

PRAWO MODY I DESIGNU

NEWSLETTER

W NUMERZE:

- Ochrona designu – o czym trzeba pamiętać?
- Bamboo Bag – czy można zmonopolizować wizerunek słynnej bambusowej torebki ?
- Ochrona designu samochodów na podstawie prawa z rejestracji wzorów przemysłowych
- Ochrona systemów modułowych mebli użytkowych
- Zgłoszenie zbiorowe wzorów przemysłowych – na czym polega i kiedy może być przydatne?

Ochrona designu – o czym trzeba pamiętać?

rz. pat. dr Anna Sokołowska-Ławniczak, Partner

Uzyskanie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego w odniesieniu do produktów designu często jest pierwszym krokiem w kierunku zapewnienia sobie wyłączności rynkowej. To prawo, co do zasady, najlepiej chroni istotę tego typu produktów, tj. ich wygląd, strukturę zewnętrzną, ornamentację. Zgodnie z przepisami zarówno polskimi, jak i unijnymi wzór oznacza „postać całego lub części produktu, wynikającą w szczególności z cech linii, konturów, kolorystyki, kształtu, tekstury i/lub materiałów samego produktu i/lub jego ornamentacji”. Aby wzór efektywnie korzystał z ochrony, powinien być nowy i mieć indywidualny charakter, w przeciwnym wypadku jest podatny na unieważnienie ze strony podmiotów trzecich, a w konsekwencji egzekwowanie tego prawa jest w praktyce utrudnione.

Ochrona wzoru przemysłowego nie jest jednak jedyną dostępną dla wytworów designu. Planując strategię ochrony, nie należy zapominać o tym, aby podmiot zgłaszający i w rezultacie przyszedł uprawniony miał pełnię niezbędnych praw do danego wytworu. O czym zatem warto pamiętać, rozważając ochronę swoich produktów?

1. Prawa wyłączne

Przed ujawnieniem lub komercjalizowaniem rozwiązania należy się upewnić, że jesteśmy jedynym podmiotem uprawnionym do korzystania z niego i w rezultacie do uzyskania ochrony w zakresie dotyczącym tego rozwiązania. Jeśli projekty designu tworzy dla naszego przedsiębiorstwa podmiot trzeci – w szczególności taki, który nie jest związany stosunkiem pracy z przedsiębiorstwem wprowadzającym produkty inkorporujące design do obrotu – należy zadbać o właściwe przeniesienie praw wyłącznych do wytworu designu. Ma to istotne znaczenie zwłaszcza w przypadkach, w których wytwory spełniają jednocześnie przesłanki utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych^[1], a w odniesieniu do wytworów designu jest to bardzo prawdopodobne. Wobec powyższego przed opracowaniem strategii ochrony takich produktów należy wykonać właściwy audyt umów ze współpracownikami, wykonawcami lub podwykonawcami.

2. Ujawnienie produktu

Aby efektywnie korzystać z ochrony, jaką oferują przepisy dotyczące wzorów przemysłowych zarówno na polu krajowym, jak i unijnym, wzór musi się cechować m.in. nowością. Na gruncie Rozporządzenia Rady (WE) 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych (dalej: „Rozporządzenie 6/2002”) wzór uważa się za nowy, jeśli identyczny wzór nie został udostępniony publicznie:

- w przypadku niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego – przed datą pierwszego publicznego udostępnienia wzoru, o którego ochronę się wnosi;
- w przypadku zarejestrowanego wzoru wspólnotowego – przed datą złożenia wniosku o rejestrację wzoru, o którego ochronę się wnosi, lub – jeśli wystąpiono o pierwszeństwo – przed datą pierwszeństwa.



[1] Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Wzory uważa się za identyczne, jeżeli ich cechy różnią się jedynie nieistotnymi szczegółami.

Generalną zatem zasadą jest to, aby nie ujawniać rozwiązania, które planujemy chronić jako wzór przemysłowy. Wychodząc jednak naprzeciw realiom rynkowym, Rozporządzenie 6/2002 przewidziało od tej zasady wyjątki, które przewidują przypadki, w których ujawnienie nie będzie brane pod uwagę przy ocenie przymiotu nowości. Zgodnie z art. 7 Rozporządzenia 6/2002 ujawnienie nie jest brane pod uwagę do celów stosowania art. 5 i 6 (ocena nowości lub indywidualnego charakteru) oraz jeżeli wzór, dla którego wystąpiono o ochronę na zasadach zarejestrowanego wzoru wspólnotowego, został udostępniony publicznie:

- przez twórcę, jego następcę prawnego lub osobę trzecią w wyniku dostarczonej informacji lub działania podjętego przez twórcę lub jego następcę prawnego;
- w okresie 12 miesięcy poprzedzających datę dokonania zgłoszenia lub jeśli wystąpiono o zastrzeżenie pierwszeństwa przed datą pierwszeństwa.

Wyżej wymienione zasady stosuje się również, jeżeli wzór został udostępniony publicznie w wyniku nadużycia popełnionego wobec twórcy lub jego następcy prawnego.

Największe znaczenie praktyczne ma zastosowanie 12-miesięcznego *grace period* przed dokonaniem zgłoszenia. Taki okres umożliwia przyszłemu uprawnionemu sprawdzenie, czy wytwór ma dla niego znaczenie biznesowe uzasadniające ubieganie się o ochronę.

3. Wzór czy znak?

Wybranie optymalnego sposobu ochrony nie jest takie oczywiste, zwłaszcza gdy produkt zawiera elementy, które mogą być chronione jako znak towarowy oraz wzór przemysłowy.

Na przykładzie poniższego wytworu projektanta butów dobrze widać, że inkorporuje on jednocześnie elementy, które powinny być chronione jako znak towarowy – określenie BARTEK. Wygląd tego wytworu, w takim zakresie, w jakim jest on nowy i posiada indywidualny charakter, może być chroniony w drodze wzoru przemysłowego.



W praktyce bardzo często spotyka się zarejestrowane wzory przemysłowe, które obejmują zarówno „markę”, tj. znak towarowy odróżniający produkt od innych produktów na rynku, jak i wygląd zewnętrzny tego wytworu. W zależności od sytuacji należy zadać sobie pytanie, czy takie podejście do rejestracji wzorów przemysłowych nie zawęży ich ochrony. Czy wprowadzenie do obrotu wzoru identycznego lub bardzo podobnego do zarejestrowanego, ale powielającego tylko wygląd zewnętrzny, bez umiejscowionej „marki”, byłoby ocenione jako naruszenie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego?

Poniższy przykład dobrze obrazuje wskazany problem:



Należy pamiętać, że ochrona właściwa wzorom przemysłowym i znakom towarowym – mimo że w praktyce stosowana zamiennie lub wręcz jednocześnie – ma inną istotę. Prawo wyłączne do znaku towarowego chroni relację oznaczenia z produktem lub usługą, która budowana jest w obrocie gospodarczym przez uprawnionego. Prawo ze wzoru przemysłowego chroni wyłącznie wygląd danego rozwiązania – te elementy, które są widoczne w trakcie zwykłego użytkowania produktu. Ponadto należy pamiętać o tym, że prawo do znaku może być prawem „wiecznym” – o ile odnawiane jest co 10 lat. Prawo ze wzoru przemysłowego wygasa maksymalnie po 25 latach i nie ma możliwości jego przedłużenia (prawo odnawia się w okresach 5-letnich). W końcu – inny jest ciężar oceny naruszenia prawa wyłącznego. W przypadku znaków towarowych ocenia się, czy podmiot trzeci naruszył tę więź oznaczenia z produktem, w przypadku wzorów ocenia się wyłącznie, jak istotne było powielenie wyglądu wzoru.

Powyższe uwagi nie wyczerpują oddzielnego tematu, jakim jest możliwość rejestracji wytworu jako trójwymiarowego znaku towarowego. Jest możliwa zatem sytuacja, w której przedmiot znaku i wzoru przemysłowego byłby identyczny; jednak podstawowe różnice dot. samego zakresu ochrony wskazane powyżej również będą miały zastosowanie.

Bamboo Bag – czy można zmonopolizować wizerunek słynnej bambusowej torebki ?

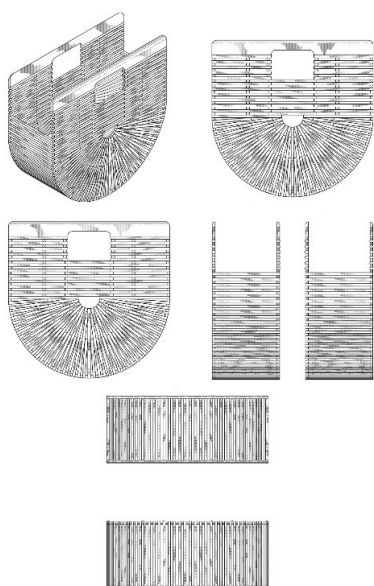
adw. Beata Matusiewicz – Kulig, Partner

Kilka lat temu świat mody zachwyił się bambusową torebką Ark Bag – wypromowaną przez amerykańską firmę modową Cult Gaia. Słynna *bamboo bag* stanowi reprodukcję japońskiej, bambusowej torebki, modnej w latach 40. Produkt został wypromowany, głównie za pomocą Instagrama, do tego stopnia, że w 2016 r. torebka stała się niezwykle popularna, a zainteresowani jej zakupem musieli oczekiwać w długiej kolejce na przyjęcie ich zamówień.

Oczywiście taki sukces rynkowy skłonił producenta do podjęcia działań, które miały zabezpieczyć jego interesy w zakresie zapewnienia wyłączności sprzedaży bambusowej torebki Ark Bag i komercyjnego posługiwania się jej wizerunkiem.

Wizerunek torebki został zarejestrowany w 2017 r. w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) zarówno jako wspólnotowy znak towarowy[1], jak i jako wzór wspólnotowy[2]. Przedmioty obydwu rejestracji przedstawione są poniżej.

Znak towarowy



Wzór wspólnotowy



Obecnie jedno i drugie prawo pozostaje w mocy i nie jest przedmiotem postępowań unieważnieniowych. Trzeba jednak dodać, że próbę unieważnienia powyższego znaku towarowego podjęto w 2018 r., aczkolwiek postępowanie zakończyło się zawarciem ugody.

Firma Cult Gaia walczy natomiast cały czas przed United States Patent and Trademark Office (USPTO) o rejestrację wizerunku torebki Ark Bag jako trójwymiarowego znaku towarowego. Od 3 lat toczy się tam batalia zmierzająca w kierunku odmowy rejestracji wyglądu słynnej *bamboo bag* jako znaku towarowego. Pierwotnie podnoszono, że wizerunek tej torebki nie może stanowić marki, bo ma cechy wskazujące na jedynie funkcjonalny charakter i jako taki nie może zostać zarejestrowany jako znak towarowy. W październiku br. USPTO ponownie wskazał na istnienie przyczyn odmowy rejestracji znaku, przy czym tym razem odwołano się do argumentu, że wzór torebki ma charakter rodzajowy i w związku z tym nie ma sam w sobie zdolności wskazywania na pochodzenie towaru od konkretnego producenta (co jest istotą funkcji znaku towarowego). USPTO uznał, iż materiał dowodowy przedstawiony w sprawie wskazuje, że producent – Cult Gaia – żąda rejestracji jako marki produktu stanowiącego szczególną odmianę japońskich torebek bambusowych, które są sprzedawane przez wiele podmiotów i były w obrocie na długo przed ich pierwszą sprzedażą przez firmę Cult Gaia. Wskazano, że wygląd tej torebki zawiera cechy i elementy wspólne i znane w branży modowej od lat. W związku z tym nie może funkcjonować jako znak towarowy wskazujący na źródło pochodzenia towaru i odróżniający pochodzenie od innych towarów dostępnych na rynku.

[1] Zob. <https://euiipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/017027368> (dostęp: 1.12.2020).

[2] Zob. <https://euiipo.europa.eu/eSearch/#details/designs/004400083-0001> (dostęp: 1.12.2020).

Przyjmując, że znak przestrzenny przedstawiający wizerunek *bamboo bag* w rzeczywistości ma charakter rodzajowy, rejestracja takiego oznaczenia jako znaku towarowego mogłaby nastąpić tylko wówczas, gdy zostałyby przedstawione niezbędne dowody nabycia zdolności odróżniającej przez ten znak. Takich dowodów nie przedstawił jednak właściciel marki Cult Gaia. Materiał złożony przez w/w producenta nie potwierdzał bowiem, aby relewantny konsument postrzegał Ark Bag jako torebkę odróżniającą się od powszechnie znanego wzoru. Innymi słowy dowody przedstawione przez producenta torebki Cult Gaia nie wykazały, aby sama postać przedmiotu rejestracji łączyła się z konkretną marką. Tymczasem znak towarowy, czyli marka handlowa, ma identyfikować nie tylko towar, ale przede wszystkim źródło jego pochodzenia.

W przedstawionych rozważaniach USPTO na uwagę zasługują co najmniej dwie kwestie. Po pierwsze, zwrócono tam uwagę na istotne wątpliwości dotyczące prób monopolizacji w formie marki – towaru, którego postać stanowi reprodukcję znanych wcześniej, uznawanych za klasykę mody, wzorów. Wskazano, że takie wzory, obecne wcześniej na rynku, zaliczane do wypracowanego dorobku klasyki mody, co do zasady nie mogą zostać następnie zmonopolizowane i stanowić marki identyfikującej jednego producenta, pełniąc funkcję znaku towarowego. Ma to miejsca zwłaszcza wówczas, gdy trójwymiarowy znak towarowy, który stanowi postać takiego produktu, ma zostać zarejestrowany dla oznaczania tych samych rodzajowo towarów (w omawianej sprawie torebek). Powszechna znajomość określonego wzornictwa tworzącego klasykę mody i jednocześnie pochodzące z różnych źródeł towary implementujące to wzornictwo, może wykluczać realizowanie podstawowej funkcji przestrzennego znaku towarowego stanowiącego reprodukcję klasycznego elementu mody. Zwrócono tutaj bowiem słusznie uwagę, że znajomość i szerokie korzystanie z analogicznego wzoru torebki przez podmioty inne niż Cult Gaia podaje w wątpliwość, czy konsumenci uznają przestrzenny znak towarowy będący postacią tego produktu, za identyfikujący jednego, konkretnego producenta, czy raczej będą ten znak kojarzyć z produktem pochodzącym z różnych źródeł. Tymczasem znak towarowy, żeby pełnić swoją funkcję, musi być zdolny identyfikować pojedyncze źródło pochodzenia towaru i dzięki temu odróżniać źródła pochodzenia towarów jednej strony od innych.

Po drugie warto też odnotować, w jaki sposób USPTO doszedł do powyższych wniosków. W tym zakresie odwołano się bowiem do dowodów pochodzących z różnych stron internetowych oferujących na przestani ostatnich lat torebkę o analogicznym lub zbliżonym wyglądzie. Treść opisów i ofert na tych stronach wskazywała, że zarówno sam wnioskodawca Cult Gaia, jak i pozostałe podmioty oferujące taką torebkę przedstawiały wzór ww. torebki jako reprodukcję klasycznego stylu, czy klasyczny wzór japońskiej torebki/koszyka. Biorąc pod uwagę, że ten styl jest ogólnie rozpoznawany wśród potencjalnych nabywców towarów vintage, uznano, że towar oznaczany przedmiotowym znakiem będzie postrzegany jako pochodzący z różnych źródeł (od różnych producentów). Taki sposób opisywania Ark Bag przez jej producenta został uznany za kluczowy dowód potwierdzający brak możliwości skojarzenia towaru ujętego w znaku z jednym źródłem pochodzenia.

Warto się zastanowić, czy powyższa batalia tocząca się w USA będzie miała jakiś wpływ na rejestrację trójwymiarowego znaku towarowego torebki Ark Bag, czy wspólnotowego wzoru zawierającego jej wizerunek w EUIPO. Można się bowiem spodziewać, że inni producenci analogicznych produktów będą chcieli skorzystać na tej sprawie i unieważnić prawa wyłączne dające monopol na ten produkt w Europie. Jest to tym bardziej prawdopodobne, że analogiczne podstawy odmowy rejestracji, czy też unieważnienia znaku towarowego znajdziemy w art. 7 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 14 czerwca 2017 r. 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej. Rejestracja wzoru wspólnotowego mogłaby natomiast zostać podważona na podstawie odwołania się do braku przesłanki nowości wzoru wymaganej przez art. 5 Rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych. Najprawdopodobniej wkrótce się dowiemy na ile konkurencja na europejskim rynku czuje się zagrożona monopolizacją japońskiego, bambusowego koszyka przez producenta torebki Ark Bag.

Ochrona designu samochodów na podstawie prawa z rejestracji wzorów przemysłowych

apl. adw. Julia Jewgraf, Junior associate

Nie tylko właściwości techniczne samochodów mają wpływ na decyzję o ich zakupie. Równie ważny jest ich design. Nic więc dziwnego, że producenci pojazdów starają się chronić przed kopiowaniem przez konkurencję nie tylko swoją technologię, lecz także wygląd wewnętrzny i zewnętrzny samochodów.

Jednym z najbardziej popularnych sposobów ochrony przed naśladownictwem jest rejestracja designu produktów jako wzorów przemysłowych. Wzór przemysłowy, zgodnie z definicją zawartą w art. 102 ust. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej[1] (analogiczna definicja znajduje się w art. 3 unijnego Rozporządzenia nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych), to nowa, posiadająca indywidualny charakter postać wytworu nadana mu w szczególności przez odpowiednie cechy linii, konturów, kolorystykę, strukturę, materiał i/lub przez jego ornamentację. Wzór przemysłowy odznacza się indywidualnym charakterem, jeżeli ogólne wrażenie, jakie wywołuje na zorientowanym użytkowniku, różni się od wrażenia, jakie inny wzór wywiera na tym samym użytkowniku.

Część produktu, która jest składnikiem produktu złożonego, również może być chroniona prawem z rejestracji wzoru przemysłowego. Jednakże dla takiego elementu wymogi ochrony – nowość i indywidualny charakter – kwalifikują się jako spełnione tylko wtedy, gdy element ten pozostaje przynajmniej częściowo widoczny, gdy jest stosowany zgodnie z przeznaczeniem i gdy jego widoczne cechy spełniają te wymogi ochrony (tj. nowość i indywidualny charakter). Przy zaistnieniu powyższych przesłanek ochroną mogą być objęte takie elementy, jak lusterka boczne, zderzaki czy maski. Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego nie obejmuje cech wytworu wynikających wyłącznie z jego funkcji technicznej. Na przykład w przypadku świateł samochodowych wyłączenie ochrony może odnosić się do gniazda żarówki, umożliwiającego montaż instalacji elektrycznej, ale już nie do kształtu korpusu świetlnego. W przypadku takich kształtów istnieje możliwość zaprojektowania różnych form.

Spod ochrony wyłączone są również cechy wytworu, które muszą być odtworzone w dokładnej formie i wymiarach w celu umożliwienia mechanicznego połączenia lub współdziałania z innym produktem. Przy ocenie możliwości zastosowa-

nia tego wyłączenia przeprowadza się test wielości form, oparty na badaniu, czy istnieją alternatywne formy umożliwiające połączenie lub współdziałanie wytworów.



W ramach przemysłu motoryzacyjnego ważną kwestią jest także wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu części zamiennych. Klauzula napraw (*must-match*), która wykształciła się w prawie wspólnotowym i krajowym, ogranicza prawo do ochrony w stosunku do części składowych wytworu używanych do jego naprawy. W branży motoryzacyjnej będą to najczęściej elementy karoserii. Poprzez powyższe wyłączenie monopolu na części zamienne osoby trzecie mogą z nich korzystać w celu m.in. wytwarzania, oferowania, importu czy eksportu. Jako wzór przemysłowy może zostać zarejestrowany np. wzór szyby samochodu. Jednocześnie w związku z klauzulą napraw można wytwarzać i oferować zamienniki służące do naprawy konkretnego modelu. Jednakże niezgodne z powyższą klauzulą byłyby czynności związane z tzw. tuningiem samochodów, jak również czynności wykorzystujące daną część konkretnego modelu auta do naprawy zupełnie innego modelu.

W decyzji dotyczącej unieważnienia wzoru zarejestrowanego na rzecz Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, przedstawiającego Porsche 911, Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, a następnie Sąd Unii Europejskiej[2], uznał, że model zorientowanego użytkownika może być definiowany tylko w sposób ogólny jako odniesienie do osoby, która wykazuje standardowe właściwości, a nie oddzielnie w poszczególnych przypadkach w odniesieniu do takiego lub

[1] Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.

wzoru. Sąd nie podzielił argumentacji Porsche, że poinformowany użytkownik zwraca większą uwagę na „drogie luksusowe limuzyny lub samochody sportowe” i w związku z tym jest bardziej skłonny dostrzec drobne zmiany we wzorze. Co więcej, Sąd nie uwzględnił stanowiska, że ikoniczny charakter serii 911 od samego początku ogranicza swobodę projektowania ze względu na oczekiwania rynku co do konkretnego wyglądu serii samochodów. W uzasadnieniu Sąd wskazał, że nałożony samoistnie przez Porsche obowiązek spełniania oczekiwań i pragnień zainteresowanych konsumentów nie może być uznany za czynnik ograniczający swobodę twórcy, ponieważ swoboda ta pozwala odkrywać nowe kształty i linie lub tworzyć coś nowego o indywidualnym charakterze w ramach już istniejącej tendencji.

Różnice pomiędzy kolejnymi modelami pojazdów od tego samego producenta były również analizowane w ramach postępowań dotyczących unieważnień wzorów przedstawiających samochody: VW Bus, VW Caddy Maxi oraz VW Caddy[3]. Sąd stwierdził, że nie można uznać, iż wloty powietrza, zderzaki i reflektory mają jedynie drugorzędne znaczenie dla poinformowanego użytkownika ze względu na ich głównie techniczne funkcje. Nawet jeżeli pełnią jedynie funkcje techniczne, to cechy tych elementów nie są czysto funkcjonalne, a ich wygląd można zmienić w taki sposób, że ewentualne różnice w ich kształcie i montażu mogą mieć wpływ na ogólne wrażenie, jakie wywierają na produkcie, z którym są zintegrowane.

[2] Wyrok Sądu UE z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie T-209/18 Porsche/EUIPO – Autec (Pojazdy zmechanizowane).

[3] Wyrok Sądu UE z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie T-43/18 Rietze/EUIPO – Volkswagen (Pojazd VW Bus T 5); wyrok Sądu UE z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie T-191/18 Rietze/EUIPO – Volkswagen (Pojazd VW Caddy Maxi); wyrok Sądu UE z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie T-192/18 Rietze/EUIPO (Pojazd VW Caddy).



Ochrona systemów modułowych mebli użytkowych

Julia Kostrzewa, Trainee

Producenci mebli coraz częściej stawiają na rozwiązania modułowe systemów mebli oferowanych do sprzedaży. Polegają one na zaprojektowaniu gamy pojedynczych mebli różnego lub tego samego rodzaju w taki sposób, aby to kupujący mógł następnie wybrać elementy, które go interesują, i stworzyć na ich podstawie zestaw najbardziej odpowiadający swoim oczekiwaniom. W odróżnieniu zatem od mebli na wymiar, produkowanych na konkretne zamówienie klienta, meble modułowe (systemowe) są zazwyczaj dostępne od ręki i to od życzenia kupującego zależy, jak ostatecznie będzie wyglądał ich układ w pomieszczeniu. Formuła, w której te produkty są oferowane do sprzedaży, rodzi wiele problemów z perspektywy prawa wzorów przemysłowych. Kilku z nich przyjrzymy się w niniejszym artykule.

System mebli modułowych jako produkt złożony?

Zarówno Rozporządzenie 6/2002[1] (dalej: „Rozporządzenie 6/2002”) odnoszące się do wzorów wspólnotowych, jak i polska ustawa Prawo własności przemysłowej[2] (dalej: „p.w.p.”) przewidują kilka postaci wytworów (produktów), które mogą być chronione prawem ze wzoru przemysłowego, jeżeli spełniają ustawowe przesłanki. Obok „części produktu” prawem tym objęte mogą zostać „produkt złożony” oraz „część składowa produktu złożonego”. Podział ten jest o tyle istotny, że zakwalifikowanie konkretnego przedmiotu do odpowiedniej kategorii determinuje przesłanki jego ochrony – w przypadku „części składowej produktu złożonego” owa część będzie musiała być widoczna podczas normalnego używania produktu, do którego została inkorporowana (art. 102 ust. 3 pkt 2 p.w.p. oraz art. 4 ust. 2 Rozporządzenia 6/2002).

Gdzie w takim razie należy umiejscowić system mebli modułowych, składający się z wielu mebli o podobnym stylu, które ich użytkownik może dowolnie łączyć ze sobą? Odpowiedź zależy od możliwości uznania takiego systemu za produkt złożony. Produkt złożony musi składać się z „części składowych” – wielu komponentów, które są wymienne i

które umożliwiają jego rozłożenie i ponowne złożenie. Ich cechą jest zatem pewna samodzielność na rynku (są wymienne, więc muszą mieć zdolność do samodzielnego funkcjonowania na rynku, co pozwoli znaleźć użytkownikowi produktu złożonego odpowiedni ich zamiennik)[3], a zarazem konkretny sposób wymiany – bez uszczerbku dla samego produktu złożonego. Na tym tle odmawia się przyznania statusu części składowej produktu złożonego m.in. pojemnikom z tuszami do drukarki, bateriom - np. w zabawce dla dzieci (jako że są elementami stale zużywającymi się i postrzeganymi jako zupełnie osobny produkt; bez nich „produkt główny” może istnieć i być przedmiotem obrotu)[4] lub pustakom[5].



Również klasyfikacja systemu mebli modułowych jako produktu złożonego wydaje się wątpliwa. Z jednej strony natura tworzących taki system mebli często pozwoli na ich wymianę bez ingerencji i szkody dla reszty mebli z systemu. Z drugiej jednak systemy takich mebli często składają się z kilkunastu elementów w podobnej estetyce, ale ostateczny kształt wyposażenia wnętrza (złożony np. wyłącznie z dwóch elementów) będzie zależał tylko od wyboru klienta sklepu meblarskiego. Trudno będzie w takim wypadku przyjąć, że „przedmiot składa się” z wymiennych części, jak chce przepis p.w.p. – będziemy mieli raczej do czynienia z wieloma przedmiotami, które mogą, ale nie muszą być ze sobą zestawione według kryterium gustu i wymagań konsumenta, a łączyć je będzie

[1] Rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych (Dz. Urz. WE L 3 z 5.01.2002).

[2] Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 286).

[3] L. Brancusi, Wzór wspólnotowy i jego zakres ochrony, Warszawa 2012, s. 83. Ibidem, s. 84.

[4] Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 lipca 2017 r. II GSK 3072/15, LEX nr 2356403.

podobny styl czy estetyka. Stąd należałoby mówić o wielu produktach, które będą mogły być objęte osobnymi, indywidualnymi prawami do wzorów przemysłowych.

Równocześnie należy mieć na uwadze, że specyfika konkretnych systemów meblowych może prowadzić do innego wniosku. Na rynku istnieją bowiem także pojedyncze meble, które są „projektowane” przez samego kupującego spośród kilku dostępnych wersji – np. sofa, która została zindywidualizowana przez użytkownika poprzez wybór jej partii: nagłówka, oparcie na łokcie oraz sekcji (dwu- lub trzypersonowych). W takim wypadku gotowy mebel będzie skłaniał do uznania, że zawiera w sobie kilka części składowych. Twierdzenie o ich wymienialności będzie wtedy jak najbardziej uzasadnione – w końcu konsument to właśnie takie części wybierał, by stworzyć końcowy produkt (są one zatem dostępne na rynku do sprzedaży indywidualnej). Być może podobne „zestawy” miała na myśli Komisja Europejska, opisując kuchnię – „zaprojektowaną z wielu elementów (szafek, krzesła, stołu, lodówki, pralki, kuchenki gazowej i zlewu) połączoną razem jako przyjemny, nowy i jednolity zestaw” – która może stanowić produkt złożony[6].

Jeżeli dany mebel będzie uznany za produkt złożony – przesłanką ochrony jego poszczególnych części składowych będzie nowość i indywidualny charakter ich cech widocznych podczas zwykłego używania. Z zakresu czynności należących do zwykłego używania zostały wykluczone: konserwacja, obsługa oraz naprawy. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z nowszym orzecznictwem polskim[7] oraz unijnym[8] kryterium widoczności nie odnosi się wyłącznie do części składowych produktu złożonego, ale do każdego wzoru – zatem części niewidoczne produktu, w którym inkorporowano wzór, mogą być wyłączone spod ochrony z prawa rejestracji.

Cechy wzoru, które pozwalają na łączenie lub współdziałanie produktów

Prawo ze wzoru przemysłowego nie obejmuje takich cech produktu, „które muszą być odtworzone w dokładnej formie i wymiarach w celu umożliwienia mechanicznego połączenia go lub współdziałania z innym wytworem”[9]. Mowa o tzw. wyjątku *must-fit* dotyczącym tych części wzoru, które pozwalają na połączenie lub współdziałanie jednego produktu z drugim. Co do zasady takie cechy będą wyjęte spod zakresu prawa na wzór z powodów funkcjonalnych – ochrona tych

cech uniemożliwiałaby zastosowanie standardowych łączników między produktami lub ich częściami oraz utrudniałaby wzajemną wymienną produktów różnych marek, do czego nie dopuścić mają przepisy Rozporządzenia 6/2002[10].

Istnieje jednak kategoria tzw. systemów modułowych (na gruncie Rozporządzenia 6/2002 zwanych systemami modułowymi), w ramach których wielokrotnie składają się lub łączą wzajemnie wymienne wytwory. Wzory przemysłowe, które chronią takie wytwory wewnątrz systemów modułowych, są objęte ochroną jako wyjątek od wcześniejszej klauzuli *must-fit*[11]. Przepisy regulujące te kategorie wzorów zwane są klauzulą Lego z jasnych przyczyn – pierwowzorem dla systemów modułowych są właśnie klocki Lego, których kształt uznano za na tyle cenny i innowacyjny, że postanowiono o przyznaniu im ochrony, również w zakresie połączeń mechanicznych.

W literaturze, wśród wielu kontrowersji związanych z tą regulacją[12], wskazuje się, że odnosi się ona do niewielu kategorii produktów. Okazuje się jednak, że do tej wąskiej grupy być może należą również specyficzne produkty meblarskie, np. „przedmioty takie jak biurka i stoły, które mogą składać się z wielu mniejszych stołów, które mogą być składane ze sobą w alternatywnych konfiguracjach”[13]. Taka definicja spełniałaby cechy pewnych systemów mebli modułowych, co mogłoby dawać szansę na przyznanie całościowej ochrony systemu modułowego mebli, łącznie z ich połączeniami mechanicznymi.

Wnioski

Wydaje się, że rynek meblarski otwiera przestrzeń dla wielu wątpliwości na gruncie prawa wzorów przemysłowych. Chcąc pozwolić kupującym na samodzielny wybór mebli do pomieszczeń, aby jak najlepiej odpowiedzieć na ich potrzeby oraz aby produkty były dostępne od ręki w sklepach bez konieczności indywidualizacji wymiarów całego kompleksu mebli, wprowadzono w ofercie tzw. meble modułowe. Systemy takich mebli pozostają niejednoznaczne w klasyfikacji jako przedmioty prawa do wzoru przemysłowego – pod kątem ich przynależności do kategorii produktów złożonych. Połączenia mechaniczne systemów mebli modułowych podobnie wymykają się łatwej specyfikacji. Można jednak mówić o ich podobieństwie do „systemów modułowych”, o których mowa we właściwych przepisach, dzięki czemu nawet ich cechy stanowiące łączenia wytworów mogłyby podlegać ochronie.

[6] Zielona Księga Komisji Wspólnot Europejskich nt. ochrony prawnej wzorów przemysłowych, czerwiec 1991 r., s. 67; L. Brancusi, *Wzór wspólnotowy...*, s. 84.

[7] Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 lipca 2017 r., II GSK 3072/15, LEX nr 2356403 oraz wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 czerwca 2016 r., II GSK 2818/14, LEX nr 2083217.

[8] Wyrok Sądu z dnia 9 września 2014 r., T-494/12, ZOTSiS 2014/9/II-757.

[9] Art. 107 ust. 1 pkt 2 p.w.p. Podobne uregulowanie (jednak nieidentyczne) dotyczy wzorów wspólnotowych na gruncie art. 8 ust. 2 Rozporządzenia 6/2002.

[10] Pkt 10 preambuły Rozporządzenia 6/2002.

[11] Art. 8 ust. 3 Rozporządzenia 6/2002.

[12] A. Tischner [w:] W. Jarosiński, B. Widła, A. Tischner, Komentarz do rozporządzenia nr 6/2002 w sprawie wzorów wspólnotowych, Gdańsk 2012, art. 8.

[13] Legal review on industrial design protection in Europe. Under the contract with the Directorate General Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (MARKT2014/083/D), s. 113.

Zgłoszenie zbiorowe wzorów przemysłowych – na czym polega i kiedy może być przydatne?

adw. Justyna Sitnikow, Associate

.....

Zgłoszenie zbiorowe to pojęcie, którym posługuje się prawo unijne, tj. Rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych (dalej: „Rozporządzenie”) oraz Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2245/2002 z dnia 21 października 2002 r. wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 w sprawie wzorów wspólnotowych. Czym jest zgłoszenie zbiorowe wzorów wspólnotowych i kiedy warto z niego skorzystać – te kwestie zostaną poruszone poniżej. Istotne jest również rozstrzygnięcie, czy tożsama forma zgłoszenia została przewidziana w przepisach krajowych i może być wykorzystywana w ramach krajowych zgłoszeń wzorów przemysłowych.

Zgłoszenie zbiorowe to wniosek o rejestrację więcej niż jednego wzoru w ramach tego samego zgłoszenia. Zgłoszenie zawierające kilka wzorów może zostać złożone do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (dalej: „EUIPO”) pod warunkiem, że wszystkie produkty, w których wzór ma być zawarty lub zastosowany, należą do tej samej klasy Międzynarodowej Klasyfikacji Wzorów Przemysłowych (art. 37 Rozporządzenia). Oznacza to, że wszystkie produkty wskazane na potrzeby rejestracji wzorów objętych zgłoszeniem zbiorowym muszą zostać przyporządkowane wyłącznie do jednej z 32 klas lokarneńskich. Klasyfikacja lokarneńska natomiast to międzynarodowy system klasyfikacji wzorów przemysłowych służący do wskazania nazw produktów, do których zostanie zastosowany lub w których zostanie wykorzystany wzór. Wymóg „jedności klasy” jest podstawowym kryterium umożliwiającym skorzystanie ze zgłoszenia zbiorowego. W tym miejscu należy wskazać, że zgłoszenie zbiorowe nie może dotyczyć zdobień, w tym logo. Wynika to z faktu, że głównym przeznaczeniem zdobienia jest pełnienie funkcji jednego z elementów innych produktów. EUIPO dopuszcza jednak, aby w zgłoszeniu zbiorowym połączyć wzory przeznaczone do zdobnictwa z wzorami produktów, które zostaną poddane zdobnictwu, o ile wszystkie te produkty będą należały do tej samej klasy klasyfikacji lokarneńskiej (zob. *Wytyczne EUIPO dotyczące rozpatrywania spraw związanych z zarejestrowanymi wzorami wspólnotowymi. Rozpatrywanie zgłoszeń zarejestrowanych wzorów wspólnotowych, str. 75*).

Jakie korzyści przynosi zgłoszenie zbiorowe?

Nie ulega wątpliwości, że dokonanie zgłoszenia zbiorowego jest tańsze niż zgłaszanie poszczególnych wzorów osobno. Chociaż zgłoszenie zbiorowe wiąże się z koniecznością wniesienia określonych opłat za rejestrację i publikację, to ich

kwota obniża się proporcjonalnie w zależności od liczby wzorów. Należy wskazać, że opłata za zgłoszenie jednego wzoru wynosi 350 euro, kwota za zgłoszenie kolejnych 2–10 wzorów w ramach zgłoszenia zbiorowego wynosi 175 euro za wzór, natomiast zgłoszenie ponad 11 wzorów w zgłoszeniu zbiorowym będzie się wiązać z opłatą 80 euro za wzór. Jak więc widać, EUIPO przewidział ciekawe rozwiązanie pod kątem ekonomicznym dla tych zgłaszających, którzy są w stanie spełnić wymóg „jedności klasy”.

Dla kogo będzie przydatne takie rozwiązanie?

Z takiego rozwiązania bardzo często korzystają przedstawiciele branży meblarskiej. Powszechną praktyką firm meblarskich jest produkowanie całych zestawów mebli, które mogą tworzyć spójną całość wyposażenia wnętrza. Takie zestawy wprowadzane są do obrotu zazwyczaj pod jakąś nazwą handlową i odzwierciedlają jakiś styl wnętrzarski. W konsekwencji, aby chronić wszystkie meble należące do danego zestawu (np. komodę, stół, stolik kawowy, szafkę RTV), przedsiębiorcy chętnie korzystają ze zgłoszenia zbiorowego. Jest to dobry przykład na to, że zachowanie wymogu „jedności klasy” nie musi sprawiać trudności – w niniejszym przypadku wszystkie wzory będą należeć do klasy 6 (Meble). Warto zwrócić uwagę, że klasyfikacja lokarneńska ma również podklasy, które na omawianym przykładzie umożliwiłyby doprecyzowanie, jaki mebel ma przedstawiać zgłaszany wzór. Co istotne, różnica w podklasach nie zamyka drogi do dokonania zgłoszenia zbiorowego.

Zgłoszenie zbiorowe może mieć także dobre zastosowanie w przypadku, gdy produkt, który ma odzwierciedlać wzór przemysłowy, produkowany jest w różnych wersjach kolorystycznych i zgłaszający chce chronić wszystkie te odmiany kolorystyczne. W tym miejscu należy wskazać, że EUIPO ma dość rygorystycznie zasady dotyczące graficznego przedstawiania wzorów do zgłoszenia. Najważniejsze dla omawianego tematu jest to, że zgłoszenie może zawierać kilka rzutów/widoków (nie więcej niż 7) i wszystkie rzuty muszą dotyczyć jednego i tego samego wzoru. Jeśli więc wzór jest przedstawiony w kolorze, to musi on być konsekwentnie przedstawiony w tym samym kolorze na każdym rzucie. Oznacza to, że ten sam produkt, tylko w innym kolorze, jest kwalifikowany już jako oddzielny wzór przemysłowy. Zgłoszenie zbiorowe jest zatem dobrym rozwiązaniem dla tych wytworów, dla których ochrona kolorystyki ma istotne znaczenie.

Wydaje się, że również i w tym przypadku zgłoszenie zbiorowe znajdzie duże zastosowanie wśród branży meblarskiej. Meble tapicerowane, np. sofy, fotele, krzesła, prezentowane są na rynku w rozmaitych kolorach. Kolorystyka jest jedną z cech wytworu i może mieć wpływ na ogólne wrażenie, jakie produkt wywiera na konsumentie (zwanym zorientowanym użytkownikiem). Zgłoszenie zbiorowe umożliwia złożenie w ramach jednego zgłoszenia kilku wzorów, które co prawda będą przedstawiać ten sam produkt, lecz w innej kolorystyce.

Bez wątpienia tu również wymóg „jedności klas” zostanie zachowany i np. w przypadku różnych kolorów krzesel zgłaszający w zgłoszeniu dla wszystkich tych produktów wskaże klasę 6, podklasę 1 klasyfikacji lokarniejskiej.

Warto się zatem zastanowić, czy ochrona wytworu w konkretnych kolorystykach będzie korzystna dla zgłaszającego. Taka strategia ochrony powinna być opracowywana dla każdego przypadku oddzielnie i powinna uwzględniać możliwość dokonania zgłoszenia zbiorowego.

Jeśli chodzi o samą procedurę zgłoszeń zbiorowych, to warto wskazać, że EUIPO rozpatruje każdy wzór objęty zgłoszeniem zbiorowym osobno i podejmuje niezależne decyzje w odniesieniu do każdego takiego wzoru. EUIPO nie nakłada ograniczeń co do ilości wzorów, które mogą być objęte zgłoszeniem zbiorowym. Każdy wzór zgłoszony w ramach zgłoszenia zbiorowego otrzymuje swój własny numer, pod którym zostaje zarejestrowany. Niemniej numer ten w głównej części jest taki sam dla wszystkich wzorów, a różnica dotyczy wyłącznie ostatniej cyfry.

Poniżej przykład zarejestrowanego zestawu mebli wraz z numerami wzorów:



Nr wzoru: 007271440-0001



Nr wzoru: 007271440-0002



Nr wzoru: 007271440-0003



Nr wzoru: 007271440-0004



Nr wzoru: 007271440-0005



Nr wzoru: 007271440-0006

Uregulowania krajowe

Równocześnie należy mieć na uwadze uregulowania krajowe, które będą miały zastosowanie w sytuacji zgłoszenia wzoru przemysłowego do ochrony wyłącznie na terytorium Polski. W pierwszej kolejności należy podkreślić, że w systemie krajowym przyjęto zasadę jednego zgłoszenia dla jednego wzoru. Wyjątkiem od tej reguły jest zgłoszenie wzoru w odmianach. Zgodnie z art. 108 ust. 4 Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2020 r., poz. 286, z późn. zm.; dalej: „p.w.p.”): „Jednym zgłoszeniem wzoru przemysłowego mogą być objęte odrębne postacie wytworu mające wspólne cechy istotne (odmiany wzoru przemysłowego)”. Zgodnie z wymogiem jednolitości zgłoszenia wszystkie odmiany musi łączyć przynajmniej jedna istotna cecha wspólna. Dodatkowo liczba odmian ujętych w jednym zgłoszeniu nie może przekraczać 10, chyba że odmiany te tworzą w całości komplet wytworów (art. 108 ust. 5 p.w.p.). Komplet taki mogą tworzyć np. naczynia, sztuce, meble, narzędzia, słodycze w bombonierek (zob. *System Prawa Prywatnego, t. 14b, Prawo własności przemysłowej*, pod red. R. Skubisza, Warszawa 2017, str. 168).

Wnioski

Wydaje się, że rozwiązanie zgłoszenia zbiorowego może znaleźć szczególne zastosowanie w branży meblarskiej, dla której ochrona designu ma wyjątkowe znaczenie. Zgłoszenie zbiorowe jest rozwiązaniem tańszym i dzięki temu bardziej atrakcyjnym dla osób zainteresowanych uzyskaniem prawa z rejestracji kilku wzorów przemysłowych. Można również skonkludować, że skorzystanie ze zgłoszenia zbiorowego może być łatwiejsze w systemie europejskim. Przepisy unijne nie wymagają bowiem, aby zgłaszane wzory miały „wspólne cechy istotne”, nie wprowadzają też ograniczeń co do ilości wzorów objętych zgłoszeniem zbiorowym. W systemie unijnym głównym wymogiem jest zachowanie „jedności klasy” dla zgłaszanych wzorów.

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.