

Michał Ziółkowski

POJĘCIE WZORU PRZEMYSŁOWEGO I PRZESŁANKI JEGO OCHRONY

Wprowadzenie

Pojawienie się nowego i atrakcyjnego produktu, odnoszącego sukces rynkowy, zawsze powoduje zainteresowanie konkurencji. Aby jednak zainteresowanie to nie zmieniło się w dozwolone naśladownictwo, właściciel nowego wyrobu powinien wykorzystać skuteczne narzędzia prawne, zapewniające właściwą ochronę przed niepożądanym działaniem konkurencji. Jedną z możliwości jest uzyskanie ochrony na zaprojektowany design, czyli wzór przemysłowy, który zastąpił chroniony wcześniej w prawie polskim wzór zdobniczy.

Pojęcie i zakres prawa z rejestracji wzoru

Wzór przemysłowy stanowi nową postać produktu o indywidualnym charakterze. Wzorami mogą być w zasadzie wszelkie postacie dużych produktów, takich jak budynki, samochody, jachty, jak również postacie mniejszych przedmiotów, jak telefony, zegarki, akcesoria. Wzór przemysłowy może być trójwymiarowy (np. felga samochodowa) lub dwuwymiarowy (np. postać strony internetowej). Jako wzór przemysłowy może zostać zarejestrowany kształt produktu (np. nowy wzór biżuterii) lub jego części (np. zakrętka), opakowanie towaru (np. kształt butelki), faktura materiału, logo produktu czy też jego zdobienie.

W miarę rozwoju postępu technicznego wzrastają wymagania stawiane wyrobom przemysłowym, od których oczekuje się obecnie nie tylko cech związanych z użytkowością przedmiotu, ale również odpowiednich walorów estetycznych. W zależności od systemu prawnego obowiązującego w danym kraju twórca wzoru przemysłowego może uzyskać ochronę dla postaci swego produktu na podstawie ustawy szczegółowej dotyczącej wzorów lub też na podstawie prawa autorskiego oraz innych ustaw. W polskim systemie prawnym istnieje możliwość kumulatyw-

nej ochrony prawnej wzorów przemysłowych¹. Ponadto niektóre wzory mogą uzyskać ochronę jako znaki towarowe. W dziedzinie prawa własności intelektualnej często jedne i te same dobra mogą być chronione przez różne przepisy ze względu na to, że niekiedy dobra te posiadają takie same właściwości, z których można czynić różny użytek². W ustawie – Prawo własności przemysłowej³ ochrona wzorów oparta została na założeniach charakterystycznych dla systemu prawa patentowego, wiążących powstanie prawa skutecznego *erga omnes* z dochowaniem pewnych wymogów formalnych i rejestracją dobra chronionego⁴.

Uprawniony do wzoru przemysłowego uzyskuje prawo z rejestracji wzoru, które ma charakter prawa wyłącznego. Przepisy prawa polskiego i międzynarodowego zabezpieczają interesy uprawnionego, a przede wszystkim umożliwiają ochronę przed naruszeniem prawa wyłącznego przez osoby trzecie⁵. Prawo wyłączne ma charakter prawa bezwzględnego, skutecznego *erga omnes*. Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego przysługuje twórcy lub współtwórcom wzoru. Prawo z rejestracji może przysługiwać pracodawcy lub zamawiającemu, gdy twórca wzoru jest w stosunku pracy lub realizuje określoną umowę. Ponadto, prawo z rejestracji jest zbywalne oraz podlega dziedziczeniu. Uprawniony może w drodze umowy licencyjnej udzielić innej osobie upoważnienia do korzystania z jego wzoru przemysłowego.

Zgodnie z art. 110 ust. 2 p.w.p. wydanie decyzji o udzieleniu prawa z rejestracji wzoru przemysłowego przez Urząd Patentowy RP, z wyjątkiem sytuacji gdy rozpatrywana postać wytworu w sposób oczywisty nie zawiera ustawowych cech, następuje po sprawdzeniu prawidłowości sporządzenia dokumentacji zgłoszeniowej tego wzoru. Zatem Urząd Patentowy nie przeprowadza badania merytorycznego wobec zgłoszonego wzoru, a osoba pragnąca uzyskać prawo z rejestracji powinna spełnić jedynie przesłanki formalne przedstawione w art. 108 p.w.p. W ustaleniu zakresu prawa z rejestracji podstawowym źródłem są opis wzoru i jego rysunek zawarte w zgłoszeniu⁶. Udzielenie ochrony w trybie rejestracji formalnej zakłada, że zgłaszający sam dokonuje oceny przedmiotu swojego zgłoszenia i możliwości jego ochrony. Często zdarza się, że ocena dokonana

¹ M. Ziółkowski, *Kumulatywna ochrona wzorów przemysłowych*, „Przegląd Prawa Handlowego”, 2014, nr 2, s. 29 i n.

² M. Poźniak-Niedzielska, *Forma plastyczna jako znak towarowy*, „Przegląd Prawa Handlowego”, 1999, nr 6, s. 9.

³ DzU 2001, nr 49, poz. 508 ze zm; dalej p.w.p.

⁴ J. Barta, *Wzory przemysłowe w prawie autorskim krajowym i międzynarodowym*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego PWiOWI”, Kraków 1983, z. 32, s. 99.

⁵ Szerzej: A. Tischner, *Wzory przemysłowe w prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej*, „Studia Prawa Prywatnego”, 2011, nr 1, s. 199–211.

⁶ A. Wojciechowska, *Treść i zakres prawa z rejestracji wzoru przemysłowego*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego PWiOWI”, Zakamycze 2004, z. 88, s. 173.

przez zgłaszającego będzie błędna, co może wówczas doprowadzić do konfliktów z innymi, wcześniejszymi uprawnionymi, a także do unieważnienia prawa wyłącznego do danego wzoru⁷.

Zgodnie z art. 105 ust. 2 p.w.p. uprawniony, uzyskując prawo z rejestracji, nabywa prawo wyłącznego korzystania z wzoru przemysłowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Nie ma jednoznacznej definicji terminu „korzystanie”⁸. Posiadacz prawa wyłącznego ma szerokie uprawnienia wobec naruszcycieli. Zgodnie z art. 105 ust. 3 p.w.p. uprawniony może zakazać osobom trzecim wytwarzania, oferowania, wprowadzania do obrotu, importu, eksportu lub używania wytworu, w którym wzór jest zawarty bądź zastosowany, lub składowania takiego wytworu dla takich celów. Zgodnie z powyższym możemy wywnioskować, co może oznaczać termin „korzystanie”. Zdaniem A. Wojciechowskiej termin ten powinien być dosyć szeroko rozumiany i obejmować nawet te czynności, które tylko w nieznacznym stopniu wkraczają w wyłączność uprawnionego⁹. Rodzajem korzystania jest więc wytwarzanie produktu lub wprowadzanie do obrotu. Określenia te powinny być interpretowane szeroko, jednakże *ad casum*. Należałoby zatem zastanowić się, czy uprawniony może zakazać dokonywania naprawy lub rekonstrukcji wytworu, w którym wzór jest zawarty bądź zastosowany. Chociaż naprawa, zgodnie z art. 106 ust. 1 p.w.p., może okazać się dozwolona¹⁰, tym niemniej w praktyce mogą pojawiać się pewne problemy, w szczególności gdy naprawie podlega większa liczba części składowych wytworu złożonego.

Zgodnie z art. 105 ust. 2 p.w.p. uprawniony z prawa z rejestracji korzysta z wzoru przemysłowego „w sposób zarobkowy lub zawodowy”. W ustawie p.w.p. nie znajdziemy wyjaśnienia, na czym polega zawodowe czy zarobkowe korzystanie z wzoru. Mając jednak na względzie poglądy doktryny, powyższe sformułowanie powinno być rozumiane przy użyciu kryterium komercyjności i gospodarczego charakteru podejmowanych działań¹¹.

Zakres prawa z rejestracji odnaleźć możemy w ust. 4 art. 105 p.w.p. Zgodnie z tym przepisem prawo to obejmuje każdy wzór, który na zorientowanym użytkowniku nie wywołuje odmiennego ogólnego wrażenia, mając jednak na względzie zakres swobody twórczej przy opracowywaniu wzoru. Według E. Nowińskiej zakresem ochrony objęta jest nie tylko postać wytworu w wersji wskazanej w zgłoszeniu, lecz każdy podobny wzór do granicy, poza którą po-

⁷ W. Kotarba, *Zakres przedmiotowy dóbr niematerialnych* [w:] *Naruszenia praw na dobrach niematerialnych*, red. T. Szymanek, Warszawa 2001, s. 34.

⁸ Zgodnie z art. 12 Dyrektywy 98/71/WE wg terminologii angielskiej korzystanie to *use*.

⁹ A. Wojciechowska, *Treść i zakres prawa...*, s. 165.

¹⁰ U. Suthersanen, *Design Law in Europe*, London 2000, s. 47.

¹¹ A. Wojciechowska, *Treść i zakres prawa...*, s. 168.

równywane rozwiązanie wywołuje odmienne ogólne wrażenie na zorientowanym użytkowniku¹².

Istotny w praktyce może okazać się ust. 5 art. 105 p.w.p., wedle którego prawo z rejestracji wzoru przemysłowego ogranicza się do wytworów tego rodzaju, dla których nastąpiło zgłoszenie. Jednakże z przepisów Dyrektywy 98/71/WE wynika, że ochrona wynikająca z rejestracji wzoru rozciąga się na każdy wytwór, do którego włączono wzór lub do którego wzór się odnosi¹³. Według K. Szczepanowskiej-Kozłowskiej, ust. 5 art. 105 p.w.p. może być uznany za sprzeczny z postanowieniami Dyrektywy 98/71/WE, ponieważ zastosowanie postaci wytworu dla wytworów innego rodzaju będzie również stanowiło naruszenie prawa z rejestracji. Ochrona wynikająca z rejestracji wzoru rozciąga się na każdy produkt, w którym dany wzór został zastosowany¹⁴. Ochrona wzorów polega na ochronie określonej postaci zewnętrznej, bez względu na to, do jakiego produktu postać ta się odnosi¹⁵.

Wyłączne prawo z wzoru przemysłowego nie może trwać wiecznie. Zgodnie z art. 105 ust. 6 p.w.p. prawa z rejestracji wzoru udziela się na 25 lat od daty dokonania zgłoszenia w Urzędzie Patentowym. Jednakże czas ochrony wzoru podzielony został na 5-letnie okresy, z czego wynika, że minimalny okres ochrony wynosi 5 lat¹⁶. Zgodnie z art. 111 p.w.p. udzielenie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego następuje pod warunkiem uiszczenia opłaty za pierwszy okres ochrony. W razie nieuiszczenia opłaty w wyznaczonym terminie, Urząd Patentowy stwierdza wygaśnięcie decyzji o udzieleniu prawa z rejestracji. Czas trwania ochrony wzoru liczy się od dnia dokonania zgłoszenia do Urzędu Patentowego.

Ograniczoność czasową prawa wyłącznego trafnie uzasadnił F. Zoll, podkreślając, że „każdy twórca czerpał w większym lub mniejszym stopniu z tej ogromnej skarbnicy wiedzy, piękna i kultury, jaką zebrali i nagromadzili przed nim inni. W każdym tworze nowym tkwi zatem, nawet przeważający, udział zasługi dawniejszych pokoleń, której rezultaty są już dobrem ogółu. Jeżeli mimo to prawo przyznaje twórcom monopol, to uzasadnione prawo ogółu musi znaleźć swój wyraz w czasowości monopolu”¹⁷.

¹² E. Nowińska, *Prawo własności przemysłowej*, t. 2, Zakamycze 2005, s. 38.

¹³ K. Szczepanowska-Kozłowska: *Ochrona wzoru w prawie europejskim*, „Przegląd Prawa Handlowego”, 2005, nr 5, s. 32.

¹⁴ *Ibidem*, s. 32.

¹⁵ M. Poźniak-Niedzielska, *Ochrona wzorów przemysłowych w prawie europejskim*, „Europejski Przegląd Sądowy”, 2007, nr 1, s. 5.

¹⁶ Pod warunkiem, że uprawniony nie zrzekł się prawa z rejestracji w tym okresie zgodnie z art. 90 ust. 1 pkt 2 p.w.p. w związku z art. 188 ust. 1 p.w.p.

¹⁷ F. Zoll, *Prawo cywilne*, t. 2, wyd. 3, Poznań 1931 r., cytując za: J. Dalewski, W. Walewski, *Ochrona własności przemysłowej i tajemnic produkcyjnych*, Warszawa 1975, s. 126.

Ograniczenia zdolności rejestracyjnej

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego nie obejmuje cech wytworu, które wynikają wyłącznie z jego funkcji technicznej¹⁸, co oznacza, że część cech wzoru może być wyłączona spod ochrony. Przepis ten ma szczególne znaczenie w produkcji części składowych chronionych jako wzory.

Jeżeli możliwe jest osiągnięcie tej samej funkcji technicznej przy zastosowaniu innych cech, wtedy owe cechy nie mogą być uznane za decydujące¹⁹. Cechy, które służą tylko do realizacji funkcji technicznej, nie stanowią o rejestrowalności wzoru, ponieważ składają się na jedyną możliwą postać wzoru zdolną do spełniania określonych funkcji²⁰. Wzór nie zostanie zarejestrowany, gdy nie ma innych możliwych postaci danego wytworu, mogących spełniać daną funkcję techniczną. Zdaniem K. Szczepanowskiej-Kozłowskiej wyłączenie z rejestracji cech wzoru, które są uwarunkowane funkcją techniczną, nie może dotyczyć sytuacji, gdy funkcja danego produktu jest przyczyną nadania mu przez twórcę określonego kształtu²¹.

Wyłączone z ochrony są cechy wytworu, które muszą być odtworzone w dokładnej formie i wymiarach w celu umożliwienia jego mechanicznego połączenia lub współdziałania z innym wytworem²². Cechy wytworów umożliwiające ich mechaniczne połączenie nie mogą podlegać ochronie, zatem wyłączone z ochrony mogą być różnorakie systemy mocowań części składowych niezbędne do połączenia ich z wytworem złożonym²³.

Wymienione uwarunkowania nie stoją na przeszkodzie rejestrowalności wzorów przemysłowych przeznaczonych do wielokrotnego składania lub łączenia wzajemnie wymiennalnych wytworów w ramach systemu modularnego²⁴. Nie istnieje definicja legalna systemu modularnego, jednak praktycznym przykładem takiego systemu wydaje się być typowy zestaw klocków Lego.

Na podstawie art. 106 ust. 1 p.w.p. nie podlegają ochronie wzory sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami. Pomimo różnorodności sztuki użytkowej nie można uznać za rejestrowalne wzory takich postaci produktów, które mogłyby obrażać uczucia religijne lub są uznawane za perwersyjne czy też mają charakter pornograficzny.

¹⁸ Art. 107 ust. 1 pkt 1 p.w.p.

¹⁹ Szerzej: M. Schlötelburg, *Design protection for technical products*, Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2006, No. 10, Vol. 1.

²⁰ K. Szczepanowska-Kozłowska, *Zdolność rejestracyjna wzoru w prawie Unii Europejskiej*, „Przeгляд Prawa Handlowego”, 2005, nr 3, s. 50.

²¹ *Ibidem*.

²² Art. 107 ust. 1 pkt 2 p.w.p.

²³ Tzw. *must fit clause*.

²⁴ Art. 107 ust. 2 p.w.p.

Zgodnie z orzeczeniem WSA²⁵ za sprzeczne z porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami można uznać występowanie we wzorze przemysłowym oznaczeń lub symboli, których używanie w kontekście normalnego przeznaczenia wzoru obrażałoby uczucia religijne lub patriotyczne, albo występowanie takich elementów, których używanie wymaga zgody właściwego organu lub organizacji. Ustawodawca w art. 106 ust. 2 p.w.p. odsyłającym do art. 131 ust. 2 pkt 2–5 p.w.p. ogranicza możliwość udzielania praw z rejestracji na wzory przemysłowe zawierające wymienione tam oznaczenia. Przykładowo, prawa z rejestracji nie są udzielane na: godła, flagi, herby czy odznaczenia. Rejestracja wzorów zawierających tego typu elementy jest jednak możliwa po wykazaniu się uprawnieniami wydanymi przez właściwy organ.

Prawa z rejestracji nie są również udzielane na przedmioty kultu religijnego, a także na elementy o charakterze patriotycznym lub kulturowym, których używanie obrażałoby uczucia religijne, patriotyczne lub tradycję narodową. Wydaje się również, że rejestracja tego typu elementów nie byłaby uzasadniona ze względu na możliwość ich bezpodstawnego zawłaszczenia przez pojedyncze podmioty.

Przesłanki ochrony wzoru

Aby ochrona przewidziana w ustawie p.w.p. została przyznana, wzór przemysłowy musi spełniać łącznie przesłanki nowości i indywidualnego charakteru. W przypadku wzorów dotyczących części składowych mamy do czynienia z dodatkową przesłanką widoczności²⁶. Dobór przesłanek ochrony wzoru przemysłowego balansuje pomiędzy przesłankami charakterystycznymi dla praw o charakterze produkcyjnym, takich jak patent czy wzór użytkowy, a kryteriami właściwymi ochronie dokonań o charakterze estetycznym²⁷.

Nowość (*novelty*)

Ochronie wynikającej z przepisów p.w.p. podlegać mogą wzory przemysłowe spełniające odpowiednie kryteria. By uzyskać ochronę, postać wytworu lub

²⁵ Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 marca 2005 r. sygn. VI SA/Wa 860/04.

²⁶ Por. A. Tischner, *Przesłanki zdolności rejestrowej wzorów przemysłowych*, „Studia Prawa Prywatnego”, 2011, nr 1, s. 231–255.

²⁷ K. Szczepanowska-Kozłowska, *Pojęcie wzoru przemysłowego – między funkcjonalnością a estetyką*, „Przegląd Prawa Handlowego” 2010, nr 3, s. 15.

co najmniej postać części wytworu musi odznaczać się nowością²⁸. Powinna być to tzw. nowość obiektywna, o charakterze światowym. Zgodnie z art. 103 ust. 1 p.w.p. wzór przemysłowy uważa się za nowy, jeżeli przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania prawa z rejestracji, identyczny wzór nie został udostępniony publicznie przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób. Ponadto wzór uważa się za identyczny z udostępnionym publicznie także wówczas, gdy różni się od niego jedynie nieistotnymi szczegółami. Wedle art. 103 ust. 2 wzoru nie uważa się za udostępniony publicznie, w rozumieniu ust. 1, jeżeli nie mógł dotrzeć do wiadomości osób zajmujących się zawodowo dziedziną, której ten wzór dotyczy.

Ocena nowości wzoru przemysłowego polega na analizie zgłaszanego wzoru w zakresie jego identyczności z wcześniejszymi wzorami przemysłowymi²⁹. Zdaniem J. Sieńczyło-Chłabicz porównanie to ma charakter fotograficzny, co oznacza, że porównywane są analogicznie konkretne cechy wzoru lub odnotowywany jest ich brak³⁰. Oceniając nowość wzoru, należy zwrócić uwagę na pewne ograniczenia. Nie można mówić o nowości wzoru, gdy istnieje inny identyczny lub prawie identyczny wzór przemysłowy. Ponadto nowości wzoru szkoda tylko te wzory, które zostały wcześniej publicznie rozpowszechnione i dotarły do wiadomości znawców konkretnej dziedziny³¹. Zdaniem M. Poźniak-Niedzielskiej nowość wzoru oceniana jest z punktu widzenia stosunku nowości wzoru do poziomu informacji dostępnych osobom działającym zawodowo na danym terytorium, niezależnie od wiadomości posiadanych przez twórcę³². Przy ocenie nowości wzoru należy brać przede wszystkim pod uwagę swobodę twórczą, a także, czy istnieje wiele wzorów mogących odznaczać się pewnym podobieństwem, czy mamy do czynienia z zastosowaniem znanego wzoru do nowego produktu oraz to, czy wzór jest nową aranżacją znanych wcześniej wzorów³³.

W pewnych przypadkach publiczne udostępnienie wzoru nie skutkuje utratą nowości. Po pierwsze, prawo z rejestracji może zostać udzielone, jeśli wzór przemysłowy został ujawniony osobie trzeciej, która była zobowiązana do zachowania poufności. Po drugie, prawo z rejestracji może zostać udzielone, gdy wzór przemysłowy został ujawniony w ciągu 12 miesięcy przed datą, według

²⁸ Zgodnie z wersją angielską art. 4 Dyrektywy 98/71/WE: *A design shall be considered new if no identical design has been made available to the public before the date of filing of the application for registration or, if priority is claimed, the date of priority. Designs shall be deemed to be identical if their features differ only in immaterial details.*

²⁹ Szerzej: J. Buchalska, *Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego*, Warszawa 2013, s. 91–99.

³⁰ J. Sieńczyło-Chłabicz, *Przesłanki zdolności rejestrowej wzoru przemysłowego*, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego”, 2011, nr 3 (36), s. 76.

³¹ M. Poźniak-Niedzielska, *Ochrona wzorów...*, s. 5.

³² *Ibidem*, s. 6.

³³ U. Suthersanen, *Design Law...*, s. 38.

której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania prawa z rejestracji, jeżeli ujawnienie nastąpiło przez twórcę, jego następcę prawnego lub (wyłącznie za zgodą uprawnionego) przez osobę trzecią³⁴, oraz jeśli ujawnienie nastąpiło w wyniku nadużycia popełnionego wobec twórcy lub jego następcy prawnego.

Należy jednak pamiętać, że wspomniany 12-miesięczny okres stanowiący ulgę w nowości (*grace period*) nie może być traktowany jako pierwszeństwo do uzyskania prawa z rejestracji, tak jak to ma miejsce w przypadku pierwszeństwa z wystawy³⁵ czy pierwszeństwa z wcześniejszego zgłoszenia³⁶. Wydaje się zatem, że ulga w nowości stanowi bardzo pozytywny element chroniący twórcę przed nim samym, ale narzędzie to jest zbyt słabe, aby zapewnić skuteczną ochronę przed działaniem konkurencji.

Indywidualny charakter (*individual character*)

Na gruncie prawa własności przemysłowej nie podlegają ochronie wzory przemysłowe nieposiadające indywidualnego charakteru³⁷. Zgodnie z art. 104 ust. 1 p.w.p. wzór przemysłowy odznacza się indywidualnym charakterem, jeżeli ogólne wrażenie, jakie wywołuje na zorientowanym użytkowniku (*informed user*), różni się od ogólnego wrażenia wywołanego na nim przez wzór publicznie udostępniony przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo. Istotny w praktyce jest ust. 2 wspomnianego artykułu, wedle którego przy ocenie indywidualnego charakteru wzoru przemysłowego bierze się pod uwagę zakres swobody twórczej przy opracowywaniu wzoru. Zdarza się, że ogólne podobieństwo dwóch zarejestrowanych wzorów może okazać się dosyć znaczne, ze względu na istniejące bariery techniczne, co może mieć miejsce na przykład w konstrukcjach ozdobnych kołpaków na stalowe felgi montowane w niektórych autach. Gdy twórca wzoru ma ograniczony zakres swobody twórczej, nawet małe różnice pomiędzy istniejącymi już wzorami a wzorem nowym mogą skutkować przyznaniem wzorowi indywidualnego charakteru³⁸.

³⁴ Art. 103 ust. 3 pkt 2 p.w.p. – tzw. ulga w nowości (*grace period*).

³⁵ Art. 16 p.w.p.

³⁶ Art. 14 p.w.p.

³⁷ Zgodnie z wersją angielską art. 5 Dyrektywy 98/71/WE: *A design shall be considered to have individual character if the overall impression it produces on the informed user differs from the overall impression produced on such a user by any design which has been made available to the public before the date of filing of the application for registration or, if priority is claimed, the date of priority. In assessing individual character, the degree of freedom of the designer in developing the design shall be taken into consideration.*

³⁸ Zgodnie z Decyzją Trzeciej Izby Odwoławczej OHIM z 22 listopada 2006 roku (R 196/2006-3) (dostępnej na: www.oami.europa.eu).

W pierwotnym brzmieniu ustawy p.w.p. nie istniała przesłanka indywidualnego charakteru, lecz występowała przesłanka oryginalności. Zgodnie z pierwotną definicją zawartą w art. 104 p.w.p., wzór przemysłowy był uważany za oryginalny, jeżeli różnił się w sposób wyraźny od wzorów znanych i jego cechy nie były wyłącznie kombinacją cech znanych wzorów. Czyniąc zadość postanowieniom Dyrektywy 98/71/WE, przepis art. 104 p.w.p. z dniem 18 października 2002 r. uległ zmianie, a obecnie istniejąca przesłanka indywidualnego charakteru nie może być uznana za tożsamą z przesłanką oryginalności.

Ustawa p.w.p. przy ocenie indywidualnego charakteru wzoru przemysłowego posługuje się pojęciem zorientowanego użytkownika, co jest zgodnie z ustawodawstwem Unii Europejskiej³⁹. Pojęcie to jest istotne przy ocenie indywidualnego charakteru wzoru, ponieważ nie każdy przeciętny użytkownik wzoru przemysłowego jest w stanie rozpoznać różnice dzielące poszczególne wzory. Nie przeciętny konsument, lecz uważny, świadomy i posiadający pewną wiedzę na dany temat użytkownik powinien być w tym przypadku brany pod uwagę⁴⁰. Według A. Tischner, pod pojęciem „zorientowanego użytkownika” rozumieć można użytkownika określonych produktów lub osobę mającą orientację w określonym sektorze, do którego należą produkty obejmujące wzór, która zetknęła się z wcześniejszymi wzorami tego typu⁴¹. Ponadto, miarodajne dla oceny indywidualnego charakteru nie powinny być oceny specjalistów w danej dziedzinie. Zdaniem M. Poźniak-Niedzielskiej „zorientowany użytkownik” to osoba wystarczająco zorientowana, aby mogła znaleźć różnice decydujące o pewnej charakterystycznej ewolucji postaci przedmiotu, nawet jeżeli te różnice pozostają niezauważone przez obserwatorów o przeciętnej uwadze⁴².

Przy ustaleniu indywidualnego charakteru wzoru przemysłowego należy przeprowadzić badanie ogólnego wrażenia (*overall impression*), jakie wzór wywołuje na zorientowanym użytkowniku⁴³. Zgodnie z powyższym, wzór należy postrzegać jako całość, nie zaś wyrywkowo porównywać poszczególne jego cechy⁴⁴. Wzór nie spełnia zatem przesłanki indywidualnego charakteru, jeśli zachodzi ogólne wrażenie podobieństwa z wzorem wcześniej ujawnio-

³⁹ Szerzej: J. Sieńczyło-Chłabicz, *Wzorzec zorientowanego użytkownika w prawie wzorów przemysłowych*, „Europejski Przegląd Sądowy”, 2011, nr 6, s. 4–12; K. Wernicka, *Nowość i indywidualny charakter wzoru przemysłowego w praktyce Urzędu ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego*, „Europejski Przegląd Sądowy”, 2008, nr 8, s. 42–48.

⁴⁰ Por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 października 2007 r., sygn. II CKS 302/07.

⁴¹ A. Tischner, *Niezarejestrowany wzór wspólnotowy*, „Przegląd Prawa Handlowego”, lipiec 2006, s. 37.

⁴² M. Poźniak-Niedzielska, *Ochrona wzorów...*, s. 6.

⁴³ Szerzej: J. Buchalska, *Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego*, Warszawa 2013, s. 104–109.

⁴⁴ A. Tischner, *Niezarejestrowany...*, s. 37.

nym⁴⁵. Zdaniem M. Poźniak-Niedzielskiej ogólne wrażenie musi być wyraźnie odmienne od tego, co dotychczas widziano, i nie ma znaczenia fakt, że wzór różni się od wzoru wcześniejszego pewną liczbą określonych szczegółów, jeśli mimo wszystko ogólne wrażenie pozostaje takie, że to już było widziane⁴⁶.

Ponadto oceniając, czy wzór posiada indywidualny charakter, należy wziąć pod uwagę rodzaj produktu, w którym zastosowano wzór, oraz sektor przemysłu, a także stopień swobody twórczej⁴⁷. Według A. Tischner, przy małym marginesie swobody twórczej już stosunkowo niewielkie różnice będą wystarczające dla stwierdzenia indywidualnego charakteru wzoru. Natomiast w przypadkach, gdy swoboda jest duża, wymagane będą większe różnice dla uznania, iż wzór spełnia tę przesłankę⁴⁸. Należy także pamiętać, że „w przypadku wzorów, których ukształtowanie jest jedynie efektem założeń estetycznych, swoboda twórcza jest większa, niż w przypadku wzorów, które realizują również wymogi natury funkcjonalnej czy ergonomicznej”⁴⁹. Gdy zakres swobody twórczej jest większy, przy ocenie indywidualnego charakteru postaci wytworu różnice powinny być bardziej zauważalne niż w wypadku wzorów o małym zakresie swobody twórczej, gdzie nawet stosunkowo małe różnice zostaną zauważone przez zorientowanego użytkownika⁵⁰.

Widoczność (*visibility*)

Oprócz przesłanki nowości i indywidualnego charakteru, w przepisach dotyczących wzorów przemysłowych spotkamy również przesłankę widoczności. Zgodnie z art. 102 ust. 4 p.w.p. w przypadku wzoru stosowanego lub zawartego w części składowej wytworu złożonego, ocena nowości i indywidualnego charakteru dotyczy tylko jego widocznych cech. Należy również przytoczyć art. 102 ust. 3 pkt 2 p.w.p., zgodnie z którym za wytwór uważa się część składową, jeżeli po jej włączeniu do wytworu złożonego pozostaje widoczna w trakcie jego zwykłego używania, przez które rozumie się każde używanie, z wyłączeniem konserwacji, obsługi lub naprawy.

⁴⁵ Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2006 r. sygn. VI SA/Wa 30/06.

⁴⁶ M. Poźniak-Niedzielska, *Ochrona wzorów...*, s. 5.

⁴⁷ Por. J. Buchalska, *Ochrona prawa z rejestracji zarejestrowanego wspólnotowego wzoru przemysłowego T 9/07*, „Monitor Prawniczy” 2013, nr 1, s. 50.

⁴⁸ A. Tischner, *Niezarejestrowany...*, s. 38; eadem, *Przesłanki zdolności...*, s. 250–251.

⁴⁹ Fragment uzasadnienia do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 31 marca 2006 r. sygn. VI SA/Wa 1654/05.

⁵⁰ K. Szczepanowska-Kozłowska, *Zdolność rejestracyjna wzoru w prawie Unii Europejskiej*, „Przegląd Prawa Handlowego” marzec 2005, s. 48.

Należy zauważyć, że zgodnie z założeniami przyjętymi w Dyrektywie 98/71/WE przesłanka widoczności ma zastosowanie również do części składowych wytworu złożonego (*component parts of complex product*). W myśl art. 102 ust. 3 pkt 1 p.w.p. wytworem złożonym jest taki przedmiot, który składa się z wielu wymiennalnych części składowych umożliwiających jego rozłożenie i ponowne złożenie. Zgodnie z definicją wytworu złożonego przedstawioną w ustawie p.w.p. wszystkie części takiego wytworu mogą być uznane za części składowe⁵¹.

W szczególności za wytwory złożone możemy uznać wszelkie pojazdy mechaniczne. Taki wytwór, tj. konkretny samochód wzięty jako całość, może być chroniony, ponieważ ochronie podlega postać wytworu złożonego, czyli w tym przypadku wygląd zewnętrzny samochodu. Ochronie na podstawie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego podlega również postać części składowej wytworu złożonego, np. postać felgi aluminiowej lub postać zderzaka. Jednakże musi być to postać widocznej części składowej. Części niewidoczne przy normalnym użytkowaniu, np. te znajdujące się pod maską (chyba że jest ona wytworzona z transparentnego materiału), nie mogą podlegać ochronie dotyczącej wzorów przemysłowych. Przyjmuje się, że postać części składowej musi mieć wpływ na postać wytworu złożonego, współkreując jego wygląd zewnętrzny, aby mogła uzyskać ochronę wynikającą z prawa z rejestracji wzoru⁵².

Należy jednak zwrócić uwagę, że w praktyce duży wytwór złożony może składać się z wielu pomniejszych wytworów złożonych, które mogą być przedmiotem obrotu. Owe składowe wytwory złożone mogą stać się w pewnym momencie częściami składowymi dużego wytworu złożonego, i jako części składowe mogą nie być chronione, jeśli staną się niewidoczne w trakcie zwykłego używania dużego wytworu złożonego. Kryterium widoczności może w pewnych przypadkach budzić wciąż pewne wątpliwości. Wydaje się więc, że tzw. klauzula widoczności powinna zostać dookreślona w porządku prawnym UE⁵³.

Podsumowanie

Wygląd przedmiotu staje się obecnie coraz częściej czynnikiem oddziałyującym na decyzję nabywcy. W ten sposób udana forma produktu niejednokrotnie przyczynia się do zwiększenia jego wartości ekonomicznej, nie powodując przy tym zwiększania kosztów produkcji. Wzornictwo przemysłowe odgrywa także ważną rolę w tych sytuacjach, gdy ze względów konkurencyjnych należy wpro-

⁵¹ U. Suthersanen, *Design Law...*, s. 40.

⁵² U. Koschtial, *Design Law: Individual Character, Visibility and Functionality*, „IIC” vol. 36, 2005, 3, s. 312.

⁵³ *Ibidem*, s. 313.

wadzić na rynek produkt o nowych cechach jakościowych. Ochronę jako wzór przemysłowy może uzyskać wiele różnorodnych postaci produktów ze znacznie odmiennych dziedzin. Ochrona może być także udzielona na przedmioty uważane za dzieła sztuki (*fine arts*) oraz na dzieła sztuki użytkowej (*applied arts*). Jednakże w praktyce to przedmioty z założenia istniejące lub mogące istnieć w tysiącach lub milionach egzemplarzy, a nie wysublimowane prace twórcze, takie jak obrazy czy rzeźby mające charakter jednostkowy, podlegają tej wyspecjalizowanej ochronie.

Rejestracyjny system udzielania praw na wzory przemysłowe zakłada, że poza sprawdzeniem prawidłowości sporządzenia zgłoszenia UPRP nie bada, czy zgłoszony wzór spełnia warunki nowości i indywidualnego charakteru⁵⁴. UPRP może wydać decyzję o odmowie udzielenia prawa z rejestracji na wzór przemysłowy, jeżeli postać wytworu lub jego części w sposób oczywisty nie posiada cech nowości lub indywidualnego charakteru. Brak nowości i indywidualnego charakteru wzoru przemysłowego to także najczęściej powoływane podstawy unieważnienia wybierane w postępowaniu spornym⁵⁵.

DEFINITION AND GROUNDS OF PROTECTION OF THE INDUSTRIAL DESIGN

Słowa kluczowe: wzór przemysłowy, ochrona zewnętrznej postaci produktu, nowość, indywidualny charakter, widoczność, postać wytworu.

Key words: industrial design, protection of the product's appearance, novelty, individual character, visibility, appearance of a product.

Streszczenie

Celem artykułu jest analiza pojęcia wzoru przemysłowego, które występuje w ustawie – Prawo własności przemysłowej, zakresu przyznawanej ochrony oraz ograniczeń w możliwości uzyskania prawa z rejestracji. Artykuł ten odnosi się także do przesłanek ochrony wzoru przemysłowego, czyli nowości, indywidualnego charakteru oraz widoczności.

Summary

This article aims to analyze the concept and definition of industrial design, under the industrial property act, the scope of protection and restrictions regarding obtaining the right of registration. The article also refers to conditions for the protection of the industrial design, i.e. novelty, individual character and visibility.

⁵⁴ A. Szewc, *Postępowanie w sprawie udzielenia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego*, „Studia Prawa Prywatnego” 2011, nr 1, s. 262–263.

⁵⁵ J. Sieńczyło-Chłabcz, *Przesłanki zdolności rejestrowej...*, s. 63; eadem, *Ustanie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego*, „Studia Prawa Prywatnego”, 2009, nr 3, s. 101–105.

DYSKUSJA

