

# NEWSLETTER

## IP LAW Grudzień 2017

### Temat miesiąca

## Nowe rozwiązania w prawie własności przemysłowej

**Projekt nowelizacji ustawy Prawo własności przemysłowej (dalej „Pwp”) zawiera propozycje szeregu zmian i jest związany przede wszystkim z koniecznością implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. UE L 336 z 23.12.2015). Poniżej kilka najważniejszych propozycji zmian przewidzianych przez projekt.**

Jedną z ważniejszych zmian proponowanych w projekcie jest zdefiniowanie na nowo pojęcia znaku towarowego. 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, zresztą te ostatnie zostały nawet wymienione w katalogu przykładowych znaków w art. 120 ust. 2 Pwp). 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.

Projekt przewiduje także, że Urząd Patentowy będzie informował uprawnionych z praw wyłącznych o zbliżającym się terminie

uiszczenia opłaty za kolejny okres ochrony. Projekt zakłada wprowadzenie takiego obowiązku na wszystkie przedmioty własności przemysłowej.

Nowelizacja objęła również część Pwp dotyczącą dochodzenia roszczeń w związku z naruszeniem praw własności przemysłowej. W szczególności rozszerzono wachlarz uprawnień przysługujących właścicielom znaków towarowych, w sytuacji, gdy doszło do naruszenia ich praw, np. wobec wydawców używających znaków towarowych jako nazwy rodzajowej (proponycja nowego art. 296 ust. 1c). Doprecyzowano również, w jakich sytuacjach dochodzi do naruszenia prawa do znaku towarowego (nowe art. 296 ust. 2a-2b).

Z kolei doprecyzowanie art. 296 ust. 3 Pwp wynika z potrzeby uwzględnienia w polskim porządku prawnym wyroku Trybunału z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie C-494/15. Na podstawie tego wyroku potwierdzona została odpowiedzialność prawna pośrednika, który doprowadza do naruszenia praw własności intelektualnej, czyli tą osobą może być m.in. dzierżawca hal targowych, który poddierżawia stanowiska handlowe indywidualnym podmiotom handlującym, spośród których sprzedawane towary stanowią podróbki przedmiotów markowych. Tak więc, proponowany zapis przewiduje możliwość wystąpienia z roszczeniami nie tylko przeciwko osobie, która wprowadza do obrotu oznaczone już znakiem towary, które nie pochodzą od uprawnionego podmiotu, ale również przeciwko pośrednikowi, z usług którego korzystano przy naruszeniu prawa do znaku towarowego.

## ORZECZENIE

### PERLAGE (według Sądu) opisowe dla wody mineralnej

**Polski producent wody – spółka Polskie Zdroje Sp. z o.o. Sp. k., znany na rynku przede wszystkim jako producent wody „Cisowianka”, przegrał walkę o słowny znak towarowy „perlage”. W wyroku z dnia 28 listopada 2017 r. Sąd UE oddalił skargę na odmowę rejestracji tego znaku dla wody mineralnej.**

warowym UE (dalej „Rozporządzenie”), tak więc uznał, że znak jest opisowy wobec wody mineralnej, a nawet pozbawiony jest jakiegokolwiek odróżniającego charakteru. Spółka złożyła odwołanie, ale Izba Odwoławcza - podając jako podstawę opisowy charakter znaku (art. 7 ust. 1 lit. c Rozporządzenia) – oddaliła je. EUIPO nie uwzględnił również argumentów i dowodów spółki dotyczących nabycia przez znak towarowy wtórnej zdolności odróżniającej (art. 7 ust. 3 Rozporządzenia).

Spółka złożyła skargę do Sądu UE, który wskazanym wyżej wyrokiem oddalił ją w całości. Sąd uznał decyzje Izby Odwoławczej EUIPO za słuszną, a zarzuty spółki Polskie Zdroje za niezasadne. Argumentacja spółki oparta była na dwóch zarzutach.

Po pierwsze, spółka twierdziła, że nie można uznać znaku „perlage” za opisowy wobec wskazanych towarów, EUIPO nie przedstawił wiarygodnych dowodów potwierdzających takie rozumienie tego słowa i oparł swoje ustalenia na hasłach z Wikipedii, która jest niewiarygodnym źródłem informacji. Ponadto, spółka przytaczała przykłady innych znaków towarowych „perlage” zarejestrowanych m.in. dla szampana.

Po drugie, spółka zarzuciła EUIPO, że ten nie uwzględnił nabycia zdolności odróżniającej w wyniku używania znaku „perlage” w obrocie, co w świetle treści art. 7 ust. 3 Rozporządzenia pozwala na rejestrację nawet znaków opisowych, o których mowa w art. 7 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia.

Sąd uznał za nieistotne dla sprawy argumenty potwierdzające, że istnieją również inne znaki towarowe „perlage” zarejestrowane dla szampanów i innych napojów alkoholowych. Uznał bowiem, że w żaden sposób nie zmienia to postrzegania tego słowa jako przywołującego na myśl obecność bąbelków w wodzie mineralnej.

Odnosnie drugiego głównego argumentu odnoszącego się do nabycia przez znak „perlage” wtórnej zdolności odróżniającej, Sąd całkowicie prawidłowo uznał, że spółka powinna była przedstawić dowody na nabycie wtórnej zdolności odróżniającej w tych krajach, w których istniała podstawa odmowy rejestracji, czyli w krajach francuskojęzycznych (Francja, Belgia, Luksemburg).

Tymczasem jedyne dowody przedstawione przez spółkę to dwie faktury potwierdzające sprzedaż wody oznaczonej znakiem „perlage” we Francji (jedna zresztą z datą późniejszą niż data zgłoszenia) oraz nagrody i wyróżnienia przyznane rozpatrywanemu towarowi na poziomie krajowym (uzyskane w znacznej większości w Polsce) oraz międzynarodowym, a także publikacje w Internecie pochodzące z lat 2011-15 r. oraz artykuł prasowy dotyczący rozpatrywanego towaru (wszystkie w języku polskim).

O ile zatem zarówno EUIPO jak i Sąd całkowicie słusznie uznały, że przedstawione dowody z pewnością nie potwierdzają nabycia przez znak wtórnej zdolności odróżniającej (w przypadku wody mineralnej, dowody powinny potwierdzać wprowadzenie do obrotu milionów egzemplarzy, udziały w rynku, nakłady na reklamę, badania opinii publicznej potwierdzające rozpoznawalność znaku), o tyle stanowisko w zakresie uznania znaku za opisowy budzi poważne wątpliwości.

Wystarczy bowiem przeprowadzić „krótką sondę” wśród francuskojęzycznych osób, aby zorientować się, że samo słowo „perlage” dla przeciętnego Francuza nie tylko natychmiast i bez namysłu nie przywołuje na myśl obecność bąbelków w wodzie, ale często nie budzi w ogóle żadnych skojarzeń.

Oczywiście, na potrzeby dowodowe w sprawie taki argument byłby bezwartościowy, ale już fakt, że np. w jednym z najbardziej znanych słowników francuskich „Larousse” - słowo to posiada następującą definicję: „sztuka ozdabiania przedmiotów za pomocą zawiązanych pereł, praktykowana głównie przez pewne grupy etniczne czarnej Afryki” – można było użyć w sprawie. Trochę może dziwić fakt, że spółka ani nie przytaczała definicji pochodzących z innych słowników, ani nie przedłożyła żadnych badań opinii publicznej dowodzących sposób rozumienia tego słowa wśród przeciętnych francuskojęzycznych konsumentów. Dodatkowo, w żadnym z (dostępnych online) słowników polsko-francuskich słowo to w ogóle nie zostało rozpoznane, tak więc trudno zgodzić się ze stwierdzeniem EUIPO i Sądu, iż u właściwego kręgu odbiorców oznaczenie „perlage” natychmiast i bez namysłu przywołuje na myśl obecność bąbelków w wodzie mineralnej.