

NEWSLETTER

IP LAW Październik 2017

Temat miesiąca

Nowe Rozporządzenie o znaku towarowym UE

Od 1 października 2017 r. obowiązuje nowe Rozporządzenie w sprawie znaku towarowego UE nr 2017/1001. Rozporządzenie zastąpiło poprzednie, wielokrotnie nowelizowane Rozporządzenie nr 207/2009 i wprowadziło w zakresie prawa znaków towarowych UE kilka zmian i nowości, o których niżej.

Graficzna przedstawialność znaku towarowego – „what you see is what you get”

Wchodzące w życie przepisy zmieniają dotychczasowe zasady odnośnie konieczności graficznej przedstawialności znaku zgłaszanego do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelktualnej. Nowelizacja znosi wymóg dołączenia graficznego przedstawienia zgłaszanego znaku towarowego, tak więc zgłaszający będzie miał możliwość przedstawiania oznaczenia w dowolnej formie, z wykorzystaniem ogólnie dostępnej techniki – sposób prezentacji musi być jasny, precyzyjny, samodzielny, łatwo dostępny, zrozumiały, trwały i obiektywny. Zmiana ta spowoduje większą ilość zgłoszeń tzw. znaków niekonwencjonalnych (np. znaki zapachowe, dźwiękowe). Zgłaszający będą mieli możliwość przedstawienia swoich znaków w postaci np. plików audio, a nie jak dotychczas, zapisu nutowego. Zmiany obejmą również znaki ruchome, które to według nowych przepisów mogą zostać zaprezentowane w postaci wideo, a nie jak do tej pory w formie nieruchomej wraz ze słownym opisem.

Rozporządzenie dostosowuje przepisy dotyczące znaków towarowych do szybkiego rozwoju technologii umożliwiającej użytkownikom zapoznawanie się z bazami danych, jednocześnie wprowadza większą różnorodność prezentacji znaków, co ma zapewnić większą pewność prawa. Efektem jest uzyskanie ochrony oznaczeń w zgłaszanej formie („what you see is what you get”).

Znak certyfikujący Unii Europejskiej

Nowością jest znak certyfikujący Unii Europejskiej. Prawodawca unijny określił znak certyfikujący jako taki znak, który „pozwała odróżnić towary lub usługi, które zostały certyfikowane przez właściciela znaku pod względem materiału, sposobu produkcji towarów lub świadczenia usług, jakości, dokładności lub innych właściwości, z wyjątkiem pochodzenia geograficznego, od towarów i usług, które nie są w ten sposób certyfikowane”.

W praktyce oznacza to, że towary i usługi opatrzone znakiem certyfikującym spełniają standardy określone w regulaminie używania znaku, a właściciel znaku uprawniony jest do kontrolowania tych towarów w ramach swojej odpowiedzialności, niezależnie od podmiotu, który faktycznie wytwarza produkty lub dostarcza usługi (tzn. faktycznie posługuje się znakiem).

Elementem koniecznym do rejestracji znaku certyfikującego UE, jest konieczność przedłożenia regulaminu znaku w terminie dwóch miesięcy od daty zgłoszenia. Regulamin taki w szczególności musi zawierać: opis charakterystycznych cech towarów i usług, które mają być certyfikowane znakiem, warunki używania znaku certyfikującego oraz sposoby badań i nadzorowania stosowane przez właściciela znaku certyfikującego.

Rozporządzenie wprowadza ograniczenie w aspekcie znaków certyfikujących UE. Właścicielem takiego znaku nie może być osoba prowadząca działalność związana z dostawą lub usług objętych certyfikatem. Znak taki nie może być zgłaszany w celu odróżnienia towarów lub usług objętych tym znakiem pod względem pochodzenia geograficznego.

ORZECZENIE

Dozwolone wykorzystanie wizerunku cudzego wzoru przemysłowego na własne potrzeby

W wyroku z dnia 27 września 2017 r. Trybunał Sprawiedliwości musiał rozstrzygnąć m.in. kwestię możliwości przedstawiania przez osobę trzecią wizerunku wspólnotowego wzoru przemysłowego w celach handlowych, jeżeli osoba ta zamierza prowadzić sprzedaż akcesoriów do towarów odpowiadających temu wzorowi. Trybunał odniósł się również do kwestii jurysdykcji sądów w sytuacji, gdy pozwane są dwie spółki mające swoje siedziby w różnych krajach UE oraz dokonał interpretacji pojęcia państwa, w którym miało miejsce naruszenie. Ze względu na ograniczoną objętość Newslettera, omówimy jedynie najciekawszą kwestię możliwości używania w obrocie zarejestrowanego wzoru przemysłowego obcego podmiotu dla własnych celów handlowych.

Spółka Nintendo znana m.in. z gier Mario, Pokemon i FIFA, produkuje i sprzedaje konsole do gier wideo Wii. Jednocześnie jest ona właścicielem kilku zarejestrowanych wzorów wspólnotowych dotyczących akcesoriów do konsoli gier wideo Wii, czyli przedmiotów, które uatrakcyjniają korzystanie z systemu konsoli Wii, np. wtyczek, czy kontrolerów do konsoli. Pozwane zostały dwa podmioty: BigBen Francja, która wytwarza i sprzedaje kontrolery i inne akcesoria kompatybilne z konsolą Wii oraz BigBen Niemcy, która dystrybuuje te akcesoria na obszarze Niemiec, czy Austrii. Obie pozwane spółki używały wizerunków produktów odpowiadających chronionym wzorom, których właścicielem jest Nintendo, w kontekście zgodnej z prawem sprzedaży – w tym do celów reklamowych – niektórych innych sprzedawanych przez nie produktów (niezastrzeżonych wzorami).

W związku z powyższym Nintendo wniosło powództwo do sądu niemieckiego o zakazanie używania przez pozwane wizerunków produktów odpowiadających tym wzorom.

Niemiecki sąd apelacyjny wyraził swoją wątpliwość co do interpretacji pojęcia „cytowania” w rozumieniu art. 20 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 6/2002. W związku z czym odwoławczy zawiesił postępowanie i zwrócił się do Trybunału m.in. z następującym pytaniem:

Czy rozporządzenie o wspólnotowym wzorze przemysłowym należy interpretować w ten sposób, że osoba trzecia może przedstawiać wspólnotowy wzór przemysłowy w celach handlowych, jeżeli zamierza prowadzić sprzedaż akcesoriów do towarów odpowiadających wzorowi wspólnotowemu właściciela? I jeśli tak, to jakie kryteria mają w tym względzie zastosowanie?

Trybunał dokonał interpretacji pojęcia „cytowania” znajdującego się w art. 20 ust. 1 lit. c) rozporządzenia o wspólnotowym wzorze uznając, że osoba trzecia, która bez zgody właściciela praw ze wzoru wspólnotowego używa wizerunków produktów odpowiadających takim wzorom podczas zgodnej z prawem sprzedaży produktów przeznaczonych do używania jako akcesoria do produktów właściciela praw do wzoru, w celu objaśnienia lub zademonstrowania wspólnego zastosowania tak sprzedawanych produktów i produktów właściciela wspomnianych praw, dokonuje działania odtwarzania w celach „cytowania”, czyli nie narusza praw właściciela wzorów. Takie działanie jest jednak dozwolone, o ile spełnione zostają określone w tym przepisie warunki kumulatywne, tj. działania te są zgodne z praktyką uczciwego handlu, nie utrudniają nadmiernie zwykłego używania wzoru oraz jest wskazane źródło. Spełnienie i ocena tych okoliczności będzie należała każdorazowo do danego sądu krajowego rozpatrującego naruszenie.