

ZORIENTOWANY UŻYTKOWNIK JAKO NORMATYWNY WZORZEC OCENY W PRAWIE WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH

1. Uwagi ogólne

Wzornictwo przemysłowe – nazywane z języka angielskiego *design* – odgrywa znaczącą rolę w obrocie gospodarczym, zaś zewnętrzny wygląd (postać) produktów jest istotnym instrumentem promocji towarów, skutecznym narzędziem do uzyskania przewagi nad konkurentami, jak również trafnym sposobem na przyciągnięcie klienteli zainteresowanej oryginalną, zindywidualizowaną postacią produktów². Pojęcie wzornictwa przemysłowego związane jest ze świadomą kreacją, kształtowaniem i projektowaniem przez człowieka jego otoczenia, a zwłaszcza zewnętrznego wyglądu przedmiotów, którymi się otacza³. Wzornictwo przemysłowe jest definiowane jako „projektowanie wzorów wyrobów przeznaczonych do masowej produkcji, którego celem jest rozwijanie kultury materialnej społeczeństwa przez podnoszenie estetyki wytwarzanych przemysłowo przedmiotów codziennego użytku”⁴. Stworzony przez prawodawcę unijnego i implementowany przez prawo polskie normatywny wzorzec zorientowanego użytkownika stanowi istotny element i punkt odniesienia przy ocenie indywidualnego charakteru jako przesłanki ochrony wzorów przemysłowych.

1 Prof. dr hab., Uniwersytet w Białymstoku.

2 M. Poźniak-Niedzielska, J. Sięńczyło-Chlabicz, *Europejskie prawo wzorów przemysłowych*, Warszawa 2016, s. 13.

3 A. Tischner, *Kumulatywna ochrona wzornictwa przemysłowego w prawie własności intelektualnej*, Warszawa 2015, s. 2.

4 *Wielka encyklopedia PWN*, t. 30, Warszawa 2005.

Zorientowany użytkownik należy do jednego ze wzorców (modeli) personalnych – obok znawcy w prawie patentowym oraz przeciętnego odbiorcy (konsumenta) w prawie znaków towarowych – stosowanych w prawie wzorów przemysłowych do oceny przesłanki indywidualnego charakteru wzoru. W doktrynie pojawił się pogląd, że pojęcie „zorientowany użytkownik” stanowi „fikcję osobowościową” stworzoną obok takich pojęć, jak: „przeciętny konsument” lub „znawca”⁵. Termin „użytkownik” definiuje ów model i jego stosunek do wytworu, z kolei pojęcie „zorientowany” określa przypisywane mu kwalifikacje. Wzorzec zorientowanego użytkownika stanowi obiektywną konstrukcję normatywną, określony model prawny, który w każdym postępowaniu o unieważnienie lub o naruszenia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego powinien być ustalony przez organ stosujący prawo⁶.

Dla oceny posiadania przez wzór indywidualnego charakteru przyjęto – zarówno w prawie polskim, tj. w art. 104 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej⁷, jak i w prawie unijnym, tj. w art. 6 rozporządzenia Rady (WE) Nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych⁸ – normatywny wzorzec (model) zorientowanego użytkownika (*informed user, informierten Benutzer*). Dokonywanie oceny posiadania przez sporny wzór przemysłowy indywidualnego charakteru odbywa się przede wszystkim w ramach dwóch zasadniczych postępowań, a mianowicie postępowania w przedmiocie naruszenia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego oraz postępowania o unieważnienie tego prawa.

Rozważenia wymaga interpretacja pojęcia „zorientowany użytkownik”, jak również niezbędne jest poddanie analizie, jaki zakres wiedzy oraz jakie kwalifikacje powinny charakteryzować zorientowanego użytkownika, które pozwolą mu ocenić przesłankę posiadania przez wzór indywidualnego charakteru decydującą o jego zdolności rejestracyjnej. Następnie niezbędne jest określenie sposobu ustalania podmiotów, które mogą być zakwalifikowane do tego wzorca normatywnego. Należałoby również poruszyć kwestię wyznaczania przez sądy i organy podmiotu zorientowanego użytkownika w przypadku produktów, w których zastosowano wzór przemysłowy mający różnych użytkowników. Wreszcie warto byłoby rozważyć, czy prawidłowa jest praktyka w zakresie posługiwania się przez sądy polskie opinią biegłego, zamiast przeprowadzania oceny normatywnej przesłanki indywidualnego charakteru wzoru przemysłowego z punktu widzenia zorientowanego użytkownika.

Poddanie analizie powyższych zagadnień jest tym bardziej uzasadnione, że w ostatnich latach zapadły istotne orzeczenia w tym przedmiocie wydane przez

5 J. Sykes, *Intellectual property on designs*, Londyn 2005, s. 130.

6 Zob. L. Brancusi, *Wzór wspólnotowy i jego zakres ochrony*, Warszawa 2012, s. 248; J. Sieńczyło-Chlabicz, *Unieważnienie i wygaśnięcie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego*, Warszawa 2013, s. 101.

7 Dz.U. z 2013 r. poz. 1410 ze zm. – dalej cyt. jako pwp.

8 Dz.Urz. WEL 3 z 5.1.2002 r., s. 1 – dalej cyt. jako rozporządzenie nr 6/2002.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jak i Sąd UE oraz przez sądy polskie, a zwłaszcza przez Sąd Najwyższy, które wymagają merytorycznego komentarza.

2. Wzorzec zorientowanego użytkownika a model znawcy w prawie patentowym oraz przeciętnego konsumenta w prawie znaków towarowych

Dla oceny poziomu wynalazczego wynalazku ustawodawca wprowadził wzorzec znawcy w prawie patentowym. Stosownie do art. 26 pwp. wynalazek uważa się za posiadający poziom wynalazczy, jeżeli nie wynika on dla znawcy, w sposób oczywisty, ze stanu techniki. Natomiast w Konwencji o udzielaniu patentów europejskich⁹ ustanowiony został model specjalisty (*skilled person*), który wydaje się tożsamy z pojęciem znawcy w prawie polskim. Zgodnie z art. 56 Konwencji wynalazek uważa się za wykazujący poziom wynalazczy, jeżeli dla specjalisty z danej dziedziny wynika on w sposób oczywisty ze stanu techniki.

Generalnie przedstawiciele doktryny zgadzają się, że jest to znawca przeciętny, a nie taki, który oznaczałby się szczególnie wysokimi kwalifikacjami¹⁰. Należy go uważać za fachowca dysponującego przeciętną wiedzą z danej dziedziny techniki, który jest w stanie dokonać w sposób obiektywny, bez nadmiernego wysiłku umysłowego, porównania określonych rozwiązań i wyciągnąć z tego porównania określone wnioski¹¹. Natomiast nie przekonuje ujęcie P. Kostańskiego, który twierdzi, że znawca to fachowiec, specjalista z danej dziedziny, który w sposób profesjonalny zajmuje się daną dziedziną¹², gdyż w takim ujęciu znawca wydaje się być profesjonalistą, ekspertem o wiedzy ponadprzeciętnej.

Podobnie w doktrynie zagranicznej przyjmuje się, że znawca nie jest ekspertem¹³. Jak twierdzą m.in. L. Bently i B. Sherman, znawca to fachowiec, specjalista posiadający pewien zakres wiedzy z dziedziny, której wynalazek dotyczy, jednakże w stopniu pozwalającym jedynie na praktyczne korzystanie ze stanu swojej wiedzy w tym zakresie. G. Tritton uważa, że znawca nie musi znać całej technologii, powinien jedynie posiadać umiejętność znajdowania odpowiednich wiadomości w encyklopediach, podręcznikach i publikacjach naukowych. Uzyskane informacje

9 Konwencja o patencie europejskim, sporządzona w Monachium dnia 5 października 1973 r., zmieniona aktem zmieniającym artykuł 63 Konwencji z dnia 17 grudnia 1991 r. oraz decyzjami Rady Administracyjnej Europejskiej Organizacji Patentowej z dnia 21 grudnia 1978 r., 13 grudnia 1994 r., 20 października 1995 r., 5 grudnia 1996 r. oraz 10 grudnia 1998 r., wraz z Protokołami stanowiącymi jej integralną częścią (Dz.U. z 2004 r. Nr 79, poz. 737) – dalej cyt. jako Konwencja.

10 M. Staszko, *Prawo wynalazcze*, Warszawa 1989, s. 43-44.

11 M. du Vall, *Prawo patentowe*, Warszawa 2008, s. 198-199; podobnie S. Sołtysiński, [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, T. Szymanek, *Komentarz do prawa wynalazczego*, Warszawa 1990, s. 36.

12 P. Kostański, [w:] P. Kostański (red.), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Warszawa 2014, s. 220.

13 L. Bently, B. Sherman, *Intellectual property law*, New York 2009, s. 493-494.

muszą być proste i jednoznaczne oraz przydatne w późniejszej pracy¹⁴. G. Tritton twierdzi, że znawca może być zwykłym praktykiem, który posiada wiedzę z branży, której dotyczy zgłoszony patent oraz zna dostęp do baz danych zawierających informacje o stanie techniki¹⁵. Znawca ocenia patenty z punktu widzenia posiadanych umiejętności, wiedzy i kwalifikacji w dziedzinie, w której pracuje, którą na bieżąco aktualizuje¹⁶. Powinien zapoznać się z zagadnieniem, którego dotyczy patent oraz dokładnie przeanalizować literaturę na ten temat¹⁷. Przedstawiciele doktryny zagranicznej utrzymują, że znawca jest „zapominalskim”, który może zapomnieć o uzyskanych wcześniej informacjach, jednakże posiada zdolność do odtworzenia informacji, z którymi zapoznał się uprzednio w literaturze¹⁸. W taki sposób ujmują znawcę D. Bainbridge, twierdząc, że jest on „kujonem”, a jednocześnie zapominalskim. W przypadku zaznajomienia się z jakąś częścią stanu techniki, zapomina o przeczytanych informacjach przed zapoznaniem się z kolejnymi. Jednakże w przypadku znalezienia zależności pomiędzy porównywanymi patentami potrafi połączyć je ze swoją wiedzą i odtworzyć poprzednie informacje¹⁹. W zakresie dokonywania porównywania patentów i wskazania ich poziomu wynalazczego znawca dokonuje porównania patentów „bez pracy twórczej i nadmiernego wysiłku umysłowego, w toku zwykłego, logicznego wnioskowania”²⁰.

Podsumowując, można stwierdzić, że znawca w prawie patentowym jest fachowcem, specjalistą, lecz o przeciętnej wiedzy, tj. posiada jedynie pewien zakres wiedzy z branży, której dotyczy zgłoszony patent.

Natomiast w prawie znaków towarowych został przyjęty wzorzec przeciętnego konsumenta, który odgrywa istotną rolę w procesie badania zdolności odróżniającej znaków towarowych²¹. Zarówno w orzecznictwie TSUE (wcześniej ETS)²², doktrynie zagranicznej²³, jak i polskiej²⁴ można wskazać różnorodne sposoby ujmowania tego pojęcia. W doktrynie podkreśla się, że ocena podobieństwa znaków towarowych powinna być dokonywana z punktu widzenia przeciętnego odbiorcy

14 G. Tritton, *Intellectual Property in Europe*, London 2008, s. 98-99.

15 G. Tritton, *op. cit.*, s. 103-104.

16 L. Bently, *op. cit.*, s. 493.

17 C. Colston, K. Middleton, *Modern Intellectual property law*, London 2005, s. 169.

18 H. MacQueen, Ch. Waelde, G. Laurie, *Contemporary Intellectual Property. Law and Policy*, Oxford 2008, s. 446-447.

19 D. Bainbridge, *Intellectual property*, Harlow 2008, s. 413.

20 P. Kostański, *op. cit.*, s. 179.

21 P. Funka, *Zdolność odróżniająca znaku towarowego w aspekcie prawnoporównawczym*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2006, nr 95, s. 42.

22 Zob. np. wyrok ETS z 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95, *Sabel v. Puma*, ECR 1997, s. 6191, pkt 24, tekst w języku polskim R. Skubisz, *Własność przemysłowa. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnoty Europejskich i Sądu Pierwszej Instancji*, Kraków 2006, s. 17-26.

23 L. Bently, B. Sherman, *op. cit.*, s. 820, H. Mac Queen, Ch. Waelde, G. Laurie, *op. cit.*, s. 632.

24 R. Skubisz, *Prawo znaków towarowych. Komentarz*, Warszawa 1997, s. 56-57.

dóbr i usług²⁵. Przeciętnym odbiorcą – jak podkreśla się w doktrynie – jest przeciętny uczestnik rynku, nie zaś fachowiec²⁶, a więc chodzi o osobę, która jest „modelowym kupującym”. Pojęcie modelowego kupującego zostało doprecyzowane przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości (obecnie TSUE) w orzecznictwie. Początkowo w latach 80. ETS wskazywał, że przeciętny konsument jest rozważny i uważnie śledzi podawane mu na rynku informacje²⁷. Następnie w kolejnych orzeczeniach ETS podkreślał, że przeciętny konsument powinien być definiowany jako „należycie poinformowany, odpowiednio spostrzegawczy i ostrożny”²⁸. Ponadto powinien być to konsument rozsądny, oświecony, znający się na rzeczy i krytyczny²⁹ i średnio poinformowany³⁰. Konsument ocenia znaki towarowe w przeciętnych warunkach odbioru, to znaczy z uwzględnieniem opinii jego uczestników i przedsiębiorców – konkurentów³¹. Konsument dokonuje oceny całościowej i nie zwraca uwagi na szczegóły. W konsekwencji może pominąć w swojej ocenie poszczególne elementy, które wydają mu się mniej istotne lub nieistotne³². Zatem przeciętnym konsumentem jest osoba należycie poinformowana, odpowiednio spostrzegawcza i ostrożna, jednakże stopień jej uwagi uzależniony jest od rodzaju nabywanych towarów³³.

Jest bezsporne zarówno w doktrynie, jak i orzecznictwie ETS, że przeciętny konsument to „kupujący średnio rozważny”, to znaczy taki, który podczas kupowania dołoży staranności wymaganej przez elementarną ostrożność. Takie stanowisko zajął ETS m.in. w sprawie Meyhui dotyczącej informacji na opakowaniach kryształów. Trybunał stwierdził, że konsument rzadko kupuje takie przedmioty jak kryształy, wobec czego poszczególne rodzaje kryształów nie są dla niego łatwe do odróżnienia³⁴. Jednakże ten sam konsument podczas zakupu takich produktów, jak samochody czy na przykład papierosy, będzie kierować się większą rozważą³⁵. Stopień jego uwagi zależy bowiem od kategorii nabywanych towarów³⁶. W szczególności gra-

25 K. Szczepanowska-Kozłowska, *Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w europejskim prawie znaków towarowych*, „Europejski Przegląd Sądowy” 2007, nr 3, s. 6.

26 E. Wojcieszko-Głusko, *Znaki towarowe a ostatnia nowelizacja ustawy – Prawo własności przemysłowej*, „Radca Prawny” 2005, nr 2, s. 48.

27 A. Tischner, *Model przeciętnego konsumenta w prawie europejskim*, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2006, nr 1, s. 221.

28 Wyrok ETS z 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v. Klijsen Handel BV, ECR 1999, s. I-03819, tekst w jęz. polskim R. Skubisz, *op. cit.*, s. 75-85.

29 A. Tischner, *Model przeciętnego...*, *op. cit.*, s. 231.

30 M. Andrzejewski, *Komentarz do art. 132, [w:] P. Kostański (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Warszawa 2010, s. 711.

31 R. Skubisz, *Prawo znaków...*, *op. cit.*, s. 56-57.

32 L. Bently, B. Sherman, *Intellectual...*, *op. cit.*, s. 820.

33 J. Sięńczyło-Chlabicz, *Wzorzec zorientowanego użytkownika w prawie wzorów przemysłowych*, „Europejski Przegląd Sądowy” 2011, nr 6, s. 4-6.

34 Wyrok ETS z 9 kwietnia 1994 r. w sprawie C-51/93, Meyhui v. Schott Zwiesel Glaswerke AG, ECR 1994, s. I-3879.

35 H. MacQueen, Ch. Waelde, G. Laurie, *op. cit.*, s. 632.

36 Wyrok TS z 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v. Klijsen Handel BV, ECR 1999, s. I-03819.

nica ta wyznaczana jest pomiędzy towarem luksusowym a artykułem konsumpcyjnym³⁷.

Odnosząc powyższe rozważania do wzorca zorientowanego użytkownika w prawie wzorów przemysłowych, należy stwierdzić, że zorientowany użytkownik nie jest ani znawcą, ani przeciętnym konsumentem. Zorientowany użytkownik posiada wyższe kwalifikacje niż przeciętny konsument, jednakże niższe niż specjalista z danej dziedziny. Wzorzec zorientowanego użytkownika stanowi swego rodzaju kategorię pośrednią, a zatem należy umieścić pomiędzy pojęciem znawcy danej dziedziny a przeciętnym konsumentem³⁸. Stanowisko takie prezentują m.in. w doktrynie zagranicznej C. Colston i K. Middleton³⁹, U. Koschtial⁴⁰, J. Sykes⁴¹, L. Bently i B. Herman⁴².

3. Zorientowany użytkownik jako podmiot dokonujący oceny indywidualnego charakteru wzorów przemysłowych

Przedstawiciele doktryny polskiej są zgodni, że pojęcie „zorientowany użytkownik” nie dotyczy projektanta czy eksperta od wzorów, a odnosi się do użytkownika wzoru, który nie jest znawcą, lecz ma określony zasób wiedzy na temat wzorów i jest zdolny do oceny rodzaju, natury określonego wzoru. Użycie określenia „zorientowany” czy „poinformowany” oznacza, że powinna to być osoba mająca więcej niż przeciętny zakres wiedzy o wzorach danego typu, dlatego M. Poźniak-Niedzielska nazywa tę osobę „uświadomionym użytkownikiem”. Według A. Wojciechowskiej wyrażenie „zorientowany” oznacza, że nie chodzi o osobę postronną, lecz o użytkownika posiadającego taką wiedzę z dziedziny wzornictwa przemysłowego, która przez porównanie badanego oraz znanych rozwiązań na poziomie „ogólnego wrażenia” pozwoli w konkretnym przypadku ustalić zakres swobody twórczej projektanta⁴³. Nie jest to ani przeciętny konsument, który występuje w prawie znaków towarowych, czy znawca określonej dziedziny techniki w prawie patentowym, lecz osoba, która tkwi pomiędzy nimi. A. Tischner przypisuje zorientowanemu użytkownikowi zdecydowanie wyższy niż u przeciętnego konsumenta poziom zdolności dostrzegania istniejących różnic. Autorka podkreśla, że użytkownika powinna cecho-

37 J. Sieńczyło-Chlabicz, *Unieważnienie i wygaśnięcie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego*, Warszawa 2013, s. 104-107; zob. także A. Tischner, *Model...*, op. cit., s. 242.

38 C. Colston, K. Middleton, op. cit., s. 433.

39 Ibidem.

40 U. Koschtial, *Design Law: Individual Character, Visibility and Functionality*, "International Review of Intellectual Property and Competition Law" 2005, nr 3, s. 299.

41 J. Sykes, *Intellectual property on Designs*, London 2005, s. 131.

42 L. Bently, B. Sherman, *Intellectual...*, op. cit., s. 648.

43 A. Wojciechowska, *Ochrona wzorów przemysłowych*, [w:] J. Szwaja (red.), *Prawo własności przemysłowej (prawo patentowe, prawo znaków towarowych, ochrona wzorów przemysłowych oraz ochrona topografii układów scalonych)*. Część I. Opracowanie analityczne, Warszawa 1998, s. 249-250.

wać orientacja wynikająca z długotrwałego, stałego używania określonych produktów, oglądania wzorów w sklepie, przeglądania czasopism z branży, której dotyczy wzór, czy poszukiwania produktów urzeczywistniających wzór w Internecie⁴⁴. W konsekwencji ogólne wrażenie nie musi być oceniane przez ekspertów, lecz przez osoby, które mają wystarczający zasób wiedzy ogólnej, np. stale używają danych produktów.

Potwierdzeniem poglądów prezentowanych przez przedstawicieli doktryny jest dorobek judykatury. Sąd Najwyższy w orzecznictwie wyraża zasadniczo jednolity pogląd co do rozumienia pojęcia „zorientowany użytkownik”, np. w ostatnio wydanym wyroku z 18 lutego 2016 r. stwierdził, że jest to osoba niebędąca ani użytkownikiem przeciętnym, ani ekspertem, tylko konsumentem o pewnej wiedzy i kwalifikacjach pozwalających na odnalezienie różnic między wytworami, świadomymi odbiorcami informacji dostarczanych przez producentów dotyczących ulepszeń bądź zmian wzornictwa⁴⁵.

Natomiast w wyroku z 23 października 2007 r. Sąd Najwyższy podkreślił, że wykładnia językowa pojęcia „zorientowany użytkownik” wskazuje, że chodzi o osobę dobrze poinformowaną, mającą dobre rozeznanie i wiadomości w danej dziedzinie, korzystającą z określonych przedmiotów lub grupy przedmiotów. To osoba używająca w sposób stały przedmiotów z danej grupy i zorientowana w stanie ich wzornictwa wynikającym z zakresu swobody twórczej oraz dokonania oceny, czy ogólne wrażenie, jakie wywołuje na takiej osobie wzór zakwestionowany, różni się od ogólnego wrażenia wywołanego przez wzór zarejestrowany. Sąd Najwyższy słusznie podkreślił, że „zorientowany użytkownik” nie jest ani znawcą (ekspertem), ani przeciętnym odbiorcą⁴⁶.

Podobne stanowisko zajmują sądy administracyjne. Tytułem przykładu Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 21 czerwca 2016 r.⁴⁷ określił zorientowanego użytkownika jako osobę użytkującą w sposób stały danych przedmiotów, mającą na ich temat więcej wiadomości praktycznych lub teoretycznych niż przeciętny użytkownik i mającą większą od niego zdolność spostrzegania cech charakterystycznych danego przedmiotu. Sądy administracyjne określają zazwyczaj zorientowanego użytkownika jako: 1) osobę, która w sposób stały używa danego produktu; osobę, która przed zakupem produktu uważnie go ogląda, bada jego budowę i funkcjonalność oraz zwraca uwagę na detale; nie jest to ani przeciętny fachowiec, ani przeciętny

44 A. Tischner, *Kumulatywna ochrona...*, op. cit., s. 119-120.

45 II CSK 282/15, „Biuletyn Sądu Najwyższego” 2016, nr 6.

46 II CSK 302/07, OSP 2009, nr 6, poz. 66.

47 II GSK 508/15, CBOŚA.

konsument⁴⁸; 2) osobę, która nie jest ani użytkownikiem przeciętnym, ani znawcą w danej dziedzinie⁴⁹

Można stwierdzić, że stanowisko polskiej judykatury jest zgodne z rozumieniem pojęcia „zorientowany użytkownik” zaprezentowanym przez TSUE oraz Sąd UE w orzecznictwie. TSUE w wyroku z 20 października 2011 r. w sprawie *Pepsi Co., Inc. Przeciwko Grupo Promer Mon Graphic, SA i OHIM*⁵⁰ określił model zorientowanego użytkownika jako koncepcję pośrednią pomiędzy modelem przeciętnego konsumenta, który jest stosowany w dziedzinie znaków towarowych, od którego nie wymaga się posiadania szczególnej wiedzy i który nie porównuje bezpośrednio kolidujących ze sobą znaków towarowych, a znawcy, eksperta w danej dziedzinie, który posiada szczegółowe kompetencje techniczne. Podobne rozumienie tego pojęcia wynika z orzecznictwa zarówno Sądu Najwyższego, jak i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Użycie pojęcia „użytkownik” odnosi je do osób, które używają produktu, w którym zawiera się wzór⁵¹. Natomiast określenie „poinformowany” sugeruje ponadto, że nie będąc twórcą czy ekspertem technicznym, użytkownik zna różne wzory istniejące w danej branży, posiada pewien zakres wiedzy na temat elementów, jakie te wzory zwykle posiadają, i w związku z zainteresowaniem danymi produktami wykazuje stosunkowo wysoki poziom uwagi przy ich używaniu⁵²

Rozważenia wymagają przypadki wskazania modelu zorientowanego użytkownika wzorów przemysłowych zastosowanych w produktach, które mogą mieć różnych użytkowników. To zagadnienie było przedmiotem rozstrzygnięcia Sądu UE w wyroku z 18 marca 2010 r. w sprawie *Grupo Promer Mon Graphic, SA przeciwko OHIM*⁵³. Izba Odwoławcza OHIM – jak stwierdził sąd w cyt. wyroku – doszła do wniosku, że poinformowanym użytkownikiem może być dziecko w wieku około 5-10 lat lub dyrektor marketingu w jednej ze spółek wytwarzających produkty, których promocja ma zostać zapewniona dzięki dołączaniu do nich pogs, rappers lub tazos. Z przybliżonej w pkt 62 definicji poinformowanego użytkownika wynika, że w niniejszej sprawie – mając na uwadze, że produktami, w których ma być zastosowany sporny wzór, są pogs, rappers lub tazos – należy uznać, iż poinformowany użytkownik dysponuje pewną wiedzą na temat wcześniejszych wzorów związanych z tymi produktami. Co więcej, jeżeli chodzi o części do gier skierowane przede wszystkim do dzieci, użytkownikiem tym może być, jak wskazała Izba Odwoławcza w zażądanej decyzji, dziecko w wieku około 5-10 lat. Z kolei, jeżeli chodzi o artykuły

48 Wyr. NSA z 7.5.2008 r., I GSK 232/08, CBOSA.

49 Wyr. WSA w Warszawie z 10.10.2007 r., VI SA/Wa 1116/07, CBOSA.; zob. J. Sieńczyło-Chlabicz, *Wzorzec zorientowanego...*, op. cit., s. 11-12.

50 C-281/10, pkt 53, Zb. Orz. 2011, s. I-10153.

51 Zob. m.in. wyr. NSA z 31.5.2016 r., II GSK 2858/14, CBOSA.

52 Zob. wyroki Sądu: z 22.6.2010 r. w sprawie *Shenzhen Taiden Industrial Co. Ltd. przeciwko OHIM*, T-153/08, pkt 46; Legali nr 227410; z 9.9.2011 r. w sprawie *Kwang Yang Motor Co., Ltd. przeciwko OHIM*, T-10/08, pkt 20 i 22, Legali nr 453173.

53 T-9/07, pkt 64, Legali nr 214647.

promocyjne, poinformowanym użytkownikiem mógłby być w niniejszym przypadku dyrektor marketingu jednej ze spółek wykorzystujących ten rodzaj produktów w celu promocji swych własnych wyrobów⁵⁴. Jak stwierdził sąd, w niniejszej sprawie nie ma znaczenia, czy poinformowanym użytkownikiem jest dziecko w wieku 5-10 lat, czy też dyrektor marketingu w jednej ze spółek wytwarzających produkty, których promocja ma zostać zapewniona dzięki dołączaniu do nich pogs, rappers lub tazos, ważne jest, by te dwie kategorie osób znały fenomen rappers (pkt 65 wyroku Sądu). Zdaniem sądu wyrażonym w wyroku z 14 czerwca 2011 r. w sprawie Sphere Time przeciwko OHIM wystarcza, że jedna z dwóch kategorii poinformowanych użytkowników postrzega dany wzór jako wywierający to samo całościowe wrażenie, co prowadzi do konkluzji, że sporny wzór pobawiony jest indywidualnego charakteru⁵⁵. Stanowisko to podzielił sąd w wyroku z 15 października 2015 r. w sprawie Promarc Technics s.c. przeciwko OHIM, utrzymując, że okoliczność, że jedna z dwóch wymienionych grup poinformowanych użytkowników, tj. odbiorców profesjonalnych lub użytkowników końcowych, postrzega dane wzory jako wywierające to samo całościowe wrażenie, wystarczy do stwierdzenia, że wzór jest pozbawiony indywidualnego charakteru⁵⁶.

4. Stosowanie normatywnego wzorca zorientowanego użytkownika dla oceny indywidualnego charakteru wzoru przemysłowego przez sądy polskie

Podkreślenia wymaga, że ustawodawca w ustawie – Prawo własności przemysłowej wyraźnie rozgraniczył kognicję sądów cywilnych oraz sądów administracyjnych w sprawach dotyczących praw wyłącznych na dobra własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji wzorów przemysłowych. Mianowicie, w art. 283 pwp. prawodawca przyjął, że sprawy dotyczące roszczeń cywilnoprawnych w zakresie ochrony własności przemysłowej, nienależące do kompetencji innych organów, rozstrzygane są w trybie postępowania cywilnego na zasadach ogólnych. Ze względu na podjęcie problematyki modelu zorientowanego użytkownika będą to przede wszystkim sprawy w przedmiocie naruszenia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego z art. 284 pkt 6 pwp. rozstrzygane przez sądy cywilne w trybie postępowania cywilnego. Natomiast sądy administracyjne – biorąc pod uwagę analizowaną problematykę – są właściwe do rozstrzygania spraw w przedmiocie unieważnienia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. Stosownie bowiem do art. 257 pwp. na decyzje

54 Decyzja III IO OHIM z 27.10.2006 r., R 1001/2005-3 w sprawie Pepsico Inc. v. Grupo Promer Mon-Graphic http://oami.europa.eu/LegalDocs/BoA/2005/en/R1001_2005-3.pdf; zob. m. in. J. Sieńczyło-Chlabicz, Wzorzec zorientowanego..., op. cit., s. 8-11.

55 T-68/10, pkt 53-57, Legalis nr 331462.

56 T-251/14, pkt 48, Lex nr 1925779.

oraz postanowienia Urzędu Patentowego w sprawach określonych w art. 255 pwp. stronom przysługuje skarga do sądu administracyjnego. Dotyczy to spraw określonych w art. 255 ust. 1 pkt 1 pwp., tj. postępowań w przedmiocie unieważnienia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego na wniosek oraz spraw, o których mowa w pkt 9 art. 255 ust. 1 pwp., tj. postępowań o unieważnienie prawa z rejestracji wszczętych w drodze sprzeciwu wniesionego wobec prawomocnej decyzji Urzędu Patentowego o udzieleniu tego prawa.

Prawo własności przemysłowej odwołuje się do pojęcia „zorientowanego użytkownika” zarówno przy określeniu przesłanki rejestracyjnej w postaci indywidualnego charakteru (art. 104 ust. 1 pwp.), jak i przy określeniu zakresu ochrony (art. 105 ust. 4 pwp.). Ustawodawca polski wskazuje, że zakres prawa z rejestracji rozciąga się na każdy wzór, który nie wywołuje na nim odmiennego ogólnego wrażenia, przy czym należy brać pod uwagę zakres swobody twórczej przy opracowywaniu wzoru. Badanie – czy doszło do naruszenia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, czy do udzielenia ochrony, pomimo niespełnienia ustawowych warunków – wymaga całościowego porównania wzorów z punktu widzenia osoby używającej w sposób stały przedmiotów z danej grupy i zorientowanej w stanie ich wzornictwa wynikającym z zakresu swobody twórczej oraz dokonania oceny, czy ogólne wrażenie, jakie wywołuje na takiej osobie wzór zakwestionowany, różni się od ogólnego wrażenia wywołanego przez wzór zarejestrowany⁵⁷. Ocena, której dokonuje zorientowany użytkownik, musi opierać się na ogólnym wrażeniu, jakie wywołują u niego przeciwstawione sobie wzory. Przy dokonywaniu oceny należy uwzględnić: rodzaj produktu, na jaki wzór nałożono lub do którego wzór włączono, sektor, do którego wzór się odnosi oraz stopień swobody twórczej projektanta wzoru. W zakresie oceny indywidualnego charakteru trzeba również brać pod uwagę realia istniejące w zakresie swobody twórczej projektanta, które często uwarunkowane są przez charakter produktu, na który nakłada się wzór⁵⁸ oraz produkty, w których może być zastosowany sporny wzór⁵⁹.

Przyjęcie przez ustawodawcę polskiego konstrukcji normatywnej zorientowanego użytkownika rodzi pewne konsekwencje prawne w zakresie sfery stosowania prawa. Mianowicie, ocena posiadania przez wzór indywidualnego charakteru powinna być dokonana przez sądy polskie, tj. zarówno sądy powszechne, w tym Sąd

57 Zob. wyroki Sądu Najwyższego: z dnia 18 lutego 2016 r., II CSK 282/15, „Biuletyn Sądu Najwyższego” 2016, nr 6; z dnia 23 października 2007 r., II CSK 302/07, OSNC-ZD 2008, nr 2, poz. 52.

58 K. Szczepanowska-Kozłowska, Ochrona wzoru w prawie polskim, „Przegląd Prawa Handlowego” 2005, nr 5, s. 31.

59 Pkt 64 wyroku Sądu UE z 18 marca 2010 r. w sprawie Grupo Promer Mon Graphic S.A. przeciwko OHIM, T-9/07, <http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=EN&Submit=Submit&numaff=T-9/07>; zob. także J. Sińczyło-Chlabicz, Ochrona niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego, „Europejski Przegląd Sądowy” 2008, nr 10, s. 13.

Najwyższy, jak i sądy administracyjne z uwzględnieniem kryteriów zobiektywizowanych przez pryzmat konstrukcji normatywnej zorientowanego użytkownika⁶⁰.

W konsekwencji należy uznać za nieprawidłowe i sprzeczne z prawem unijnym posługiwanie się przez sądy polskie opinią biegłego zamiast przeprowadzania oceny normatywnej z punktu widzenia zorientowanego użytkownika. Nie jest bowiem właściwe i prawidłowe utożsamianie modelu zorientowanego użytkownika z biegłym. Niestety, zdarza się to czasami w praktyce orzeczniczej sądów polskich. Przykładem niestosowania wzorca normatywnego zorientowanego użytkownika lub utożsamiania go z biegłym jest wyrok SN z 23 października 2007 r.⁶¹ w sprawie wzoru długopisu. Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku stwierdził, że „zorientowanym użytkownikiem nie jest zwykły, przeciętny użytkownik, dlatego też ustalenie w sprawie o naruszenie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, jakie ogólne wrażenie na zorientowanym użytkowniku wywołuje porównanie wzoru zakwestionowanego z wzorem zarejestrowanym, wymaga z reguły wiadomości specjalnych w rozumieniu art. 278 § 1 kpc. Nawet w wypadku przedmiotów codziennego użytku, z których każdy korzysta, to nie każdy jest zorientowanym użytkownikiem w rozumieniu art. 104 ust. 1. i art. 105 ust. 4 pwp., bowiem nie każdy, nawet stały użytkownik, ma wystarczające rozeznanie stanu odmienności lub podobieństwa wzorów z punktu widzenia ochrony prawa z rejestracji wzoru”. Sąd Najwyższy zaznaczył, że w rozpoznawanej sprawie nie może on samodzielnie ocenić, czy ogólne wrażenie, jakie wywołuje na zorientowanym użytkowniku zakwestionowany wzór długopisu, różni się od ogólnego wrażenia, jakie na takim użytkowniku wywołuje wzór długopisu zarejestrowany na rzecz powoda. SN podkreślił, że ustalenie i ocena tych okoliczności wymagały opinii biegłego specjalisty do spraw wzornictwa przemysłowego, który byłby w stanie wskazać zakres swobody twórczej przy opracowywaniu wzorów długopisów i stan wzornictwa oraz dokonać porównania obu wzorów długopisów i na podstawie tych przesłanek wskazać, jakie ogólne wyrażenie wywołuje to porównanie na zorientowanym użytkowniku.

Podkreślenia wymaga, że Sąd Najwyższy w cyt. wyroku z 23 października 2007 r. dokonał ustaleń odbiegających od wykładni pojęcia zorientowanego użytkownika oraz metody przeprowadzania analizy porównawczej wzorów przyjętej w prawie unijnym. Punkt odniesienia w postaci wzorca normatywnego zorientowanego użytkownika powinien pomóc sądowi w dokonaniu oceny, czy doszło do naruszenia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. Jest to więc ocena normatywna sądu, a zatem nie jest właściwe utożsamianie modelu zorientowanego użytkownika z biegłym.

60 A. Tischner, [w:] P. Kostański (red.), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Warszawa 2010, s. 579; analogiczne stanowisko w odniesieniu do modelu przeciętnego konsumenta w prawie znaków towarowych zajął R. Skubisz, [w:] J. Szwaja (red.), *Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz*, Warszawa 2000, s. 697-703.

61 II CSK 302/07, „Biuletyn Sądu Najwyższego” 2008, nr 2, poz. 16.

Natomiast Sąd Najwyższy zmienił podejście w tym zakresie w niedawno wydanym wyroku z 18 lutego 2016 r.⁶², podkreślając w uzasadnieniu, że nie można się zgodzić, że podobieństwo między spornymi wzorami przemysłowymi powinien oceniać specjalista, posiadający wiadomości wystarczające do fachowej analizy podobieństw i różnic, w szczególności biegły z zakresu wzornictwa przemysłowego. SN stwierdził, że potrzeba zasięgnięcia takiej opinii zachodzi jedynie w wypadkach szczególnych, zwłaszcza gdy określenie relewantnego zorientowanego użytkownika i ustalenie przez sąd zakresu jego postrzegania i oceny jest utrudnione. Zasadniczo bowiem wystarczy odtworzenie reakcji osoby niebędącej ani użytkownikiem przeciętnym, ani ekspertem, tylko konsumentem o pewnej wiedzy i kwalifikacjach pozwalających mu na odnalezienie różnic między wytworami, świadomymi odbiorcami informacji dostarczanych przez producentów dotyczących ulepszeń bądź zmian wzornictwa.

Natomiast zasadniczo prawidłowej interpretacji normatywnego modelu zorientowanego użytkownika w prawie wzorów przemysłowych dokonuje w orzecznictwie Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych⁶³. Przykładowo, w sprawie zakończonej wyrokiem z 8 października 2007 r. dotyczącej listew przypodłogowych sąd oddalił wnioski dotyczące sporządzenia opinii biegłych na okoliczność związaną z brakiem nowości, indywidualnego charakteru oraz cech funkcjonalnych wzoru. Sąd ten słusznie podkreślił, że powoływanie dowodu z opinii biegłego, która w istocie sprowadza się do sporządzania opinii co do prawa, jest sprzeczne z zasadą normatywnej oceny naruszenia prawa z rejestracji przez sąd. Sąd stwierdził, że opinia biegłego z Instytutu Wzornictwa Przemysłowego jest oceną dobrane zapoznanego z materiałem wzornictwa przemysłowego fachowca, specjalisty, nie zaś zorientowanego użytkownika⁶⁴.

5. Wnioski końcowe

Podsumowując powyższe rozważania, należy stwierdzić, że wzorzec zorientowanego użytkownika stanowi swego rodzaju kategorię pośrednią pomiędzy pojęciem znawcy z danej dziedziny występującym w prawie patentowym a modelem przeciętnego konsumenta w prawie znaków towarowych.

Wzorzec zorientowanego użytkownika stanowi konstrukcję, model normatywny, który powinien być każdorazowo ustalany przez sąd administracyjny lub sąd powszechny rozstrzygający konkretną sprawę o unieważnienie lub naruszenie prawa

62 II CSK 282/15, „Biuletyn Sądu Najwyższego” 2016, nr 6.

63 Zob. wyroki: z 8 października 2007 r., XXII GWp 2/05, „Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych” 2008, nr 9, poz. 76; z 24 października 2011 r., XXII GWp 2011, nr 12, s. 10 oraz wyrok z 26 września 2011 r., XXII GWp 2011, Nr 4, s. 9-10.

64 L. Brancusi, Wzór wspólnotowy i jego zakres ochrony, Warszawa 2012, s. 248-249.

z rejestracji wzoru przemysłowego⁶⁵. Sąd powinien samodzielnie identyfikować ten wzorzec na podstawie indywidualnych okoliczności konkretnej sprawy z uwzględnieniem natury, rodzaju produktu pochodzącego z określonej branży wzornictwa⁶⁶.

Krytycznie oceniam nieprawidłowe – moim zdaniem – podejście Sądu Najwyższego wyrażone w cyt. wyroku z 23 października 2007 r., w którym sąd zaakceptował posługiwanie się przez sądy niższych instancji opinią biegłego dla oceny indywidualnego charakteru wzoru przemysłowego, zamiast stosowania w tym przypadku normatywnego wzorca zorientowanego użytkownika. Taka praktyka jest niezgodna zarówno z prawem polskim, jak i unijnym, bowiem w prawie wzorów przemysłowych nie obowiązuje model znawcy (specjalisty) charakterystyczny dla prawa patentowego i stosowany do oceny poziomu wynalazczego wynalazku, tylko wzorzec użytkownika mającego określony zasób wiedzy na temat produktów i branży, z których pochodzi wzór.

Z aprobatą należy przyjąć słuszną zmianę ww. stanowiska Sądu Najwyższego w tym zakresie wyrażoną w cyt. wyroku z 18 lutego 2016 r., w którym sąd stwierdził, że kwestia podobieństwa pomiędzy wzorami przemysłowymi nie powinna być oceniana przez specjalistę, w szczególności biegłego z zakresu wzornictwa przemysłowego. Jednocześnie jednak nie podzielam poglądu Sądu Najwyższego wyrażonego w tym orzeczeniu, który zaznaczył, że potrzeba zasięgnięcia opinii biegłego może zająć w wypadkach szczególnych, zwłaszcza gdy określenie relewantnego zorientowanego użytkownika i ustalenie zakresu jego postrzegania i oceny jest utrudnione. Takiego stanowiska nie da się podzielić z uwagi zarówno na treść art. 104 ust. 1 pwp., w którym ustawodawca wskazał *expressis verbis* na wzorzec zorientowanego użytkownika jako podmiotu dokonującego oceny indywidualnego charakteru wzoru, jak również bogatą praktykę orzeczniczą w tym zakresie EUIPO (wcześniej OHIM)⁶⁷.

Zagadnieniem poddanym rozważaniom w tym artykule była również kwestia wskazania modelu zorientowanego użytkownika w przypadku wzorów przemysłowych inkorporowanych do produktów, które mogą mieć różnych użytkowników. Takie zjawisko określane jest mianem „podwójnego” zorientowanego użytkownika⁶⁸. Należy w tym względzie podzielić stanowisko wyrażone przez Sąd UE w orzecz-

65 J. Sieńczyło-Chlabicz, *Unieważnienie i wygaśnięcie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego*, Warszawa 2013, s. 103.

66 L. Brancusi, *op. cit.*, s. 251-252.

67 Na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) Nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego i rozporządzenie Komisji (WE) nr 2868/95 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) Nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2869/95 w sprawie opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (Dz. Urz. UE z dnia 24 grudnia 2015 r., Nr L 341/21) z dniem 23 marca 2016 r. Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego zmienił nazwę na Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

68 A. Tischner, *Kumulatywna ochrona...*, *op. cit.*, s. 119.

nictwie⁶⁹, że okoliczność, że jedna z dwóch wymienionych grup poinformowanych użytkowników, tj. odbiorców profesjonalnych lub użytkowników końcowych, postrzega dane wzory jako wywierające to samo całościowe wrażenie, wystarczy do stwierdzenia, że wzór jest pozbawiony indywidualnego charakteru.

69 Cytowane wyroki Sądu: z 15 października 2015 r. w sprawie Promarc Technics s.c. przeciwko OHIM; z 14 czerwca 2011 r. w sprawie Sphere Time przeciwko OHIM; z 18 marca 2010 r. w sprawie Grupo Promer Mon Graphic, SA przeciwko OHIM.