § 3 cytowanego artykułu: **„Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełnienia przestępstwa określonego w ust. 1 stałe źródło dochodu albo działalność przestępną, określoną w ust. 1, organizuje lub nią kieruje, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5”**.

Podobną regulację zawiera także art. 305 § 1 p.w.p.: „Kto, w celu wprowadzenia do obrotu, oznacza towary podrobionym znakiem towarowym, w tym podrobionym znakiem towarowym Unii Europejskiej, zarejestrowanym znakiem towarowym lub znakiem towarowym Unii Europejskiej, którego nie ma prawa używać lub dokonuje obrotu towarami oznaczonymi takimi znakami, podlega grzywnie, karze ograniczenia

wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”. Jak z kolei stanowi § 3 ww. artykułu: **„Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełnienia przestępstwa określonego w ust. 1 stałe źródło dochodu albo dopuszcza się tego przestępstwa w stosunku do towaru o znacznej wartości, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5”**.

Wspólną przesłanką zawartą w obydwu przepisach jest znamię „uczynienia sobie z popełnienia przestępstwa stałego źródła dochodu”. Jest to także jedna z najczęściej stosowanych w praktyce przesłanek warunkujących surowszą odpowiedzialność na gruncie wspomnianych przepisów. Zgodnie z orzecznictwem „stałość źródła dochodu” należy interpretować na podstawie wytycznych ekonomicznych, a nie prawnych. Co więcej, nie musi ono mieć charakteru głównego źródła utrzymania. Obserwując praktykę orzeczniczą, powyższe znamię jest przede wszystkim uznane za zrealizowane, jeśli działalność naruszcyciela odznacza się regularnością, a także pewną organizacją tej działalności, jak prowadzenie wyspecjalizowanych aukcji / stron internetowych, butików, hurtowni, stoisk itp. Wielokrotnie bowiem, również na terenie Polski, działania podejmowane przez naruszcycieli przybierają coraz bardziej zorganizowaną formę. Wydaje się, że polskie orzecznictwo nie jest ciągle gotowe na wydawanie tego typu rygorystycznych wyroków w stosunku do naruszcycieli, ale to, co możemy też zaobserwować na gruncie własnej praktyki, to coraz wyższe kwoty zasądzanych na rzecz uprawnionych nawiązek, co jest niewątpliwie słusznym trendem oraz początkiem drogi do jeszcze konsekwentniejszej walki z rynkiem podróbek i towarów pirackich.



# Dowody z internetu przy unieważnieniu prawa z rejestracji wzoru przemysłowego

rz. pat. dr Anna Sokołowska-Ławniczak, Partner

---

W sprawach o unieważnienie praw własności przemysłowej, zwłaszcza takich, w których należy podważyć nowość chronionego rozwiązania, niezbędne jest przedłożenie odpowiednich dowodów. Tylko wówczas, kiedy przedstawimy materiały dotyczące wcześniejszego, publicznego ujawnienia rozwiązania będącego przedmiotem wynalazku chronionego patentem, wytworu chronionego prawem ochronnym lub produktu chronionego prawem z rejestracji, unieważnienie spornego prawa ma szanse powodzenia. Nie wymaga większych wyjaśnień, że dowody pochodzące z internetu mogą w przeważającej części przypadków pełnić rolę kluczową. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej znany jest z dość liberalnego podejścia do takich dowodów i do oceny wiarygodności daty, którą takie dowody mogą być opatrzone. Stanowisko w tej sprawie wyraził w stosunkowo niedawnym wyroku również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (wyrok WSA z 26 sierpnia 2020 r., VI SA/Wa 2562/19), potwierdzając niejako wcześniejsze orzecznictwo sądów administracyjnych.



Wyrok został wydany w sprawie dotyczącej unieważnienia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego pt.: Donica ozdobna do kwiatów i roślin (nr Rp.23727) na podstawie wniesionego sprzeciwu. Wnoszący sprzeciw zarzucał, że w dacie zgłoszenia sporny wzór przemysłowy nie cechował się nowością ani indywidualnym charakterem i na te okoliczności przedłożył szereg materiałów dowodowych. Prawo z rejestracji zostało unieważnione, a Urząd Patentowy RP sam przyznał, że **kluczowe znaczenie dla oceny miało publiczne ujawnienie dokonane przez samego uprawnionego na ponad 12 miesięcy przez datą pierwszeństwa, w portalu społecznościowym na którym umieszczono zdjęcie donicy**. W decyzji Urząd Patentowy RP wskazał, że „w toku postępowania uprawniony nie zakwestionował daty widniejącej na omawianym wydruku, natomiast zwrócił uwagę, że jest on niewyraźny. Urząd nie podzielił tego stanowiska. Uznał, że donice przedstawione w omawianym materiale są widoczne w stopniu umożliwiającym dokonanie oceny porównawczej”.

Uprawniony z prawa rejestracji do wzoru, nie zgadzając się z decyzją Urzędu Patentowego RP, zaskarżył decyzję administracyjną w całości podnosząc w skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie m.in. naruszenie art. 103 ust. 2 ustawy z 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej poprzez jego **niezastosowanie w sytuacji, gdy informacje zawarte na stronie na portalu społecznościowym nie mogły dotrzeć do wiadomości osób zajmujących się zawodowo dziedziną, której wzór dotyczy, co w efekcie powinno skutkować uznaniem, że sporny wzór nie został udostępniony publicznie**.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, oddalając skargę, w przedmiocie oceny dowodów pochodzących z internetu stwierdził między innymi, że „*aby dokonać oceny mocy dowodowej dowodów pochodzących z Internetu, należy zweryfikować prawdopodobieństwo i prawdziwość zawartych w dokumencie informacji, np. jego pochodzenie, okoliczności jego sporządzenia oraz jego adresata, a następnie ocenić, czy wydaje się sensowny i wiarygodny (por. wyrok NSA z 12 września 2019 r., sygn. akt II GSK 2370/17, opubl.: orzeczenia.nsa.gov.pl)*”.

W ocenie WSA w oparciu o przedstawione przez strony materiały dowodowe Urząd Patentowy RP prawidłowo stwierdził, że sporny wzór nie spełniał przesłanki nowości sformułowanej w art. 103 p.w.p. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 1 marca 2018 r., sygn. akt II GSK 1274/16 wypowiedział się, że „*dowodami wcześniejszego publicznego udostępnienia przeciwstawionego wzoru poprzez jego wprowadzenie do obrotu mogą być faktury oznaczone datą sprzedaży produktów, w których zastosowano identyczny wzór w porównaniu ze spornym wzorem. Udostępnienie publiczne wzoru przemysłowego - w świetle art. 103 ust. 1 p.w.p. następuje poprzez stosowanie wzoru, jego wystawienie lub ujawnienie w innych sposób*”.

Nie ulega wątpliwości, że rozsądne podejście do oceny wiarygodności dowodów pochodzących z internetu jest konieczne dla sprawnego procedowania w sprawach o unieważnienie praw własności przemysłowej. Wydaje się, że komentowany wyrok WSA potwierdza właśnie takie podejście zapoczątkowane już wcześniej przez sądy administracyjne.

# Dowód rzeczywistego używania znaku, czyli ciąg dalszy piłkarskich sporów o znaki towarowe

Julia Kostrzewa, Trainee

Najnowsza unijna praktyka orzecznicza potwierdza, że związek futbolu i prawa własności intelektualnej pozostaje aktualny i ścisły. W ostatnim czasie Trybunał Sprawiedliwości UE (dalej: TSUE) wydał żywo dyskutowany wyrok w sprawie Messi[1], który analizowaliśmy w ostatnim numerze IP Alert. Piłkarskie tło ma również decyzja Izby Odwoławczej EUIPO w sprawie znaku Jürgena Klinsmanna[2], z której płyną godne uwagi wnioski dla właścicieli znaków w kontekście sposobu zgłaszania znaków towarowych do ochrony oraz dowodów dotyczących rzeczywistego używania znaku.

## Podobieństwo znaków z piłkarzami

Jürgen Klinsmann, były piłkarz i uznany trener – m.in. niemieckiej reprezentacji na mundialu w 2006 r. – wyznaczył terytorium Unii Europejskiej jako obszar ochrony z międzynarodowej rejestracji graficznego znaku towarowego przedstawionego poniżej:



Znak został zgłoszony do ochrony m.in. dla wydruków, fotografii, materiałów inroligatorskich (klasa 16), odzieży (klasa 25), napojów, piw (klasa 32) oraz usług w zakresie edukacji, szkoleń, rozrywki (klasa 41) i miał obrazować słynnego gola samego Klinsmanna, strzelonego podczas meczu z Bayernem Monachium w 1987 r.

Wkrótce jednak sprzeciw wobec powyższej rejestracji na podstawie wcześniejszych znaków krajowych zgłosił włoski producent kart i naklejek kolekcjonerskich z wizerunkami piłkarzy – PANINI SOCIETÀ PER AZIONI (dalej: spółka Panini). Wśród znaków z wcześniejszą datą pierwszeństwa (zarejestrowanych dla klas towarowo-usługowych o numerach: 16, 25, 32, 41) znalazło się kilka znaków graficznych.

Jako podstawę sprzeciwu wnoszący wskazał tzw. prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd[3] oraz renomę niektórych znaków[4] i wyjaśnił, że jego zdaniem znak późniejszy jest w znacznym stopniu podobny do znaków inspirowanych spektakularnym strzałem zawodnika włoskiej ligi z lat 50., do którego przysługują prawa spółce Panini. W szczególności podobieństwo to ma realizować się w warstwie koncepcyjnej. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (dalej: EUIPO) przyznał rację wnoszącemu sprzeciw, uznając, że przeciwstawione znaki przejawiają podobieństwo wizualne, fonetycznie nie są porównywalne, a koncepcyjnie są wysoce podobnie, jeśli nie identyczne. Uznawszy, że istniały podstawy do przyjęcia podstawy z art. 8 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2017/1001, urząd nie kontynuował oceny co do renomy znaków wcześniejszych.

Jednakże na skutek wniesionego odwołania od tej decyzji Izba Odwoławcza EUIPO uchyliła ją, wydając nowe ustalenia w sprawie. Przypomniałszy o najważniejszych dyrektywach oceny podobieństwa między znakami, płynących m.in. z orzeczenia TSUE w sprawie Sabèl[5], Thomson Life[6] czy orzeczenia Sądu Unii Europejskiej w sprawie krówek z Milanówka[7], ustalono, że **brak jest podobieństwa znaku późniejszego w odniesieniu do poniżej przedstawionych znaków graficznych:**



Wizualnie znaki różnią się m.in. układem diagonalnym przedstawienia sylwetki zawodnika, ilością szczegółów przedstawionych postaci, kolorem znaków, elementem okręgu, w który wpisany jest znak późniejszy, a w warstwie koncepcyjnej odmienne są tym, że znak młodszy nie może być jednoznacznie utożsamiany z piłkarzem czy nawet z wizerunkiem człowieka. Podobieństwa co do brzmienia znaków z powodów oczywistych nie oceniono.

[1] Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 17 września 2020 r. (w sprawach połączonych C-449/18 P i C-474/18 P).

[2] Decyzja Izby Odwoławczej EUIPO z 28 września 2020 r. w sprawie R 640/2020-4.

[3] Art. 8 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej; dalej: Rozporządzenie 2017/1001.

[4] Art. 8 ust. 5 Rozporządzenia 2017/1001.

[5] Wyrok TSUE z 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95, Sabèl i Puma AG.

[6] Wyrok TSUE z 6 października 2005 r. w sprawie C-120/04, Medion AG i Thomson multimedia.

[7] Wyrok Sądu z 9 kwietnia 2014 r. w sprawie T-623/11, Pico Food GmbH i OHIM.



## Renoma znaku... i dowód rzeczywistego używania

Ostateczna ocena, że podobieństwo między znakami nie zachodzi, spowodowała konieczność rozważenia przez Izbę Odwoławczą drugiej z podstaw, na której oparto sprzeciw, tj. powołania się na renomę dwóch znaków wcześniejszych[8]. Wobec jednego z nich stwierdzono na wcześniejszym etapie oceny brak podobieństwa do znaku przeciwstawionego, co wystarcza do odrzucenia zarzutu z powołania się na renomę znaku. Do rozważenia pozostał drugi ze znaków, który był przeznaczony do oznaczania towarów z klasy 16 klasyfikacji nicejskiej i przedstawiał się następująco:



Zanim jednak podjęto analizę z perspektywy art. 8 ust. 5 Rozporządzenia 2017/1001, zauważono, że właściciel znaku późniejszego w odniesieniu do powyższego znaku zgłosił wniosek o przedstawienie dowodu rzeczywistego używania znaku[9]. Wniosek taki, jak przypomniano w omawianej decyzji, może być zgłoszony niezależnie od podstawy kwestionowania znaku późniejszego („podwójna identyczność”, „prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd” lub renoma znaku) pod warunkiem, że minie okres minimum 5 lat od daty pierwszeństwa znaku rzeczywiście używanego. Odpowiedzią na wniosek powinno być przedłożenie materiału dowodowego pozwalającego na uznanie, że znak był rzeczywiście używany dla towarów lub usług, dla których objęto go ochroną.

Tymczasem spółka Panini w złożonych dokumentach nie tylko nie zdołała wykazać dowodów używania dla towarów z klasy 16, lecz także nie odróżniła używania wyżej przedstawionego znaku od innych, które były przedmiotem sprzeciwu – materiał dowodowy zawierał dowody korzystania z innych znaków przysługujących Panini. Jak podkreślono w decyzji, charakter odróżniający powyższego znaku leży w tym, że obrazuje on całkowicie czarne kontury sylwetki zawodnika, pozbawionej większych szczegółów. Znaki wcześniej omówione są natomiast charakterystyczne innymi elementami, a zatem ich używanie nie może spełniać wymogu rzeczywistego używania dla innego znaku, choćby z tej samej serii.

W konsekwencji Izba Odwoławcza uznała, że **jeżeli wnoszący sprzeciw nie wykazał rzeczywistego używania znaku towarowego, to tym bardziej nie wykazał renomy**, którą ten znak miałby się cechować. Jak bowiem przyjął TSUE m.in. w sprawie Chevy, renoma znaku odzwierciedla jego szeroką znajomość wśród odbiorców (kryterium ilościowe), a w niniejszej sprawie nie udowodniono nawet niższego standardu, jakim jest rzeczywiste używanie znaku.

## Wnioski

Wnioski płynące z decyzji Izby Odwoławczej EUIPO mogą być dwojakie. Po pierwsze zmuszają do refleksji nad sposobem zgłaszania do rejestracji znaków towarowych, a mianowicie nad **wybozem sposobu zgłoszenia znaku towarowego do ochrony oraz wyborem klas towarowo-usługowych klasyfikacji nicejskiej i ich ilości**. Zgłaszający muszą być świadomi, że po upływie 5 lat od zastrzeżonej daty pierwszeństwa znaku mogą spotkać się z koniecznością wykazania, że ich znak był używany dla tych towarów lub usług, dla których był zgłoszony, i to w postaci, która nie zmienia charakteru odróżniającego znaku.

Po drugie nie wolno zapominać o **wadze dowodów niezbędnych do przedstawienia na okoliczność rzeczywistego używania znaku**. Podczas korzystania z prawa ochronnego należy pamiętać o ewidencjonowaniu sposobów tego korzystania, co w przyszłości – przy okazji sporu – może być niezwykle przydatne.

Warto również zdać sobie sprawę z możliwych **konsekwencji wniesienia wniosku o unieważnienie znaku towarowego**. Linią obrony właściciela znaku późniejszego może stać się np. wniosek o przedstawienie dowodu rzeczywistego używania. W tym wypadku ciężar dowodu leży oczywiście na właścicielu znaku wcześniejszego. Brak dostarczenia odpowiedniego materiału dowodowego może w takich sytuacjach doprowadzić nie tylko do oddalenia wniosku, lecz także do ujawnienia informacji o słabej jakości własnego znaku towarowego – co może być wykorzystane w dalszych postępowaniach o unieważnienie. Jak pokazuje decyzja w omawianej sprawie, łatwo w takich okolicznościach o „samobójca”.

[8] Art. 8 ust. 5 Rozporządzenia 2017/1001.

[9] Na podstawie art. 47 ust. 2 Rozporządzenia 2017/1001.

[10] Wyrok TSUE z 14 września 1999 r. w sprawie C-375/97, General Motors Corporation i Yplon SA.

# Najnowszy raport USPTO: Czy amerykańskie prawo własności intelektualnej dostosowane jest do wyzwań związanych z rozwojem sztucznej inteligencji?

*apl. adw. Julia Jewgraf, Junior Associate*

---

Na początku października b.r. amerykański Urząd Patentowy (*United States Patent and Trademark Office*; „USPTO”) opublikował raport pt. „Poglądy opinii publicznej na sztuczną inteligencję i politykę własności intelektualnej”, który podsumowuje ponad 200 stanowisk przedstawionych przez zagraniczne urzędy patentowe, stowarzyszenia branżowe, środowiska akademickie, zrzeszenia prawników oraz różne zainteresowane strony, w szczególności z branży elektronicznej, komputerowej, motoryzacyjnej, medycznej i farmaceutycznej. Tak szerokie konsultacje społeczne miały na celu ustalenie czy obecne amerykańskie prawo własności intelektualnej powinno zostać zmienione, tak aby uwzględniało wkład sztucznej inteligencji („SI”) w postanie danego dobra.



Na wstępie raportu poruszono kwestię braku powszechnie uznanej definicji co należy kwalifikować jako sztuczną inteligencję. Pojawił się postulat, żeby każda powstała definicja była na tyle szeroka i dynamiczna, tak aby mogła ewoluować wraz z rozwojem SI.

Większość respondentów była zdania, że obecne przepisy dotyczące własności intelektualnej w USA zapewniają wystarczającą ochronę aktualnej technologii sztucznej inteligencji. Wielu z nich wskazywało, że obowiązujące zasady prawa umów można wykorzystać do odpowiedniego wypełnienia wszelkich luki istniejących w prawie. Uczestnicy konsultacji podzielili się również do potrzeby stworzenia nowych

praw własności intelektualnej związanych ze sztuczną inteligencją, w szczególności objęcia ochroną wartości danych w kompilacji (tzn. danych pierwotnych). Jeden z uczestników konsultacji wystosował propozycję stworzenia przez Stany Zjednoczone regulacji dotyczącej wspólnych danych o ograniczonym dostępie podobnej do modelu zawartego w japońskiej ustawie o zwalczaniu nieuczciwej oraz rewizję przepisów dotyczących omijania technicznych zabezpieczeń.

Zdecydowana większość osób i instytucji biorących udział w konsultacjach zgodziła się, że prawa do wynalazku mogą przysługiwać jedynie osobom fizycznym lub prawnym. Niektórzy sugerowali rozszerzenie możliwości uzyskania prawa również na osoby, które szkolą lub kontrolują procesy sztucznej inteligencji.

Większość osób biorących udział w konsultacjach zgodziło się, że nie powinny istnieć żadne dodatkowe wymogi, warunkujące zdolność patentową SI. Takie wynalazki nie różnią się od innych wynalazków wdrażanych komputerowo, które badane są przez USPTO w ramach testu Alice/Mayo. Opinie były jednak podzielone odnośnie do tego czy rosnąca popularność sztucznej inteligencji powinna wpływać na model „osoby posiadającej zwykłe umiejętności w sztuce, której patent dotyczy”, tj. czy patent wynika dla znawcy, w sposób oczywisty, ze stanu techniki. Niektórzy zwrócili uwagę na wyzwania związane z tzw. „czarnymi skrzynkami” niektórych algorytmów sztucznej inteligencji, które nie dają przewidywalnych wyników.

Podobnie jak w przypadku odpowiedzi dotyczących patentowania wynalazków z obszaru SI, zdecydowana większość osób biorących udział w konsultacjach uznała, że w świetle amerykańskiego prawa autorskiego twórcą utworu może być tylko człowiek (poza instytucją „work-for-hire”, która tworzy fikcję prawną w pewnych okolicznościach przejścia na pracodawcę lub zamawiającego prawa autorskie do utworu stworzonego przez sztuczną inteligencję). W odpowiedziach podkreślano, że sztuczna inteligencja jest narzędziem podobnym do innych narzędzi, które były używane w przeszłości do tworzenia utworów, takich jak np. Photoshop czy Garage Band.

W raporcie poruszono również kwestię masowej cyfryzacji oraz eksploracji tekstów i danych zauważając, że może ona być uznana za naruszenie praw autorskich lub nieuczciwe wykorzystanie, w zależności od faktów i okoliczności. Niektórzy uczestnicy konsultacji wskazywali, że instytucja „fair use” (instytucja podobna do polskiego dozwolonego użytku) jest wystarczająco elastyczna, aby rozwiązać ten problem, inni wskazywali potrzebę stworzenia nowych mechanizmów, regulujących kwestię udzielania licencji i rekompensat za korzystanie ze zdigitalizowanych treści do celów uczenia się maszynowego.

W odniesieniu do prawa znaków towarowych, został podniesiony problem związany z ryzykiem nieuwzględniania przez SI wszystkich niezbędnych czynników w procesie rejestracji znaków, w szczególności w aplikacjach aktywowanych głosem zbyt dużego skupienia się na podobieństwie fonetycznym pomiędzy znakami.

Uczestnicy konsultacji zauważyli również problem ograniczenia tajemnic handlowych w związku z wykorzystywaniem SI. Mimo to, nie padły postulaty zmian przepisów.

Podsumowując, większość zainteresowanych stron, w dużej mierze zgodziła się, że amerykańskie przepisy regulujące własność intelektualną są wystarczająco elastyczne, aby sprostać wyzwaniom związanym z SI. Niewątpliwie w miarę w rozwoju nowych technologii zajdzie potrzeba ponownej analizy obowiązujących rozwiązań prawnych, w szczególności w momencie powstania sztucznej inteligencji ogólnej (*General Artificial Intelligence*) - inteligencji maszyny, która może zrozumieć lub nauczyć się dowolnego zadania intelektualnego, które może wykonać człowiek.

Pełna treść raportu znajduje się pod poniższym linkiem: [https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/USPTO\\_AI-Report\\_2020-10-07.pdf](https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/USPTO_AI-Report_2020-10-07.pdf)



# IP NEWS

#IP #copyright #trademark

## 1. Komunikat 85/2020 - Wytyczne Prezesa UPRP w zakresie wynalazków i wzorów użytkowych oraz znaków towarowych

Wytyczne Prezesa UPRP mają na celu ujednoczenie praktyki Urzędu Patentowego oraz zapewnienie jednolitej interpretacji przepisów prawa w zakresie stosowania przepisów ustawowych przez ekspertów orzekających w sprawie wynalazków, wzorów użytkowych i znaków towarowych.

[Czytaj więcej >>](#)

## 2. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie praw własności intelektualnej w dziedzinie rozwoju technologii sztucznej inteligencji (2020/2015(INI))

Najnowsza rezolucja jest częścią debaty o potrzebie reformy zasad dotyczących usług cyfrowych w kontekście sztucznej inteligencji. Parlament podkreśla, że potrzebne są nowe ramy prawne, które wyjdą na przeciw nowym technologiom, takim jak sztuczna inteligencja, aby pozwolić zarówno na ich dalszy rozwój jak również zapewnić ochronę własności intelektualnej i bezpieczeństwo użytkowników Internetu.

[Czytaj więcej >>](#)

## 3. Kryteria oceny charakteru odróżniającego znaków pozycyjnych – nowe wytyczne TSUE

W wyroku z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie C-456/19 Trybunał Sprawiedliwości UE przesądził, że charakter odróżniający oznaczenia, o którego rejestrację jako znaku towarowego dla usługi wystąpiono i które składa się z kolorowych motywów, jest przeznaczone do wyłącznego i systematycznego umieszczania w określony sposób na dużej części towarów używanych do świadczenia usługi, należy oceniać z uwzględnieniem postrzegania przez właściwy krąg odbiorców umieszczenia tego oznaczenia na tych towarach, bez potrzeby badania, czy oznaczenie to odbiega w sposób znaczący od normy lub zwyczajów danego sektora gospodarki.

[Czytaj więcej >>](#)

## 4. Konsultacje społeczne: ochrona praw własności intelektualnej w krajach trzecich

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje społeczne dotyczące stanu i egzekwowania ochrony praw własności intelektualnej w krajach trzecich. Konsultacje mają na celu wzmocnienie systemu własności intelektualnej w tych krajach.

[Czytaj więcej >>](#)

## 5. Nowe pytania prejudycjalne skierowane do TSUE w sprawie prawa autorskiego - wyjątek dotyczący usług przechowywania danych w chmurze osobistej na użytek prywatny

W dniu 15 września 2020 r. do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wpłynęło pytanie prejudycjalne od sądu austriackiego: czy pojęcie „na dowolnych nośnikach” zawarte w art. 5 ust. 2 lit. b) dyrektywy 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w należy interpretować w ten sposób, że obejmuje ono również serwery, które znajdują się w posiadaniu osób trzecich udostępniających osobom fizycznym do prywatnego użytku miejsce do przechowywania danych, które klienci ci wykorzystują do zwielokrotniania poprzez zapisywanie („cloud computing”)?

[Czytaj więcej >>](#)

## Nadchodzące wydarzenia

18.11.2020

SEMINARIUM  
ONLINE

### WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA W OBLICZU WYZWAŃ PANDEMII

Prelekcja pt. "Wpływ stanu pandemii na wykonywanie zobowiązań w zakresie IP i zasad rozwiązywania sporów" - Prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki

[Rejestracja wkrótce](#)

## Zapraszamy do kontaktu



**Prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki**  
Adwokat, Starszy Partner  
pawel.podrecki@traple.pl



**Beata Matusiewicz-Kulig**  
Adwokat, Partner  
beata.matusiewicz@traple.pl



**dr Anna Sokołowska-Ławniczak**  
Rzecznik patentowy, Partner  
anna.sokolowska@traple.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 Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy.

the law