

IP Legal Alert

W NUMERZE:

- Nowe zasady sprzedaży konsumenckiej towarów, w tym tzw. towarów z elementami cyfrowymi
- Wyrok Sądu UE w sprawie T-353/20 – znak słowno-graficzny AC MILAN vs. znak słowny MILAN
- Zrzut ekranu archiwalnej strony internetowej jako wiarygodny dowód w sprawie o unieważnienie wzoru wspólnotowego
- Czy przez ujawnienie obrazu całego produktu mogą powstać niezarejestrowane wzory wspólnotowe poszczególnych jego części

DZISIAJ W ALERCIE

#IP #copyright #trademark

Nowe zasady sprzedaży konsumenckiej towarów, w tym tzw. towarów z elementami cyfrowymi

Maciej Majewski

Unia Europejska nieustannie podejmuje działania mające na celu likwidację barier na wspólnym rynku. Od kilku lat inicjatywy UE w tym zakresie koncentrują się przede wszystkim na ujednoczeniu zasad obowiązujących w środowisku cyfrowym lub z nim związanych. Wystarczy przypomnieć wprowadzenie przez UE gwarancji neutralności sieci i zniesienie opłat roamingowych (rozporządzenie 2015/2120), ustanowienie zakazu stosowania nieuzasadnionego blokowania geograficznego (rozporządzenie 2018/302), przyjęcie dyrektywy w sprawie środków mających na celu zmniejszenie kosztów wdrażania szybkich sieci łączności elektronicznej (dyrektywa 2014/61), rozporządzenia w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (rozporządzenie 910/2014), dyrektywy w sprawie europejskich zasad cyberbezpieczeństwa (dyrektywa 2016/1148) czy dyrektywy w sprawie umów o dostarczanie treści lub usług cyfrowych (dyrektywa 2019/770).



Unia Europejska nie straciła jednak z pola widzenia rynku tradycyjnego. Wręcz przeciwnie, dzięki aktywnym działaniom na cyfrowym froncie organy UE wzbogaciły się o cenną wiedzę i doświadczenie i uzyskały szerszą perspektywę na nowoczesny rynek sprzedaży towarów. Jednym z efektów tego procesu było dostrzeżenie specyficznych problemów związanych ze stykiem rynku tradycyjnego i cyfrowego. W XXI w. oferowane na rynku towary coraz częściej nie tylko mają określone właściwości fizyczne i specyfikacje (parametry) techniczne, lecz także zawierają elementy cyfrowe – lub są z nimi powiązane – niezbędne do ich prawidłowego funkcjonowania. Przykładowo telewizory wyposażone są w oprogramowanie pozwalające na łączenie się przez te urządzenia z Internetem, pobieranie aplikacji, strumieniowe odtwarzanie treści itp. Podobnie jak radia obsługujące stacje internetowe. W przypadku tych drugich urządzeń z uwagi na m.in. niewielki rozmiar wyświetlacza korzystanie z nich w pełnym zakresie często wymaga dokonania przez użytkownika zmian ustawień poprzez stosowne aplikacje z poziomu innego urządzenia z dostępem do Internetu. Konieczne jest np. zalogowanie się poprzez przeglądarkę internetową w serwisie współpracującym z producentem urządzenia w celu wyszukania i przypisania do niego konkretnych stacji[1].

Znamienne jest to, że wbudowane lub obsługujące konkretne towary elementy cyfrowe coraz częściej nie mogą być rozpatrywane wyłącznie jako pewne dodatkowe funkcjonalności, których brak nie pozbawia zakupionego produktu zdolności pełnienia jego podstawowego przeznaczenia. Przeciwnie, elementy te stają się z perspektywy konsumenta niezbędnym (koniecznym) komponentem danego towaru i bezpośrednio przekładają się na jego wartość oraz użyteczność. Są one zresztą przedstawiane przez producentów jako integralna

[1] Przykłady towarów z elementami cyfrowymi zawiera m.in. motyw 15 dyrektywy 2019/771 (pełna nazwa dokumentu w dalszej części tekstu) – „Innym przykładem może być inteligentny zegarek. W takim przypadku sam zegarek należałoby uważać za towar z elementami cyfrowymi mogący pełnić swoje funkcje wyłącznie z aplikacją, która udostępniana jest na podstawie tej samej umowy sprzedaży, ale którą konsument musi pobrać na smartfon. Aplikacja byłaby wówczas wzajemnie połączonym elementem cyfrowym.”

część danego urządzenia, i to niezależnie od tego, czy to właśnie producenci dostarczają poszczególne oferowane wraz z towarem elementy cyfrowe[2]. W konsekwencji ich nieprawidłowe działanie uniemożliwia nabywcy pożądaną eksploatację zakupionego produktu. Wypada przy tym podkreślić, że nie chodzi tu jedynie o wadliwość przekładającą się na zupełny brak działania lub techniczną awarię urządzenia związaną z faktem ścisłego zintegrowania towaru z programem komputerowym, ale o każdy brak możliwości skorzystania z dowolnego rozwiązania lub funkcjonalności, dla których użytkownik nabył konkretny towar, tj. których niezawodnego działania miał prawo oczekiwać.



Dyrektywa 2019/771

Z przytoczonych wyżej powodów organy unijne zdecydowały się przyjąć nowe przepisy regulujące sprzedaż towarów konsumentom. Uznały bowiem, że dotychczasowe regulacje mogą się okazać niewystarczające do zapewnienia im efektywnej ochrony, w szczególności na rynku nowoczesnych produktów. W związku z tym przeszło dwa lata temu Unia Europejska przyjęła dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/771 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów, zmieniającą rozporządzenie (UE) 2017/2394 oraz dyrektywę 2009/22/WE i uchylającą dyrektywę 1999/44/WE[3]. Implementującą ją rozwiązania miały być przez państwa członkowskie UE wdrożone najpóźniej do 1 lipca 2021 r., a początek ich stosowania przypadać ma na 1 stycznia 2022 r. (jest jednak wątpliwe, czy polski prawodawca dotrzyma tego terminu[4]).

Wskazany akt prawny uaktualnia, doprecyzowuje i porządkuje dotychczasowe reguły sprzedaży towarów konsumentom. Wprowadza także pewne szczególne rozwiązania z zakresu ochrony konsumentów kupujących towary z elementami cyfrowymi. Ich uprawnieniom – po stronie sprzedawców i producentów – odpowiadają oczywiście określone obowiązki. W tym kontekście najważniejszym pojęciem występującym w nowej regulacji jest zgodność towaru z umową. O ile instytucja zgodności z umową była już znana unijnemu prawu konsumenckiemu[5], o tyle dyrektywa 2019/771 rozwija ją oraz rozstrzyga pewne formułowane na jej gruncie wątpliwości. W każdym razie jej uaktualnienie ma na celu dalsze uelastycznienie ochrony nabywców i objęcie swoistą gwarancją[6] szeregu właściwości sprzedawanych towarów. Brak owej zgodności, zależnie od okoliczności, będzie uprawniał konsumentów do dokonania zwrotu towaru (rozwiązania umowy), żądania obniżenia ceny albo naprawy lub wymiany towaru.

Zgodność z umową

Pojęcie zgodności z umową nie ogranicza się tylko do indywidualnych ustaleń poczynionych przez strony albo przewidzianych ogólnymi warunkami umownymi. W dobie zawierania umów z konsumentami na masową skalę w większości typowych przypadków między stronami nie dochodzi przecież w ogóle do kontaktu umożliwiającego poznanie intencji czy oczekiwań kontrahenta, np. planowanego sposobu wykorzystania produktu, przekonania co do jego właściwości itp. Uwzględniając te realia, prawodawca europejski uznał obecnie za zasadne wyszczególnienie dwóch rodzajów zgodności towaru z umową: zgodności w rozumieniu subiektywnym oraz obiektywnym.

Subiektywne wymogi zgodności z umową odnoszą się do spełniania przez zakupiony towar wszystkich oczekiwań klienta, które może on mieć na podstawie treści zawartego z przedsiębiorcą kontraktu. Dotyczy to podstawowych kwestii, takich jak ilość, rodzaj i jakość produktu, dołączone akcesoria

[2] Zob. m.in. motyw 15 dyrektywy 2019/771, w którym wskazano, że „na potwierdzenie dwustronnego stosunku umownego między sprzedawcą a konsumentem, którego częścią jest dostarczanie zawartych w towarze lub wzajemnie z nim połączonych treści cyfrowych lub usługi cyfrowej, nie powinien mieć wpływu sam fakt, że – aby móc korzystać z tych treści cyfrowych lub usługi cyfrowej – konsument musi wyrazić zgodę na umowę licencyjną z osobą trzecią”.

[3] Dyrektywy 2019/771 nie należy mylić z dyrektywą 2019/770. Ta druga dotyczy umów o dostarczanie samodzielnych (niepowiązanych z konkretnym towarem) treści cyfrowych i usług cyfrowych.

[4] Prace legislacyjne można obecnie śledzić na stronie Rządowego Centrum Legislacji <https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12341810/katalog/12752744#12752744>

[5] Pojęciem tym posługiwała się uchylana przez dyrektywę 2019/771 dyrektywa 1999/44/WE (do prawa polskiego jej postanowienia implementowała początkowo ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego; następnie unormowania te zostały przeniesione (z pewnymi modyfikacjami) do Kodeksu cywilnego – obecnie art. 556 § 1 zd. 1 KC stwierdza, że wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową).

[6] Instytucji zgodności z umową nie należy jednak mylić z odrębnym mechanizmem – gwarancją handlową – który uregulowany został w art. 17 dyrektywy 2019/771.

lub instrukcje, dostarczane aktualizacje (w przypadku gdy towar ma elementy cyfrowe) oraz przydatność towaru do wskazanego przez konsumenta celu.

Można zakładać, że dużo większe znaczenie dla obrotu konsumenckiego będą mieć wymogi zgodności z umową nazwane przez prawodawcę obiektywnymi. W myśl nowych przepisów sprzedawane towary powinny przede wszystkim nadawać się do celów, do jakich zazwyczaj używa się towarów tego rodzaju, oraz odpowiadać opisom i jakości wszelkich ich próbek lub wzorów udostępnionych konsumentowi przed zawarciem umowy. Konsumentowi należy dostarczyć towary wraz z akcesoriami lub instrukcjami, których może on zasadnie oczekiwać. Wreszcie – sprzedawane towary powinny mieć takie cechy, właściwości, funkcje itp., jakie nie tylko są typowe dla towarów danego rodzaju, lecz także jakich konsument może zasadnie oczekiwać, biorąc pod uwagę publiczne oświadczenia składane przez sprzedawcę lub inne podmioty zaangażowane w obrót towarem (np. producenta i dystrybutorów). Obejmuje to w szczególności oświadczenia stosowane w reklamie i na etykiecie produktu, ale może dotyczyć również np. oficjalnych prezentacji lub zapowiedzi produktu na targach czy konferencjach albo publikacji w Internecie (np. wywiad z przedstawicielem producenta lub oficjalny komunikat na jego własnej stronie – zakładając rzecz jasna, że konkretne twierdzenia nie zostały później w adekwatny sposób odwołane lub sprostowane).



Jeśli chodzi o towary z elementami cyfrowymi, to w celu zapewnienia zgodności towaru z umową konsumenta należy dodatkowo informować m.in. o aktualizacjach elementów cyfrowych oraz dostarczać mu je przez określony czas – zależny od tego, czy umowa sprzedaży przewiduje pojedynczą czy ciągłą dostawę treści cyfrowych lub usługi cyfrowej. W dyrektywie 2019/771 wyraźnie podkreślono, że „Niedostarczenie aktualizacji, które uzgodniono w umowie sprzedaży, należy uznać za brak zgodności towarów z umową. Co więcej, wadliwe lub niekompletne aktualizacje również należy uznać za brak zgodności towarów z umową, biorąc pod uwagę, że oznaczałoby to, że takie aktualizacje nie zostały dokonane w sposób przewidziany w umowie sprzedaży.”[7] Konsument powinien zostać też należycie poinformowany o konsekwencjach braku instalacji aktualizacji, a sprzedawca musi zadbać o poprawność dostarczonej w tym zakresie konsumentowi instrukcji instalacji. Niezależnie od tego, jeśli umowa przewiduje dostarczanie treści cyfrowych lub usługi cyfrowej w sposób ciągły, sprzedawca odpowiada za ich brak zgodności z umową przez okres minimum dwóch lat od momentu dostawy towaru z tymi elementami.

Jak się przygotować na nadchodzące zmiany?

Podobnie jak w innych przypadkach, w których mamy do czynienia ze zmianą otoczenia legislacyjnego określonej działalności gospodarczej, kluczem do zabezpieczenia się przed zarzutem naruszania nowych przepisów jest dostosowanie obowiązujących w przedsiębiorstwie zasad i procedur do nowych wymagań (ang. *compliance*). W przypadku dyrektywy 2019/771 wskazane jest w pierwszej kolejności zidentyfikowanie, w jakim zakresie jej unormowania będą wpływać na poszczególne aspekty prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności i stosowane przez niego modele biznesowe. Wypada przypomnieć, że przepisy dotkną z jednej strony sprzedawców (to oni będą bowiem odpowiedzialni bezpośrednio wobec konsumenta), a z drugiej – inne podmioty występujące w danym łańcuchu dostaw, w szczególności producentów.

W dalszej kolejności niezbędna jest analiza, czy konieczna lub korzystna nie okaże się zmiana niektórych przyjętych dotychczas w przedsiębiorstwie rozwiązań, ew. czy lub jak można jej uniknąć albo wykorzystać[8]. Rzetelne rozpoznanie pod kątem prawnym takich szans i ryzyk powinno stanowić podstawę wszelkich decyzji biznesowych przedsiębiorców związanych z poruszoną wyżej problematyką.

[7] Zob. motyw 28 dyrektywy 2019/771

[8] Przykładowo: niektóre obiektywne wymogi zgodności z umową nie będą musiały być spełnione, jeśli konsument zostanie o tym wyraźnie poinformowany (że odbiega od nich konkretna cecha towaru).

Wyrok Sądu UE w sprawie T-353/20 – znak słowno-graficzny AC MILAN vs. znak słowny MILAN

Justyna Sitnikow

10 listopada 2021 r. zapadł wyrok Sądu UE (sprawa T-353/20), w którym Sąd oddalił skargę zgłaszającego znak AC MILAN (AC Milan S.p.A) i tym samym podtrzymał decyzję EUIPO, że znak ten nie może być przedmiotem międzynarodowej rejestracji jako znak towarowy wskazujący Unię Europejską (IR 1329545) w odniesieniu do artykułów papierniczych i biurowych (klasa 16 klasyfikacji nicejskiej). Reprezentacja znaku AC MILAN znajduje się poniżej:



Sprzeciw wobec ww. zgłoszenia został złożony przez niemiecką spółkę InterES Handels- und Dienstleistungs Gesellschaft mbH & Co. KG. Jako podstawę sprzeciwu podała ona wcześniejszy znak niemiecki MILAN, zgłoszony w 1984 r. i zarejestrowany w 1988 r. dla towarów identycznych lub podobnych do tych w klasie 16, dla których został zgłoszony znak AC MILAN. Niemiecka spółka uznała bowiem, że ze względu na podobieństwo zgłoszonego znaku towarowego do wcześniejszego znaku towarowego, do którego praw była właścicielem, rejestracja znaku AC MILAN mogłaby stwarzać prawdopodobieństwo wprowadzenia niemieckich odbiorców w błąd.

Interesujące w niniejszej sprawie jest to, że chociaż przedmiotem porównania był znak słowno-graficzny oraz znak słowny, to EUIPO, a następnie Sąd stwierdziły wysokie podobieństwo fonetyczne oraz średnie podobieństwo wizualne oznaczenia AC MILAN do wcześniejszego niemieckiego słownego znaku towarowego MILAN. W tym kontekście EUIPO i Sąd uznały, że choć element graficzny zgłoszonego znaku towarowego nie zostanie niedostrzeżony przez właściwy krąg odbiorców, w szczególności ze względu na jego rozmiar i umiejscowienie, to uwaga tych osób nie skupi się na tym elemencie. Przyciągnie ją bowiem element słowny złożony z liter „AC” i wyrazu „MILAN”, ponieważ te litery i ten wyraz zostały zapisane wielkimi literami i stylizowaną czcionką, a tworzone przez nie element słowny znacznie przekracza długością element graficzny. W konsekwencji przyjęto, że

element „AC MILAN” stanowi element dominujący zgłoszonego znaku towarowego. Co więcej, EUIPO i Sąd uznały, że o ile część właściwego kręgu odbiorców może postrzegać element słowny „AC MILAN” zgłoszonego znaku towarowego jako odniesienie do tego klubu piłkarskiego miasta Mediolan we Włoszech (twierdzenia zgłaszającego), o tyle kolidujące ze sobą oznaczenia odsyłają do włoskiego miasta Mediolan. Na tej podstawie EUIPO i Sąd stwierdziły podobieństwo oznaczeń na płaszczyźnie znaczeniowej.

W odniesieniu do podniesionego przez AC Milan argumentu opartego na renomie zgłoszonego znaku towarowego w Niemczech, związanej z popularnością tego klubu piłkarskiego, Sąd zauważył, że jedynie renoma wcześniejszego znaku towarowego – a nie zgłoszonego znaku – powinna być brana pod uwagę do oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia odbiorców w błąd.

W konsekwencji Sąd orzekł, że podobieństwo (na wszystkich płaszczyznach) między oznaczeniami będącymi przedmiotem omawianej sprawy są na tyle istotne, że należy stwierdzić istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd i wykluczyć możliwość przyznania równoległej ochrony znakowi AC MILAN w UE i krajowemu znakowi towarowemu MILAN.

W kontekście niniejszej sprawy ciekawy jest sposób, w jaki EUIPO i Sąd dokonały oceny podobieństwa oznaczeń, a szczególnie dyskusyjny może wydawać się aspekt pominięcia znaczenia elementu graficznego znaku AC MILAN.

AC Milan SpA może teraz wnieść odwołanie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.



Zrzut ekranu archiwalnej strony internetowej jako wiarygodny dowód w sprawie o unieważnienie wzoru wspólnotowego – wyrok Sądu UE T-823/19

Patrycja Gierdal

W dniu 20 października 2021 r. Sąd UE wydał wyrok w sprawie o sygn. akt T-823/19, w którym wskazał, że zrzut ekranu bloga internetowego może być potraktowany jako dowód w sprawie o unieważnienie wzoru wspólnotowego, a abstrakcyjna i teoretyczna możliwość manipulacją treści strony internetowej, w tym antydatowania wpisów, nie wystarczy do podważenia wiarygodności takiego dowodu.

Orzeczenie dotyczyło wzoru wspólnotowego zarejestrowanego w 2010 r. na rzecz polskiej spółki JMS Sports dla produktów określonych jako „spinki do włosów”. W 2017 r. inna polska spółka, Inter-Vion, złożyła do EUIPO wniosek o unieważnienie tego wzoru wspólnotowego, powołując się na przesłankę braku nowości i indywidualnego charakteru. W uzasadnieniu wskazano, że przed rejestracją wzoru podobne produkty były już sprzedawane przez innych producentów, a na poparcie stanowiska załączono zrzuty ekranu z dwóch niezależnych blogów internetowych, które przedstawiały archiwalne wpisy blogowe z 2009 r. wraz ze zdjęciami takich produktów.



Opierając się na dowodach, którymi były wyłącznie zrzuty ekranu blogów internetowych, EUIPO uznał, że ujawnienie wcześniejszych identycznych wyrobów zostało udowodnione, zatem zarejestrowany wzór nie mógł być uznany jako nowy w sposób uzasadniający udzielenie ochrony i został unieważniony. Następnie Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie od tej decyzji.

Skargę do Sądu UE wniosła spółka, która zarejestrowała wzór, kwestionując zwłaszcza moc dowodową zrzutów ekranu przedstawionych przez drugą stronę w celu wykazania pierwszeństwa tego udostępnienia. Skarżąca podała w wątpliwość wiarygodność przedstawionych dowodów, w szczególności podnosząc, że na ich podstawie nie da się ustalić prawdziwej daty upublicznienia zdjęć i opisów spinek do włosów. Skarżąca wskazała, że zarówno tworzenie od podstaw wpisów internetowych z datą wsteczną, jak i zmiana na wcześniejszą daty publikacji wpisów już istniejących nie stanowią żadnego problemu. Ponadto data ta może zdaniem skarżącej zostać zindeksowana przez wyszukiwarkę Google i wyświetlona w wynikach wyszukiwania, co będzie sprawiało wrażenie, że dany wpis został opublikowany wcześniej niż w rzeczywistości.

Rozpatrując niniejszą sprawę, Sąd wskazał, że informacje ujawnione w Internecie lub w bazach danych online uznaje się za publicznie dostępne w dniu ich opublikowania. Co prawda ze względu na charakter Internetu ustalenie faktycznej daty, w której dana informacja została opublikowana, może okazać się trudne, jednak data ujawnienia w Internecie jest uznawana za wiarygodną, gdy zachodzi jedna z czterech następujących sytuacji:

- przedmiotowa strona internetowa oferuje informacje ze znacznikiem czasu na temat historii zmian dokonanych w pliku lub na stronie internetowej (np. jako dostępne dla Wikipedii lub automatycznie dołączane do treści, m.in. wiadomości na forach lub blogach);
- wyszukiwarki nadają stronie internetowej daty indeksacji;
- zrzut ekranu strony internetowej ma konkretną datę;
- informacje dotyczące aktualizacji danej strony internetowej są dostępne w ramach usługi archiwizacji Internetu, takiej jak Wayback Machine.



Opierając swoje zarzuty na manipulacji dowodami, należy wykazać konkretne fakty potwierdzające, że taki zabieg miał miejsce, jak bowiem wskazał Sąd: „sama abstrakcyjna możliwość manipulacji treścią lub datą strony internetowej nie stanowi wystarczającej podstawy do podważenia wiarygodności dowodu w postaci zrzutu ekranu wspomnianej strony internetowej. Wiarygodność ta może zostać podważona jedynie poprzez powołanie się na fakty, które w sposób konkretny sugerują manipulację. Takie fakty mogą obejmować wyraźne oznaki podrobienia, bezsporne sprzeczności w przedstawionych informacjach lub oczywiste niespójności, które mogą racjonalnie uzasadniać wątpliwości co do autentyczności zrzutów ekranu rozpatrywanych stron internetowych”.

Sąd odniósł się również do przytoczonego przez skarżącą wyroku dotyczącego strony internetowej Wikipedia, z którego wynika, że: „wyciąg z Wikipedii nie stanowi pewnej informacji, ponieważ pochodzi on ze zbiorowo tworzonej encyklopedii internetowej, której treść może zostać w każdym czasie zmieniona, w niektórych przypadkach także przez każdego odwiedzającego, nawet anonimowo”. Zdaniem Sądu w przeciwieństwie do treści strony internetowej Wikipedia, która może być w każdej chwili edytowana przez jej użytkowników, treść blogów internetowych może być edytowana jedynie przez ich autorów, nie zaś przez osoby trzecie. Ze względu na znacznie bardziej ograniczone możliwości zmiany treści blogów internetowych w porównaniu z tymi dotyczącymi treści strony internetowej Wikipedia argument skarżącej oparty na orzecznictwie odnoszącym się do tej strony internetowej nie potwierdził tezy co do tego, że zrzuty ekranu wpisów na blogu mają ograniczoną moc dowodową.

Skarżąca kwestionowała także rzetelność wyników wygenerowanych przez Wayback Machine, jednak i ta argumentacja nie została przez Sąd przyjęta. Skarżąca powołała się m.in. na prezentację z 2017 r., w której członek Izby Odwoławczej EUIPO wskazał, że wykorzystanie Wayback Machine jako narzędzia do wykazania uprzedniego ujawnienia wzoru budzi pewne wątpliwości, zwłaszcza w odniesieniu do obrazów publikowanych na stronach internetowych, które są archiwizowane w Wayback Machine. Wątpliwości te związane są z faktem, że data, jaką oznaczone są wersje stron internetowych zarchiwizowanych w Wayback Machine, odnosi się jedynie do treści pliku HTML tych stron, a nie do obrazów, które są dołączone do tych stron jako ich zawartość zewnętrzna. Możliwe jest zatem, że obrazy pojawiające się na zrzucie ekranu strony internetowej nie są zarchiwizowane w tym samym czasie co plik HTML. Wynika stąd, że aby dowiedzieć się, kiedy dany obraz został zarchiwizowany,

należy zweryfikować jego adres URL. Ponadto może się zdarzyć, że data danego obrazu się nie pojawi, np. wówczas, gdy obraz ten nie został zarchiwizowany.

Sąd uznał jednak, że opisane powyżej ograniczenia techniczne nie przekreślają możliwości wykorzystania Wayback Machine jako dowodu w sprawie. Dotyczy to również sytuacji, gdy dana strona jest niekompletna z uwagi na brak obrazów, ponieważ umieszczone na niej informacje można odtworzyć na podstawie zachowanego tekstu oraz innych zgromadzonych dowodów.

Podsumowując, zrzut ekranu strony internetowej może być potraktowany jako dowód w sprawie o unieważnienie wzoru wspólnotowego – a abstrakcyjna i teoretyczna możliwość manipulacją treści strony internetowej, w tym antydatowania wpisów, nie wystarczy do podważenia wiarygodności takiego dowodu. Aby udowodnić manipulację, należy powołać się na fakty, które w sposób konkretny sugerują manipulację. Takie fakty mogą obejmować wyraźne oznaki podrobienia, bezsporne sprzeczności w przedstawionych informacjach lub oczywiste niespójności, które mogą racjonalnie uzasadniać wątpliwości co do autentyczności zrzutów ekranu rozpatrywanych stron internetowych.



Czy przez ujawnienie obrazu całego produktu mogą powstać niezarejestrowane wzory wspólnotowe poszczególnych jego części - orzeczenie TSUE sprawie C-123/20

Krzysztof Wasilewski

W jednym z ostatnich orzeczeń w sprawie C-123/20[1] Trybunał Sprawiedliwości UE rozstrzygał w trybie prejudycjalnym, czy przez ujawnienie obrazu całego produktu mogą powstać niezarejestrowane wzory wspólnotowe poszczególnych jego części.

Wzory przemysłowe są jednym z istotniejszych elementów systemu praw własności intelektualnej, które chronią postać całego **lub części** produktu, wynikającą w szczególności z cech linii, konturów, kolorystyki, kształtu, tekstury lub materiałów samego produktu lub jego ornamentacji. Warto przypomnieć, że ochrona wzorów przemysłowych ma na celu wspierać innowacje, rozwój nowych produktów i inwestycje w ich produkcję[2]. To zadanie jest realizowane w Rozporządzeniu przez zapewnienie skutecznej ochrony wzorów wspólnotowych, przy czym wsparcie innowacji wymaga, aby chronić również wzory zawarte w produktach o krótkiej żywotności rynkowej, w odniesieniu do których twórcy pragną uzyskać **szybką ochronę bez konieczności dopełnienia jakichkolwiek formalności rejestracyjnych**, a dla których czas trwania ochrony odgrywa drugorzędną rolę[3].

Oczywiście każdy wzór, bez względu na to, czy jest zarejestrowany, czy nie, musi spełnić przesłanki materialne udzielenia ochrony, tj. musi być „nowy” i wykazywać „indywidualny charakter”[4]. Niemniej jedynym formalnym warunkiem powstania niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego jest jego publiczne udostępnienie na zasadach określonych w art. 11 ust. 2 Rozporządzenia. Zgodnie z tym przepisem uważa się, że wzór został publicznie udostępniony w Unii, „jeżeli został w taki sposób opublikowany, wystawiony, wykorzystany w handlu lub w inny sposób ujawniony, że wydarzenia te mogły stać się dostatecznie znane podczas zwykłego toku prowadzenia spraw środowiskom wyspecjalizowanym w danej branży, działającym [w Unii]”. Ponieważ

przez „wzór” należy rozumieć nie tylko postać całego produktu, lecz także jego części składowe, w sprawie C-123/20 Trybunał rozważył, czy przez ujawnienie obrazu całego produktu mogą powstać niezarejestrowane wzory wspólnotowe poszczególnych jego części.

Luksusowe samochody w kolorze czerwonym i „zestawy tuningowe”

Sprawa dotyczyła jednego z modeli znanej marki samochodów Ferrari, przedstawionego po raz pierwszy w komunikacie prasowym z dnia 2 grudnia 2014 r. Model ten był produkowany w ograniczonej liczbie egzemplarzy i przeznaczony wyłącznie do jazdy na torach wyścigowych. Komunikat zawierał dwie fotografie, ukazujące widok boczny i przedni pojazdu.



Ten model pojazdu (FXX K) istnieje w dwóch wariantach, które różnią się wyłącznie kolorem elementu „V” znajdującego się na masce. W pierwszym z nich element „V” jest czarny, z wyjątkiem jego dolnej części, która jest tego samego koloru co podstawowa barwa pojazdu. W drugim wariantcie element „V” jest w całości czarny.

Od 2016 r. spółka Mansory Design produkuje i sprzedaje zestawy akcesoriów do personalizacji, zwane „zestawami tuningowymi”. Służą one do zmiany innego modelu tej marki – 488 GTB, który jest seryjnie produkowanym modelem drogowym dostępnym od 2015 r. – w taki sposób, aby

[1] Wyrok z dnia 28 października 2021 r., dostępny na stronie:

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?sessionId=57FC6DB6F4A0240751C88550E6DBFFD2?text=&docid=248287&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=29038363> (dostęp: 1.12.2021).

[2] Zob. motyw 6 i 7 Rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych (Dz. U. 2002, L 3, s. 1; sprostowanie Dz. U. 2015, L 7, s. 5), dalej: „Rozporządzenie”.

[3] Czas ochrony przyznanej właścicielom niezarejestrowanych wzorów wspólnotowych jest ograniczony, zgodnie z art. 11 ust. 1 Rozporządzenia, do trzech lat od daty pierwszego publicznego udostępnienia, podczas gdy wzory zarejestrowane zapewniają ochronę maksymalnie na 25 lat od dnia zgłoszenia.

[4] Zob. art. 4–6 Rozporządzenia.

upodobnić go do modelu FXX K. Spółka Mansory Design oferuje kilka „zestawów tuningowych”, w tym dwie wersje „zestawu przedniego”, odzwierciedlające dwa warianty modelu FXX K – w jednej z tych wersji element „V” na masce jest koloru czarnego, z wyjątkiem jego dolnej części, w drugiej zaś jest cały czarny. W przypadku całkowitej transformacji modelu 488 GTB wymieniana jest większa część widocznego poszycia nadwozia. W marcu 2016 r., podczas Międzynarodowego Salonu Samochodowego w Genewie, spółka Mansory Design przedstawiła pojazd, który został poddany takiej transformacji, pod nazwą Mansory Siracusa 4XX.

Zdaniem Ferrari rozprowadzanie takich „zestawów tuningowych” stanowi naruszenie praw wynikających m.in. z niezarejestrowanych wzorów wspólnotowych:

1. Do części modelu FXX K, na którą składają się: element maski w kształcie litery „V”, wystający z niego pośrodku i umieszczony wzdłużnie element w kształcie płetwy, nazywany „strake”, zintegrowany ze zderzakiem dwuwarstwowy spojler przedni i środkowy oraz pionowy mostek łączący przedni spojler z maską. Zdaniem Ferrari ten niezarejestrowany wzór wspólnotowy powstał w momencie opublikowania komunikatu prasowego z dnia 2 grudnia 2014 r.
2. Do części modelu FXX K w postaci dwuwarstwowego spojlera przedniego, który powstał wraz z publikacją komunikatu prasowego z dnia 2 grudnia 2014 r. lub najpóźniej w momencie ukazania się w dniu 3 kwietnia 2015 r. filmu o tytule *Ferrari FXX K – The Making Of*.

W pierwszej instancji żądania Ferrari zostały oddalone w całości przez sąd niemiecki. Sąd apelacyjny również oddalił apelację Ferrari, uznawszy roszczenia z tytułu niezarejestrowanych wzorów wspólnotowych za bezzasadne. Wobec powyższego Ferrari złożyło skargę rewizyjną do Bundesgerichtshof (Federalnego Trybunału Sprawiedliwości w Niemczech), który uznał, że rozstrzygnięcie zależy od wykładni Rozporządzenia, a w szczególności od tego, w jakich okolicznościach postać części produktu może zgodnie z Rozporządzeniem korzystać z ochrony jako niezarejestrowany wzór wspólnotowy.

Rozstrzygnięcie TSUE

W odpowiedzi na pytanie prejudycjalne Trybunał przypomniał, że przedstawienie wzoru musi pozwalać na jego

wyraźne określenie, tak aby inne podmioty dysponowały istotnymi informacjami dotyczącymi praw osób trzecich (zob. podobnie wyrok z dnia 5 lipca 2018 r., Mast-Jägermeister/EUIPO, C-217/17 P, EU:C:2018:534, pkt 54, 55, 60). Ma to również zastosowanie do wzorów niezarejestrowanych, ponieważ aktualni i potencjalni konkurenci twórcy lub podmiotu korzystającego ze spornego wzoru także w takim wypadku potrzebują jasnych i precyzyjnych informacji (p. 39). **Nie oznacza to jednak, że twórcy mają obowiązek ujawnienia w sposób odrębny każdej części ich produktów**, w odniesieniu do których chcą skorzystać z ochrony niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego (p. 40), ponieważ **byłoby to sprzeczne z celem prostoty i szybkości, który uzasadnia ustanowienie systemu niezarejestrowanych wzorów wspólnotowych**.

Zdaniem Trybunału, aby umożliwić ocenę przesłanek uzyskania ochrony z tytułu wzoru wspólnotowego, dana część produktu lub część składowa produktu złożonego musi być widoczna i wyodrębniona dzięki cechom, które składają się na jej szczególną postać, takim jak linie, kontury, kolory, kształty czy też specjalna tekstura[5]. Oznacza to, że postać tej części produktu lub tej części składowej produktu złożonego **powinna być zdolna sama w sobie do wywołania całościowego wrażenia i nie może być całkowicie wtopiona w całościowy produkt (p. 50)**.

Tym samym **ustalenie, czy cechy wzorów**, na które powołuje się Ferrari i które dotyczą części składowych nadwozia odnośnego pojazdu, **spełniają przesłanki uzyskania ochrony z tytułu niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego, należy do sądu niemieckiego** (sądu odsyłającego), przy czym **publikacja zdjęć pojazdu może prowadzić do publicznego udostępnienia wzoru dotyczącego części tego produktu lub części składowej produktu złożonego, pod warunkiem że postać tej części produktu lub części składowej produktu złożonego będzie w ramach tego ujawnienia wyraźnie rozpoznawalna**. Aby można było zbadać, czy postać ta spełnia przesłankę indywidualnego charakteru, **konieczne jest, by dana część lub część składowa stanowiła widoczny fragment produktu lub produktu złożonego, wyraźnie wyodrębniony dzięki liniom, konturom, kolorystyce, kształtom lub specjalnej teksturze**.

[5] Zgodnie z art. 4 ust. 2 Rozporządzenia: „Wzór stosowany lub zawarty w produkcie, który stanowi część składową produktu złożonego, jest uważany za nowy i posiada indywidualny charakter jedynie:

- a) jeżeli część składowa włączona do produktu złożonego pozostaje widoczna podczas zwykłego używania tego produktu; i
- b) w stopniu, w jakim te widoczne cechy części składowej spełniają swoje wymogi co do nowości i indywidualnego charakteru”.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu



Prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki

Adwokat, Starszy Partner
pawel.podrecki@tragle.pl



Beata Matusiewicz-Kulig

Adwokat, Partner
beata.matusiewicz@tragle.pl



dr Anna Sokołowska-Ławniczak

Rzecznik patentowy, Partner
anna.sokolowska@tragle.pl

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

the law