

Pokazać na targach design bez rejestracji to błąd

W takim przypadku przedsiębiorcę może ratować **ulga w nowości**. Jednak i wówczas trzeba spełnić określone warunki i zmieścić się w 12-miesięcznym terminie od ujawnienia wzoru



Dawid Sierżant
radca prawny,
Domański Zakrzewski
Palinka sp. k.

Ujawnienie wzoru na targach i... gorączkowa rejestracja, kiedy konkurencja zaczyna już go kopiować – ten błąd polscy przedsiębiorcy popełniają niestety wręcz nagminnie! Najczęstsza praktyka wprowadzania nowych produktów na rynek (np. w branży meblarskiej) wygląda bowiem następująco: przedsiębiorca pokazuje wyrób na targach branżowych i wystawach, rozsyła klientom próbki oraz materiały marketingowe związane z produktem. Jeżeli wzór spotka się z uznaniem i jest szansa na dobry wynik biznesowy, to dopiero wtedy zaczyna myśleć o zapewnieniu ochrony prawnej. Takie działania wydaje się racjonalne w branżach, w których wygląd produktów często się zmienia. Zakłada ono wypróbowanie rynku przy jednoczesnym minimalizowaniu kosztów. Umożliwia bezbolesne wycofanie się w przypadku negatywnej odpowiedzi rynku.

Jednak w przypadku designu podejście to nie zawsze się sprawdzi. Może wręcz skutkować tym, że zamiast wzorniczego strzału w dziesiątkę – przedsiębiorca zafunduje sobie strzał w kolano. Dlatego jeśli przedsiębiorca ma wrażenie, że design stanie się hitem, powinien zachować szczególną ostrożność i podjąć możliwie szybko działania ochronne.

Jak chronić

W Polsce funkcjonują równoległe następujące reżimy prawne ochrony wzornictwa:

1) system krajowy – wzór jest zgłaszany w Urzędzie Patentowym RP (UP RP), ochrona obejmuje terytorium Polski;

2) system europejski – wzór jest zgłaszany w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w Alicante (EUIPO), a ochrona obejmuje całą UE.

Istnieje również trzeci reżim ochrony wzorów, tzw. system haski, ale jego popularność jest w Polsce znikoma.

Terminy „design” i „wzór” celowo są używane w tekście wymiennie, odpowiada to bowiem istniejącej praktyce rynkowej.

Prawo polskie określa omawiany przedmiot ochrony jako „wzór przemysłowy” (ustawa z 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej; Dz.U. z 2013 r. poz. 1410 ze zm.; dalej: p.w.p.). W przypadku systemu europejskiego będziemy mówili natomiast o „wzorze wspólnotowym” (rozporządzenie Rady (WE) 6/2002 z 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych; Dz.Urz. UE z 2002 r. L 3, s. 1).

Zarejestrowany wzór przemysłowy (lub wzór wspólnotowy) daje jego właścicielowi monopol prawny na posługiwanie się nim w obrocie. Innymi słowy właściciel zarejestrowanego wzoru może uniemożliwić nieupoważnionym osobom używanie danego wzoru w działalności gospodarczej.

Tego wcześniej nie było

Podstawową przesłanką uzyskania przez przedsiębiorcę skutecznej ochrony prawnej wzoru jest jednak jego nowość. Prawo wzorów przemysłowych przyznaje ochronę prawną tylko designowi, który nie istniał wcześniej na rynku. Chodzi tutaj o nowość w skali globalnej. Wzór jest nowy, jeżeli nie został udostępniony publicznie przed tzw. datą pierwszeństwa, czyli (najczęściej) przed datą zgłoszenia wzoru w odpowiednim urzędzie. [ramka]

A zatem należy mieć na względzie, że nowość wzoru może zostać zniweczona, jeżeli zostanie

Udostępniony publicznie – czyli jaki

Wzór został udostępniony publicznie, jeżeli mógł dotrzeć do wiadomości osób zajmujących się zawodowo dziedziną, której dotyczy, czyli do specjalistów w danej branży (art. 103 ust. 2 p.w.p.). Chodzi więc o samą możliwość zapoznania się ze wzorem przez specjalistów, nie jest natomiast istotne, czy do tego zapoznania się rzeczywiście doszło (zob. np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 29 marca 2007 r., sygn. akt VI SA/Wa 118/07). W przypadku wzorów polskich nie ma ograniczenia geograficznego, a więc zapoznanie się ze wzorem mogło nastąpić gdziekolwiek na świecie. W wypadku wzorów wspólnotowych ustawodawca unijny przewidział ograniczenie do specjalistów działających na terenie Wspólnoty (art. 7 ust. 1 rozporządzenia 6/2002). Może to mieć znaczenie w przypadku ujawnienia wzoru poza UE. Z całą pewnością za publiczne udostępnienie wzoru uznane będzie pokazanie go na targach branżowych, wystawach lub pokazach. Za publiczne udostępnienie zostanie uznana również publikacja w branżowej prasie, zamieszczenie wzoru w katalogach reklamowych, czasopiśmie, ofertach, broszurach i materiałach marketingowych (w formie papierowej i elektronicznej) oraz wprowadzenie produktu obejmującego wzór do obrotu. ©

udostępniony publicznie przed zgłoszeniem do UP RP lub EUIPO. Własnym działaniem przedsiębiorca może się pozbawić skutecznej ochrony prawnej!

Nie oznacza to jednak, że przedsiębiorca jest na zupełnie straconej pozycji. Ustawodawca, zarówno polski, jak i unijny, przewidział na szczęście istotny wyjątek, który może uchronić od niekorzystnych skutków utraty nowości. Wyjątek ten jest określany jako ulga w nowości (ang. grace period). Zgodnie z nim nie dojdzie do zniweczenia nowości wzoru, jeżeli jego udostępnienie publiczne nastąpiło w okresie 12 miesięcy poprzedzających datę dokonania jego rejestracji. Warunkiem skorzystania z grace period jest ujawnienie wzoru przemysłowego przez twórcę (projektanta), jego następcę prawnego lub osobę trzecią działającą za zgodą przedsiębiorcy.

A zatem od momentu pierwszego pokazania nowego wzoru na targach branżowych przedsię-

biorca ma dokładnie 12 miesięcy na jego zgłoszenie.

Skutki braku oryginalności

Co w praktyce oznacza zgłoszenie wzoru niespełniającego wymogu nowości? Ani UP RP, ani EUIPO zasadniczo nie sprawdzają, czy zgłoszony wzór jest nowy. Weryfikują jedynie wymogi formalne.

PODSUMOWANIE

Niedopilnowanie zgłoszenia wzoru przed jego publicznym ujawnieniem lub w terminie grace period może mieć dla przedsiębiorcy bardzo negatywne skutki. Nie tylko może uniemożliwić skuteczną ochronę prawną designu, lecz także wygenerować znaczące koszty. Przedsiębiorca najpierw ponosi koszty związane z rejestracją i utrzymywaniem ochrony nieważnego wzoru, następnie ponosi koszty związane z działaniami przeciwko naruszcicielowi, aby na końcu sprawy te przegrać. Rekomendacja: wzory dobrze rokujące należy rejestrować od razu, jeszcze przed ujawnieniem czy pokazaniem na targach. W przypadku pozostałych wzorów można wykorzystać instytucję grace period, niemniej jednak należy przypilnować 12-miesięcznego terminu oraz upewnić się, że ma się prawo do skorzystania z niej. ©

Wyjątkiem jest sytuacja, w której wzór jest pozbawiony nowości w sposób oczywisty (wtedy urząd patentowy może odmówić udzielenia ochrony na podstawie art. 110 ust. 3 p.w.p.). A zatem możliwe jest uzyskanie i utrzymywanie prawa z rejestracji wzoru, który w ogóle nie spełnia wymogu nowości, a więc może być łatwo uznany za nieważny.

Najczęściej kwestia braku nowości wzoru wychodzi na jaw dopiero na etapie postępowania o naruszenie wzoru. Naruszciciel, czyli przedsiębiorca wykorzystujący cudzy wzór, często będzie się bronił w ewentualnym procesie zarzutem, że ten wcześniej zarejestrowany nie spełnia wymogu nowości. W przypadku wzoru wspólnotowego może on wystąpić z powództwem wzajemnym o unieważnienie tego wzoru. W przypadku krajowego wzoru przemysłowego naruszciciel może złożyć wniosek o unieważnienie wzoru do urzędu patentowego i doprowadzić do zawieszenia sądowego postępowania o naruszenie. Jeżeli okaże się, że pierwszy zarejestrowany wzór rzeczywiście nie był nowy, wówczas przeciwnik doprowadzi do jego unieważnienia, a roszczenia jego posiadacza okażą się bezzasadne. ©