

# IP Legal Alert



## W NUMERZE:

- Wyrok TSUE z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie C-607/19
- Digital Services Act i Digital Markets Act
- HALLOUMI vs. BBQLOUMI - Cypr znów przegrywa w sporze o znak towarowy
- Niełatwy 2020 r. łaskawy dla handlarzy podróbkami? Podsumowanie internetowej działalności naruszcycieli
- Czy system ochrony wzornictwa przemysłowego w Unii Europejskiej spełnia swoją rolę?

# TKP

Truple  
Konarski  
Podrecki  
& Wspólnicy

# DZISIAJ W ALERCIE

#IP #copyright #trademark

## W przypadku powództwa wzajemnego pięcioletni nieprzerwany termin nieużywania znaku towarowego należy liczyć do daty zgłoszenia roszczenia wzajemnego – wyrok TSUE z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie C-607/19

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

W niedawno wydanym orzeczeniu Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej („TSUE”) orzekł, że w przypadku roszczenia wzajemnego o stwierdzenie wygaśnięcia praw związanych z unijnym znakiem towarowym datą, którą należy uwzględnić w celu ustalenia, czy upłynął nieprzerwany okres pięciu lat przewidziany w tym przepisie, jest data zgłoszenia tego roszczenia.

Niniejszy wyrok zapadł na gruncie następującego stanu faktycznego. Husqvarna AB („Husqvarna”), producent sprzętu i urządzeń do pielęgnacji ogrodów i krajobrazu, jest uprawnionym do trójwymiarowego unijnego znaku towarowego zarejestrowanego w dniu 26 stycznia 2000 r. pod numerem 456244. Znak został zarejestrowany dla oznaczenia towarów z klasy 21: 'zraszaczy do nawadniania'.



Zdaniem Husqvarny zestawy spiralnych węży ogrodowych, składający się z węża spiralnego, zraszacza do nawadniania i tulei złącza służącej do podłączenia węża, sprzedawane przez Lidl Digital International GmbH & Co. KG („Lidl”) w okresie lipiec 2014 – styczeń 2015 r. naruszyły prawa do jej znaku.

Spółka wniosła powództwo o naruszenie znaku, żądając w szczególności zaniechania naruszenia i zasądzenia odszkodowania, na które Lidl odpowiedział pozwem wzajemnym o stwierdzenie wygaśnięcia znaku Husqvarna w związku z nieużywaniem tego znaku.

Sąd pierwszej instancji uwzględnił żądania Husqvarny i oddalił powództwo wzajemne. Lidl wniósł apelację od wyroku do Wyższego Sądu Krajowego w Düsseldorfie (Oberlandesgericht Düsseldorf), który to uchylił wyrok i stwierdził wygaśnięcie praw Husqvarny związanych ze znakiem towarowym rozpatrywanym w postępowaniu głównym ze skutkiem od dnia 31 maja 2017 r.

Oberlandesgericht Düsseldorf uznał, że datą właściwą do obliczenia nieprzerwanego okresu nieużywania nie była data, w której Lidl wytoczył powództwo wzajemne, tj. wrzesień 2015 r., lecz data ostatniej rozprawy przed nim, która odbyła się w dniu 24 października 2017 r. Sąd ten stwierdził, że od maja 2012 r. przestano sprzedawać towary chronione rozpatrywanym w postępowaniu głównym znakiem towarowym, z czego należy wywnioskować, że w dniu wniesienia powództwa wzajemnego o stwierdzenie wygaśnięcia praw nieprzerwany okres pięciu lat przewidziany w art. 51 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego jeszcze nie upłynął, podczas gdy okres ten upłynął w dniu ostatniej rozprawy.

Husqvarna wniosła skargę rewizyjną do Federalnego Trybunału Sprawiedliwości (Bundesgerichtshof).

Bundesgerichtshof nabrał wątpliwości czy ustalenia chwili, która ma znaczenie dla obliczenia okresu nieużywania należy dokonywać w oparciu o przepisy rozporządzeń unijnych tj. art. 51 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia nr 207/2009 i art. 58 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia nr 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej czy wobec proceduralnego charakteru i braku szczegółowych przepisów w rozporządzeniach kwestia ta powinna podlegać prawu krajowemu. Zgodnie bowiem z niemieckimi prawem w przypadku zarzutu wygaśnięcia praw do znaku towarowego

pięcioletni termin używania należy obliczać, uwzględniając datę wniesienia powództwa. Jeżeli jednak okres nieużywania kończy się dopiero po wniesieniu powództwa przy obliczaniu należy uwzględnić datę zamknięcia rozprawy. Ponadto zdaniem Federalnego Trybunału uwzględnienie daty ostatniej rozprawy w celu obliczenia pięcioletniego okresu nieużywania unijnego znaku towarowego odpowiada wymogowi ekonomii procesowej.

Bundesgerichtshof postanowił zawiesić postępowanie i zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:

- Czy ustalenia chwili, która ma znaczenie dla obliczenia okresu nieużywania w ramach stosowania art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia [nr 207/2009] i art. 58 ust. 1 lit. a) rozporządzenia [2017/1001], należy dokonywać w oparciu o przepisy tych rozporządzeń, w wypadku, gdy roszczenie wzajemne o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do unijnego znaku towarowego zgłoszone zostało przed upływem pięcioletniego okresu nieużywania?
- W wypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie pierwsze: czy dla celów obliczania pięcioletniego okresu nieużywania, o którym mowa w art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia [nr 207/2009] i art. 58 ust. 1 lit. a) rozporządzenia [2017/1001], należy odnieść się do daty wystąpienia z roszczeniem wzajemnym czy też do daty ostatniej rozprawy w instancji odwoławczej – w przypadku gdy roszczenie wzajemne o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do unijnego znaku towarowego zostało wniesione przed upływem pięcioletniego okresu nieużywania?”.

### Rozstrzygnięcie Trybunału

W wyroku z dnia 17 grudnia 2020 r. (sprawa C-607/19) TSUE przesądził, że choć Rozporządzenie 207/2009 nie określa w sposób wyraźny daty właściwej do obliczania tego okresu, to moment złożenia pozwu wzajemnego powinien być kluczowy i jednolicie stosowany we wszystkich państwach członkowskich bez względu na przepisy prawa procesowego.

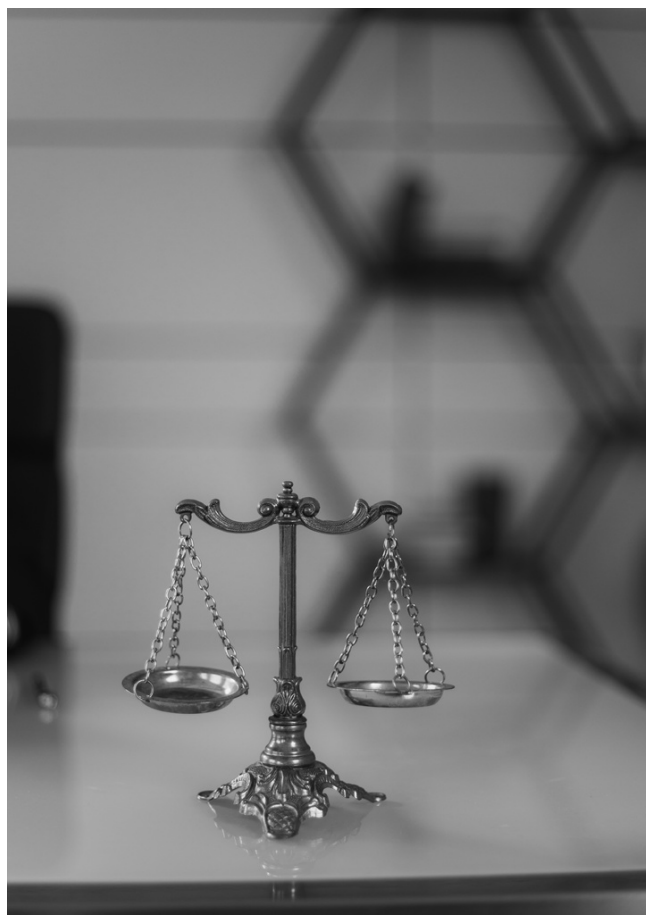
W uzasadnieniu Trybunał podkreślił, że art. 55 ust. 1 Rozporządzenia nr 207/2009 przewiduje, iż w drodze wyjątku skutki wygaśnięcia można ustalić na dzień wcześniejszy niż dzień zgłoszenia roszczenia wzajemnego, jednak nie daje on takiej możliwości w odniesieniu do daty późniejszej niż data zgłoszenia tego roszczenia. W przeciwnym razie wygaśnięcie znaku towarowego wywołałoby skutki w odniesieniu do okresu, w którym przesłanki stwierdzenia podstawy wygaśnięcia nie były jeszcze spełnione.

W celu dokonania oceny, czy upłynął nieprzerwany okres pięciu lat nieużywania należy więc wziąć pod uwagę datę zgłoszenia powództwa wzajemnego.

Ponadto Trybunał podkreślił, że obliczania tego okresu powinno być jednolicie stosowane we wszystkich państwach członkowskich bez względu na przepisy prawa procesowego. Jest to bowiem konieczne dla zapewnienia jednolitego charakteru unijnego znaku towarowego. Zasadność roszczenia wzajemnego o stwierdzenie wygaśnięcia praw z powodu upływu pięcioletniego okresu nieużywania unijnego znaku towarowego nie może zależeć od czasu trwania postępowania krajowego.

### Komentarz

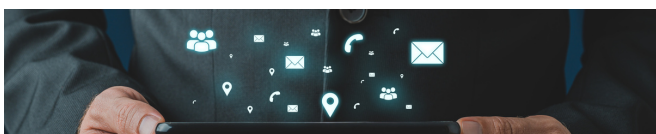
Wyrok ten jest znaczący dla właścicieli znaków towarowych. Choć wyrok został wydany na podstawie nieobowiązującego już rozporządzenia ma on znaczenie dla Rozporządzenia 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej, którego przepisy także nie precyzują daty obliczania pięcioletniego nieprzerwanego terminu nieużywania znaku towarowego w przypadku powództwa wzajemnego.



# Digital Services Act i Digital Markets Act – propozycja rewolucyjnych zmian dotyczących unijnego rynku cyfrowego

apl. adw. Julia Jewgraf

Komisja Europejska opublikowała 15 grudnia 2020 r. dwa projekty regulacji porządkujących działanie platform internetowych: Digital Services Act[1] („DSA”) oraz Digital Markets Act[2] („DMA”). Mają one na celu modernizację obecnego systemu prawnego dla usług cyfrowych, poprzez wprowadzenie wspólnych zasad dla handlu elektronicznego, których głównym celem jest ochrona konsumentów na rynku cyfrowym.



## Digital Services Act

Digital Services Act ma uporządkować sprawy moderacji treści, doboru reklam czy filtrowania treści przy wykorzystaniu algorytmów. DSA opiera się na istniejącej dyrektywie o handlu elektronicznym[3] i skupia się na wyznaczeniu szeregu nowych obowiązków dla różnych kategorii usługodawców. W zależności od ich roli, wielkości oraz znaczenia DSA wyróżnia:

- Usługodawców będących pośrednikami, świadczącymi usługi „zwykłego przekazu”, „buforowania” oraz hostingu;
- Platformy internetowe - zdefiniowane w DSA jako dostawcy usługi hostingowej, którzy na wniosek usługobiorcy przechowują i publicznie rozpowszechniają informacje, chyba że działalność ta stanowi drugorzędną i czysto pomocniczą cechę innej usługi i z przyczyn obiektywnych i technicznych nie może być wykorzystywana bez tej innej usługi; oraz
- „Bardzo duże platformy internetowe” – zdefiniowane w DSA jako platformy internetowe, które świadczą swoje usługi dla liczby przeciętnych miesięcznych aktywnych odbiorców usługi w Unii równej lub wyższej niż 45 milionów.

Każda kategoria usług stanowi podzbiór kategorii, która ją poprzedza i musi spełniać wszystkie obowiązki, które mają do niej zastosowanie, oraz te, które mają zastosowanie do poprzednich kategorii.

## Nowe obowiązki usługodawców będących pośrednikami

DSA w dużej mierze przejmuje zasady „bezpiecznej przystani” dotyczące wyłączenia odpowiedzialności pośredników internetowych za naruszenia dokonywane przez osoby korzystające z ich usług, które zostały określone w art. 12-14 dyrektywy o handlu elektronicznym. Jednak Komisja proponuje ograniczenie możliwości stosowania wyłączenia odpowiedzialności wobec platform internetowych, które umożliwiają konsumentom zawieranie umów na odległość z przedsiębiorcami, w przypadku gdy konsument ma uzasadnione przekonanie, że dany produkt, informacja lub usługa są oferowane przez samą platformę lub przedsiębiorcę znajdującego się pod jej kontrolą.

Ponadto na mocy DSA pośrednicy zostaną zobowiązani min. do ujawniania w swoich regulaminach informacji na temat wszelkich ograniczeń jakie nakładają na usługobiorców w związku z korzystaniem z ich usług, w tym informacji o wszelkich politykach, procedurach, środkach i narzędziach stosowanych w celu moderacji treści, w tym informacji o wykorzystywaniu sztucznej inteligencji i algorytmów. W celu wprowadzenia pełnej transparentności działań podejmowanych przez pośredników Komisja proponuje wprowadzenie nowego obowiązku sprawozdawczego, polegającego na publikacji przez pośredników rocznych sprawozdań zawierających dane dotyczące aspektów ich działalności w zakresie moderacji treści, w tym liczby otrzymanych zgłoszeń i sposobu, w jaki na nie zareagowali.



[1] <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?qid=1608117147218&uri=COM%3A2020%3A825%3AFIN>

[2] <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?qid=1608116887159&uri=COM%3A2020%3A842%3AFIN>

[3] Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego

## **Dodatkowe obowiązki podmiotów świadczących usługi hostingu**

Komisja proponuje, aby podmioty świadczące usługi hostingu, oprócz realizacji obowiązków nałożonych na pośredników, podejmowały dodatkowe działania polegające na wprowadzeniu mechanizmów zapewniających użytkownikom możliwość zgłaszania naruszeń. Warto podkreślić fakt, że DSA proponuje ujednoczenie zakresu informacji jakie musi podać zgłaszający, w tym min. uzasadnienie zgłoszenia.

W przypadku, gdy podmiot świadczący usługi hostingowe podejmie decyzję o usunięciu lub uniemożliwieniu dostępu do określonych elementów dostarczonych przez usługobiorców, niezależnie od środków użytych do wykrycia, identyfikacji lub usunięcia albo uniemożliwienia dostępu do tych informacji oraz niezależnie od przyczyny swojej decyzji, zgodnie z DSA usługodawca powinien poinformować usługobiorcę o tej decyzji, najpóźniej w momencie usunięcia lub uniemożliwienia dostępu oraz przedstawić użytkownikowi jasne i konkretne uzasadnienie. Informacje o podjętych działaniach powinny zostać również przedstawione zgłaszającemu dane naruszenie.

Ponadto Komisja proponuje utworzenie publicznie dostępnej bazy, w której dostawcy musieliby publikować swoje decyzje o usunięciu treści wraz z ich uzasadnieniami.

## **Obowiązki platform internetowych**

Projekt DSA nakłada znacznie więcej obowiązków na platformy internetowe. Komisja proponuje zobowiązać te podmioty min. do:

- Ustanowienia wewnętrznej procedury rozpatrywania skarg dla użytkowników, których treści zostały usunięte, w tym w przypadku, gdy ich usługi lub konto zostały zawieszane lub zakończone.
- Umożliwienia użytkownikom zakwestionowania takich decyzji przed pozasądowym organem rozstrzygania sporów, który został certyfikowany przez Koordynatorów ds. Usług Cyfrowych („*The Digital Services Coordinator*”), będących nowym organem nadzoru, powołanym w każdym Państwie Członkowskim.
- Zawieszania użytkowników, którzy często zamieszczają "wyraźnie nielegalne treści", oraz osoby, które często składają "wyraźnie nieuzasadnione" zawiadomienia lub skargi.
- Zapewnienia przejrzystości reklam, które pojawiają się na platformie, w tym wyszczególnienie tożsamości osoby lub podmiotu, w imieniu którego reklama jest wyświetlana.

## **Obowiązki „bardzo dużych platform”**

Odnośnie „bardzo dużych platform internetowych” Komisja rekomenduje min. wprowadzenie konieczności przeprowadzania przez takie platformy systemów analizy ryzyka związanego z funkcjonowaniem i korzystaniem z ich usług przez użytkowników UE oraz przygotowanie odpowiednich środków ograniczających to ryzyko. Ponadto zgodnie z projektem DSA „bardzo duże platformy internetowe” powinny zostać zobowiązane min. do przeprowadzania corocznego niezależnego audytu zgodności z DSA, umożliwienia Koordynatorom ds. Usług Cyfrowych lub Komisji dostępu do swoich danych wewnętrznych oraz do wyznaczenia wewnętrznego inspektora ds. zgodności („*Compliance Officer*”).

## **Digital Markets Act**

Drugi z przedstawionych przez Komisję projektów – „Digital Markets Act” skierowany jest do dużych platform mających największy wpływ na cyfrową rzeczywistość, spełniających rolę cyfrowych „strażników” (tzw. „gatekeepers”). Dla tej grupy przewidziano jeszcze ostrzejsze ograniczenia i obowiązki. Komisja proponuje min. wprowadzenie zakazu łączenia danych osobowych z różnych serwisów, zakazu preferowania własnych usług (faworyzowania w określonych okolicznościach własnych usług w stosunku do usług świadczonych przez osoby trzecie) oraz zakazu zmuszania użytkowników do korzystania z innych usług tej samej platformy. Ponadto użytkownicy końcowi mają też zyskać możliwość odinstalowania wszelkich aplikacji zainstalowanych przez producenta.

Obecnie Komisja prowadzi konsultacje społeczne i zbiera uwagi zainteresowanych stron odnośnie przedstawionych przez siebie propozycji. Projekty muszą jeszcze zostać zatwierdzone przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej, a obie instytucje mogą wprowadzić daleko idące zmiany. Niemniej wydaje się pewne, że oba akty prawne w końcu wejdą w życie.



# HALLOUMI vs. BBQLOUMI

## - Cypr znów przegrywa w sporze o znak towarowy

adw. Justyna Sitnikow

W wyroku z dnia 20 stycznia 2021 r. Sąd potwierdził, że nie istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd pomiędzy wspólnym znakiem towarowym „HALLOUMI” zastrzeżonym przez Fundację na rzecz Ochrony Tradycyjnego Sera Cypryjskiego o nazwie Halloumi („Fundacja”), a oznaczeniem „BBQLOUMI”, które służy do oznaczania towarów bułgarskiej spółki (sprawa T-328/17 RENV Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi przeciwko EUIPO - M. J. Dairies (BBQLOUMI)).

Opisywany spór rozpoczął się w 2014 r. kiedy to M. J. Dairies EOOD (Bułgaria) złożyła w EUIPO wniosek o rejestrację znaku towarowego przedstawionego poniżej:



Zgłoszenie obejmowało takie towary jak ser, co nie spodobało się Fundacji, która wniosła sprzeciw wobec rejestracji podnosząc prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd. Znak który był podstawą sprzeciwu to znak wspólny „Halloumi”.

Sprzeciw Fundacji został odrzucony, a postępowanie przed EUIPO zakończyło się w 2017 r. - Czwarta Izba Odwoławcza EUIPO oddaliła odwołanie Fundacji. Fundacja wniosła następnie skargę do Sądu, którą to sprawę przegrała w 2018r. (T-328/17). Fundacja zdołała jednak skutecznie zaskarżyć ten wyrok przed Trybunałem Sprawiedliwości w marcu 2020 r. (C-766/18). Trybunał Sprawiedliwości uchylił pierwotny wyrok i przekazał sprawę Sądowi do ponownego rozpoznania. Trybunał Sprawiedliwości podważył rozważania Sądu, który wyszedł z założenia, że jeżeli wcześniejszy znak towarowy ma charakter słabo odróżniający, to można wykluczyć istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, jeżeli podobieństwo znaków towarowych nie prowadzi do prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. Trybunał Sprawiedliwości uznał takie rozumowanie za błędne, ponieważ przeprowadzenie globalnej oceny, nawet zakładając słaby charakter odróżniający znaku, może prowadzić do wniosku, że istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w

błąd. W ocenie Trybunału Sąd powinien był zbadać w szczególności, w świetle kryterium współzależności istotnych czynników, czy niski stopień podobieństwa rozpatrywanych znaków towarowych jest równoważony wyższym stopniem podobieństwa, a nawet identycznością towarów. W związku z tym Sąd naruszył prawo, nie dokonując całościowej oceny zgodnie z kryteriami ustalonymi w orzecznictwie.

W konsekwencji, Trybunał Sprawiedliwości uchylił zaskarżony wyrok pierwszej instancji z 2018 r. i przekazał całą sprawę do ponownego rozpoznania przez Sąd, który miał przeprowadzić ponownie analizę istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.

20 stycznia 2021 r. Sąd wydał orzeczenie w którym ponownie oddalił skargę Fundacji. Tym samym Cypr przegrał kolejną bitwę o swój znak „Halloumi”.

W ocenie Sądu słowo halloumi jest powszechnie postrzegane jako rodzaj sera, przez wielu również jako rodzaj sera pochodzący z Cypru. W związku z tym konsumenci, którzy zetkną się z wcześniejszym znakiem towarowym, nie skojarzą go z czymś innym niż ser halloumi, zważywszy na okoliczność, że odnosi się on do nazwy rodzajowej tego sera, a nie do pochodzenia handlowego towarów nim oznaczonych w zakresie, w jakim pochodzą one od członków stowarzyszenia będącego właścicielem tego znaku lub, w zależności od przypadku, od przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo z tymi członkami lub z tym stowarzyszeniem.

W konsekwencji, **Sąd ponownie stwierdził, że unijny wspólny znak towarowy „Halloumi” posiada słaby charakter odróżniający.** Dlatego też poziom ochrony przyznany wcześniejszemu znakowi towarowemu, zważywszy na jego słaby samoistny charakter odróżniający, jest niski.

Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd można stwierdzić jedynie wówczas, gdy właściwy krąg odbiorców mógłby zostać wprowadzony w błąd co do pochodzenia handlowego towarów oznaczonych zgłoszonym znakiem towarowym – w ocenie Sądu takiego ryzyka nie ma nawet biorąc pod uwagę identyczność lub wysoki stopień podobieństwa towarów.

Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd można stwierdzić jedynie wówczas, gdy właściwy krąg odbiorców mógłby zostać wprowadzony w błąd co do pochodzenia handlowego towarów oznaczonych zgłoszonym znakiem towarowym – w ocenie Sądu takiego ryzyka nie ma nawet biorąc pod uwagę identyczność lub wysoki stopień podobieństwa towarów.

W dalszej kolejności, Sąd odniósł się do faktu, że zakwestionowany znak towarowy „BBQLOUMI” to graficzny znak towarowy, podczas gdy „Halloumi” został zarejestrowany jako słowny znak towarowy. Wskazał, że element graficzny w spornym znaku towarowym przedstawia raczej grilla niż ser przyrządzany w śródziemnomorskim otoczeniu i nie wspomina wyraźnie o serze halloumi.

Sąd podnosi również, że istnieje niewielkie podobieństwo między elementami słownymi rozpatrywanych znaków. Element słowny "loumi" jest taki sam w obu znakach, ale początek jest szczególnie ważny w słownych znakach towarowych, a ten jest wyraźnie różny w obu znakach.

Sąd orzekł, że nawet biorąc pod uwagę relewantny krąg odbiorców, prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd nie występuje. W ocenie Sądu nawet jeśli konsumenci skoncentrują swoją uwagę na elemencie słownym "loumi", który jest identyczny w obu znakach, a nawet dostrzegą element graficzny jako ewentualne odniesienie do grillowanego sera halloumi, to i tak nie zauważą związku między tymi dwoma znakami. Wynika to z faktu, że znaki towarowe będące przedmiotem sporu wykazują jedynie niski stopień podobieństwa, a wcześniejszy znak towarowy „Halloumi” kojarzy się jedynie z konkretnym rodzajem sera, a nie z jego pochodzeniem handlowym.



# Niełatwy 2020 r. łaskawy dla handlarzy podróbkami? Podsumowanie internetowej działalności naruszcycieli

*adw. Małgorzata Kutaj*  
.....

Wielokrotnie w ramach pojawiających się artykułów na temat rynku podróbek wskazywaliśmy na zaangażowanie EUROPOLU w walce z tym zjawiskiem. 2020 r., który stał się czasem walki z pandemią koronawirusa, nie tylko wpłynął na nasze życie pod kątem troski o zdrowie i życie, ale także przeniósł naszą codzienną egzystencję do świata wirtualnego, który stał się przestrzenią życia towarzyskiego oraz zawodowego.

Za każdym razem, gdy zmienia się nasza codzienność, dostosowują się do niej także naruszcyciele, którzy nadal próbują prowadzić swoją działalność w zmieniającej się rzeczywistości. Dotyczy to również rynku podróbek. Oczywiście nadal docierają one na rynek europejski w „klasycznej” formie, tj. za pośrednictwem ładunków morskich czy też drogą pocztową, niemniej aktualnie coraz bardziej wiodącą rolę zyskał handel podróbkami przez Internet. Mowa w tym wypadku nie tylko o stronach internetowych, prowadzonych często jako sklepy internetowe, ale także o różnych portalach społecznościowych, za pomocą których w bardzo wyrachowany sposób i często bez pełnej świadomości można znaleźć się na stronach internetowych oferujących towary podrobione.

Jak dowiadujemy się z informacji przekazywanych przez EUROPOL, w ramach międzynarodowej operacji „In Our Sites” (IOS) XI organy ścigania z 26 państw członkowskich Unii Europejskiej i stron trzecich przejęły wraz z EUROPOLEM oraz Amerykańskim Narodowym Centrum Koordynacji Praw Własności Intelektualnej ponad 21.910 domen internetowych oferujących podrobione i pirackie przedmioty w Internecie. Skonfiskowano produkty o wartości ponad 2,5 miliona euro, w tym podrobione leki, pirackie filmy, nielegalną muzykę czy oprogramowanie. W jedenastej edycji tę wspólną międzynarodową operację wspierały także Eurojust oraz INTERPOL. Jak zauważa EUROPOL, ściganie przestępców trudniących się wspomnianą działalnością w Internecie oraz ich metody przestępcze stają się coraz bardziej wszechstronne, co utrudnia namierzenie naruszcycieli, którzy w Internecie w prostszy oraz szybszy sposób mogą zacierać ślady swojej działalności.

Wspomniana Operacja stanowi kolejną odsłonę prowadzonej od lat, globalnej walki z podróbkami. Wszystkie podmioty zaangażowane w walkę z tym zjawiskiem, robią to przede wszystkim z myślą o konsumentach aby uczynić środowisko Internetu jeszcze bezpieczniejszym. Jak już wskazywaliśmy, w wysiłkach tych ogromnego wsparcia udziela także Europejski Urząd ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Aby zwiększyć świadomość tego rosnącego zagrożenia, koalicja ds. Przestępstw związanych z własnością intelektualną IPC3 koordynowana przez EUROPOL opracowała kampanię zapobiegającą temu zjawisku pod hasłem Don't F\*\*\* (ake) Up. Kampania ma na celu poinformowanie obywateli o ryzyku związanym z kupowaniem fałszywych produktów w Internecie jak również koncentruje się na udzielaniu porad, w jaki sposób można zidentyfikować nielegalne strony internetowe sprzedające podrobione towary, a także jak zidentyfikować inne środki wykorzystywane przez naruszcycieli, takie jak fałszywe konta w mediach społecznościowych, czy fałszywe aplikacje.

W ramach przeprowadzonej akcji identyfikacji stron internetowych z podrobionymi towarami, zajęto następującą ilość towarów:

- 22.614 produktów kosmetycznych
- 22.042 akcesoriów do telefonów komórkowych
- 69.657 butelek perfum
- 8.929 artykułów odzieżowych
- 7.480 pudełek na detergenty
- 4.800 pudełek prezerwatyw

Uzupełniająco należy wskazać, że we wspomnianej akcji brały udział następujące kraje: Albania, Austria, Belgia, Bułgaria, Bośnia i Hercegowina, Kolumbia, Czechy, Dania, Francja, Grecja, Węgry, Hongkong - Chiny, Irlandia, Włochy, Holandia, Peru, Korea Południowa, Mołdawia, Serbia, Rumunia, Słowacja, Hiszpania, Portugalia, Ukraina, Wielka Brytania oraz Stany Zjednoczone Ameryki.



Warto także zauważyć, że jedną z najkonsekwentniejszych postaw w walce z podróbkami prezentuje spółka NIKE. Jak dowiadujemy się z doniesień medialnych, Spółka NIKE podkreślając niesamowitą ogólnoświatową rozpoznawalność oznaczeń NIKE i CONVERSE, walczy z handlarzami, którzy podrabiają wskazane znaki towarowe.

W wytoczonej sprawie, spółka NIKE twierdzi, że pozwani reprezentują co najmniej 42 sieci fałszerzy, którzy sprzedają nielegalne wersje towarów należących do NIKE. Oprócz pozywania podmiotów powiązanych z tymi sieciami, NIKE pozwała również ponad 100 osób i firm, których nazw nie zna. Wytoczona sprawa dotyczy 589 stron internetowych, właścicieli 676 kont w mediach społecznościowych i ponad 100 niezidentyfikowanych firm i osób fizycznych odpowiedzialnych za rzekomą sprzedaż podrabianych butów NIKE i CONVERSE w Internecie.

Spółka chce, by sąd nakazał naruszcicielom wstrzymania wszelkiej produkcji i sprzedaży podrabianych produktów NIKE i CONVERSE oraz dostarczenie wszystkich istniejących podróbek, ich opakowań i materiałów reklamowych celem ich zniszczenia. W żądaniach spółki mieszczą się także milionowe odszkodowania. Z jednej strony, podejmowane przez NIKE działania są czasem określane jako wręcz agresywne. Niemniej jednak nie można zarzucić spółce braku konsekwencji w tym aspekcie, a jak wielokrotnie wskazuje się w licznych opracowaniach dotyczących walki z podróbkami jest to ważny i nieodłączny element skutecznego eliminowania działań naruszcycieli, którzy muszą mieć świadomość, że nie pozostaną bezkarni. W trakcie prowadzonych postępowań, także polskie organy ścigania wielokrotnie podkreślają, że konsekwentna postawa uprawnionych ma kolosalne znaczenie w walce z tym zjawiskiem.



# Czy system ochrony wzornictwa przemysłowego w Unii Europejskiej spełnia swoją rolę?

Julia Kostrzewa  
.....

Na to pytanie odpowiada najnowszy raport Komisji Europejskiej wydany w listopadzie 2020 r. podsumowujący jakość funkcjonowania systemu praw do wzorów przemysłowych[1]. Pod lupę wzięto system na poziomie krajowym oraz unijnym, który regulują Rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych[2] (dalej jako „Rozporządzenie w sprawie wzorów wspólnotowych”), Dyrektywa 98/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzorów[3] (dalej jako „Dyrektywa w sprawie wzorów”) oraz rozporządzenia wykonawcze do Rozporządzenia w sprawie wzorów wspólnotowych. Celem raportu była analiza wspomnianych regulacji pod kątem ich efektywności, wydajności, istotności, spójności i wartości dodanej, czyli weryfikacja, czy system spełnia swoje założenia[4]. Istotne było również, czy przyjęte rozwiązania z zakresu wzorów przemysłowych w Unii Europejskiej nadążają za rozwojem technologicznym.

Nie można zapominać, że system ochrony wzorów przemysłowych w Unii Europejskiej jest unikatowy na skalę światową. Częściowa harmonizacja porządków krajowych (w odniesieniu do najważniejszych kwestii, takich jak treść prawa do wzoru przemysłowego) dokonana Dyrektywą w sprawie wzorów, zniosła różnice utrudniające swobodny przepływ towarów na terenie UE i uniemożliwiające konkurencję między przedsiębiorcami z różnych państw członkowskich. Jednolite prawo do wzoru wspólnotowego, przyznawane od 1 stycznia 2003 r. przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w Alicante (dalej jako „EUIPO”), pozwoliło natomiast uniknąć ciężarów związanych ze składaniem 28 wniosków o rejestrację wzoru w 28 różnych jurysdykcjach (możliwe było jedynie uzyskanie jednolitego prawa do wzoru na terytorium krajów Beneluxu). Prawo do wzoru wspólnotowego zapewniło uproszczoną procedurę, niższe koszty i przejrzystość legislacyjną w drodze do uzyskania prawa, a do tego łatwy sposób zarządzania

przyznaną ochroną. Wszystko to dlatego, że uznano, że istnieje duża wartość w promowaniu innowacyjności i rozwoju wyglądu nowych produktów. Uznano więc, że wzornictwo przemysłowe – design – zasługuje na docenienie i wsparcie ze strony prawodawstwa.



## Ogólna ocena: sukces

Na początku 2020 r. w mocy pozostawało ponad 813 tysięcy praw do wzorów wspólnotowych[5]. Źródłem ogromnej popularności tego systemu wśród wnioskodawców z Unii Europejskiej i spoza niej (5 spośród 10 najbardziej aktywnych wnioskodawców to przedsiębiorcy z siedzibą poza państwami członkowskimi UE[6]) można poszukiwać w niekosztownej i nieskomplikowanej procedurze uzyskania prawa. Z przeprowadzonych konsultacji publicznych na potrzeby raportu wynika, że uprawnieni z prawa do wzorów uważają wzory wspólnotowe za pomocne w promowaniu innowacyjności, a ponadto są zadowoleni z dostępności systemu ochrony dla małych i średnich przedsiębiorców oraz indywidualnych projektantów. Za wartościowy uznano również uproszczony sposób wykonywania praw z niezarejestrowanych wzorów wspólnotowych. Pomimo występujących problemów z wykryciem, czy dany wzór korzysta z ochrony na terenie UE, co prowadzi do niepewności w zakresie możliwych do podjęcia działań, właściciele zarejestrowanych wzorów wspólnotowych wskazali, że system pomaga w ochronie wartości rynkowej, jaką niesie za sobą design, oraz zachęca do inwestycji w doskonalenie wzornictwa przez wzmaganie konkurencji na tym tle[7].

[1] “Commission Staff Working Document evaluation of EU legislation on design protection” wydany w Brukseli 6 listopada 2020 r. (SWD(2020) 264 final), dalej jako “raport”. Pełna wersja raportu dostępna jest pod linkiem <https://ec.europa.eu/docsroom/documents/43705>. Niniejszy tekst stanowi przedstawienie wybiórczych informacji ujawnionych w raporcie.

[2] Dz.U. L 3 z 5.1.2002, str. 1—24.

[3] Dz.U. L 289 z 28.10.1998, str. 28—35.

[4] S. 4 raportu.

[5] S. 12 raportu.

[6] S. 12 raportu.

[7] S. 19-20 raportu.

Uczestnicy konsultacji publicznych wskazali na trzy główne korzyści płynące z ochrony wzornictwa. Są to możliwość zakazania innym używania wzoru, pewność co do ujawnienia i tytułu uprawniającego do wzoru, wartość płynąca dla produktu i dla marki oraz zwrot z inwestycji. Panowała również niewątpliwa zgoda co do tego, że korzyści z ochrony wzoru wspólnotowego przewyższają koszty tej ochrony. Ciekawe wnioski zaprezentowane w raporcie Komisji Europejskiej płyną z zestawienia systemu ochrony wzorów przemysłowych oraz innych praw własności intelektualnej. Podkreślono, że nie jest powszechne poleganie na innych reżimach ochronnych dla wzornictwa przemysłowego niż system praw do wzorów przemysłowych (krajowych lub wspólnotowych). Ochrona w charakterze znaku towarowego, patentu lub nieformalnego utworu na gruncie prawa autorskiego nie konkuruje zatem, jak się okazuje, z systemem zaprojektowanym typowo pod potrzeby wzornictwa[8].

### Ciągle sporo do poprawy

W ogólności unijny system ochrony designu okazał się być, wedle wyników badań przeprowadzonych na potrzeby raportu, dużym sukcesem. Komisja Europejska nie poprzestała jednak na wniosku o ogólnej satysfakcji przedsiębiorców i innych uprawnionych z praw do wzorów. Co interesujące z perspektywy przekrojowej oceny systemu, zajęto się w raporcie konkretnymi, wyszczególnionymi instytucjami lub uregulowaniami Rozporządzenia w sprawie wzorów wspólnotowych i Dyrektywy w sprawie wzorów. Wśród wielu poruszonych w raporcie kwestii, poniżej opisano wybrane z nich.

W kontekście definicji wzoru przemysłowego dostrzeżono potrzebę klaryfikacji statusu wzornictwa cyfrowego, a więc między innymi wzornictwa wirtualnego, anonimowanego lub interfejsów graficznych. Wątpliwości budziła możliwość uznania ich za produkt lub jego cechę. W tym kontekście zaapelowano o to, by tak przeformułować wymogi dotyczące zgłaszania wzorów, by zapewnić możliwość zgłaszania wzorów trójwymiarowych i plików video. Cyfrowe wzory dynamiczne powinny być akceptowane przez EUIPO oraz urzędy krajowe[9].

Dodatkowo, zauważono pewną rozbieżność w rozumieniu pojęcia wzoru przemysłowego w różnych państwach członkowskich. Jako przykład wskazano projekt wyglądu wnętrza[10]. Problemy w interpretacji zostały również

wymienione pod adresem produktów złożonych i wymogu widoczności ich części składowych. Zaznaczono, że niektóre środowiska popierają wprowadzenie wymogu widoczności, która miałaby być oceniana z perspektywy poinformowanego użytkownika, dla wszystkich wzorów przemysłowych (nie tylko części składowych produktów złożonych). Nie było to jednak stanowisko powszechne – zrelacjonowano również głosy wyrażające niezgodę na wprowadzenie takiej przesłanki ochrony wzorów z uwagi na brak dostatecznych podstaw w przepisach prawa i sprzeczność z interesami m.in. uprawnionych do praw ze wzorów[11].



Wskazywano na pewne trudności w ścisłym oznaczeniu zakresu prawa płynącego z rejestracji wzoru. Podawano przykład indywidualnego charakteru, którego miara jest abstrakcyjna i ciężko mierzalna, w szczególności w przypadku oceny wzorów, które inkorporują już istniejący wzór[12].

Co istotne z polskiej perspektywy, podkreślono, że w państwach członkowskich wciąż spotykana jest praktyka zawężania zakresu prawa do wzoru przemysłowego do jego zastosowania dla konkretnych produktów, co jest niezgodne z Dyrektywą w sprawie wzorów[13]. Dzieje się tak na przykład w Polsce, gdzie obowiązuje art. 105 ust. 5 Ustawy Prawo własności przemysłowej[14] („Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego ogranicza się do wytworów tego rodzaju, dla których nastąpiło zgłoszenie.”).

[8] S. 22-23 raportu.

[9] S. 39 raportu.

[10] S. 24 raportu.

[11] S. 25 raportu.

[12] S. 26 raportu.

[13] S. 27 raportu.

[14] Dz.U.2020.286 t.j. z dnia 2020.02.21.

Kolejną poruszoną kwestią były wydruki 3D. Wśród zebranych na potrzeby raportu opinii przeważały głosy o niepewności co do granic ochrony wydruków 3D, w szczególności w kontekście wyjątku użytku prywatnego. Zaobserwowano sugestie respondentów co do interwencji prawodawczej w tej kwestii. Wydruki 3D zostały uznane za dużą szansę dla projektantów i konsumentów, która domagałaby się pewności w zakresie prawnych możliwości korzystania z tego sposobu wytworów[15].

Raport zajął się również wątkiem kumulacji ochrony wzornictwa przemysłowego. Za najbardziej problematyczny styk praw uznano prawo do wzoru przemysłowego i prawo autorskie. W obliczu jednak nowego orzecznictwa w tym zakresie jest nadzieja na szybkie rozjaśnienie występujących wątpliwości. Zauważono również, że kumulacja ochrony przejawia się w trójwymiarowych kształtach, zgłaszanych jako znak towarowy[16].

Poruszono również niekończący się problem części składowych produktów złożonych. Wskazano, że różnice w regulacjach krajowych pod tym względem (istniejące jako wynik klauzuli „freeze plus” obecnej w Dyrektywie w sprawie wzorów) jednoznacznie prowadzą do segmentacji rynku, a przy okazji wpływają na brak pewności co do prawa. Skutki takiej sytuacji określono jako wpływające na wzrost cen części składowych, a zatem jako niekorzystne dla konsumentów. Niestety z różnych badań stworzonych na potrzeby raportu nie wynika jednoznaczna rekomendacja co do rozwiązań problemu zakresu ochrony części składowych produktów złożonych. Część z respondentów badań wskazuje na nagłą potrzebę wprowadzenia klauzuli napraw, podczas gdy inny obóz argumentuje przeciwko. Pojawiają się klasyczne w tej debacie stanowiska – z jednej strony, że klauzula napraw pozbawia prawa do zwrotu z poczynionej inwestycji na wzornictwo przemysłowe, a z drugiej strony, że brak wyjątku spod ochrony wzoru dla części składowych produktów złożonych zamyka rynek części zamiennych, w szczególności dla akcesoriów samochodowych[17]. Jako, że celem raportu nie było dostarczenie rozwiązań, a jedynie przedstawienie aktualnego stanu pewnych zjawisk, nie zawiera on konkretnych propozycji prawodawczych lub kierunków orzeczniczych. Jednoznacznie jednak obszar części zamiennych oceniono jako najmniej efektywny i najbardziej problematyczny dla systemu wzornictwa przemysłowego w Unii Europejskiej.

## Wnioski na następną dekadę?

Wydaje się, że system ochrony wzornictwa przemysłowego w Unii Europejskiej, który zapewnia harmonizację na poziomie krajowym, stwarza jednolite prawo wewnątrzunijne i jest zupełnie niespotykany na skalę światową, pod względem liczb wciąż okazuje się być dużym sukcesem. Nic dziwnego – korzystanie z oferowanej ochrony jest łatwo dostępne i niskim kosztem może przynieść duże zyski. Nie znaczy to jednak, że system pozbawiony jest wad. Raport Komisji Europejskiej ujawnia wiele z nich, na pierwszym miejscu stawiając trudny do rozwiązania problem funkcjonowania rynku części składowych. Ponadto diagnozuje inne rozbieżności, niekonsekwencje i niezrozumienie instytucji z zakresu wzorów przemysłowych. Ich wyjaśnienie wymaga przemyślenia natury przedmiotu prawa do wzoru przemysłowego i jego funkcji oraz przyjęcia adekwatnych rozwiązań. Można liczyć, że będzie to stanowić program działań ustawodawcy unijnego na kolejną dekadę.



[15] S. 29-30 raportu.

[16] S. 34 – 35 raportu.

[17] S. 64-69 raportu.

# IP NEWS

#IP #copyright #trademark

## 1. Nowy raport USPTO

Amerykański Urząd Patentowy (USPTO) wydał raport, w którym analizuje wpływ chińskich dotacji rządowych i innych czynników pozarynkowych na niedawny wzrost liczby zgłoszeń patentowych i znaków towarowych w Chinach.

[Pobierz raport >>](#)

## 2. Wspólny komunikat dotyczący wspólnej praktyki w zakresie charakteru odróżniającego – znaków graficznych zawierających słowa o charakterze opisowym/pozbawione charakteru odróżniającego

Europejska Sieć Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych (EUIPN), zrzeszająca krajowe urzędy patentowe (ds. własności intelektualnej), wydał wspólną praktykę w kwestii tego, kiedy znak graficzny zawierający słowa o charakterze czysto opisowym / pozbawione charakteru odróżniającego, można uznać za spełniający warunki badania bezwzględnych podstaw odmowy z uwagi na fakt, że element graficzny nadaje temu znakowi wystarczająco odróżniający charakter. Wspólna Praktyka będzie obowiązywać dla postępowań prowadzonych w dniu, jak i zgłoszeń dokonanych po dniu ogłoszenia Wspólnego Komunikatu, tj. po 15 stycznia 2021 r.

[Czytaj więcej >>](#)

## 3. Polityka rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce

Rada Ministrów przyjęła „Politykę Rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce”. Dokument określa działania i cele w zakresie rozwoju SI w Polsce w różnych perspektywach czasowych.

[Czytaj więcej >>](#)

## 4. Bony Własności Intelektualnej dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Od 11 stycznia małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) z siedzibą w UE mogą ubiegać się o finansowanie w ramach nowego programu "Ideas Powered for Business SME Fund".

[Czytaj więcej >>](#)

## 5. EPO wprowadza możliwość przeprowadzenia dowodów w drodze wideokonferencji

Na wirtualnym posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2020 r. Rada Administracyjna postanowiła zmienić zasady 117 i 118 EPC, tym samym umożliwiając przeprowadzanie dowodów w drodze wideokonferencji (VICO) w postępowaniach przed Europejskim Urzędem Patentowym (EPO). Zmiana weszła w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i oznacza, że dowody będą mogły być przeprowadzane w ten sposób niezależnie od tego, czy postępowanie ustne odbywa się za pośrednictwem VICO, czy w siedzibie EPO.

[Czytaj więcej >>](#)

## 6. Producent Thermomix-a wygrywa w sądzie hiszpańskim z Lidlem

Sąd w Hiszpanii orzekł, że oferowanie i wprowadzanie do obrotu robota kuchennego Monsieur Cuisine Connect (tzw. Lidlomix-a) stanowi naruszenie praw wyłącznych firmy Vorwerk, producenta Thermomix-a, wynikających z hiszpańskiego patentu ES2301589 (walidacja patentu europejskiego EP1269898).

[Czytaj więcej >>](#)

## Zapraszamy do kontaktu



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



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



**dr Anna Sokołowska-Ławniczak**  
Rzeczniczka patentowa, Partner  
anna.sokolowska@trapple.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 Trapple Konarski Podrecki i Wspólnicy.

the law