Numer 3/50/2021 ISSN 2081-5964

www.uprp.pl

KWARTALNIK Urzędu Patentowego RP

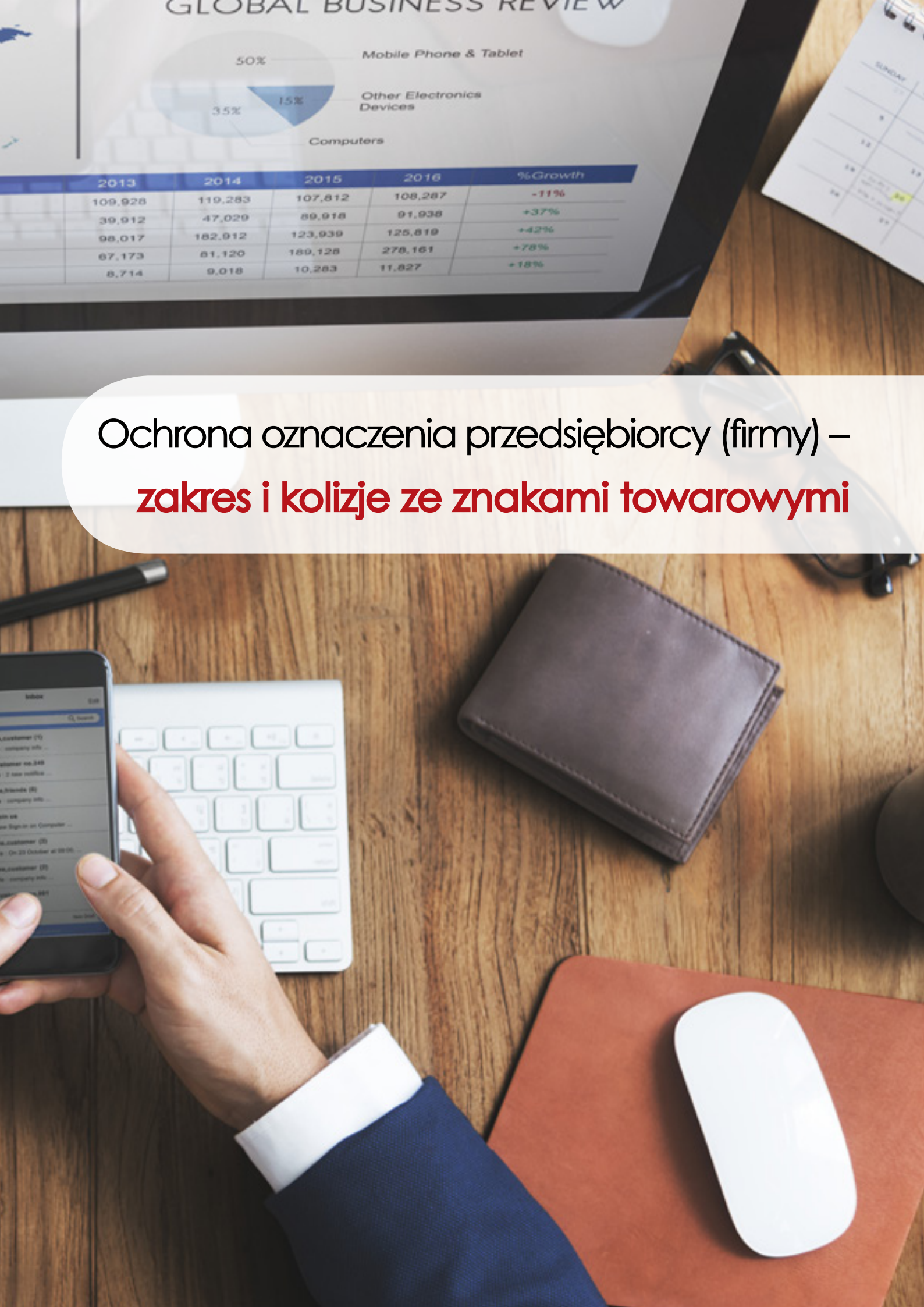
Czy STANISŁAW LEM przewidział współczesne wynalazki?

Globalny Indeks INNOWACYJNOŚCI

Spis treści

3	Ochrona oznaczenia przedsiębiorcy (firmy) – zakres i kolizje ze znakami towarowymi	Łukasz Żelechowski
7	Slogan reklamowy jako znak towarowy – czy „oklepany zwrot" jest wystarczający?	Kamil Kaszlikowski
11	PATENTY – konwergencja praktyk	Beata Oleszek
15	W 2024 r. prawa autorskie Disneya do Myszki Miki wejdą do domeny publicznej – ale…	Maja Czarzasty-Zybert
20	Czy Stanisław Lem przewidział współczesne wynalazki?	Elżbieta Krupska
25	Brak indywidualnego charakteru wzoru przemysłowego	Karolina Wojciechowska
29	Wyrok w sprawie T-591/19 Healios KK, Tokio, Japonia przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, przy udziale Helios Kliniken, GmbH, Berlin, Niemcy	Krzysztof Paruch
37	Co o stanie światowej i polskiej innowacyjności mówi Globalny Indeks Innowacyjności?	Piotr Brylski
47	Omówienie przykładów z orzecznictwa z zakresu wtórnej zdolności odróżniającej	Paulina Uszyńska-Rzewuska
54	Ernest Malinowski – twórca kolei transandyjskiej	Andrzej Jurkiewicz

40.23%
35.00%
58.90%
27.98%
22.39%
Stock Market
85%
Segment
Department Store
Super Center
Shopping Center
E-commerce
Specialty Store
MEETING @ 9.30 AM



Ochrona oznaczenia przedsiębiorcy (firmy) – zakres i kolizje ze znakami towarowymi

dr Łukasz Żelechowski
Katedra Prawa Własności Intelektualnej i Dóbr Niematerialnych
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Stosownie do art. 43^2 § 1 Kodeksu cywilnego (kc) przedsiębiorca działa pod firmą. Przepisy kc wyraźnie oddzielają firmę jako oznaczenie przedsiębiorcy od oznaczenia przedsiębiorstwa w znaczeniu przedmiotowym (zob. art. 43^8 § 3, art. 55^1 pkt 1 kc); to drugie oznaczenie podlega ochronie na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w szczególności na podstawie art. 5 tej ustawy. Powyższa odrębność stanowi istotną zmianę względem poprzedniej regulacji w art. 26 Kodeksu handlowego, obowiązującej do 2003 r., w której świetle firma była zarówno oznaczeniem kupca, jak i oznaczeniem przedsiębiorstwa.

Istnieją odrębne reguły tworzenia firmy osób fizycznych i osób prawnych. Zgodnie z art. 43^4 kc firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko. Nie wyklucza to włączenia do firmy pseudonimu lub określeń wskazujących na przedmiot działalności przedsiębiorcy, miejsce jej prowadzenia oraz innych określeń dowolnie obranych. Z kolei art. 43^5 § 1 kc przewiduje, że firmą osoby prawnej jest jej nazwa. Ponadto w § 2 tego samego artykułu przewidziano, że firma zawiera określenie formy prawnej osoby prawnej, które może być podane w skrócie, a ponadto może wskazywać na przedmiot działalności, siedzibę tej osoby oraz zawierać inne określenia dowolnie obrane.

W przypadku firmy osoby fizycznej imię i nazwisko przedsiębiorcy są zatem elementami obligatoryjnymi. Ponadto dopuszczalne jest wykorzystanie nazwiska lub pseudonimu osoby fizycznej w firmie osoby prawnej (art. 43^5 § 3 kc), jeżeli służy to ukazaniu związków tej osoby z powstaniem lub działalnością przedsiębiorcy będącego osobą prawną, przy czym umieszczenie w firmie nazwiska albo pseudonimu osoby fizycznej wymaga pisemnej zgody tej osoby, a w razie jej śmierci – zgody jej małżonka i dzieci. Odrębne reguły dotyczą elementów osobowych w firmach spółek osobowych prawa handlowego (zob. art. 24, 90, 104, 127 Kodeksu spółek handlowych), będących tzw. ułomnymi osobami prawnymi.

Zgodnie z zasadą wyłączności firmy powinna się ona dostatecznie odróżniać się od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku (art. 43^3 § 1 kc). Pojęcie „tego samego rynku" nie jest zdefiniowane w kc. Uzasadniony jest postulat pomocniczego stosowania kryteriów wypracowanych odnośnie do pojęcia rynku właściwego w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów (art. 4 pkt 9 tej ustawy) z uwzględnieniem odrębności prawa do firmy. Oznacza to konieczność oceny istnienia tego samego rynku, na którym działają dwaj przedsiębiorcy w aspekcie terytorialnym, produktowym i temporalnym. Z kolei dla oceny dostatecznej odróżnialności firmy przydatne może być pomocnicze stosowanie kryteriów wypracowanych w odniesieniu do oceny podobieństwa oznaczeń dla ustalenia ryzyka wprowadzenia w błąd w prawie znaków towarowych. Zgodnie z dominującą linią orzeczniczą możliwe jest udzielenie ochrony firmie renomowanej poza przesłanką niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd co do tożsamości przedsiębiorcy na podstawie art. 43^{10} kc ze względu na szerokie rozumienie bezprawności (np. wyr. SA w Katowicach z 23 kwietnia 2012 r., V ACa 126/12; wyr. SA w Gdańsku z 26 września 2012 r., V ACa 652/12; wyr. SA w Warszawie z 8 marca 2018 r., VII AGa 153/18). Może jednak powstać wątpliwość w kwestii trafności tego stanowiska, wobec braku wyraźnej podstawy prawnej dla ochrony firmy renomowanej w przepisach kc.

Prawo do firmy bywa kwalifikowane jako osobiste, majątkowe, względnie jako prawo hybrydalne: osobisto-majątkowe. Jest ono niewątpliwie prawem bezwzględnym, skutecznym *erga omnes*, czego potwierdzeniem jest charakterystyczny dla praw bezwzględnych katalog środków ochrony prawa do firmy zamieszczony w art. 43^{10} kc.

Prawo do firmy powstaje w chwili pierwszego rzeczywistego, publicznego i związanego z przedmiotem działalności przedsiębiorcy użycia firmy na danym rynku (wyr. SN z 5 marca 2010 r., IV CSK 371/09; wyr. SA w Białymstoku z 23 kwietnia 2009 r., I ACa 122/09). Nie wystarczy do przyjęcia używania firmy samo tylko formalne jej zarejestrowanie lub zaewidencjonowanie (wyr. SA w Warszawie z 24 kwietnia 2002 r., I ACa 1182/01). Treść rejestru przedsiębiorców lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) może mieć jednak pewne znaczenie dowodowe w razie zaistnienia sporu dotyczącego prawa do firmy.

Całkowite i trwałe zaprzestanie używania firmy powoduje wygaśnięcie prawa do firmy. Utrzymywanie wpisu osoby fizycznej do CEIDG stwarzać może jedynie domniemanie faktycznego prowadzenia działalności wskazanej w ewidencji, które to domniemanie może zostać *in casu* obalone przy uwzględnieniu całokształtu zgromadzonych dowodów (zob. wyr. SN z 5 marca 2010 r., IV CSK 371/09). Przejściowe zaprzestanie używania firmy (np. spowodowane przejściowymi trudnościami gospodarczymi) nie powoduje ustania prawa do firmy. Skutku takiego nie powoduje także formalne zawieszenie działalności gospodarczej.

Jakkolwiek zasadniczą funkcją firmy jest funkcja indywidualizacji przedsiębiorcy, a więc funkcja odmienna od zasadniczej funkcji znaku towarowego (tj. funkcji oznaczenia komercyjnego pochodzenia towaru lub usługi), to oddzielenie funkcji znaku towarowego i funkcji firmy może być utrudnione. Znak towarowy może bowiem w konkretnych okolicznościach pośrednio identyfikować przedsiębiorcę, od którego pochodzi usługa i towar, firma zaś może pośrednio służyć odróżnieniu towarów ze względu na ich handlowe pochodzenie. W konsekwencji naruszenie prawa do firmy może także polegać na używaniu znaku towarowego zawierającego w swej treści firmę innego podmiotu. Nie musi to być przy tym pełne brzmienie firmy; wystarczające jest użycie jej części wyróżniającej (zob. wyr. SA w Gdańsku z 26 września 2012 r., V ACa 652/12).

Prawo do firmy stanowić może przeszkodę względną udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy w świetle art. 132^1 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo własności przemysłowej (pwp). W przypadku zaistnienia kolizji firmy i znaku towarowego jej rozstrzygnięcie dokonywane jest na podstawie zasady pierwszeństwa. W tym duchu w wyroku NSA z 10 stycznia 2002 r. (II SA 3390/01, PG 2002, Nr 7, s. 78) stwierdzono, że „w przypadku kolizji między firmą (nazwą) przedsiębiorstwa a zarejestrowanym z «gorszym pierwszeństwem» znakiem towarowym priorytet przyznaje się prawu powstałemu wcześniej" (zob. też wyr. NSA z: 20 września 2006 r., II GSK 120/06; z 24 maja 2007 r., II GSK 13/07; z 3 kwietnia 2014 r., II GSK 244/13; z 13 listopada 2019 r., II GSK 2807/17). Warunkiem powstania pierwszeństwa firmy jest, jak już wyżej wspomniano, jej używanie w obrocie. W przypadku firmy, która nie jest jeszcze używana, dopuszczana jest możliwość powołania się w pewnych sytuacjach na przeszkodę zgłoszenia w złej wierze na podstawie art. 129^1 ust. 1 pkt 6 pwp.

Przeszkoda udzielenia prawa ochronnego wynikająca z wcześniejszego prawa do firmy nie jest jednak zupełna, lecz istnieje w granicach wyłączności firmy, wyznaczonych terytorialnym i przedmiotowym zasięgiem działalności uprawnionego z prawa do firmy. W konsekwencji tylko w takim zakresie dojść może do kolizji wcześniejszej firmy z późniejszym znakiem towarowym, a tym samym do zaistnienia przeszkody udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy (wyr. NSA z 26 kwietnia 2006 r., II GSK 31/06; z 15 stycznia 2008 r. II GSK 298/07; z 3 kwietnia 2014 r., II GSK 244/13; z 17 lutego 2015 r., II GSK 86/14).

SLOGAN REKLAMOWY jako znak towarowy – czy „oklepany zwrot" jest wystarczający?

Kamil Kaszlikowski
asesor,
Departament Znaków Towarowych

Podstawową funkcją znaku towarowego jest funkcja oznaczenia pochodzenia – znak towarowy powinien umożliwić identyfikację danego towaru lub usługi jako pochodzących od danego przedsiębiorcy. Tak zakreślony cel wydaje się prosty, lecz jego osiągnięcie w praktyce – już niekoniecznie z uwagi na rosnącą konkurencję na rynku i dużą liczbę zarejestrowanych dotychczas znaków towarowych, a także wymogi stawiane zgłaszanym oznaczeniom przez przepisy prawa, w szczególności w ramach art. 129^1 ustawy Prawo własności przemysłowej (pwp). Jednym ze sposobów wyróżnienia danego oznaczenia jest skonstruowanie go jako zestawienia słów, cechującego się niebanalną konstrukcją gramatyczną, konotacją znaczeniową, tworzącego swego rodzaju grę słowną, najkrócej mówiąc – zawierającego pewien „haczyk", skłaniający odbiorców do dedukowania, zastanowienia się nad sensem danego wyrażenia, a tym samym ułatwiający zapamiętanie takiego oznaczenia i zachęcający do nabycia danego towaru czy też do skorzystania z danej usługi. Slogany reklamowe – bo o nich mowa – mogą być zarejestrowane jako znaki towarowe, o ile nie spełniają bezwzględnych przesłanek odmowy udzielenia prawa ochronnego.

Zgodnie ze Słownikiem języka polskiego PWN słowo „slogan" oznacza, po pierwsze, 'oklepany zwrot', po drugie zaś – 'krótkie hasło propagujące lub reklamujące coś'. Semantyka pojęcia „oklepany zwrot" skłania do refleksji – co prawda ogólnej, w oderwaniu od konkretnego przypadku – że wyrażenie tego rodzaju, zgłoszone do rejestracji jako znak towarowy, mogłoby napotkać trudności rejestracyjne w szczególności ze względu na treść art. 129^1 ust. 1 pkt 3 pwp (opisowość) lub art. 129^1 ust. 1 pkt 4 pwp (oznaczenia składające się wyłącznie z elementów, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych), z wyłączeniem sytuacji, w których oznaczenie nabyło wtórną zdolność odróżniającą. Już w tym miejscu można zatem odpowiedzieć na pytanie zawarte w tytule artykułu – z punktu widzenia prawa znaków towarowych slogan co do zasady nie powinien być „oklepanym zwrotem". Z kolei semantyka wyrażenia „krótkie hasło propagujące lub reklamujące coś" budzi na wstępie większe nadzieje co do zdolności rejestracyjnej oznaczenia o takim charakterze. Czy jednak każde takie oznaczenie może zostać zarejestrowane?

Badanie sloganów

Slogany reklamowe są specyficzną kategorią potencjalnych znaków towarowych, podobnie jak np. neologizmy czy też domeny internetowe, jednakże podlegają one takiej samej ocenie, jak wszelkie inne rodzaje znaków towarowych – a zatem są oceniane pod kątem spełniania przesłanek ustawowych. Zgodnie z Ogólnymi Wytycznymi Prezesa Urzędu Patentowego RP, w kontekście sloganów reklamowych „Urząd przede wszystkim zwraca uwagę, czy zgłoszone oznaczenie będzie postrzegane przez relewantnego odbiorcę jako znak towarowy, a więc oznaczenie identyfikujące komercyjne pochodzenie towaru, a także czy oznaczenie nie powinno pozostać do swobodnego używania przez wszystkich przedsiębiorców, oferujących dane towary lub usługi. Swoją ocenę Urząd odnosi do objętych zgłoszeniem towarów i usług, a także do relewantnego kręgu odbiorców". Należy zatem podkreślić, że przyczyną ewentualnej odmowy udzielenia prawa ochronnego na oznaczenie będące sloganem reklamowym nie jest sam fakt, iż dane oznaczenie jest sloganem reklamowym, lecz fakt, że poza swoim przekazem reklamowym nie ma żadnych cech, które umożliwiałyby postrzeganie go jako znaku towarowego. Oznaczenie będące sloganem musi zatem z jednej strony być zdolne do pełnienia funkcji znaku towarowego, z drugiej zaś strony – posiadać dostateczne znamiona odróżniające. Oznaczenia, które co prawda można uznać za cechujące się reklamowym charakterem, lecz jednocześnie wypełniające np. przesłankę opisowości, charakteryzujące się banalnym przekazem, dające się odczytać raczej jako zwykły komunikat słowny – mogą zostać uznane za niezdolne do pełnienia funkcji oznaczenia pochodzenia.

Minimalna zdolność odróżniająca sloganu – wyrok w sprawie T-253/20

Stosunkowo niedawno przedmiotem rozważań Sądu Unii Europejskiej był znak IT'S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS (sprawa T-253/20, w języku polskim: „TO JEST JAK MLEKO, ALE STWORZONE DLA LUDZI"). Znak ten został zgłoszony do ochrony w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w dniu 14 marca 2019 r. dla szeregu towarów z klas 18, 25, 29, 30 i 32. Odmówiono rejestracji znaku względem wszystkich towarów z klasy 29 oraz większości towarów z klas

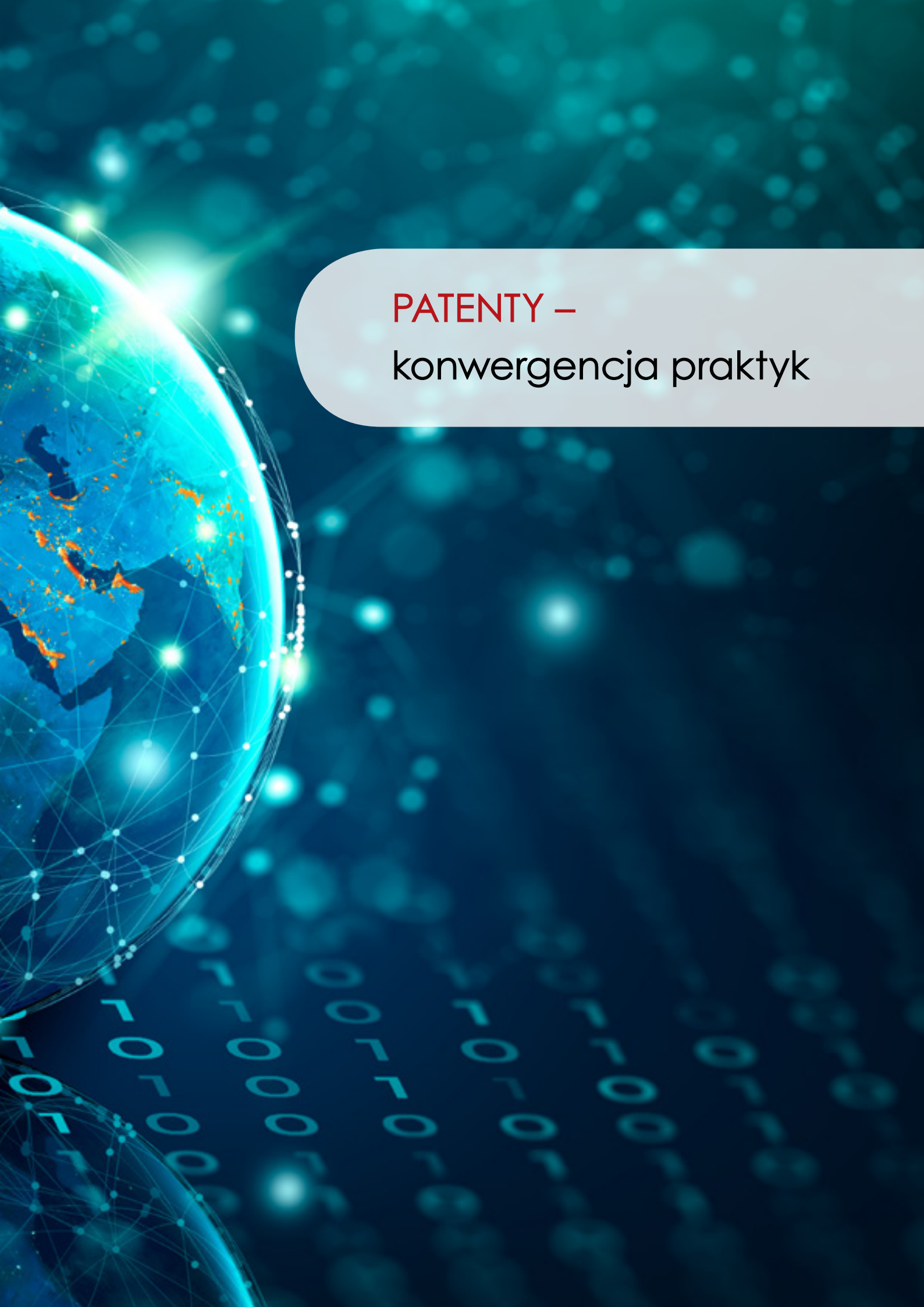
30 i 32. Zgłaszający odwołał się od tej decyzji, zaś odwołanie zostało oddalone m.in. z uwagi na fakt, że w ocenie Izby Odwoławczej pierwsza część znaku (IT'S LIKE MILK) wskazuje na towary będące substytutami mleka lub zawierające substytuty mleka, a druga część znaku (BUT MADE FOR HUMANS) jasno wskazuje, że są one bardziej odpowiednie do spożycia przez ludzi. Ponadto w świetle analizowanych towarów znak ten byłby rozumiany raczej jako zachwalający slogan reklamowy, nie zaś jako wskazanie pochodzenia towarów. Izba podkreśliła także, że część odbiorców cierpi na nietolerancję laktozy, jest uczulona na mleko lub są to weganie. Znak, w ocenie Izby, wskazuje zaś na pozytywne aspekty zgłoszonych towarów, mianowicie na ich znaczne podobieństwo do mleka oraz na fakt, że – w przeciwieństwie do mleka krowiego, koziego i owczego – są one wyprodukowane specjalnie dla ludzi i przeznaczone do spożycia przez nich. Ponadto zgłoszone oznaczenie nie zawiera innych elementów, które mogłyby nadać mu charakter odróżniający, a jego długość może uniemożliwić postrzeganie go jako znaku towarowego. Decyzja ta została następnie zaskarżona do Sądu.

Wyrokiem z dnia 20 stycznia 2021 r. Sąd uwzględnił skargę, zważając w pierwszej kolejności, że nie jest wykluczona rejestracja oznaczeń o charakterze reklamowym, zaś do ich oceny stosować należy kryteria nie bardziej rygorystyczne niż względem innych rodzajów oznaczeń. **Oznaczenie może bowiem mieć charakter reklamowy i zarazem pełnić funkcję odróżniającą, przy czym charakter reklamowy może być nawet w istotny sposób zaakcentowany. Ochrony należy odmówić jedynie wtedy, gdy znak może być postrzegany przez odbiorców wyłącznie w charakterze formuły promocyjnej.** Następnie Sąd pochylił się nad zagadnieniem charakteru odróżniającego przedmiotowego znaku, ważąc najpierw stanowiska stron; mianowicie skarżący zarzucił Izbie, że niesłusznie wyszczególniła kategorię odbiorców cierpiących na nietolerancję laktozy, uczulenie na mleko lub będących weganami, ponieważ pod uwagę powinno się brać postrzeganie przez przeciętnego konsumenta, nie zaś skrajne punkty widzenia. Przeciętny konsument postrzega zaś mleko jako podstawowy, zdrowy i pożywny artykuł spożywczy. Ponadto przeciętny odbiorca nie postrzega mleka krowiego jako przeznaczonego dla cieląt, lecz jako pożywienie dla ludzi; zdaniem skarżącej Izba niesłusznie sugerowała zatem kontrowersyjne przekonanie, że mleko może nie być przeznaczone do spożycia przez ludzi, podczas gdy znak rozpatrywany w całości jest oryginalny, zaskakujący i skłania odbiorców do refleksji. Z kolei EUIPO stwierdził, że ww. grupa odbiorców o szczególnych preferencjach może stanowić istotną część właściwego kręgu odbiorców; „przeciętny odbiorca" jest bowiem niejako medianą wszystkich odbiorców. Ponadto przeciętny odbiorca wie, że podstawową funkcją mleka jest karmienie zwierząt i jest świadomy toczącej się debaty na temat przydatności mleka do spożycia przez ludzi. Stąd też będzie postrzegał przedmiotowy znak jako informujący, że oferowane towary nie zawierają mleka pochodzenia zwierzęcego, jednakże są podobne do mleka, a tym samym są lepiej przystosowane do spożycia przez ludzi. Znak ten nie będzie zatem jakkolwiek prowokował odbiorców do refleksji.

W swej ocenie Sąd położył nacisk na konieczność rozpatrywania całościowego znaczenia koncepcyjnego znaków. Ważąc powyższe stanowiska, Sąd stwierdził bowiem, że łącznik pomiędzy dwiema częściami znaku (BUT) sprawia, że odbiorca dostrzeże przeciwieństwo między pierwszą i drugą częścią znaku. W rezultacie znak zawiera przekaz, że przedmiotowe towary są podobne do mleka i są przeznaczone do spożycia przez ludzi, a jednocześnie, że samo mleko nie jest przeznaczone dla ludzi. Tak rozpatrywany znak podważa powszechnie przyjętą koncepcję zakładającą, że mleko jest podstawowym składnikiem diety człowieka. Przedmiotowe oznaczenie, w ocenie Sądu, jest zdolne do wywołania procesu poznawczego w umysłach właściwego kręgu odbiorców, ułatwiając jego zapamiętanie i w konsekwencji umożliwiając odróżnienie towarów skarżącej od towarów innych uczestników obrotu, co oznacza, że ma ono charakter odróżniający w minimalnym stopniu. Sąd przyznał słuszność twierdzeniu Izby, że znacząca część właściwego kręgu odbiorców unika spożywania mleka z przyczyn etycznych lub fizjologicznych. Jednakże również ta część właściwego kręgu odbiorców, nawet jeżeli nie zgadza się z powszechnie przyjętym postrzeganiem mleka jako niezbędnego w żywieniu człowieka, musi być świadoma, że takie postrzeganie istnieje. W tych okolicznościach nawet i ci odbiorcy dostrzegą i prawdopodobnie zaakceptują przesłanie zawarte w przedmiotowym znaku, które w istocie podważa to postrzeganie – zatem również u nich przedmiotowy znak może wywołać proces poznawczy, który może świadczyć o posiadaniu przez ten znak charakteru odróżniającego.

Przytoczony wyrok potwierdza wytyczony od lat kierunek oceny znaków zawierających slogany reklamowe; mianowicie, reklamowa konotacja zawarta w znakach powinna być zdolna do wywołania w świadomości odbiorców procesu poznawczego, co z kolei może decydować o posiadaniu przez znak choćby minimalnej zdolności odróżniającej. W celu stwierdzenia, czy dane oznaczenie tę zdolność posiada, należy je rozpatrywać jako całość.

Nie ulega wątpliwości, że slogany reklamowe cechują się dużą siłą przyciągania uwagi odbiorców, niejednokrotnie mocno zakorzeniając się w ich pamięci. Zrozumiała zatem jest chęć używania tego rodzaju chwytliwych haseł w sposób wyłączny, co umożliwić może ich rejestracja jako znaków towarowych. Należy jednak mieć na uwadze, że kluczowym elementem stwarzającym warunki do postrzegania takiego oznaczenia jako znaku towarowego jest jego zdolność do wywołania w świadomości odbiorców procesu poznawczego.



PATENTY –
konwergencja praktyk

Beata Oleszek
główny specjalista,
Departament Współpracy Międzynarodowej

Urząd Patentowy RP jest uczestnikiem programu konwergencji – inicjatywy realizowanej od 2020 r. przez Europejski Urząd Patentowy w ramach Planu strategicznego na lata 2019–2023.

Konwergencja – tło, obszary tematyczne i cele inicjatywy

Pomysł podjęcia próby wypracowania wspólnych procedur w niektórych obszarach europejskiego systemu patentowego zrodził się z rosnącej potrzeby usunięcia, a przynajmniej zmniejszenia, rozbieżności w procedurach administracyjnych pomiędzy krajowymi urzędami patentowymi a Europejskim Urzędem Patentowym (EUP), które czasami napotykają zgłaszający ubiegający się o ochronę patentową w Europie. W wyniku zakrojonych na szeroką skalę konsultacji przeprowadzonych przez EUP z państwami członkowskimi Europejskiej Organizacji Patentowej (EOP) i użytkownikami wyłonionych zostało sześć obszarów tematycznych konwergencji. Są to:

1. badanie warunku jednolitości wynalazku
2. wskazanie twórcy
3. przyznanie daty pierwszeństwa
4. przywrócenie praw
5. sposób redagowania i struktura zastrzeżeń patentowych
6. praktyka badania zgłoszenia patentowego w odniesieniu do wynalazków wdrażanych z wykorzystaniem komputera i sztucznej inteligencji.

W planie programu założono sekwencyjne opracowywanie par tematycznych, tj. 1 i 2, 3 i 4 oraz 5 i 6, a okres realizacji poszczególnych projektów przewidziano na 12 do 15 miesięcy, w zależności od stopnia złożoności omawianych zagadnień.

Zgodnie z założeniami wypracowane zalecenia nie będą miały charakteru wiążącego, stąd ich wdrażanie przez poszczególne państwa członkowskie EOP ma odbywać się na zasadach dobrowolności. Nie ulega jednak wątpliwości, że ustalenie najlepszych i ujednoliconych praktyk powinno nie tylko przynieść korzyści w postaci jasnych i precyzyjnych procedur patentowych, a co za tym idzie pewności prawa, ale i przełożyć się na zmniejszenie kosztów. Zaoszczędzone środki zgłaszający będą mogli wykorzystać np. na realizację dodatkowych projektów badawczo-rozwojowych i ochronę patentową.

Dotychczas zrealizowane prace w ramach programu konwergencji

Badanie warunku jednolitości wynalazku

Główną ideą przyświecającą wypracowaniu zaleceń w zakresie wspólnej praktyki badania warunku jednolitości wynalazku było usprawnienie współpracy między krajowymi urzędami patentowymi, a przede wszystkim poprawienie komunikacji na linii urząd patentowy–zgłaszający. Stąd opracowane zostały zalecenia dotyczące minimalnego zakresu informacji, które EUP, jak i każdy krajowy urząd patentowy, byłby zobowiązany przedstawić zgłaszającym w przypadku podniesienia przez urząd zarzutu braku jednolitości. Określono również terminy (wraz z definicjami), które mogą być użyte w związku z postawieniem ww. zarzutu. Terminy te to: „część wspólna" (ang. *common matter*), „stan techniki pod ręką", tj. stan techniki, do którego ekspert ma dostęp w momencie przeprowadzania badania jednolitości (ang. *prior art at hand*), oraz „problem techniczny" (ang. *technical problem*).

Wskazanie twórcy

Zalecenia dotyczące wdrożenia wspólnej praktyki w zakresie wskazania twórcy objęły dwa aspekty: powiadomienie twórcy o wskazaniu go w zgłoszeniu patentowym oraz publikację danych osobowych twórcy. Zaproponowana wspólna praktyka polega na zniesieniu obowiązku powiadomienia twórcy przez urząd patentowy o wskazaniu go w zgłoszeniu patentowym. Wymóg należytego poinformowania twórcy o dokonaniu zgłoszenia patentowego można spełnić na kilka innych sposobów: poprzez zgłaszającego, umożliwienie wglądu do rejestru patentowego lub wglądu do akt zgłoszenia.

Z kolei zalecenia w obszarze publikacji danych osobowych dotyczą niewpisywania do rejestru patentowego pełnego adresu twórcy. W rejestrze podane będą: nazwisko, imię (imiona), kraj i miejscowość, gdzie mieszka twórca, lub jeśli jest to prawnie dozwolone, miejsce zatrudnienia wskazanego twórcy. Dodatkowe informacje o pełnych danych adresowych twórcy (w tym o nazwie ulicy, przy której mieszka) nie będą publikowane w rejestrze patentowym. Nie narusza to prawa twórcy do zrzeczenia się prawa do wskazania go jako twórcy, jeśli prawo danego kraju przewiduje taką możliwość. Wskazano również na fakt, że pełny adres twórcy może pozostać dostępny poprzez wgląd do akt, chyba że obowiązujące prawo krajowe przewiduje wyłączenie w tym zakresie.

Konsekwencją zaproponowanych wspólnych praktyk w zakresie wskazania twórcy jest rewizja zasad 19 i 143 Regulaminu wykonawczego do Konwencji o udzielaniu patentów europejskich. Zmieniona zasada 19 weszła w życie 1 kwietnia 2021 r., zaś zasada 143 zacznie obowiązywać od 1 listopada 2021 r. Opracowane zalecenia znalazły też odzwierciedlenie w nowych wytycznych EUP dotyczących badania zgłoszeń patentowych, które zostały uaktualnione w marcu 2021 r.

Warsztaty online

W związku z zakończeniem prac nad powyżej przedstawionymi obszarami tematycznymi w dniu 21 września br. Urząd wraz z EUP zorganizował warsztaty online pn. „Implementation of adopted common practices: designation of inventor and examination of unity of invention". Spotkanie było doskonałą okazją do zapoznania użytkowników z programem konwergencji i stanem jego realizacji w kontekście praktyki UPRP.

Otwierająca warsztaty wiceprezes UPRP Patrycja Czubkowska zwróciła uwagę na spójność praktyki badania warunku jednolitości wynalazku i wskazania twórcy w Urzędzie Patentowym RP ze wspólną praktyką europejską. Podkreśliła, że takie ujednolicone podejście we wszystkich państwach członkowskich ma szczególne znaczenie dla MŚP, dla których skomplikowany europejski system patentowy z rozbieżnymi praktykami nie tylko pociąga za sobą koszty i obciążenia administracyjne, ale może potencjalnie stwarzać przeszkody w prowadzeniu działalności na arenie międzynarodowej.

Patrycja Czubkowska

Z kolei przedstawiciel EUP, dyrektor do spraw prawnych europejskich i międzynarodowych, Michael Fröhlich, zauważył, że chociaż poszczególne państwa dołączają do programu na zasadzie dobrowolności i zalecenia też mają taki charakter, to jednak grupowy wysiłek związany z opracowaniem wspólnych praktyk będzie tym bardziej skuteczny, z korzyścią dla użytkowników, im większa liczba państw zdecyduje się na wdrożenie zaproponowanych ujednoliconych praktyk. Dodał także, że EUP z zadowoleniem odnotował fakt bardzo pozytywnego odbioru programu konwergencji przez poszczególne kraje członkowskie, czego dowodem jest szybkie i sprawne wdrażanie zaleceń. Podkreślił ponadto, że lista zagadnień w ramach programu konwergencji nie jest zamknięta i w przyszłości może zostać uzupełniona o kolejne obszary tematyczne, których wybór będzie ponownie wynikiem konsultacji z użytkownikami i państwami członkowskimi.

EUP – Stefan Luginbühl

Szczegółowe informacje o pracach realizowanych w obu grupach roboczych przedstawili reprezentanci EUP – Stefan Luginbühl, Katja Eberle i Philipp Römer.

Moderujący spotkanie Paweł Biały z departamentu Elektroniki i Mechaniki UPRP, który reprezentował Polskę w obu ww. grupach roboczych, zauważył z kolei, że sam proces konwergencji i prowadzone dyskusje nie tylko są wartościowe ze względu na możliwość wymiany doświadczeń i zapoznanie się z praktyką stosowaną przez urzędy państwowe w innych krajach Europy, ale też mają zasadnicze znaczenie dla zapewniania jednolitego rozumienia prawa i stosowania takich samych procedur patentowych. Poinformował też, że szczegółowe informacje dotyczące programu konwergencji są dostępne na stronie internetowej UPRP pod adresem: https://uprp.gov.pl/pl/konwergencja/patenty.

Paweł Biały

Ponadto podkreślił, że opracowane wytyczne dotyczące wspólnej praktyki w omawianych dwóch obszarach zostaną przetłumaczone na język polski i wcielone do zaktualizowanego wydania „Poradnika wynalazcy", a także wytycznych Prezesa UPRP.

W spotkaniu wzięło udział prawie 100 osób, co potwierdziło zainteresowanie kwestiami związanymi z dokonywaniem zgłoszeń patentowych w Polsce w kontekście europejskich wspólnych praktyk. W przyszłości przewiduje się organizację kolejnych warsztatów poświęconych omówieniu wypracowanych zaleceń w zakresie programu konwergencji praktyk.

W 2024 r. prawa autorskie Disneya

do Myszki Miki

wejdą do domeny publicznej – ale…

dr Maja Czarzasty-Zybert
radca prawny

1 stycznia 2024 r. wygasną prawa autorskie Disneya do filmu „Steamboat Willie", a wraz z nimi roszczenia Disneya do gwiazdy filmu – Myszki Miki (Mickey Mouse). Natomiast prawa autorskie do postaci Supermana, Batmana, Królewny Śnieżki Disneya oraz wczesnych Looney Tunes przejdą do domeny publicznej w latach 2031–2035.

Wygaśniecie praw autorskich Disneya do postaci takich jak Myszka Miki i Batman wywołuje zatem nowe i trudne pytania prawne o przyszłość tych postaci. Po 2024 r. Disney nie będzie miał bowiem żadnej ochrony praw autorskich do oryginalnego wcielenia Myszki Miki. Będzie jednakże właścicielem praw autorskich do późniejszych wcieleń tej postaci – a także właścicielem znaków towarowych związanych z Myszką Miki.

Zacznijmy od początku…

Podstawa amerykańskiego prawa autorskiego, a co za tym idzie – koncepcji „domeny publicznej" jest zakorzeniona w Konstytucji Stanów Zjednoczonych, w której zapisano cel ochrony praw autorskich. Jest on zdefiniowany jako „promowanie postępu nauki i użytecznych sztuk". Zgodnie z definicją „wyłączne prawo" przyznane przez prawo autorskie będzie obowiązywać przez „ograniczony czas". Konstytucja stanowi zatem, że gdy prawa te wygasną, dzieło ma stać się dostępne dla szerokiej publiczności. Inaczej mówiąc, gdy twórca uzyska prawa autorskie do swojej pracy, ma wyłączne prawa do używania i rozpowszechniania tej pracy przez pewien czas. Co się dzieje, gdy ten czas się skończy? **Cóż, ogólnie rzecz biorąc, praca ta przejdzie następnie do domeny publicznej.** Oznacza to, że inni będą mogli z niej korzystać w dowolny sposób.

Ustawa o ochronie Myszki Miki

Dawno temu, kiedy Miki został stworzony, prawo autorskie pozwalało na maksymalnie **56 lat ochrony**. Kiedy Miki był bliski wejścia do domeny publicznej, Disney zaczął lobbować za wprowadzeniem pewnych zmian. Ten lobbing opłacił się i **ustawa o prawie autorskim z 1976 r. została ostatecznie podpisana przez Kongres.** Na mocy tej ustawy ochrona praw autorskich **opublikowanych,** takich jak Myszka Miki, **została przedłużona do 75 lat**. Utwory wydane po 1922 r. miały pełne 75 lat ochrony. To przedłużyło prawa autorskie Mikiego do 2003 r. Gdy rok 2003 się zbliżył, Disney ponownie zaczął lobbować w Kongresie. Właśnie wtedy powstała ustawa Copyright Term Extension Act z 1998 r., którą wielu nazywa **„Ustawą o ochronie Myszki Miki".** Na mocy tej ustawy przedłużono ochronę praw autorskich z 75 do **95 lat.** Tak więc w zasadzie za każdym razem, gdy Disney zbliżał się do przejścia Mikiego

Nawet po wygaśnięciu wszystkich znaczących praw autorskich do Myszki Miki Disney może potencjalnie wykorzystać swoje prawo do znaków towarowych jako broń przeciwko nieautoryzowanym produktom z Myszką Miki

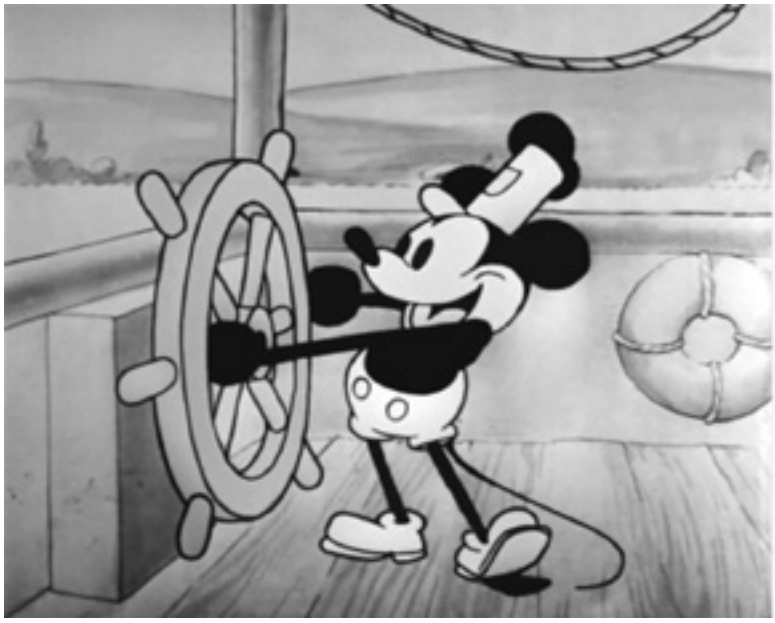
do domeny publicznej, lobbował za rozszerzeniem ochrony swoich praw autorskich. I odnosił sukces… do tej pory! Zgodnie z obowiązującym prawem **Myszka Miki ma wejść do domeny publicznej w 2024 r**.

Myszka Miki Myszce Miki nierówna

Cóż, ważne jest, aby pamiętać, że **NIE WSZYSTKIE Myszki Miki trafią do domeny publicznej w 2024 r.** Co to dokładnie oznacza? Czy będzie można rozpowszechniać nielicencjonowane gadżety Disneya itp.? Nie tak szybko. Chociaż prawdą jest, że Miki wkrótce będzie dostępny dla wszystkich, ważne jest, aby zrozumieć, która wersja Myszki Miki stanie się publicznie dostępna, a która nadal będzie pod kluczem w „skarbcu Disneya".

Ważne jest, aby pamiętać, że NIE WSZYSTKIE Myszki Miki trafią do domeny publicznej w 2024 r.

W filmie „Steamboat Willie" pojawia się wersja Myszki Miki, która będzie wolna od ochrony praw autorskich. Choć może się to wydawać drobnym szczegółem technicznym, ważne jest, aby wziąć pod uwagę, że kultowy projekt postaci Myszki Miki, który wszyscy znamy dzisiaj – ten, który pojawiał się w reklamach parków rozrywki Disneya, na plecakach z logo Disneya i był wyświetlany na czołówkach klasycznych filmów, to nie ta sama wersja Mikiego, która pojawiła się w jego debiucie z 1928 r. Przyjrzyjmy się – obraz po lewej pochodzi ze „*Steamboat Willie*", a obraz po prawej to bardziej współczesna wersja Mikiego, która pojawia się, z niewielkimi zmianami, w wielu dzisiejszych publikacjach i materiałach marketingowych Disneya.



© Disney

Aby podkreślić kilka różnic między Mikim ze „Steamboat" a jego współczesnym odpowiednikiem, należy przyjrzeć się następującym unikalnym cechom oryginału:

1. Miki jest czarno-biały;
2. Miki nie ma białych rękawiczek, które zawsze nosi w dzisiejszej wersji. Dopiero w „Opry House", wydanym w 1929 r., pojawiły się one po raz pierwszy;
3. oczy Mikiego są prostymi czarnymi kropkami. Pierwszy poważny występ Mikiego z białymi oczami i czarnymi, wyrazistymi źrenicami miał miejsce w filmie „Fantasia", wydanym w 1940 r.

Gdy nadejdzie 2024 r., Disney nie będzie miał żadnej ochrony praw autorskich do oryginalnych filmów i oryginalnej wersji Mikiego. Zatem **wydaje się, że legalne może być tworzenie nowych dzieł twórczych na podstawie oryginalnego Mikiego**, a być może nawet sprzedawanie zabawek i innych towarów bez zgody właściciela praw autorskich – Disneya. Jest jednak jedno „ale"… Disney **nadal będzie właścicielem późniejszych projektów i znaków towarowych** związanych z Myszką Miki.

Znak towarowy a prawa autorskie do Myszki Miki

Disney jest właścicielem praw do znaków towarowych Myszki Miki, które nie wygasają w taki sposób jak prawa autorskie. Prawo znaków towarowych USA chroni słowa, wyrażenia i symbole używane do identyfikacji źródła produktów lub usług. Prawa autorskie chronią dzieła ekspresji artystycznej przed kopiowaniem.

Myszka Miki jest często wykorzystywana przez Disneya, aby zaznaczyć fakt, że Disney jest źródłem konkretnego produktu. Niektórzy twierdzą, że podczas gdy stare kreskówki z Myszką Miki trafią do domeny publicznej, znak towarowy może uratować samego Mikiego.

Gdy nadejdzie 2024 r., Disney nadal będzie właścicielem późniejszych projektów i znaków towarowych związanych z Myszką Miki

Znak towarowy sprawi, że Disney będzie mógł kontrolować wszystko, **co wydaje się pochodzić od Disneya dzięki użyciu Myszki Miki**. W tym przypadku trudno byłoby sprzedać produkt ozdobiony Mikim w sposób, który mógłby być postrzegany jako znak towarowy, ale być może bardziej prawdopodobne byłoby nakręcenie nowego filmu z udziałem Mikiego ze „Steamboat".

Jako przykład można tutaj podać pierwsze historie o Tarzanie, które są teraz własnością publiczną. Jednak dotąd nie powstały konkurencyjne historie o Tarzanie, ponieważ spadkobiercy Edgara Rice'a Burroughsa, twórcy Tarzana, uzyskali znak towarowy na nazwę „Tarzan". Do tej **pory mogą używać tego znaku towarowego, by zapobiegać tworzeniu nieautoryzowanych dzieł** o Tarzanie.

Disney uzyskał dotąd 19 różnych rejestracji znaków towarowych dla słów „Myszka Miki" („Mickey Mouse"), w tym obejmujących programy telewizyjne na żywo i animowane, filmy animowane, komiksy, parki rozrywki i gry komputerowe. Disney ma również zarejestrowane znaki towarowe dotyczące wyglądu Mikiego w filmach animowanych i filmach aktorskich. Wydaje się również, że znak towarowy Disneya obejmuje wersję Mikiego ze „Steamboat Willie", a nie współczesnej Myszki. Więc w zasadzie Disney nie przekazuje Mikiego do domeny publicznej bez walki. Można zatem powiedzieć, że Disney zrobił prawie wszystko, co mógł, aby chronić jeden ze swoich najcenniejszych aktywów. Jednak to, co dotyczy Myszki Miki, niekoniecznie zadziała w przypadku mniej rozpoznawalnych postaci, które nie kojarzą się tak mocno z Disneyem. W rzeczywistości inna postać Disneya zmierzy się z testem przejścia do domeny publicznej przed Myszką Miki – Kubuś Puchatek. Wejdzie on do domeny publicznej w 2022 r. Disney zarejestrował niedźwiadka jako znak towarowy, ale nie jest jego oryginalnym twórcą, więc może mieć mniejsze szanse na ochronę korzystania z Puchatka niż w przypadku Mikiego w 2024 r. Oprócz Mikiego w tym samym roku do domeny publicznej wejdzie również jego dama – Minnie. Natomiast Pluto, Goofy i Kaczor Donald przejdą do domeny publicznej wkrótce po Mikim i Minnie.

Podsumowując…

Zakładając, że obecne prawa autorskie pozostaną niezmienione w 2024 r., publiczność będzie mogła swobodnie tworzyć nowe historie z oryginalną postacią Myszki Miki. Tym, czego jednak publiczność nie będzie mogła zrobić, jest stworzenie dzieła pochodnego, które naruszałoby współczesną interpretację projektu postaci. Ten skomplikowany paradygmat staje się jeszcze bardziej pogmatwany, gdy weźmie się pod uwagę, że istnieją więcej niż tylko dwie wersje Myszki Miki. Mysia maskotka Disneya przeszła wiele zmian na przestrzeni dziesięcioleci, więc ci, którzy chcą wykorzystać pierwszą postać Mikiego, powinni postępować ostrożnie. Tym bardziej, że Disney posiada obecnie zarówno ochronę praw autorskich, jak i znaków towarowych do postaci Myszki Miki. Ochrona praw autorskich wygasa, a znak towarowy – nie. Tak więc nawet po wygaśnięciu wszystkich znaczących praw autorskich do Myszki Miki Disney może potencjalnie wykorzystać swoje prawo do znaków towarowych jako broń przeciwko nieautoryzowanym produktom z Myszką Miki.

Czy
STANISŁAW LEM
przewidział
WSPÓŁCZESNE WYNALAZKI?

2021
Stanisław
LEM
year

Elżbieta Krupska
ekspert,
Departament Biotechnologii i Chemii

Stanisław Lem urodził się 100 lat temu. W bieżącym roku, we wrześniu wypadła okrągła, setna rocznica urodzin Lema, a 2021 to Rok Lema, jednego z najwybitniejszych pisarzy XX wieku. A w dodatku jasnowidza! W dziełach pisanych od lat 50. do lat 80. ubiegłego wieku przewidział powstanie wielu wynalazków, z których korzystamy dziś na co dzień.

Znawcy twórczości pisarza dostrzegają w niej przepowiednie dla współczesnych technologii. Jakich dokładnie? Uważa się, że to Lem był twórcą koncepcji Internetu, czytników e-booków, translatora czy druku 3D. Do dziś spora grupa jego fanów uważa, że był prawdziwym jasnowidzem, który wyprzedzał swoją epokę. Czy miał dar zaglądania w przyszłość?

Z okazji Roku Lema w całym kraju odbywają się liczne wydarzenia kulturalne, m.in. LEMiada 2021 we Wrocławiu, Bomba Megabitowa w Krakowie czy Odyseja Lemowska w Gdyni.

Niezwykle tajemniczy, a jednocześnie mocno wciągający świat powieści futurystycznych sprawił, że Lem stał się najczęściej tłumaczonym polskim pisarzem. Jego książki przetłumaczono na ponad 40 języków, osiągnęły łączny nakład ponad 30 milionów egzemplarzy. Wielu znawców twórczości Lema dostrzega w jego książkach opisy nowych technologii. Oto fragmenty wyłowione przez firmę Vasco Electronics (która zajmuje się głównie produkcją i udoskonalaniem tłumaczy mowy i elektronicznych słowników).

Internet z połowy XX wieku i polskie Google

Internet jest definiowany jako ogólnoświatowy system połączeń między komputerami. To również motyw powieści „Astronauci" oraz „Dialogi" Stanisława Lema. Już na początku lat 50. XX wieku Lem rozważał możliwość łączenia komputerów o dużej mocy w celu zwiększenia ich możliwości przetwarzania danych.

„Wskutek stopniowego zrastania się wszystkich informatycznych maszyn i banków pamięci powstaną kontynentalne, a potem nawet planetarne sieci komputerowe" – pisał wizjoner. Z kolei w powieści „Obłok Magellana" świat ludzi opisywał jako miejsce, gdzie każdy ma dostęp do bazy danych, z której czerpie informacje za pomocą odbiorników.

Najbardziej zaskakuje fakt, że w latach 50. była to zupełna fikcja! O początkach Internetu, pierwotnie przeznaczonego do celów wojskowych, możemy mówić bowiem dopiero pod koniec lat 60. Pełna dostępność sieci to natomiast lata 90. XX wieku.

Można również się zastanawiać, czy urodzeni w 1973 r. Larry Page i Siergiej Brin, twórcy wyszukiwarki Google, przypadkiem nie czytali Stanisława Lema. Nie ma na to dowodów, ale fragment „Obłoku Magellana" mógłby być dla nich inspiracją – autor zobrazował „Bibliotekę Trionów" jako ogromną, całkowicie wirtualną bazę danych, do której ludzie mieli powszechny dostęp.

„Trion może magazynować nie tylko obrazy świetlne, sprowadzone do zmian jego struktury krystalicznej, a więc podobizny stronic książkowych, nie tylko wszelkiego rodzaju fotografie, mapy, obrazy, wykresy czy tablice, jednym słowem wszystko, co można przedstawić w sposób dostępny odczytaniu wzrokiem. Trion może magazynować równie łatwo dźwięki, a więc głos ludzki, jak i muzykę…" – czytamy.

Tablety, e-booki i audiobooki

To jednak nie koniec przepowiedni Stanisława Lema. W powieści „Powrót z gwiazd" opisywał czytnik e-booków (a może nawet tablet), jakby miał go przed sobą! Tymczasem książka powstała około 40 lat przed pierwszymi prototypami e-booków.

„Całe popołudnie spędziłem w księgarni. Nie było w niej książek. Nie drukowano ich już od pół wieku bez mała. [...] Księgarnia przypominała raczej elektronowe laboratorium. Książki to były kryształki z utrwaloną treścią. Czytać można je było przy pomocy optonu. Był nawet podobny do książki, ale o jednej, jedynej stronicy między okładkami. Za dotknięciem pojawiały się na niej kolejne karty tekstu" – pisał Lem.

W dalszej części powieści natrafimy z kolei na lektony, czyli... audiobooki. „Ale optonów mało używano, jak mi powiedział robot sprzedawca. Publiczność wolała lektony – czytały głośno, można je było nastawiać na dowolny rodzaj głosu, tempo i modulację" – czytamy.

Tłumaczka z Encji jak translator mowy z Polski

Urządzenie tłumaczące różne języki świata (a nawet mowę istot pozaziemskich) pojawiło się w wyobraźni Stanisława Lema w 1982 r. w powieści „Wizja lokalna". Główny bohater Ijon Tichy wyruszył na odległą planetę Encję w celu zbadania tamtejszych cywilizacji.

W momencie spotkania bohatera powieści z tubylcem natrafiamy na opis urządzenia, które do złudzenia przypomina tłumacza elektronicznego. „Chcąc go uspokoić, spytałem o obławę. Znów mówił równym, nieco smętnym głosem, a tłumaczka pospiesznie skrzeczała mi jego słowa do ucha" – pisał Lem.

Kontaktując się z lokalnymi mieszkańcami, Ijon Tichy użala się, że co prawda tłumaczka jest niewielka, ale waga dochodząca do 8 kg rzutuje na jej praktyczność. „Był to jednak model «pierwszego kontaktu», zawierający program coś osiemnastu dialektów górno- i dolnokurdlandzkich" – czytamy.

„Recepta produkcyjna", czyli druk 3D

Stanisław Lem przewidział również druk 3D. Wytwarzanie przedmiotów na zamówienie dzięki wprowadzeniu do komputera „recepty produkcyjnej", czyli pliku z instrukcją budowy. Fragment „Obłoku Magellana" wskazuje, że w głowie pisarza powstał pomysł materializacji przedmiotów, który przypomina dzisiejszy druk 3D.

„Wreszcie trion może zawierać zapis «recepty produkcyjnej». Połączony z nim drogą radiową automat wykonuje potrzebny odbiorcy przedmiot i w taki sposób mogą zostać zaspokojone nawet najwymyślniejsze zachcianki fantastów pragnących mieć meble w stylu starożytnym czy najniezwyklejsze odzienie, trudno bowiem rozsyłać we wszystkie części Ziemi niewyobrażalną różnorodność dóbr, jakich może ktoś z rzadka zapragnąć" – pisał Lem.

Wirtualna rzeczywistość

Z kolei w książce „Summa technologiae" z 1964 r. Lem opisuje fantomaton – maszynę, która tworzy wokół człowieka alternatywną rzeczywistość. Samo zjawisko, które nazwał fantomatyką, rozumiał jako technikę wytwarzania iluzji w umyśle ludzkim.

Zaznaczył przy tym, że wprawdzie może być to rewelacyjna rozrywka, ale niewłaściwie użyta niesie ze sobą ogromne ryzyko kompletnego zatarcia się granicy między tym, co prawdziwe, a tym, co fikcyjne. Zupełnie jak dzisiejsze okulary VR.

Brak indywidualnego charakteru

WZORU PRZEMYSŁOWEGO

Dnia 16 października 2020 r. M.P. prowadząca działalność gospodarczą pod firmą LB M.P. z siedzibą w O. wystąpiła do Urzędu Patentowego RP działającego w trybie postępowania spornego z wnioskiem o unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego pt. „Bluza z kapturem" udzielonego na rzecz P.K. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą N. z siedzibą w O., z pierwszeństwem od dnia 14 lutego 2020 r.

Jako podstawę prawną swojego żądania wnioskodawczyni wskazała przepisy art. 103 ust. 1 i art. 104 ust. 1 w związku art. 102 ust. 1 oraz art. 117 ust. 2 ustawy Prawo własności przemysłowej (pwp). Wnioskodawczyni podniosła, że w dacie jego zgłoszenia do rejestracji sporny wzór nie spełniał wymogów nowości i indywidualnego charakteru w świetle wzoru oferowanego przez wnioskodawczynię przed datą pierwszeństwa spornego wzoru oraz naruszał prawa osobiste i majątkowe osób trzecich.

Jako dowód braku nowości i/lub braku indywidualnego charakteru wnioskodawczyni przedłożyła wydruk internetowy dotyczący bluzy z kapturem oferowanej przez nią na aukcji internetowej w portalu Allegro rozpoczętej 11 października 2019 r. i zakończonej 13 października 2019 r.

W odpowiedzi na wniosek uprawniony podniósł, że chociaż zgłosił wzór jako swój produkt, to nie wprowadził go do obrotu, ponieważ inkorporuje on cechy bohatera gry komputerowej Shark należącej do firmy S. z siedzibą w F. Następnie w piśmie z dnia 18 stycznia 2021 r. uprawniony oświadczył, że zrzekł się praw do spornego wzoru na rzecz firmy S. z siedzibą w F.

Kolegium Orzekające zważyło, co następuje.

W myśl art. 255 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo własności przemysłowej sprawy o unieważnienie prawa z rejestracji rozpatruje Urząd Patentowy RP w trybie postępowania spornego. Stosownie do przepisów art. 89 ust. 1 w związku z art. 117 ust. 1 powołanej ustawy pwp prawo z rejestracji wzoru przemysłowego może być unieważnione na wniosek każdej osoby, która wykaże, że nie zostały spełnione warunki wymagane do uzyskania prawa z rejestracji.

Definicja wzoru przemysłowego zawarta w art. 102 ust. 1 powołanej ustawy pwp stanowi, że „wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację". Ustęp 2 tego artykułu stanowi, że wytworem jest każdy przedmiot wytworzony w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy, obejmujący w szczególności opakowanie, symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego, z wyłączeniem programów komputerowych, przy czym zgodnie z ustępem 3 tego artykułu za wytwór uważa się także:

1) przedmiot składający się z wielu wymienialnych części składowych umożliwiających jego rozłożenie i ponowne złożenie (wytwór złożony);
2) 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;
3) część składową, jeżeli może być przedmiotem samodzielnego obrotu.

Natomiast zgodnie z art. 102 ust. 4 pwp w przypadku wzoru stosowanego lub zawartego w części składowej wytworu złożonego, w rozumieniu ust. 3 pkt 1 art. 102 pwp, ocena nowości i indywidualnego charakteru dotyczy tylko jego widocznych cech.

Przedmiotem spornego wzoru przemysłowego, zgodnie z tytułem, jest „bluza z kapturem", której cechami istotnymi zgodnie z ilustracją są: „forma bluzy z kapturem imitująca postać rekina", „forma kaptura bluzy imitująca paszczę rekina, ze stylizowanymi zębami od góry, przy czym otwór kaptura stanowi miejsce na twarz dziecka", „kolorystyka bluzy (kolory: biały, niebieski, granatowy i żółty)", „biała wstawka z przodu bluzy", „kieszeń z przodu w typie tzw. «kangurka»„, „granatowy ściągacz rękawów", „boczne ściany kaptura zaopatrzone w dwie aplikacje imitujące oczy rekina", „imitacja w kształcie szkieletu ryby połączonego z zamkiem błyskawicznym pod szyją", „napis w kolorze granatowym «SHARK» na plecach".

W literaturze przedmiotu przyjmuje się, że pojęcie postaci, o której mowa w art. 102 ust. 1 pwp, jest tożsame z wyglądem zewnętrznym nadawanym wytworom. Ważną wskazówkę interpretacyjną stanowią w tym względzie przepisy Unii Europejskiej, w szczególności Dyrektywy 98/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzorów, zgodnie z którą przedmiotem ochrony wzoru nie mogą być części, które są „niedostępne dla oka". W doktrynie dostrzega się różnice brzmieniowe występujące między ww. dyrektywą a ustawą Prawo własności przemysłowej w zakresie rozumienia terminu „postać". Przyjmuje się jednak, że nie mają one charakteru merytorycznego, gdyż w obu aktach prawnych chodzi o wizualnie dostrzegalne cechy całego produktu lub jego części, z wyjątkiem części składowych, które nie są wizualnie postrzegane „w toku zwykłego używania produktu" [E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, *Prawo własności przemysłowej*, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2003, str. 88 i 91). Także w orzecznictwie przyjmuje się, że przedmiotem ochrony jest postać przedmiotu, jego ogólny efekt wizualny (wyrok SN z dnia 10 lipca 2002 r., sygn. akt II CKN 969/00). Pogląd ten, wypracowany jeszcze pod rządami poprzednio obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1963 r. w sprawie ochrony wzorów zdobniczych (Dz.U. nr 8, poz. 45), zachowuje w pełni aktualność w obecnym stanie prawnym.

W związku z powyższym, zdaniem Kolegium Orzekającego, przedmiotem oceny w niniejszej sprawie mogą być tylko te cechy wzoru przemysłowego, które są widoczne na zewnątrz w toku zwykłego używania, czyli dostrzegane w trakcie tego używania zmysłem wzroku.

Stanowisko takie znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych, np. w wyrokach: WSA z dnia 17 stycznia 2007 r., sygn. akt VI SA/Wa 2058/06; WSA z dnia 9 marca 2007 r., sygn. akt VI SA/Wa 2233/06; NSA z 20 listopada 2007 r., sygn. akt II GSK 276/06.

Kolegium Orzekające uznało, że w dacie jego zgłoszenia do rejestracji sporny wzór nie spełniał wymogu indywidualnego charakteru w świetle wydruku internetowego dotyczącego bluzy z kapturem oferowanej przez wnioskodawczynię na aukcji internetowej w portalu Allegro rozpoczętej 11 października 2019 r. i zakończonej 13 października 2019 r.

Podczas dokonywania oceny indywidualnego charakteru postaci wytworu przedmiotowego wzoru przemysłowego należy zwrócić uwagę na przepis art. 104 ust. 1 pwp, zgodnie z którym wzór przemysłowy odznacza się indywidualnym charakterem, jeżeli ogólne wrażenie, jakie wywołuje na zorientowanym użytkowniku, różni się od ogólnego wrażenia wywołanego na nim przez wzór publicznie udostępniony przed datą, według której oznacza się jego pierwszeństwo.

W przedmiotowej sprawie za zorientowanego użytkownika Kolegium uznało np. rodzica dziecka poszukującego dla niego kostiumu stanowiącego interesujące dziecko przebranie do chodzenia na co dzień.

W świetle przedstawionych we wniosku przykładów kostiumów dziecięcych w postaci bluz zaprojektowanych i wykonanych przez wnioskodawczynię, Kolegium uznało, że zakres swobody twórczej przy projektowaniu spornego wzoru był duży. Bluzy zaprojektowane i wykonane przez wnioskodawczynię nawiązują bowiem do popularnych postaci kreskówek, m.in. do stylizowanych postaci ducha, zająca i innych. Bluzy te różnią się znacznie od siebie i wywołują odmienne wrażenia na użytkowniku.

Porównując bluzę z kapturem oferowaną przez wnioskodawczynię na aukcji internetowej w portalu Allegro rozpoczętej 11 października 2019 r. i zakończonej 13 października 2019 r. z przedmiotowym wzorem, należy zauważyć, że oferta ta ujawnia praktycznie wszystkie cechy istotne widoczne na ilustracji spornego wzoru i podlegające ocenie zdolności rejestrowej, tj.: „formę bluzy z kapturem imitującą postać rekina", „formę kaptura bluzy imitującą paszczę rekina, ze stylizowanymi zębami od góry, przy czym otwór kaptura stanowi miejsce na twarz dziecka", „kolorystykę bluzy (kolory: biały, niebieski, granatowy i żółty)", „białą wstawkę z przodu bluzy", „kieszeń z przodu w typie tzw. «kangurka»„, „granatowy ściągacz rękawów", „boczne ściany kaptura zaopatrzone w dwie aplikacje imitujące oczy rekina", „imitację w kształcie szkieletu ryby połączonego z zamkiem błyskawicznym pod szyją", co przesądza o jednakowym ogólnym wrażeniu, jakie oba porównywane wzory wywołują na zorientowanym użytkowniku.

Wobec faktu, że brak indywidualnego charakteru jest wystarczającą samodzielną przesłanką do unieważnienia spornego wzoru, Kolegium uznało za niecelowe rozpatrywanie w świetle przedłożonego materiału zarzutu braku nowości tego wzoru, a także zarzutu, że sporny wzór naruszał prawa osobiste i majątkowe osób trzecich.

Należy także zauważyć, że chociaż uprawniony oświadczył, że zrzekł się praw do spornego wzoru na rzecz firmy S. z siedzibą w F., to nie przedstawił kopii samego zrzeczenia się ani żadnego dowodu na przejęcie wzoru przez tę firmę. Nie dokonano także zmiany właściciela spornego wzoru w rejestrach.

Mając powyższe na uwadze, Kolegium Orzekające unieważniło prawo z rejestracji wzoru przemysłowego pt. „Bluza z kapturem".

Joanna Kołodziejczyk – *Przewodniczący Kolegium Orzekającego*

Bolesław Białkowicz – *ekspert*

Karol Cena – *ekspert*

Opracowanie treści decyzji na potrzeby „Kwartalnika UPRP":
Karolina Wojciechowska

Wyrok w sprawie T-591/19

Healios KK, Tokio, Japonia

przeciwko

Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej,

przy udziale Helios Kliniken, GmbH, Berlin, Niemcy

Krzysztof Paruch
ekspert,
Departament Znaków Towarowych

Wyrok Sądu Unii Europejskiej z dnia 22 września 2021 r. dotyczy rozpoznania skargi na decyzję Piątej Izby Odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z dnia 12 czerwca 2019 r. (sprawa R 341/2018-5) w sprawie dotyczącej sprzeciwu wniesionego wobec zgłoszenia słowno-graficznego znaku towarowego „Healios" o numerze EUTM.014267041.

Dnia 17 czerwca 2015 r. Healios KK, Tokio, Japonia (dalej zwana „skarżącą") dokonała w EUIPO zgłoszenia unijnego znaku towarowego słowno-graficznego (dalej nazywanego „znakiem spornym"):

Healios

(EUTM.014267041).

Towarami i usługami, o których rejestracje wniesiono, były między innymi te zawarte w klasach 1, 5, 10, 40 i 44, a mianowicie:
klasa 1: komórki macierzyste do celów naukowych; komórki macierzyste inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych; komórki macierzyste do celów badawczych; odczynniki i preparaty diagnostyczne, z wyjątkiem do użytku medycznego lub weterynaryjnego; preparat biologiczny do użytku w kulturach komórkowych inny niż do użytku medycznego lub weterynaryjnego;
klasa 5: preparaty farmaceutyczne, weterynaryjne i sanitarne; komórki macierzyste do celów medycznych; środki aktywujące funkcje komórkowe do celów medycznych; komórki macierzyste do celów weterynaryjnych; preparaty okulistyczne; preparaty farmaceutyczne do obwodowego układu nerwowego; preparaty farmaceutyczne do układu sercowo-naczyniowego; preparaty sanitarne do użytku medycznego; preparaty i substancje farmaceutyczne do leczenia uszkodzonej skóry i tkanki; preparaty i substancje farmaceutyczne do użytku w dziedzinie anestezjologii, onkologii, urologii i ginekologii; implanty chirurgiczne wyhodowane z komórek macierzystych;
klasa 10: aparatura medyczna; przyrządy medyczne do cięcia tkanki; igły do celów medycznych; cewniki lecznicze; przyrządy medyczne do śródmiąższowej termoterapii tkanek biologicznych; tkanki protetyczne do użytku ciemieniowego; tkanki protetyczne do użytku trzewnego; sztuczne kości do implantacji; strzykawki do celów medycznych i do wstrzykiwań;
klasa 40: produkcja na zamówienie produktów dla przemysłu farmaceutycznego, chemicznego i spożywczego poprzez prasowanie i zagęszczanie proszków i granulek; produkcja leków na zamówienie; obróbka materiałów biofarmaceutycznych; przetwarzanie materiałów biofarmaceutycznych dla osób trzecich;
klasa 44: usługi medyczne; konsultacje medyczne; informacja medyczna; usługi okulistyczne; przygotowanie i wydawanie leków; profilaktyczne badania medyczne; wskazówki dietetyczne i żywieniowe; usługi medyczne związane z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem komórek macierzystych; usługi medyczne związane z pobieraniem, leczeniem i przetwarzaniem krwi ludzkiej, krwi pępowinowej, komórek ludzkich, komórek macierzystych i szpiku kostnego.

W dniu 10 września 2015 r. Helios Kliniken, GmbH, Berlin, Niemcy (dalej nazywana „wnoszącą sprzeciw") wniosła sprzeciw wobec ww. znaku spornego w zakresie wszystkich ww. towarów i usług.

Podstawą prawną sprzeciwu był art. 8 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 8 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001).

Podstawą faktyczną sprzeciwu był wcześniejszy unijny znak towarowy słowny HELIOS nr EUTM.004492062 zgłoszony w dniu 13 czerwca 2005 r. i zarejestrowany w dniu 7 grudnia 2009 r. (dalej nazywany „znakiem wcześniejszym") dla usług z klas 35, 37, 42 oraz 44, a mianowicie:
klasa 35: sporządzanie i zarządzanie danymi medycznymi i administracyjnymi;
klasa 37: usługi sprzątania dla całego sektora szpitali;
klasa 42: laboratoria medyczne i bakteriologiczne;
klasa 44: szpitale; dostarczanie żywności i napojów w sektorze szpitalnym; doradztwo zawodowe (pozabiznesowe) w zakresie zakupu wszystkich artykułów szpitalnych; usługi informacyjne w dziedzinie ochrony zdrowia, a mianowicie wymiana danych cyfrowych między szpitalami i przychodniami lub z innymi osobami.

28 czerwca 2016 r. skarżąca podniosła zarzut nieużywania znaku wcześniejszego.

W odpowiedzi na ww. zarzut wnosząca sprzeciw przedstawiła szereg dowodów na rzeczywiste używanie znaku wcześniejszego „HELIOS" (EUTM.004492062). Takimi dowodami były między innymi:
- oświadczenie z dnia 5 października 2016 r. podpisane przez dyrektora zarządzającego wnoszącej sprzeciw traktujące m.in. o tym, że grupa szpitalna będąca własnością wnoszącej sprzeciw lub kontrolowana przez nią składa się ze 112 zakładów opieki doraźnej i rehabilitacji, leczy rocznie ponad 47 mln pacjentów oraz że wcześniej znak był używany w okresie od czerwca 2010 r. do czerwca 2015 r., w szczególności ze względu na umieszczenie elementu słownego „HELIOS" na elewacjach budynków szpitalnych należących do tej grupy oraz przy wejściach do tych budynków, jego obecność w broszurach szpitalnych oraz w reklamach i gadżetach promocyjnych, a w szczególności ze względu na wykorzystanie oznaczenia w ramach usług doradztwa komercyjnego dla działu zakupów dla całego rynku szpitalnego oraz do usług informacji publicznej za pośrednictwem strony internetowej www.helios-kliniken.de;
- zawiadomienie o wysyłce towarów, dowody dostawy, faktury i różne umowy zakupu na dostawę niektórych produktów medycznych i farmaceutycznych oraz materiałów szpitalnych za lata 2010–2015; niektóre z tych dokumentów zostały podpisane przez oddziały grupy szpitalnej będące własnością wnoszącej sprzeciw lub kontrolowane przez nią w zakresie wewnętrznych dostaw grupowych, a inne identyfikowały dostawców zewnętrznych;
- wizytówka należąca do pracownika wnoszącej sprzeciw;
- wykaz szpitali i innych placówek należących do grupy będących własnością wnoszącej sprzeciw lub kontrolowanych przez nią w Niemczech, wyciągi ze stron internetowych z opisem i schematem organizacyjnym tej grupy, a także tabele przedstawiające liczbę łóżek przypadających na placówkę medyczną w 2010 r., liczbę pracowników w latach 2010, 2011, 2012 i 2014 oraz dostarczające informacje dotyczące obrotów, celów medycznych i wskaźników wydajności w latach 2010–2014;
- fotografie przedstawiające materiały promocyjne wnoszącej sprzeciw, menu oferowane przez restauracje w szpitalach będących własnością wnoszącej sprzeciw lub kontrolowanych przez nią, arkusz zamówienia od dostawcy usług cateringowych, tabliczka kuchenna i strona z broszury „HELIOS Kliniken" dotycząca leczenia;
- reprodukcje fotograficzne fasad i wejść do szpitali i przychodni należących do grupy będącej w posiadaniu wnoszącej sprzeciw lub kontrolowanej przez nią, a także kopie oficjalnych dokumentów i wydruki ze strony internetowej tej grupy ukazujące m.in. należące do niej zakłady;
- i inne.

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej – Wydział Sprzeciwów decyzją z dnia 20 grudnia 2017 r. **oddalił sprzeciw** stwierdzając, że w przedmiotowej sprawie nie wykazano wystarczających dowodów na rzeczywiste używanie znaku wcześniejszego.

Dnia 14 lutego 2018 r. wnosząca sprzeciw złożyła wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Izb Odwoławczych EUIPO, domagając się uchylenia decyzji z dnia 20 grudnia 2017 r. i uznania sprzeciwu w całości.

Decyzją z dnia 12 czerwca 2019 r. (dalej nazywaną „zaskarżoną decyzją") Piąta Izba Odwoławcza EUIPO **uznała wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w części, tj. w zakresie niektórych towarów w klasach 1 i 10 i wszystkich towarów i usług w klasach 5, 40 oraz 44 sygnowanych przez znak sporny.**

EUIPO stwierdziło w szczególności, że dowody przedłożone przez wnoszącego sprzeciw na okoliczność rzeczywistego używania znaku wcześniejszego pozwoliły stwierdzić, że wcześniejszy znak towarowy był rzeczywiście używany w odniesieniu do usługi „laboratoria medyczne i bakteriologiczne" z klasy 42 oraz usługi „szpitale" z klasy 44 sygnowanych znakiem wcześniejszym. Ocenił [co było zgodne ze stanowiskiem stron], że pozostała grupa usług sygnowanych znakiem wcześniejszym nie powinna być natomiast oceniana w kontekście ich rzeczywistego używania, ponieważ usługi te w ogóle nie dotyczyły ryzyka wprowadzenia w błąd (były one inne niż towary i usługi zgłoszone do ochrony pod oznaczeniem spornym i nie odnosiły się do zakresu sprzeciwu – nie były w kolizji).

Ponadto EUIPO oceniło, że:
- właściwy krąg odbiorców w zakresie wszystkich towarów i usług wykazywał wysoki stopień uwagi;
- „komórki macierzyste do celów naukowych" i „komórki macierzyste do celów badawczych", sygnowane znakiem sporny w klasie 1, były podobne do powiązanych z nimi usług objętych znakiem wcześniejszym oraz że „aparatura medyczna" w klasie 10 sygnowana znakiem spornym była podobna, przynajmniej w niewielkim stopniu, do powiązanych z nią usług objętych wcześniejszym znakiem towarowym. Dodatkowo urząd ocenił, że wszystkie towary i usługi w klasach 5 i 40 sygnowane znakiem spornym były podobne do powiązanych z nimi towarów i usług sygnowanych znakiem wcześniejszym oraz że wszystkie usługi z klasy 44 sygnowane znakiem spornym są identyczne do usług „szpitale" sygnowanych znakiem wcześniejszym. EUIPO wskazało jednak, że inne towary w klasach 1 i 10, sygnowane znakiem spornym, różnią się od powiązanych z nimi usług sygnowanych znakiem wcześniejszym;
- porównywane znaki są do siebie bardzo podobne pod względem wizualnym i fonetycznym, a także podobne, różne oraz neutralne pod względem koncepcyjnym, w zależności od tego, czy właściwy krąg odbiorców kojarzy słowny element „Healios" wchodzący w skład spornego znaku towarowego z błędną pisownią elementu „HELIOS" w znaku wcześniejszym;
- istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd właściwego kręgu odbiorców w odniesieniu do wszystkich rozpatrywanych towarów i usług, z wyjątkiem niektórych towarów należących do klas 1 i 10, które były sygnowane spornym znakiem towarowym i różniły się od powiązanych usług objętych wcześniejszym znakiem.

Skargą z dnia 28 sierpnia 2019 r. skarżąca odwołała się od ww. decyzji EUIPO do Sądu Unii Europejskiej, wnosząc o uchylenie decyzji. Głównym zarzutem powołanym w skardze było naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 8 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001). Skarżąca podniosła zasadniczo, że dowód rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego nie został przedstawiony, przynajmniej w odniesieniu do usług „laboratorium medycznego i bakteriologicznego" z klasy 42, że sporne towary i usługi są różne oraz że kolidujące ze sobą oznaczenia są w niewielkim stopniu podobne lub nawet niepodobne, co powoduje brak ryzyka wprowadzenia w błąd.

EUIPO i wnosząca sprzeciw wnieśli o odrzucenie tej skargi jako bezzasadnej.

Rozstrzygnięcie Sądu

Sąd Unii Europejskiej uznał skargę w części i uchylił decyzję w części, w której EUIPO uznało ryzyko wprowadzenia w błąd w zakresie następujących towarów i usług:
klasa 1: „komórki macierzyste do celów naukowych", „komórki macierzyste do celów badawczych";
klasa 5: „preparaty weterynaryjne", „komórki macierzyste do celów medycznych; środki aktywujące funkcje komórkowe do celów medycznych; komórki macierzyste do celów weterynaryjnych", „implanty chirurgiczne wyhodowane z komórek macierzystych";
klasa 44: „usługi medyczne związane z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem komórek macierzystych; usługi medyczne związane z pobieraniem, leczeniem i przetwarzaniem krwi ludzkiej, krwi pępowinowej, komórek ludzkich, komórek macierzystych i szpiku kostnego".

Relewantny odbiorca

Sąd UE zgodził się z EUIPO, że relewantnym odbiorcą towarów i usług w przedmiotowej sprawie jest konsument niemiecki, specjalista, naukowiec i profesjonalista z dziedziny zdrowia, a także ogół społeczeństwa – wszystkie ww. grupy konsumenckie wykazywały wysoki stopień uwagi.

Rzeczywiste używanie

Sąd UE, sygnalizując, że w przedmiotowej sprawie na wcześniejszych etapach postępowania strony zgodziły się co do kwestii, że przedmiotem badania rzeczywistego używania w tej sprawie powinny być jedynie usługi „medyczne i bakteriologiczne laboratoria" z klasy 42 oraz usługi „szpitale" z klasy 44, ocenił, że EUIPO poprawnie uznało, że rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku zostało wykazane w stosunku do usługi „szpitale" z klasy 44. Sąd nie zgodził się jednak z EUIPO, że rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku zostało wykazane w stosunku do usługi „medyczne i bakteriologiczne laboratoria" z klasy 42. W tym ostatnim przypadku materiały wykazane przez wnoszącego sprzeciw nie potwierdziły bowiem jednoznacznie i ostatecznie tego, że były one używane w stosunku do usługi „medyczne i bakteriologiczne laboratoria" z klasy 42. Ww. stan rzeczy miał nie być również potwierdzony w oświadczeniu wnoszącego sprzeciw z dnia 5 października 2016 r. Podobnie na jednej z rozpraw przeprowadzonych przed sądem EUIPO miał przyznać, że dowody przedstawione na okoliczność rzeczywistego używania usług „medyczne i bakteriologiczne laboratoria" z klasy 42 miały być dyskusyjne.

Porównanie towarów i usług

Sąd UE zgodził się z EUIPO, że niektóre towary z klasy 1 i 10 sygnowane znakiem spornym są niepodobne do tych sygnowanych przez znak wcześniejszy. Sąd UE nie zgodził się jednak z EUIPO, że „komórki macierzyste do celów naukowych" i „komórki macierzyste do celów badawczych" z klasy 1 sygnowane znakiem spornym są podobne do usług „szpitale" sygnowanych znakiem wcześniejszym, gdyż uznał, że towary te są inne w swojej naturze i często mają inne kanały dystrybucji. Sąd UE podkreślił, iż fakt, że ww. towary są często wykorzystywane przez szpitale, nie jest jeszcze wystarczającym argumentem, aby uznać je za podobne do siebie.

Dalej Sąd UE nie zgodził się z EUIPO, że „komórki macierzyste do celów medycznych", „środki aktywujące funkcje komórkowe do celów medycznych" oraz „implanty chirurgiczne wyhodowane z komórek macierzystych" sygnowane znakiem spornym w klasie 5 są podobne do usług „szpitale" sygnowanych znakiem wcześniejszym. Sąd UE w tym miejscu wskazał na brak wystarczających dowodów na to, że takie towary i usługi mają takie samo pochodzenie oraz te same kanały dystrybucji. Stwierdzono tu, że generalizowanie i ogólne odnoszenie się do tych produktów jako pochodzących ze szpitali lub używanych bądź zakupywanych przez szpitale nie mogą być wystarczającą przesłanką do uznania ich za podobne do siebie.

Sąd UE podobnie uznał w stosunku do „preparatów weterynaryjnych" oraz „komórek macierzystych do celów weterynaryjnych" z klasy 5 sygnowanych przez znak sporny,

stwierdzając, że towary i usługi mają innych producentów i w konsekwencji inne kanały dystrybucji, a także nie są względem siebie konkurencyjne, przede wszystkim dlatego, że jedne są przeznaczone dla ludzi, a drugie dla zwierząt. Niemniej Sąd UE zgodził się, że pozostała część towarów w klasie 5 jest podobna.

Sąd UE uznał, że „aparatura medyczna" sygnowana znakiem spornym w klasie 10 jest podobna w stopniu niskim do usług „szpitale" sygnowanych przez znak wcześniejszy. Sąd UE nie zgodził się natomiast z EUIPO, że niektóre usługi z klasy 44, takie jak: „usługi medyczne związane z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem komórek macierzystych; usługi medyczne związane z pobieraniem, leczeniem i przetwarzaniem krwi ludzkiej, krwi pępowinowej, komórek ludzkich, komórek macierzystych i szpiku kostnego", sygnowane znakiem spornym są podobne do usług „szpitale" z klasy 44 sygnowanych znakiem wcześniejszym. Sąd UE uznał w tym zakresie, że ze względu na bardzo charakterystyczną specyfikę i naturę tych usług, są one często wykorzystywane w bardzo wyspecjalizowanych i wyznaczonych do tego celu zakładach czy laboratoriach innych niż szpitale i dlatego mają inne kanały dystrybucji.

Sąd UE zgodził się natomiast z EUIPO, że pozostałe usługi w klasie 44, takie jak: „usługi medyczne; konsultacje medyczne; informacja medyczna; usługi okulistyczne; przygotowanie i wydawanie leków; profilaktyczne badania medyczne; wskazówki dietetyczne i żywieniowe", sygnowane znakiem spornym są podobne do usług „szpitale" sygnowanych znakiem wcześniejszym. Sądu UE uznał, że usługi te są typowymi usługami szpitalnymi. Uznał również, że z uwagi na to, że ww. usługi są terminami szerokimi, powinny być ocenione jako usługi identyczne do usług „szpitale".

Porównanie znaków

Na wstępie analizy porównawczej przeciwstawionych znaków Sąd UE ocenił, że słowo HEALIOS jest elementem dominującym w całym układzie słowno-graficznym znaku spornego. Dalej Sąd UE ocenił, że na gruncie warstwy wizualnej znaki są do siebie wysoce podobne z uwagi na to, że wspólnie dzielą one litery „h", „e", „l", „i", „o" oraz „s", które są ułożone w takiej samej kolejności, a różnice występujące pomiędzy nimi nie są w stanie ich odróżnić. Ponadto Sąd UE ocenił, że na gruncie warstwy fonetycznej porównywane znaki są do siebie podobne w stopniu wysokim, ponieważ różnice w postaci litery „a", występującej w znaku spornym, oraz prawdopodobnie innej wymowy w języku niemieckim, nie są wystarczające, aby odróżnić te znaki. Dalej Sąd UE ocenił, że na gruncie warstwy koncepcyjnej porównywane znaki są albo koncepcyjnie różne, albo koncepcyjnie niepodobne, co jest sprzeczne z oceną EUIPO, które uznało, że znaki mogą zostać uznane również za podobne semantycznie pod warunkiem, że właściwy krąg odbiorców kojarzy słowny element „Healios" wchodzący w skład spornego znaku towarowego z błędną pisownią elementu „HELIOS" w znaku wcześniejszym.

Ryzyko wprowadzenia w błąd w zakresie niektórych towarów i usług

Sąd UE ocenił, że dla części towarów i usług, takich jak: „komórki macierzyste do celów naukowych" i „komórki macierzyste do celów badawczych" w klasie 1, „preparaty weterynaryjne", „komórki macierzyste do celów medycznych", „środki aktywujące funkcje komórkowe do celów medycznych; komórki macierzyste do celów weterynaryjnych" i „implanty chirurgiczne wyhodowane z komórek macierzystych" w klasie 5 oraz „usługi medyczne związane z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem komórek macierzystych; usługi medyczne związane z usuwaniem, obróbką i przetwarzaniem krwi ludzkiej, krwi pępowinowej, komórek ludzkich, komórek macierzystych i szpiku kostnego" w klasie 44, sygnowanych przez oznaczenie sporne, nie została spełniona

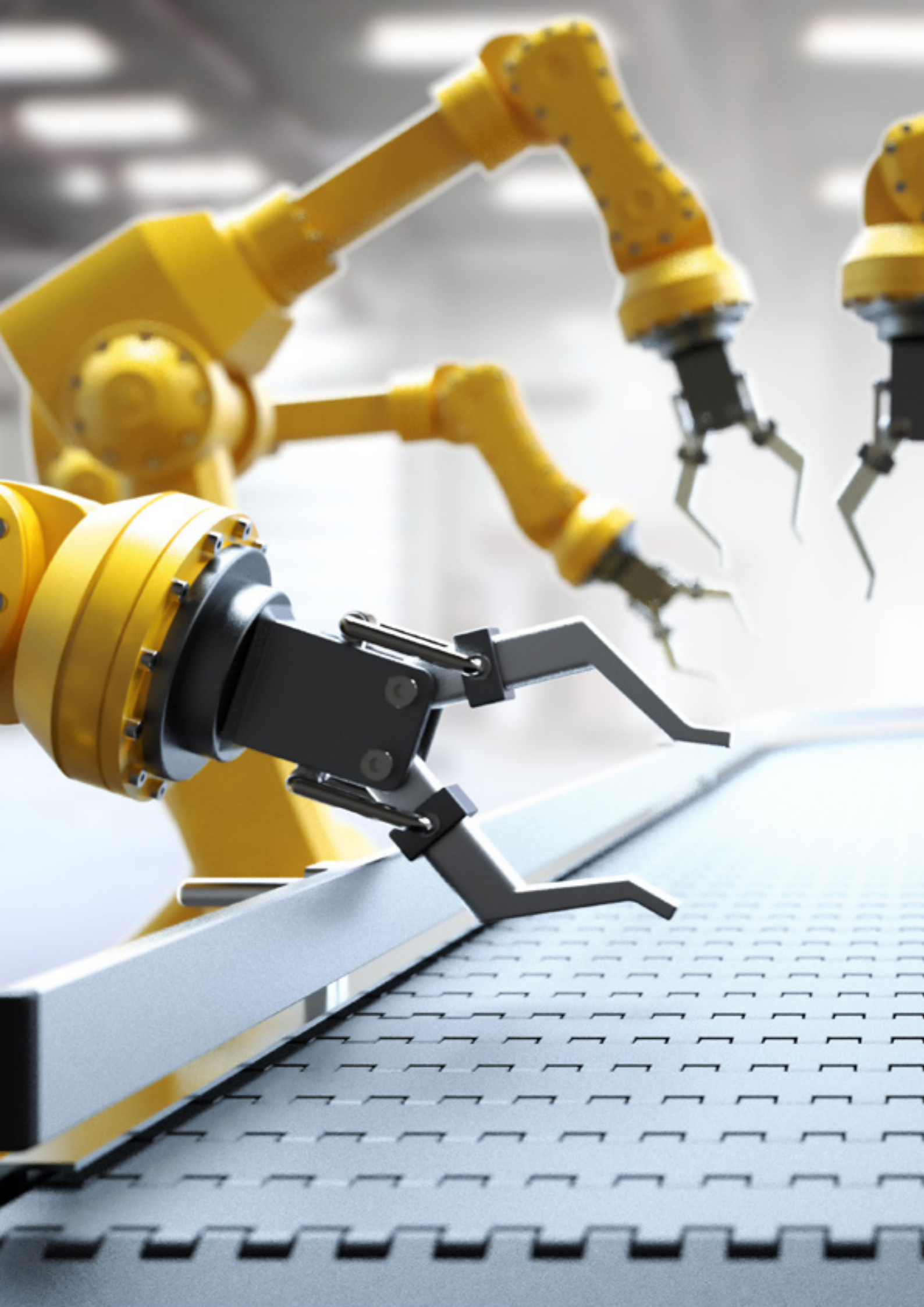
w tym zakresie jedna z kumulatywnych przesłanek koniecznych do zastosowania art. 8 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 207/2009, co oznacza, że nie zaistniało prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd. Sąd UE ocenił, że w przedmiotowej sprawie, z uwagi na jednoczesne podobieństwo towarów i usług, jak i wysoki stopień podobieństwa oznaczeń, zaistniało prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do część towarów i usług, takich jak: „preparaty farmaceutyczne i sanitarne", „preparaty okulistyczne; preparaty farmaceutyczne do obwodowego układu nerwowego; preparaty farmaceutyczne do układu sercowo-naczyniowego; preparaty sanitarne do użytku medycznego; preparaty i substancje farmaceutyczne do leczenia uszkodzeń naskórka i tkanek; preparaty i substancje farmaceutyczne stosowane w dziedzinie anestezjologii, onkologii, urologii i ginekologii" w klasie 5; „aparatura medyczna" w klasie 10, wszystkie usługi w klasie 40 oraz „usługi medyczne"; „konsultacje lekarskie"; „informacja medyczna"; „usługi okulistyczne"; „przygotowywanie i wydawanie leków"; „profilaktyczne badania medyczne"; „doradztwo dietetyczne i żywieniowe" w klasie 44, objętych spornym znakiem towarowym.

W konsekwencji Sąd UE uznał skargę w części i uchylił decyzję w części, w której EUIPO uznało ryzyko wprowadzenia w błąd w zakresie następujących towarów i usług:
klasa 1: „komórki macierzyste do celów naukowych", „komórki macierzyste do celów badawczych";
klasa 5: „preparaty weterynaryjne", „komórki macierzyste do celów medycznych; środki aktywujące funkcje komórkowe do celów medycznych; komórki macierzyste do celów weterynaryjnych", „implanty chirurgiczne wyhodowane z komórek macierzystych";
klasa 44: „usługi medyczne związane z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem komórek macierzystych; usługi medyczne związane z pobieraniem, leczeniem i przetwarzaniem krwi ludzkiej, krwi pępowinowej, komórek ludzkich, komórek macierzystych i szpiku kostnego".

Komentarz Urzędu

Urząd Patentowy ocenił, że opisany powyżej wyrok, pomimo że nie rozstrzyga kwestii budzących szczególne wątpliwości, jest cenny z uwagi na to, że odnosi się do stanu faktycznego sprawy, w której przedstawiono bardzo bogaty materiał dowodowy przedłożony na okoliczność wykazania rzeczywistego używania towarów i usług sygnowanych znakiem wcześniejszym. Oprócz tego, że przedstawia on dokładną analizę tych dowodów, to można w nim również znaleźć cenne orzecznictwo dotyczące sposobu ich oceny (np. w paragrafach 28–32 oraz 38–39 tego wyroku), a także wyszczególnienie kryteriów, jakie instytucja rzeczywistego używania powinna zawsze spełniać. Zdaniem Urzędu ciekawą częścią tego wyroku jest również próba zastosowania przez EUIPO zbyt szeroko idącej oceny komplementarności różnego rodzaju towarów z klasy 1 i 5 sygnowanych przez oznaczenie sporne do usług „szpitale" z klasy 44 sygnowanych znakiem wcześniejszym, których zakres ostatecznie został przez Sąd UE dość znacząco ograniczony.

Urząd Patentowy RP ocenił, że przedstawiony powyżej wyrok nie stanowi odstępstwa od dotychczasowej linii orzeczniczej Sądu Unii Europejskiej. W przedmiotowej sprawie nie było konieczności wniesienia odwołania przez stronę polską, gdyż polskie ustawodawstwo i praktyka krajowa są ukształtowane zbieżnie z kierunkiem wytyczonym przez Sąd Unii Europejskiej.



Co o stanie światowej i polskiej innowacyjności mówi

GLOBALNY INDEKS INNOWACYJNOŚCI?

Piotr Brylski
radca prezesa,
Departament Innowacyjności i Komunikacji

Poznaliśmy wyniki tegorocznej edycji najważniejszego rankingu innowacyjności dla krajów z całego świata. Tradycyjnie 14. edycję Global Innovation Index 2021 przygotowała Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO) wraz z prestiżowymi partnerami badawczymi. Inwestycje w innowacje okazały się odporne na spadki mimo pandemii. Liderami światowej innowacyjności są: Szwajcaria, Szwecja, USA, Wielka Brytania i Korea Południowa. Chiny sukcesywnie zbliżają się do pierwszej dziesiątki. Polska zajęła 40. miejsce na 132 badane kraje. Oznacza to niestety spadek o dwie pozycje względem poprzedniego roku.

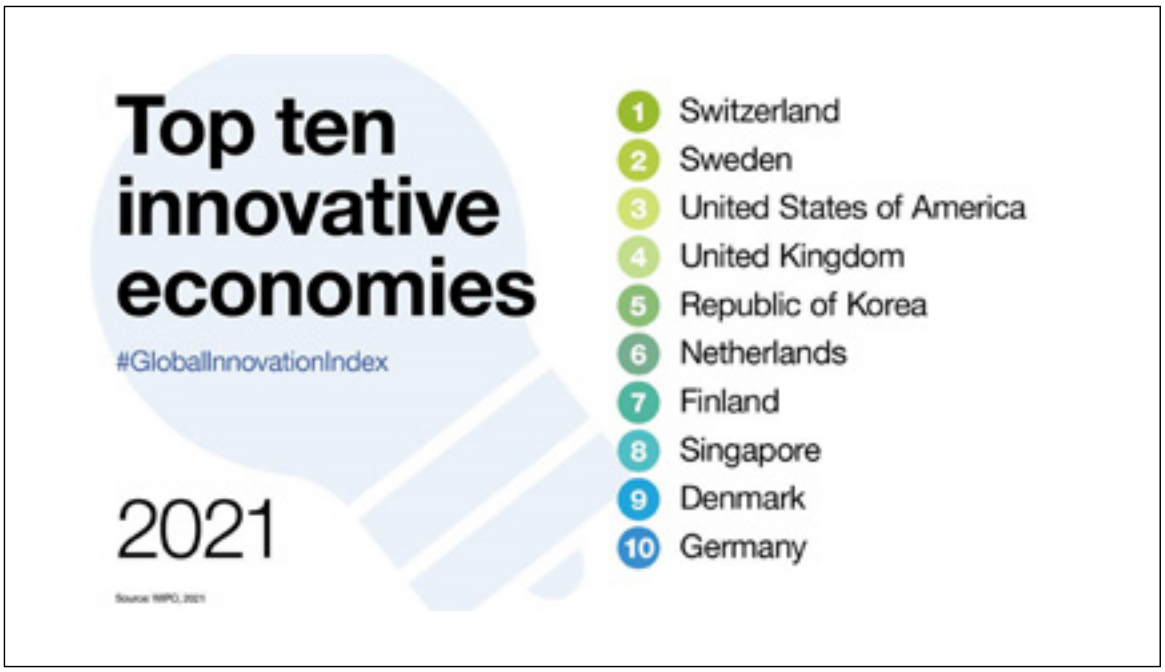
Rządy i przedsiębiorstwa w wielu częściach świata zwiększyły inwestycje w innowacje w obliczu ogromnie zmieniających się liczb i nowych wyzwań. Global Innovation Index 2021 (GII) wykazuje, ilustrując to twardymi i bogatymi danymi, że nowe pomysły mają kluczowe znaczenie dla przezwyciężenia pandemii i zapewniają wzrost gospodarczy w ramach odbudowy po kryzysie.

Dorobek naukowy, wydatki na badania i rozwój (B+R), zgłoszenia praw własności intelektualnej oraz transakcje venture capital (VC) nadal rosły w 2020 r., opierając się na dobrych wynikach sprzed kryzysu. Warto zauważyć, że wydatki na badania i rozwój wykazały większą odporność podczas spowolnienia gospodarczego związanego z pandemią niż w poprzednich spadkach.

Jednak według nowego kryterium rankingu – Global Innovation Tracker – wpływ kryzysu był w różnych branżach bardzo nierównomierny. Firmy, których wyniki obejmują oprogramowanie, usługi w zakresie technologii internetowych i komunikacyjnych (ICT), sprzęt ICT i sprzęt elektryczny oraz farmaceutyki i biotechnologię, zwiększyły swoje inwestycje w innowacje oraz wysiłki B+R. Inaczej było z firmami w sektorach mocno dotkniętych przez obostrzenia powstrzymujące pandemię, których modele biznesowe opierają się na działaniach osobistych, takich jak transport i podróże. Te firmy ograniczyły swoje wydatki. GII pokazuje, że postęp technologiczny jest obiecujący, a szybki rozwój szczepionek przeciwko COVID-19 jest tego najlepszym i symbolicznym przykładem.

– Tegoroczny GII pokazuje nam, że pomimo ogromnego wpływu pandemii na życie i źródła utrzymania, wiele sektorów wykazało niezwykłą odporność, a zwłaszcza te, które przyjęły cyfryzację, technologię i innowacje – podkreśla Dyrektor Generalny WIPO Daren Tang, dodając, że Indeks jest unikalnym narzędziem dla decydentów, zarówno w rządach, jak i w firmach.

Pod względem zdolności innowacyjnych i produkcji GII pokazuje, że tylko kilka gospodarek, głównie o wysokich dochodach, konsekwentnie dominuje w rankingach. Jednak wybrane gospodarki o średnim dochodzie, w tym Chiny, Turcja, Wietnam, Indie, Filipiny, nadrabiają zaległości i zmieniają krajobraz innowacji – umieją wykorzystać system ochrony własności intelektualnej do swojego rozwoju.



Szwajcaria, Szwecja, USA i Wielka Brytania od 3 lat prowadzą. Korea po raz pierwszy dołącza do pierwszej piątki. Nieco dalej plasują się Singapur, Chiny, Japonia i Hongkong.

Warte podkreślenia jest, że liczba transakcji VC wzrosła globalnie o 5,8%, przekraczając średnią stopę wzrostu z ostatnich 10 lat. Silny wzrost w regionie Azji i Pacyfiku z nawiązką zrekompensował spadki w Ameryce Północnej i Europie. Afryka i Ameryka Łacińska oraz Karaiby również odnotowały dwucyfrowe wzrosty. Dane z pierwszego kwartału 2021 r. sugerują jeszcze większą aktywność VC w bieżącym roku. Kapitał szuka więc innowacji.

– Globalny Indeks Innowacyjności pokazuje, że chociaż gospodarkom wschodzącym często trudno jest stale ulepszać swoje systemy innowacji, kilka gospodarek o średnich dochodach zdołało nadrobić zaległości w innowacjach ze swoimi bardziej rozwiniętymi odpowiednikami – komentował dla WIPO Soumitra Dutta – były dziekan i profesor zarządzania na Uniwersytecie Cornella. – Te wschodzące gospodarki były między innymi w stanie z powodzeniem uzupełnić swoje krajowe innowacje o międzynarodowy transfer technologii, rozwinąć dynamiczne technologicznie usługi, które mogą być przedmiotem handlu międzynarodowego i ostatecznie ukształtowały bardziej zrównoważone systemy innowacji – mówił.

W tegorocznym rankingu Polska zajęła 40. miejsce w świecie na 132 badane kraje. Oznacza to niestety spadek o dwie pozycje względem poprzedniego roku. Polska zajmuje także 37. miejsce wśród grupy 51 gospodarek wysoko rozwiniętych oraz 27. miejsce wśród 39 gospodarek Europy.

Globalny Indeks Innowacji (GII) klasyfikuje gospodarki światowe według ich innowacyjnych możliwości. Składa się z 81 wskaźników pogrupowanych według wkładów innowacyjnych i ich wyników. GII ma na celu uchwycenie wielowymiarowych aspektów innowacji. W ostatnich trzech latach nasz kraj mieścił się w przedziale od 37. do 40. miejsca.

W 2021 r. Polska wypada lepiej w zakresie nakładów na innowacje niż w generowaniu produktów innowacyjnych. Analiza i zarządzanie własnością intelektualną, jako czynności towarzyszące zgłaszaniu produktów do ochrony, mogą być szansą na poprawę tej sytuacji. Polska gospodarka będzie łatwiej wytwarzać innowacyjne produkty zorientowane na rynek, kiedy będzie analizować zasoby urzędów patentowych oraz realizować strategie IP wobec konkurencji i rynku.

W 2021 r. Polska zajęła 37. miejsce pod względem nakładów na innowacje, wyższe niż w ubiegłym roku, ale takie samo jak w 2019 r. Najlepsze wyniki osiągamy w dziedzinie wiedzy i technologii, a najsłabiej wypada nasze „zaawansowanie / wyrafinowanie rynku" („market sophistication").

Te dane z pewnością warto zestawić z najnowszymi danymi krajowymi: najnowsze badanie PFR Ventures i Inovo Venture Partners, czyli kwartalny raport podsumowujący transakcje na polskim rynku venture capital w III kwartale 2021 r. Z danych wynika, że od sierpnia do września 2021 r. przeprowadzono 110 transakcji, w które zaangażowanych było 105 funduszy. Dostarczyły one do polskich innowacyjnych spółek blisko 600 mln PLN – to rekordowe nakłady, chociażby w polskie startupy.

W tym kwartale przez polski rynek VC przepłynęły 582 mln PLN. To łączna wartość kapitału, jaką polskie i zagraniczne fundusze zainwestowały w rodzime innowacyjne przedsiębiorstwa. Oznacza to także, że w pierwszych trzech kwartałach polskie startupy pozyskały od inwestorów łącznie 1,76 mld PLN – tym samym w 9 miesięcy udało się przewyższyć o 40% wynik z całego 2019 r. 61% zainwestowanych w pierwszym kwartale środków to kapitał publiczno-prywatny, a udział międzynarodowych funduszy w transakcjach wyniósł 29%. Jednocześnie 84 ze 110 transakcji bazowało na kapitale publiczno-prywatnym. Polskie zespoły przeprowadziły 102 transakcje.

Wracając do indeksu innowacyjności, warto podkreślić, że szesnastu liderów GII w pierwszej dwudziestcepiątce to kraje europejskie, a siedem z nich uplasowało się w pierwszej dziesiątce. Szwajcaria pozostaje światowym liderem w dziedzinie innowacji już jedenasty rok z rzędu, a Szwecja (2) utrzymuje się w pierwszej trójce rankingu innowacji od ponad dekady. Szwajcaria, Szwecja i Wielka Brytania (4) znalazły się w pierwszej piątce w ciągu ostatnich trzech lat.

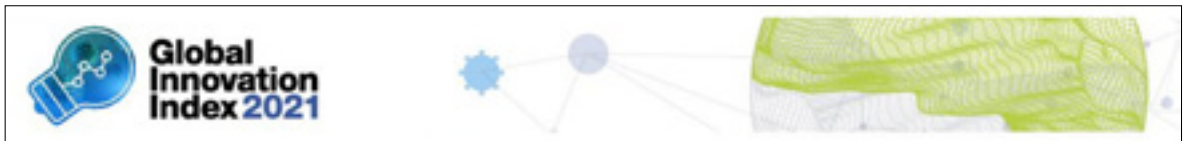
W tym roku w rankingach awansowało łącznie 10 gospodarek europejskich, przy czym wyraźne postępy odnotowano we Francji (11) i Estonii (21). Finlandia (7) jest światowym liderem w zakresie praworządności. Szwecja jest liderem w tzw. rodzinach patentów (ang. *patent families*) i współprzewodniczy w międzynarodowych zgłoszeniach patentowych składanych za pośrednictwem Układu o współpracy patentowej (PCT) WIPO, wraz ze Szwajcarią, Norwegią (20), pod względem wykorzystania ICT i wydatków na edukację. Wielka Brytania przoduje pod względem jakości swoich uniwersytetów i wpływu jej publikacji naukowych. Szwajcaria jest regionalnym liderem w zakresie innowacji, a w szczególności patentów według pochodzenia i uzyskiwanych przychodów z praw własności intelektualnej.

– Wśród kluczowych ustaleń GII 2021 to zmiany zachodzące wśród największych gospodarek są dość niezwykłe. Oprócz spektakularnego skoku Korei Południowej (z 10. na 5. miejsce), potwierdza się kontynuacja postępów dokonanych w zeszłym roku przez Francję (11) i Chiny (12), które teraz pukają do drzwi pierwszej dziesiątki GII. Te trzy przykłady podkreślają niesłabnące znaczenie rządowych polityk i zachęt do stymulowania innowacji. Ogólnie rzecz biorąc, COVID-19 nie zakłócił trendów zidentyfikowanych w latach 2019–2020, ponieważ finansowanie (publiczne i prywatne) nadal było stosunkowo obfite dla innowacyjnych firm, nawet poza dziedzinami zdrowia i nauk biologicznych – mówił współautor raportu Bruno Lanvin z INSEAD.

Monitorowanie pulsu innowacji nie jest łatwym zadaniem. Przekształcenie pomysłu w nowy towar lub usługę może zająć miesiące, jeśli nie lata. Jeszcze dłużej trwa

upowszechnianie postępów technologicznych, tworzenie nowych miejsc pracy, zwiększanie produktywności gospodarczej oraz poprawa zdrowia i dobrostanu ludzi. Dzisiejszy postęp jest wynikiem wcześniejszych innowacji, z kolei dzisiejsze innowacje sieją ziarno postępu w nadchodzących latach.

Żaden pojedynczy wskaźnik nie oddaje pełnego spektrum wyników w zakresie innowacji, od powstania pomysłu do wpływu. Właśnie dlatego GII opiera się na szerokim zestawie wskaźników do pomiaru innowacyjności gospodarek. Podobnie, aby uchwycić kluczowe trendy w zakresie innowacji, narzędzie Global Innovation Tracker analizuje różne punkty danych. Czyni to dla trzech szerokich etapów podróży innowacji: inwestycji w naukę i innowacje, postęp technologiczny oraz wpływ społeczno-gospodarczy.



INNOVATION STRENGTHS AND WEAKNESSES

The table below gives an overview of the strengths and weaknesses of Poland in the GII 2021.

Strengths and weaknesses for Poland

Strengths			Weaknesses		
Code	Indicator name	Rank	Code	Indicator name	Rank
1.3.2	Ease of resolving insolvency	23	1.2.3	Cost of redudancy dismissal	78
2.1.4	PISA scales in reading, maths and science	9	1.3.1	Ease of starting a business	99
3.1	Information and communication technologies (ICTs)	24	3.2.3	Gross capital formation, % GDP	99
3.1.3	Government's online service	22	4.1.3	Microfinance gross loans, % GDP	57
3.1.4	E-participation	9	4.2	Investment	108
4.3	Trade, diversification, and market scale	11	4.2.2	Market capitalization, % GDP	47
4.3.2	Domestic industry diversification	7	4.2.3	Venture capital investors, deals/bn PPP$ GDP	63
4.3.3	Domestic market scale, bn PPP$	20	4.2.4	Venture capital recipients, deals/bn PPP$ GDP	68
6.1.1	Patents by origin/bn PPP$ GDP	25	5.1.2	Firms offering formal training, %	72
6.2.1	Labor productivity growth, %	23	5.2.1	University-industry R&D collaboration	86
6.3.2	Production and export complexity	23	7.2.2	National feature films/mn pop. 15–69	71
7.2.5	Creative goods exports, % total trade	12			

Mocne i słabe strony polskiej innowacyjności na tle świata

Globalna pandemia wywarła głęboki wpływ na aktywność gospodarczą. Globalna produkcja spadła w 2020 r. o 3,3%, ponieważ środki zaradcze służące opanowaniu pandemii spowodowały spadek ogólnego popytu i zerwanie łańcuchów dostaw. Wzrosła niepewność na rynkach finansowych. Doświadczenie historyczne sugeruje, że takie niekorzystne warunki doprowadziłyby do ograniczenia inwestycji w innowacje. Pod wieloma względami jednak ten kryzys różni się od poprzednich kryzysów makroekonomicznych. Niektóre sektory, od środków ochrony osobistej i elektroniki użytkowej po rowery i usługi dostawy do domu, w rzeczywistości odczuły zwiększony popyt. Innowacje z kolei znalazły się w centrum walki z pandemią i powstrzymania jej wpływu. Kluczowe wskaźniki globalnych inwestycji w naukę i innowacje, publikacje naukowe, wydatki na badania i rozwój (B+R), międzynarodowe zgłoszenia patentowe i transakcje venture capital odzwierciedlają ten mieszany wpływ pandemii.

Co ciekawe, ona sama nie pozostawiła wyraźnego śladu w ogólnym dorobku naukowym. Publikacja artykułów naukowych na całym świecie wzrosła w 2020 r. o 7,6% – w mniejszym stopniu niż tempo wzrostu z 2019 r., ale szybciej niż średnia 10-letnia stopa wzrostu. Pięć największych źródeł dorobku naukowego – Chiny, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Niemcy i Indie – odnotowało w 2020 r. niższy wzrost niż w 2019 r., jednak tempo wzrostu w 2019 r. było wyjątkowo wysokie. Także pięć najważniejszych dziedzin publikacji naukowych w 2020 r. pozostało bez zmian, jak w 2019 r.: multidyscyplinarne materiałoznawstwo, nauki o środowisku, elektrotechnika i elektronika, multidyscyplinarna chemia oraz fizyka stosowana.

Pewien wpływ pandemii widoczny jest w najszybciej rozwijających się dziedzinach nauki. Zdrowie, a w szczególności zdrowie publiczne, środowiskowe i higiena pracy odnotowały w 2020 r. rekordowy wzrost (19,1%). Ta ostatnia dziedzina obejmuje takie tematy, jak przenoszenie wirusów i środki zapobiegające rozprzestrzenianiu się chorób, a także stres psychiczny wynikający z pandemii. Dodatkowo, inne dziedziny niezwiązane z pandemią, takie jak badania nad rakiem, również przyczyniły się do szybkiego wzrostu wyników naukowych związanych ze zdrowiem. Ogólnie rzecz biorąc, tematy środowiskowe nadal odnotowują szybki wzrost wyników naukowych. Nauki o środowisku wzrosły o 21,2% w 2020 r., wyprzedzając elektrotechnikę i elektronikę – drugą najbardziej aktywną dziedzinę publikacji. Dwadzieścia lat temu było mniej niż 1,8% publikacji naukowych związanych z nauką o środowisku, w porównaniu do około 5,1% w 2020 r. Sztuczna inteligencja wyróżnia się jako kolejna dziedzina wykazująca silny wzrost w 2020 r.

W ciągu ostatnich dziesięcioleci inwestycje w badania i rozwój konsekwentnie rosły szybciej niż wydajność ekonomiczna. Osiągnęły najwyższy poziom w historii przed wybuchem pandemii, rosnąc w wyjątkowo wysokim tempie 8,5% w 2019 r. Dla porównania światowy PKB wzrósł w tym roku tylko o 2,4%. Przy już wysokim wzroście nakładów na B+R w latach 2017 i 2018, lata przed pandemią przyniosły jeden z najbardziej wyraźnych wzrostów intensywności B+R w gospodarce światowej.

Pięć gospodarek wydających najwięcej na badania i rozwój w 2019 r. to Stany Zjednoczone (+10,9%), Chiny (+11,1%), Japonia (–0,4%), Niemcy (+2,3%) i Korea Południowa (+4,8%). Tych pięć gospodarek niezmiennie należy do największych światowych inwestorów w badania i rozwój od 2011 r. Wydatki przedsiębiorstw na badania i rozwój – największy składnik całkowitych światowych wydatków na badania i rozwój – wzrosły w 2019 r. o 7,2%, w porównaniu do 4,6% w 2018 r.

A jak wyglądały wydatki na B+R w 2020 r., gdy pandemia doprowadziła do upadku gospodarki na całym świecie? Niestety dane z tego roku jeszcze nie są dostępne.

Biorąc pod uwagę opóźnienia w raportowaniu B+R, ogólnokrajowe dane dokumentujące wszelkie skutki pandemii będą dostępne dopiero w 2022 r. Historycznie, wydatki te zmieniały się równolegle z PKB, wyraźnie zwalniając w okresie spowolnienia gospodarczego na początku lat 90., początku XXI wieku i pod koniec pierwszej dekady XXI wieku. Spadki przychodów, niedobory przepływów pieniężnych, działania oszczędnościowe, spadające dochody podatkowe i zwiększona awersja do ryzyka to niektóre z kluczowych kanałów transmisji, przez które spadająca produkcja zmniejsza inwestycje w badania i rozwój.

Pierwszym powodem dla optymizmu jest sam charakter kryzysu: jak wskazano w GII, wpływ kryzysu w różnych branżach był bardzo nierównomierny, a innowacyjność była podstawą reakcji na pandemię. Po drugie ograniczone dostępne dane dotyczące badań i rozwoju za 2020 r. nie sugerują wyraźnych spadków. W szczególności alokacje budżetów rządowych dla gospodarek wydających najwięcej na B+R, które już ujawniły swoje budżety na B+R, nadal rosły w 2020 r.

Z kolei po stronie korporacyjnej niektóre informacje są dostępne w sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw. Dane dotyczące inwestycji w badania i rozwój są dostępne dla 1707 z 2500 największych korporacyjnych inwestorów w badania i rozwój na całym świecie. Ogólnie rzecz biorąc, ta próba firm zwiększyła swoje wydatki na badania i rozwój o około 10%, ale w różnych branżach pojawiają się ciekawe wzorce. W branży farmaceutycznej i biotechnologicznej ok. 62% firm odnotowało wzrost wydatków na badania i rozwój. Udział ten wzrasta do 65% w branży sprzętu ICT i sprzętu elektrycznego oraz do 80% w branży oprogramowania i ICT. Branże, w których większość firm odnotowuje spadki inwestycji w badania i rozwój, obejmują przemysł motoryzacyjny, a także podróże, rekreację i dobra osobiste, z udziałem odpowiednio 68% i 65%. Te wzorce w dużym stopniu odpowiadają na zróżnicowane skutki kryzysu. Świadczy o tym również analiza wyników badań i rozwoju poszczególnych firm. Ogólnie rzecz biorąc, firmy, które mogły zyskać na zmianach popytu wywołanych pandemią, zwiększyły swoje wysiłki badawczo-rozwojowe. Należą do nich przykładowo Alibaba, Netflix, Nintendo, Nividia i wiele dużych firm farmaceutycznych. Z kolei firmy, których modele biznesowe opierają się na działaniach osobistych lub zmniejszeniu wydatków na podróże, w tym Trip.com, Airbus, Boeing, Uber, Lyft i większość producentów samochodów, zanotowała spadki.

Pełniejsza ocena wyników działalności B+R przedsiębiorstw w świetle kryzysu będzie musiała poczekać na dostępność pełniejszych danych, w tym danych od małych i średnich przedsiębiorstw, które mogły mieć bardziej ograniczony dostęp do finansowania w 2020 r. Jednak dostępne dane wskazują, że wydatki na B+R w 2020 r. były bardziej odporne na spowolnienie gospodarcze, niż wynikałoby to z doświadczeń historycznych.

Pomimo spadku światowej produkcji międzynarodowe zgłoszenia patentowe osiągnęły nowy rekordowy poziom w 2020 r. Wzrosły o 3,5%, napędzane szczególnie szybkim wzrostem z Chin (16%). Korea Południowa i Stany Zjednoczone również odnotowały solidny wzrost, podczas gdy Japonia i większość gospodarek europejskich odnotowały spadki.

Najbardziej dynamicznymi dziedzinami technologii w 2020 r. były technologia medyczna, farmaceutyka i biotechnologia. Kontrastuje to z poprzednimi latami, kiedy komunikacja cyfrowa, technologia komputerowa i technologia audiowizualna rozwijały się najszybciej. Większość wynalazków, które stanowiły podstawy międzynarodowych zgłoszeń patentowych w 2020 r., poprzedza pandemię. Silna skuteczność

patentowa technologii związanych ze zdrowiem nie odzwierciedla zatem reakcji wynalazków na kryzys. Wskazuje raczej, że pandemia skłoniła innowatorów w sektorze opieki zdrowotnej do zwiększenia potencjału komercyjnego swoich ostatnich wynalazków.

Znajdujący odzwierciedlenie w zgłoszeniach patentowych postęp technologiczny zwykle następuje stopniowo przez kilka lat. Rozwój szczepionek przeciwko COVID-19 przeciwstawił się temu wzorcowi. Szczepionki zostały opracowane, przetestowane klinicznie i wyprodukowane z niespotykaną szybkością. Do lipca 2021 r. – w ciągu 16 miesięcy od początku pandemii – ponad 3,5 miliarda ludzi na całym świecie otrzymało już co najmniej jedno szczepienie. Wiele pozostaje do zrobienia, aby osiągnąć sprawiedliwy dostęp do szczepionek na całym świecie, ale dotychczasowe osiągnięcia niewątpliwie zaliczają się do najbardziej spektakularnych epizodów postępu technologicznego. Pełne śledzenie prędkości postępu we wszystkich obszarach technologii nie jest możliwe, jednakże monitorowanie postępów w kilku ważnych obszarach, takich jak te wyszczególnione poniżej, już dostarcza użytecznych informacji.

Jednym z popularnych sposobów śledzenia postępów w technologiach cyfrowych jest kalkulacja liczby tranzystorów w najnowocześniejszych mikroukładach. Prawo Moore'a słynie z tego, że liczba ta podwaja się co dwa lata – prognoza ta sprawdza się z grubsza od lat 70. XX wieku. Tranzystor liczy się dla najnowszych mikrochipów wprowadzonych na rynek w 2019 r . – AMD Epyc i IBM Power9 – one nadal podążają ścieżką wykładniczego wzrostu Moore'a: zawierają ponad dwukrotnie więcej tranzystorów niż najnowocześniejsze modele z 2017 r. Od 2009 r. wydajność mikroprocesorów wzrastała o ponad 30% rocznie.

Postęp technologiczny spowodował także dramatyczny spadek kosztów energii odnawialnej. W latach 2010–2019 koszt energii słonecznej fotowoltaicznej spadał o 6,9% rocznie, a energii wiatrowej na lądzie o 3,7% rocznie. Trendy 2018–2019 pokazują jeszcze szybsze spadki kosztów, odpowiednio o 13,1% i 9,2%. Co ważne, w większości miejsc energia z odnawialnych źródeł energii jest teraz tańsza niż energia z paliw kopalnych. To wydaje się być kamieniem milowym w dążeniu do tańszej energii, która wspiera osiągnięcie celów redukcji CO_2.

Szerszy postęp w znajdowaniu metod leczenia różnych chorób obserwuje się nie tylko w odniesieniu do szczepionek przeciwko COVID-19. Po spadku w 2000 r. liczba nowych zatwierdzeń (dopuszczenie do obrotu) leków wykazywała tendencję wzrostową. W ciągu ostatnich 10 lat wzrosła o 9,7%. Najnowsze dane z 2020 r. są zgodne z tym trendem, choć dane te dotyczą tylko gospodarki USA, która najwięcej środków wydaje na badania i rozwój w branży farmaceutycznej. Ponadto wpływ nowo zatwierdzonych leków na zdrowie jest różny. Niemniej jednak trend wzrostowy w zatwierdzaniu leków odzwierciedla szerszy optymizm co do postępów w naukach biologicznych mających na celu dalszą poprawę zdrowia ludzkiego. Jednym z przykładów jest niedawna publikacja obiecujących wyników badań klinicznych szczepionki przeciwko malarii, po wielu latach nieudanych wysiłków.

Gospodarki na szczycie rankingu są światowymi liderami w kluczowych wskaźnikach innowacyjności. W tym roku Stany Zjednoczone są pod tym względem absolutnym liderem, zajmując pierwsze miejsce w 13 spośród 81 wykorzystywanych wskaźników, w tym takich jak: globalni korporacyjni inwestorzy w badania i rozwój, zrealizowane transakcje venture capital, jakość uczelni wyższych, jakość i wpływ publikacji naukowych (indeks H), liczba patentów według pochodzenia i udziału elektronicznego.

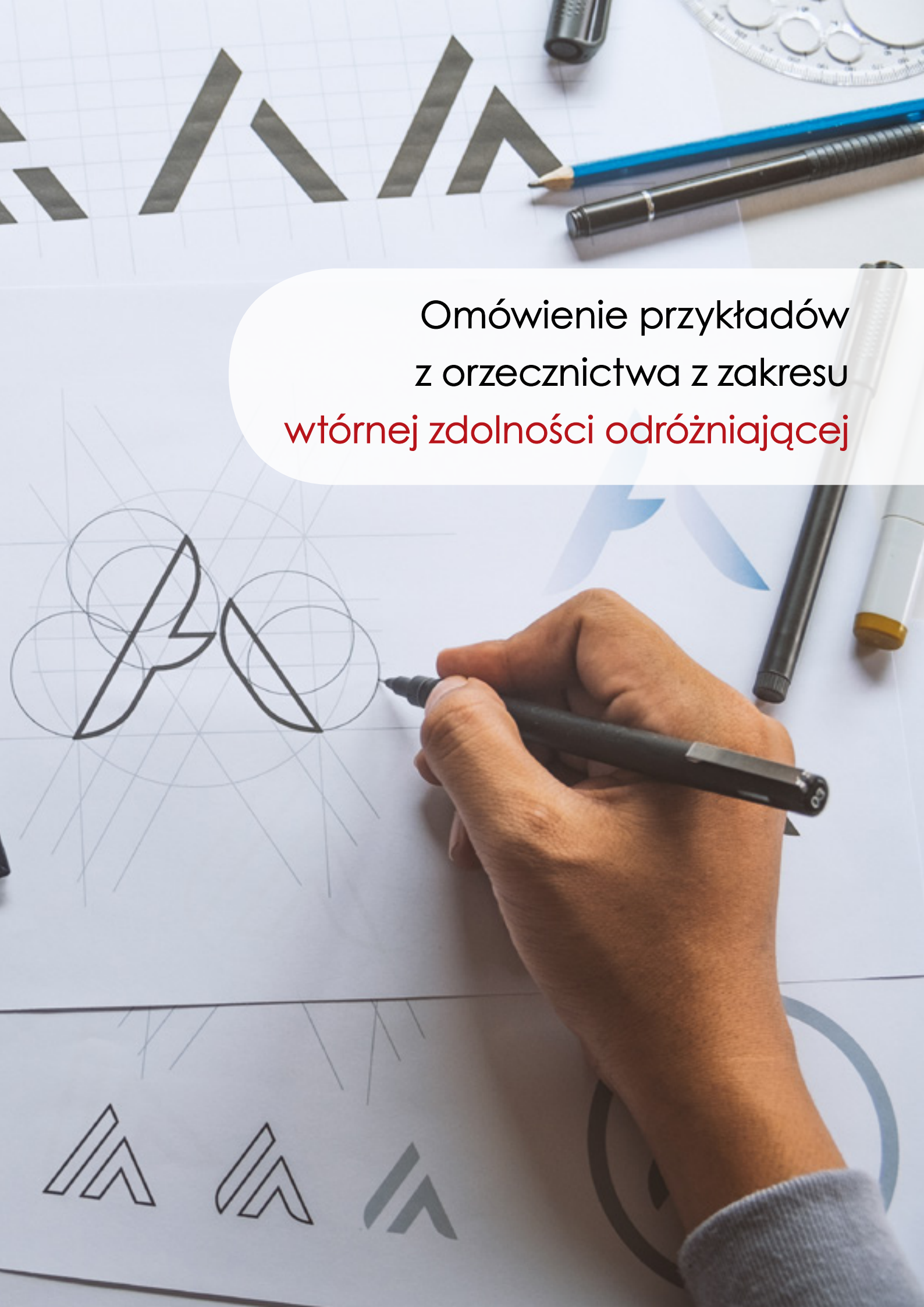
Hongkong w Chinach plasuje się na drugim miejscu za Stanami Zjednoczonymi, z najlepszymi wynikami na świecie pod względem takich wskaźników, jak nowe firmy, import zaawansowanych technologii i globalna wartość marek (wyceniana na podstawie znaków towarowych). Izrael i Singapur zajmują trzecie miejsce – są liderami odpowiednio pod względem wydatków na badania i rozwój oraz jakości regulacji. Za nimi plasują się Chiny i Korea Południowa na wspólnym piątym miejscu, prowadząc między innymi pod względem eksportu zaawansowanych technologii i naukowców. Luksemburg zajmuje 7. miejsce z najlepszymi wynikami w zatrudnieniu opartym na wiedzy, a Szwajcaria i Japonia zajmują 8. miejsce, wiodąc pod względem rodzin patentów oraz złożoności produkcji i eksportu.

Od momentu powstania w 2007 r. Global Innovation Index ukształtował program pomiaru innowacji i stał się kamieniem węgielnym polityki gospodarczej. Coraz większa liczba rządów systematycznie analizuje swoje roczne wyniki GII i opracowuje reakcje polityczne w celu ich poprawy. GII został również uznany przez Radę Gospodarczą i Społeczną ONZ w rezolucji z 2019 r. w sprawie nauki, technologii i innowacji na rzecz rozwoju za miarodajny punkt odniesienia dla pomiaru innowacji w odniesieniu do celów zrównoważonego rozwoju (SDGs).

Najważniejsze wnioski z tegorocznej edycji Global Innovation Index:

- inwestycje w innowacje osiągnęły najwyższy poziom w historii przed pandemią, a badania i rozwój rosły w wyjątkowym tempie 8,5%;
- przydziały budżetów rządowych dla największych gospodarek wydających na badania i rozwój, dla których dostępne są dane, wykazywały stały w 2020 r. wzrost; największe światowe korporacje, finansujące badania i rozwój, zwiększyły swoje wydatki na badania i rozwój o około 10% w 2020 r., przy czym 60% tych firm intensywnie korzystających z badań i rozwoju zgłosiło ten wskaźnik;
- liczba transakcji VC wzrosła w 2020 r. o 5,8%, przekraczając średnią stopę wzrostu z ostatnich 10 lat; silny wzrost w regionie Azji i Pacyfiku z nawiązką zrekompensował spadki w Ameryce Północnej i Europie; Afryka i Ameryka Łacińska oraz Karaiby również odnotowały dwucyfrowe wzrosty; dane z pierwszego kwartału za 2021 r. sugerują jeszcze większą aktywność VC w 2021 r.;
- publikacja artykułów naukowych na całym świecie wzrosła o 7,6% w 2020 r.

Original
development
Layout
rowed 45%
curve
rounded lined
Triangle



Omówienie przykładów z orzecznictwa z zakresu wtórnej zdolności odróżniającej

Paulina Uszyńska-Rzewuska
ekspert,
Departament Znaków Towarowych

Artykuł stanowi omówienie dwóch przykładowych orzeczeń z zakresu zdolności odróżniającej wyłącznie w zakresie odnoszącym się do charakteru odróżniającego nabytego w następstwie używania oznaczeń w obrocie.

Wyrok Sądu (ósma izba) z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawach połączonych od T-117/18 do T-121/18

Sprawa dotyczyła zgłoszenia unijnych słownych znaków towarowych: 200 PANORAMICZNYCH, 300 PANORAMICZNYCH, 400 PANORAMICZNYCH, 500 PANORAMICZNYCH i 1000 PANORAMICZNYCH i bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji z uwagi na charakter opisowy znaków, czyli na podstawie art. 7 ust. 1 lit. c rozporządzenia (UE) 2017/1001, oraz braku charakteru odróżniającego oznaczeń uzyskanego w następstwie używania – art. 7 ust. 3 rozporządzenia 2017/1001.

Przedmiot skargi stanowiło pięć decyzji Piątej Izby Odwoławczej EUIPO dotyczących rejestracji oznaczeń słownych 200 PANORAMICZNYCH, 300 PANORAMICZNYCH, 400 PANORAMICZNYCH, 500 PANORAMICZNYCH i 1000 PANORAMICZNYCH jako unijnych znaków towarowych.

Znaki towarowe zostały zgłoszone dla towarów z klasy 16 międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług, tj. „czasopisma [periodyki]".

W dniu 29 września 2016 r. wydane zostały decyzje, w których odmówiono rejestracji zgłoszonych znaków towarowych na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b (brak odróżniającego charakteru) i lit. c (oznaczenie lub wskazówka rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego lub czasu produkcji towaru lub świadczenia usługi, lub innych właściwości towarów lub usług) rozporządzenia nr 207/2009[1] (obecnie rozporządzenie 2017/1001[2]).

Skarżąca wniosła odwołanie od decyzji do Izby Odwoławczej EUIPO. Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie, oceniając, że zgłoszone znaki towarowe zawierają wyraz polski, a właściwy krąg odbiorców stanowią odbiorcy polskojęzyczni i że chodzi o przeciętnego konsumenta, którego poziom uwagi jest na poziomie przeciętnego, stosunkowo dobrze poinformowanego, spostrzegawczego i rozsądnego użytkownika. Izba Odwoławcza stwierdziła, że polskie określenie „panoramicznych", będące formą dopełniacza liczby mnogiej słowa „panoramiczna", oznacza między innymi rodzaj krzyżówki. W ten sposób Izba Odwoławcza oceniła, że znaczenie rozpatrywanych oznaczeń jest opisowe w odniesieniu do „czasopism [periodyków]" w zakresie, w jakim liczby 200, 300, 400, 500 lub 1000 przekazują informację na temat liczby krzyżówek zawartych w czasopismach, co właściwy krąg odbiorców spostrzeże natychmiast i bez konieczności dalszej refleksji, mimo że określenie „krzyżówek" zostało pominięte w zgłoszonych znakach towarowych.

W zakresie wtórnej zdolności odróżniającej Izba Odwoławcza oceniła, że zgłoszone znaki towarowe nie uzyskały charakteru odróżniającego w następstwie używania.

W jej opinii przedstawione przez skarżącą dowody, takie jak sondaże opinii publicznej, pisma dystrybutora prasy dotyczące wysokości sprzedaży, zestawienia wydatków na reklamę oraz faktury wskazujące na intensywną promocję i reklamę, nie wykazują, że właściwy krąg odbiorców postrzega oznaczenia jako wskazówkę pochodzenia handlowego, a nie jako opisową informację o zawartości czasopism.

W ramach jednego z zarzutów postawionych w postępowaniu przed Sądem skarżąca podniosła, że zgłoszone znaki towarowe uzyskały „wtórną zdolność odróżniającą" „w wyniku intensywnego i długotrwałego używania".

Sąd: w celu ustalenia, czy znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania, właściwy organ musi dokonać całościowej oceny dowodów mogących wykazać, że znak towarowy stał się zdolny do identyfikowania danego towaru jako pochodzącego z określonego przedsiębiorstwa, a zatem do odróżniania tego towaru od towarów innych przedsiębiorstw.

W tym zakresie należy wziąć pod uwagę w szczególności takie czynniki jak: udział tego znaku w rynku, intensywność, zasięg geograficzny i długość okresu używania tego znaku towarowego, wysokość nakładów przedsiębiorstwa związanych z jego promocją, odsetek zainteresowanego kręgu odbiorców, który dzięki temu znakowi rozpoznaje towar jako pochodzący od określonego przedsiębiorstwa, oświadczenia izb handlowych i przemysłowych oraz innych stowarzyszeń zawodowych, jak również wyniki badań opinii publicznej.

W przedmiotowej sprawie przedstawiono dwie kategorie dowodów:
- sondaże opinii publicznej i inne dokumenty odnoszące się do danych dotyczących sprzedaży oraz popularności miesięczników *100 PANORAMICZNYCH*, *200 PANORAMICZNYCH*, *300 PANORAMICZNYCH*, *400 PANORAMICZNYCH*, *500 PANORAMICZNYCH i 1000 PANORAMICZNYCH* oraz pozycji zajmowanej przez skarżącą na rynku szaradziarskim w Polsce;
- faktury i inne dokumenty dotyczące reklamy i promocji wspomnianych miesięczników, w tym również w ramach współpracy skarżącej z polskim programem telewizyjnym.

Pierwsza kategoria dowodów została oceniona w ten sposób, że dowody te wskazują, że od lat skarżąca jest jedną z najważniejszych spółek na rynku, a jej miesięczniki cieszą się ogromną popularnością wśród konsumentów. Dowody te nie świadczą jednak o tym, że rozpatrywane oznaczenia są postrzegane jako wskazówka pochodzenia handlowego, a nie opisowa informacja o zawartości wspomnianych miesięczników. Natomiast dane dotyczące sprzedaży można uznać jedynie za dowody posiłkowe, które mogą w stosownym przypadku stanowić potwierdzenie dla bezpośrednich dowodów na okoliczność uzyskania charakteru odróżniającego w następstwie używania, przedstawionych za pośrednictwem oświadczeń stowarzyszeń zawodowych lub badań rynkowych [zob. wyrok z dnia 30 listopada 2017 r., Hanso Holding/EUIPO (REAL), T-798/16, niepublikowany, EU:T:2017:854, pkt 49 i przytoczone tam orzecznictwo]. Dane dotyczące sprzedaży można uznać jedynie za dowody posiłkowe, które mogą w stosownym przypadku stanowić potwierdzenie dla bezpośrednich dowodów na okoliczność uzyskania charakteru odróżniającego w następstwie używania, przedstawionych za pośrednictwem oświadczeń stowarzyszeń zawodowych lub badań rynkowych [zob. wyrok z dnia 30 listopada 2017 r., Hanso Holding/EUIPO (REAL), T-798/16, niepublikowany, EU:T:2017:854, pkt 49 i przytoczone tam orzecznictwo]. Dane dotyczące sprzedaży jako takie nie dowodzą bowiem, że krąg odbiorców, do którego są skierowane rozpatrywane towary, postrzega sporny znak towarowy jako wskazówkę pochodzenia handlowego. Samo wskazanie danych dotyczących sprzedaży nie może zatem co do zasady stanowić dowodu na uzyskanie charakteru odróżniającego w następstwie używania [zob. podobnie wyrok z dnia 30 listopada 2017 r., Hanso Holding/EUIPO (REAL), T-798/16, niepublikowany, EU:T:2017:854, pkt 50 i przytoczone tam orzecznictwo].

Również druga kategoria dowodów nie obejmowała dowodów bezpośrednich potwierdzających uzyskanie charakteru odróżniającego w następstwie używania. W trakcie oceny materiałów w postaci faktur ustalono, że żadne z oznaczeń, o których rejestrację wniesiono, nie pojawia się na fakturach dotyczących zakupu przez skarżącą kamer wideo, które były rozdawane w ramach wspomnianego programu jako nagrody rzeczowe. Jeśli chodzi o faktury za reklamy nadawane na rzecz skarżącej, oceniono, że faktury nie zawierają żadnych wskazówek co do zawartości emisji, co mogłoby być istotną przesłanką. Umowa dotycząca reklamy zawiera pewne szczegóły dotyczące treści reklamy zamieszczonej na rzecz skarżącej. Ponadto umowa dotycząca reklamy została zawarta na względnie krótki okres, dlatego nie mogła stanowić wiążącego dowodu w postępowaniu. W postępowaniu nie przedstawiono umów na inne, dłuższe okresy, dlatego w tym zakresie twierdzenia skarżącej nie znalazły potwierdzenia w przedstawionym materiale. W zakresie faktur dotyczących reklamy i promocji w prasie, radiu, telewizji i na billboardach reklamowych ustalono, że znaczna większość omawianych faktur także nie wymienia oznaczeń, o których rejestrację wniesiono, ani też treści zleconej reklamy lub promocji. Związek z oznaczeniem, którego dotyczą materiały, jest natomiast bardzo istotną przesłanką dla ich przydatności w postępowaniu.

Wobec powyższego oceniono, że nawet jeśli druga kategoria dowodów wskazuje, że przez lata skarżąca wydawała znaczne kwoty na promocję swoich towarów, większość z tych dowodów nie dostarcza żadnych informacji na temat formy i treści tej promocji. Ponadto i przede wszystkim ta kategoria dowodów nie świadczy w żadnym razie, że wskutek tej promocji rozpatrywane oznaczenia są postrzegane przez właściwy krąg odbiorców jako wskazówka pochodzenia handlowego, a nie opisowa wskazówka dotycząca zawartości tych czasopism.

Skarżąca odwołała się również do tego, że w następstwie rejestracji w Polsce rozpatrywanych oznaczeń jako tytułów prasowych oznaczenia te są zastrzeżone tylko dla jednego przedsiębiorcy – skarżącej. Trybunał w innych sprawach orzekał, że częste używanie oznaczenia składającego się z kształtu towarów może wystarczyć do nadania temu oznaczeniu charakteru odróżniającego. Dodał jednak, że może to wystarczyć w sytuacji, gdy dany podmiot gospodarczy jest jedynym podmiotem oferującym na rynku towary szczególnego rodzaju, i w okolicznościach, w których w wyniku tego używania znaczna część zainteresowanych odbiorców kojarzy ten kształt z tym podmiotem gospodarczym, a nie z innym przedsiębiorstwem lub sądzi, że towary o tym kształcie pochodzą od tego podmiotu gospodarczego (wyrok z dnia 18 czerwca 2002 r., Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, pkt 65). Tego rodzaju okoliczność nie została wykazana przez skarżącą w przedmiotowej sprawie, a ponadto skarżąca nie jest jedynym podmiotem oferującym na polskim rynku czasopisma zawierające krzyżówki.

W przedmiotowym postępowaniu został również przedstawiony przez skarżącą dokument w postaci badań i opinii na temat zdolności odróżniającej cyfr. Dokument ten został jednak odrzucony jako nieodnoszący się do konkretnych cyfr, o których rejestrację wniesiono.

Ostatecznie oceniono więc, że chociaż w przedmiotowym przypadku wykazano używanie, to nie przedstawiono dowodów na to, że w następstwie tego używania zainteresowany krąg odbiorców faktycznie postrzegał towar lub usługę, oznaczone samym tylko znakiem zgłoszonym do rejestracji, jako pochodzące z określonego przedsiębiorstwa. Podstawowym warunkiem, który powinien zostać wykazany w kwestii nabycia wtórnej zdolności odróżniającej, jest właśnie to, by w następstwie tego

używania oznaczenie, o którego rejestrację w charakterze znaku towarowego wniesiono, mogło wskazywać zainteresowanemu kręgowi odbiorców, że opatrzone nim towary pochodzą z określonego przedsiębiorstwa.

Wyrok Sądu (szósta izba) z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie T-532/19

Sprawa dotyczyła zgłoszenia słowno-graficznego unijnego znaku towarowego pantys i bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji z uwagi na charakter opisowy znaków, czyli na podstawie art. 7 ust. 1 lit. c rozporządzenia (UE) 2017/1001, i brak charakteru odróżniającego uzyskanego w następstwie używania – art. 7 ust. 3 rozporządzenia 2017/1001.

Znak towarowy pantys (majtki) został zgłoszony dla towarów z klasy 5 (artykuły sanitarne), 25 (wkładki wykonane z warstw tkaniny na bieliznę; bielizna damska; paski do modelowania, mianowicie majtki; bielizna damska; odzież ciążowa, mianowicie majtki) oraz usług z klasy 35 (internetowa sprzedaż detaliczna bielizny damskiej, bielizny, bielizny i artykułów sanitarnych) międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług.

W tej sprawie skarżący dążył do wykazania nabycia wtórnej zdolności odróżniającej przez znak słowny pantys w następstwie powszechnej znajomości.

Art. 7 ust. 3 rozporządzenia 2017/1001 (odnoszący się do zdolności odróżniającej nabytej w następstwie używania oznaczenia w obrocie) nie przewiduje samodzielnego prawa do rejestracji znaku towarowego. Stanowi wyjątek od podstaw odmowy wymienionych w art. 7 ust. 1 lit. b–d rozporządzenia 2017/1001 [zob. wyrok z dnia 6 lipca 2011 r., Audi i Volkswagen przeciwko OHIM (TDI), T-318/09, EU:T:2011:330, pkt 40 i przytoczone tam orzecznictwo].

Tezy z innych orzeczeń, które zostały przywołane w przedmiotowej sprawie:
1. Uzyskanie charakteru odróżniającego w wyniku używania znaku wymaga, aby właściwy krąg odbiorców zidentyfikował dane towary lub usługi jako pochodzące z określonego przedsiębiorstwa ze względu na znak. Identyfikacja ta musi wynikać z używania oznaczenia jako znaku towarowego, a zatem z charakteru i skutku, które umożliwiają odróżnienie danych towarów lub usług od towarów lub usług innych przedsiębiorstw [zob. wyrok z dnia 29 września 2010 r., CNH Global/OHIM (połączenie kolorów czerwonego, czarnego i szarego dla ciągnika), T-378/07, EU:T:2010:413, pkt 28 i 29 i przytoczone tam orzecznictwo].
2. Aby znak towarowy mógł zostać zarejestrowany na podstawie art. 7 ust. 3 rozporządzenia 2017/1001, charakter odróżniający uzyskany w wyniku używania tego znaku musi być wykazany w tej części Unii Europejskiej, w której nie miał takiego charakteru w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b–d tego rozporządzenia [zob. wyrok z dnia 25 lipca 2018 r., Société des produits Nestlé i in. przeciwko Mondelez UK Holdings & Services, C-84/17 P, C-85/17 P i C-95/17 P, EU:C:2018:596, pkt 75 i przytoczone tam orzecznictwo].
3. Znak towarowy musi nabrać charakteru odróżniającego w wyniku używania przed dokonaniem zgłoszenia do rejestracji [zob. wyrok z dnia 29 września 2010 r., CNH Global/OHIM (połączenie kolorów czerwonego, czarnego i szarego dla ciągnika, T-378/07, EU:T:2010:413, pkt 34 i przytoczone orzecznictwo].
4. Przy ustalaniu, czy dane oznaczenie nabyło charakteru odróżniającego w następstwie jego używania, należy dokonać całościowej oceny dowodów, że znak ten stał się zdolny do określania rozpatrywanego towaru jako pochodzącego z konkretnego przedsiębiorstwa, a tym samym w celu odróżnienia tych towarów lub usług od towarów lub usług innych przedsiębiorstw. Do celów tej oceny należy wziąć pod uwagę następujące elementy: udział w rynku posiadany przez znak; jak intensywne, geograficznie rozpowszechnione i długotrwałe jest używanie znaku; kwotę zainwestowaną przez przedsiębiorstwo w promocję znaku; odsetek odpowiedniej kategorii osób, które ze względu na znak identyfikują towary lub usługi

jako pochodzące z określonego przedsiębiorstwa; oświadczenia izb handlowo-przemysłowych lub innych stowarzyszeń handlowych i zawodowych [zob. wyrok z dnia 29 września 2010 r., CNH Global/OHIM (połączenie kolorów czerwonego, czarnego i szarego dla ciągnika), T-378/07, EU:T:2010:413, pkt 31 i 32 oraz cytowane orzecznictwo].

5. Charakter odróżniający oznaczenia, w tym charakter nabyty w wyniku używania, należy oceniać w odniesieniu, po pierwsze, do towarów lub usług, dla których zgłoszony jest znak towarowy, a po drugie, do domniemanego postrzegania przeciętnego konsumenta danej kategorii towarów lub usług, który jest właściwie poinformowany, dostatecznie uważny i rozsądny [zob. wyrok z dnia 28 października 2009 r., BCS przeciwko OHIM – Deere (połączenie kolorów zielonego i żółtego), T-137/08, EU:T:2009:417, pkt 29 i przytoczone tam orzecznictwo].

W przedmiotowej sprawie przedstawiono dwie kategorie dowodów:
- zamówienie na sprzedawane przez skarżącą towary z dnia 29 września 2017 r.,
- statystyki dotyczące liczby odwiedzających jej stronę internetową, w szczególności z Wielkiej Brytanii i Irlandii.

W sprawie tej przypomniano, że istnieje możliwość uwzględnienia dokumentów, które są późniejsze niż data złożenia wniosku o udzielenie prawa, jeśli pozwalają na wyciągnięcie wniosków w odniesieniu do sytuacji sprzed tej daty [zob. analogicznie wyrok z dnia 17 lipca 2008 r., L & D/OHIM, C-488/06 P, EU:C:2008:420, pkt 71 i przytoczone tam orzecznictwo].

Przedstawione w postępowaniu dane w postaci statystyk liczby osób odwiedzających stronę internetową nie zawierały żadnej wskazówki co do okresu, którego dotyczą te dane. Oceniono również, że z akt sprawy nie wynikało, że celem odwiedzin strony internetowej było w rzeczywistości nabycie towarów sprzedawanych przez skarżącą. Ponadto dane wskazujące na liczbę odwiedzin w postaci 1569 wizyt ze Zjednoczonego Królestwa i 1140 wizyt z Irlandii odnoszą się do niewielkiego odsetka osób w odniesieniu do populacji tych krajów – nie pozwalają tym samym na wykazanie nabycia wtórnej zdolności odróżniającej oznaczenia w następstwie używania w obrocie.

Na tej podstawie dowody odnoszące się do liczby odwiedzin strony internetowej nie zostały uwzględnione z dwóch przyczyn:
- nie były opatrzone datą;
- były niewystarczające ze względu na niewielką liczbę odwiedzin strony internetowej w odniesieniu do populacji tych krajów (Wielka Brytania, Irlandia).

Tezy z doktryny i orzecznictwa krajowego i unijnego:
- „wykazanie wtórnej zdolności odróżniającej wymaga, aby towar oznaczony znakiem towarowym został wprowadzony na rynek i był dostępny dla konsumentów. Wtórna zdolność odróżniająca powstaje na skutek używania oznaczenia w obrocie" (**wyrok WSA w Warszawie z dnia 3 grudnia 2009 r., VI SA/Wa 1567/09**);
- „tylko rzeczywiste używanie znaku w obrocie gospodarczym, czyli poza siedzibą przedsiębiorstwa, co związane jest z rozpoznawaniem znaku przez konsumentów, spełnia wymagania używania (...). Nie spełniają wymagania (...) czynności o charakterze jednorazowym czy sporadyczne oderwane od siebie" (**wyrok SN z dnia 17 lutego 2005 r., I CK 626/04**);
- „dla wykazania wtórnej zdolności odróżniającej, oznakowany towar musi być wprowadzony na rynek i dostępny dla kupujących" (**wyrok WSA w Warszawie z dnia 18 listopada 2008 r., VI SA/Wa 1620/08**);
- „używanie znaku musi realizować funkcje znaku, jaką jest przede wszystkim funkcja odróżniająca. Musi zatem przybierać takie formy, które pozwolą na odróżnienie towarów oznaczonych znakiem od tych pochodzących od innych przedsiębiorstw" (**U. Promińska [w:] *System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej*, pod red. R. Skubisza, Warszawa 2017**).

[1] Rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (L 78/1).

[2] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (L 154/1).

Andrzej Jurkiewicz
ekspert,
Departament Biotechnologii i Chemii

Ernest Malinowski – twórca kolei transandyjskiej

W 1831 r., po upadku powstania listopadowego, Jakub Malinowski – ziemianin, poseł do sejmu powstańczego z Wołynia, z obawy przed represjami udał się na emigrację do Francji, zabierając ze sobą dwóch synów – Rudolfa i Ernesta.

Ernest po ukończeniu studiów inżynierskich rozpoczął w 1838 r. pracę przy budowie linii kolejowej Paryż–Hawr, po czym po krótkim pobycie w Algierii w latach 1840–1852 pracował przy regulacji rzek we wschodnich departamentach Francji.

Zdobyte doświadczenie i chęć poszukiwania nowych wyzwań sprawiły, że w 1852 r. Malinowski zdecydował się na wyjazd do Peru. Początkowo pracował przy mniejszych projektach infrastrukturalnych jak rozbudowa miast czy portów morskich. W latach 1859–1869 zaangażował się do pracy przy projektowaniu i budowie dwóch linii kolejowych, jednak z powodu kłopotów finansowych przedsięwzięcia zrealizowano tylko w niewielkiej części.

W 1865 r. wybuchła wojna Peru z Hiszpanią, podczas której Ernest Malinowski brał udział w obronie portu Callao niedaleko Limy.

Po zakończeniu wojny państwo peruwiańskie przystąpiło do realizacji epokowego przedsięwzięcia, jakim była budowa linii kolejowej łączącej wybrzeże z górniczym rejonem Cerro de Pasco i rolniczą doliną Jauja. Budowę rozpoczęto w styczniu 1870 r. W pierwotnych założeniach licząca 219 km linia z Limy do La Oroya miała powstać do 1876 r., jednak w 1874 r. w Peru doszło do krachu finansowego, a cztery lata później wybuchła wojna z Chile. Prace zostały wstrzymane i dopiero w 1893 r. udało się oddać do użytku odcinek Lima–La Oroya. W początkach XX w. linię przedłużono do Cerro de Pasco i Huancaya. Pomimo licznych opóźnień w realizacji linia transandyjska jest cały czas uznawana za jeden z cudów techniki i myśli inżynierskiej. Warto nadmienić, że do 2005 r. była to najwyżej położona linia kolejowa świata, bowiem jej najwyższy punkt znajduje się na wysokości 4818 m n.p.m. (fot. 1, 2).

Fot. 1. Pociąg towarowy w pobliżu La Oroya, na wysokości ok. 4700 m n.p.m. (*Wikipedia*)

Fot. 2. Jeden z wielu wiaduktów kolejowych na trasie kolei transandyjskiej (*Wikipedia*)

Ernest Malinowski uczestniczył w całości prac związanych z budową. Projektował poszczególne odcinki, mosty, wiadukty i tunele, prowadził księgowość, sprawdzał jakość materiałów budowlanych, ale także dbał o uczciwe warunki pracy dla ponad 10 tys. zatrudnionych pracowników.

Podczas wojny peruwiańsko-chilijskiej Malinowski przebywał w sąsiednim Ekwadorze, gdzie pracował przy budowie linii kolejowej Quito–Guayaquil. W 1886 r. polski inżynier wrócił do Peru, gdzie w dalszym ciągu uczestniczył w budowie i remontach linii transandyjskiej.

W czasie pobytu w Ameryce Południowej Ernest Malinowski uczestniczył także w licznych inicjatywach naukowych, społecznych i charytatywnych. Jest jednym z założycieli Towarzystwa Geograficznego, dzięki któremu opracowano mapy służące do wyznaczenia granic pomiędzy Peru, Ekwadorem i Brazylią.

Ernest Malinowski umarł niespodziewanie na serce 2 marca 1899 r., w wieku 81 lat. Jego postać jest upamiętniona zarówno w Peru, jak i w Polsce. Z okazji setnej rocznicy jego śmierci na przełęczy Ticlio, najwyższym punkcie kolei, stanął pomnik, Narodowy Bank Polski wybił monetę okolicznościową, a poczty polska i peruwiańska wydały znaczki okolicznościowe (fot. 3, 4).

Fot. 3. Moneta okolicznościowa wybita przez NBP w 1999 r. (*Wikipedia*)

Fot. 4. Znaczek okolicznościowy wydany przez pocztę Peru w 1999 r. (*Wikipedia*)

URZĄD PATENTOWY
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Redakcja:

Adam Taukert – redaktor naczelny, sekretarz redakcji

Logo: Agata Juskowiak

Opracowanie graficzno-techniczne wydania: Urszula Jurczak

Korekta: Departament Cyfryzacji UPRP

Autorzy ilustracji:
pierwsza strona okładki – Alexander Limbach/stock.adobe.com
strony 2–3 – Rawpixel.com/stock.adobe.com
strony 6–7 – luismolinero/stock.adobe.com
strony 10–11 – peach_fotolia/stock.adobe.com
strona 15 – Aisyaqilumar/stock.adobe.com
strona 18 – gesrey/stock.adobe.com
strony 20–21 – MarekPhotoDesign.com/stock.adobe.com
strona 25 – ekramar/stock.adobe.com
strona 29 – Proxima Studio/stock.adobe.com
strony 46–47 – Thomas Söllner/stock.adobe.com
strona 44 – Alex/stock.adobe.com
strony 46–47 – Chaosamran_Studio/stock.adobe.com
strony 50–51 – Freedomz/stock.adobe.com

Wydawca

URZĄD PATENTOWY
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Urząd Patentowy RP
al. Niepodległości 188/192
00-950 Warszawa

Centrum Informacji o Ochronie Własności Przemysłowej
Infolinia: 22 579 05 55
e-mail: Centrum.Kontaktowe@uprp.gov.pl