

POSTĘPOWANIE O STWIERDZENIE NARUSZENIA PRAWA DO NIEZAREJESTROWANEGO WZORU WSPÓLNOTOWEGO – ZAGADNIENIA OGÓLNE

1. Uwagi ogólne

Koncepcja ochrony niezarejestrowanych wzorów wspólnotowych wywodzi się z prawa brytyjskiego.² W prawie Unii Europejskiej regulacje dotyczące tej kategorii wzorów zostały zawarte w rozporządzeniu 6/2002.³ Niezarejestrowane wzory wspólnotowe służą do ochrony produktów, które wymagają częstych zmian w wyglądzie, a w konsekwencji – nie potrzebują długiej ochrony obciążonej formalnościami rejestrowymi i związanymi z tym kosztami. Mniej rygorystyczny sposób przyznawania ochrony niezarejestrowanym wzorom wspólnotowym wiąże się jednak z węższym jej zakresem oraz dodatkowymi obowiązkami spoczywającymi na uprawnionym w toku postępowania o stwierdzenie naruszenia prawa do tych wzorów.

2. Zakres prawa do niezarejestrowanych wzorów wspólnotowych

Prawo do niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego przyznaje uprawnionemu do wzoru⁴ wyłączność jego stosowania i zakazywania osobom trzecim uży-

1 Doktor nauk prawnych, Katedra Prawa Unii Europejskiej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej; rzecznik patentowy.

2 Szerzej w kwestii ochrony prawnej wzorów niezarejestrowanych w prawie brytyjskim zob. J. Sieńczyło-Chlabicz, Ochrona niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego, „Europejski Przegląd Sądowy” 2008, nr 2, s. 10-12; L. Bently, B. Sherman, Intellectual Property Law, Oxford 2014, s. 740 i n. W dniu 1 października 2014 r. wszedł w życie Intellectual Property Act 2014 z dnia 14 maja 2014 r. (UK Public General Acts 2014 c. 18; dostępny na stronie internetowej www.legislation.gov.uk, data dostępu: 11.09.2015 r.), który wprowadził w prawie brytyjskim liczne zmiany w ochronie niezarejestrowanych wzorów przemysłowych.

3 Rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych (Dz.Urz. WE L 3 z dnia 5 stycznia 2002 r.; polskie wydanie specjalne rzdz. 13, tom 27, s. 142; dalej jako rozporządzenie 6/2002).

4 W oficjalnym tłumaczeniu na język polski rozporządzenia 6/2002 posłużono się określeniem „właściciel wzoru”. Ze względu na specyficzny charakter dóbr niematerialnych w literaturze przedmiotu przedstawiciele polskiej dok-

wania przedmiotowego wzoru bez jego zgody (art. 19 ust. 1 zd. 1 rozporządzenia 6/2002). „Uprawienie do zakazania używania [zarejestrowanego wzoru wspólnotowego] przez osoby trzecie rozciąga się na każdą osobę trzecią, która używa wzoru niewywołującego u poinformowanego użytkownika innego całościowego wrażenia, w tym również na osobę trzecią będącą właścicielem później zarejestrowanego wzoru wspólnotowego”.⁵

Używanie niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego polega, między innymi, na: „(...) wytwarzaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu, imporcie, eksporcie lub używaniu produktu, w który wzór jest zawarty bądź zastosowany lub składowaniu takiego produktu w tych celach” (art. 19 ust. 1 zd. 2 rozporządzenia 6/2002). Jest to wyłącznie przykładowy katalog działań, które wkraczają w zakres zastrzeżonej wyłączności.

Prawo zakazywania używania niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego przysługuje jednak uprawnionemu wyłącznie wówczas, gdy „sporne używanie wynika z naśladowania chronionego wzoru” (art. 19 ust. 2 rozporządzenia 6/2002). W rozporządzeniu 6/2002 nie ma jednakże definicji legalnej pojęcia „naśladowanie”. Zgodnie ze stanowiskiem zaprezentowanym w polskim piśmiennictwie „prawo ze wzoru niezarejestrowanego wiąże się (...) z możliwością zakazywania osobom trzecim używania chronionego wzoru na skutek niedozwolonej reprodukcji”.⁶ Prowadawca unijny doprecyzował jedynie, że „spornego używania nie uważa się za wynikające ze skopiowania chronionego wzoru, jeżeli naśladowanie jest wynikiem pracy twórcy, który można uznać, że nie znał wzoru ujawnionego przez właściciela” (art. 19 ust. 2 zd. 2 rozporządzenia 6/2002), a praca twórcy ma charakter niezależny. W polskojęzycznej wersji rozporządzenia 6/2002 pominięto sformułowanie doty-

tryny prawa wzorów przemysłowych posługują się określeniem „uprawniony do wzoru” oraz „uprawniony z prawa rejestracji (w odniesieniu do wzorów zarejestrowanych) (zob. szczegółowo w kwestii argumentów przemawiających za odejściem od określenia „właściciel wzoru”: M. Poźniak-Niedzielska, J. Sieńczyło-Chlabicz, Europejskie prawo wzorów przemysłowych, Warszawa 2010, s. 85; J. Kępiński, Przejęcie i obciążenie praw do wzoru przemysłowego i do wzoru wspólnotowego; umowy licencyjne dotyczące praw do wzoru przemysłowego i wzoru wspólnotowego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 2012, z. 118, s. 55). W niniejszej pracy stosowane są zamiennie określenia „uprawniony do wzoru” oraz „uprawniony do niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego”.

- 5 Tak wyr. Trybunału Sprawiedliwości z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie C-488/10, Celaya Emparanza y Galdos Internacional SA przeciwko Proyectos Integrales de Balizamiento SL.; powoływane w niniejszej pracy wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej są dostępne na stronie internetowej www.curia.europa.eu (data dostępu: 11.09.2015 r.). Przedmiotowe orzeczenie zapadło w odniesieniu do zarejestrowanego wzoru wspólnotowego, jednakże odnosi się ono również do niezarejestrowanych wzorów wspólnotowych (zob. komentarze do wyroku: M. Gimeno, On the question of whether there is infringement of a Community registered design and the definition of «third parties», (w:) P. Claassen (red.), J. Keustermans (red.), Landmark IP Decisions of the European Court of Justice 2008-2013, Bruksela 2014 s. 212-218; L. Mastroianni, Disegno o modello comunitario e registrazione posteriore, Il diritto industriale 2012, nr 3, s. 201-206; R. Sciaudone, Community design: prior in time, stronger in right, „Journal of Intellectual Property Law and Practice” 2012, nr 7, s. 401-403).
- 6 Podaję za: L. Brancusi, Wzór wspólnotowy i jego zakres ochrony, Warszawa 2012, s. 363, która swoje stanowisko oparła na poglądach: A. Tischner, Niezarejestrowany wzór wspólnotowy, „Przegląd Prawa Handlowego” 2006, nr 7, s. 39; J. Sieńczyło-Chlabicz, Ochrona niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego..., *op. cit.*, s. 15; J. Kępiński, Wzór przemysłowy i jego ochrona w prawie polskim i wspólnotowym, Warszawa 2010, s. 125. Na temat zakresu ochrony niezarejestrowanych wzorów wspólnotowych zob. też M. Poźniak-Niedzielska, J. Sieńczyło-Chlabicz, Europejskie prawo wzorów przemysłowych..., *op. cit.*, s. 51).

czące „niezależności (samodzielności) pracy twórcy”.⁷ Nie oznacza to jednak, że w toku oceny potencjalnego naruszenia ten aspekt nie powinien być uwzględniany.

Z polskiej oficjalnej wersji językowej rozporządzenia 6/2002 również nie sposób wywnioskować, czy niezarejestrowany wzór wspólnotowy jest chroniony przed kopiowaniem czy naśladowaniem. W polskojęzycznej wersji brakuje bowiem spójności terminologicznej. W art. 19 ust. 1 posłużono się określeniem „naśladownictwo”, a w pkt 21 preambuły do rozporządzenia 6/2002 użyto zwrotu „kopiowanie”. Analiza różnych wersji językowych rozporządzenia 6/2002 pokazuje jednak, że niezarejestrowane wzory wspólnotowe należy raczej chronić przed kopiowaniem, które, zgodnie z poglądem wyrażonym w doktrynie, na potrzeby stosowania art. 19 ust. 2 rozporządzenia 6/2002 trzeba poddawać wykładni „w oderwaniu od wszelkich skojarzeń z cywilistycznymi pojęciami winy lub dobrej/złej wiary, z których ustawodawca unijny wyraźnie zrezygnował”.⁸

W toku postępowania o stwierdzenie naruszenia prawa do niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego powód powinien zatem udowodnić trzy przesłanki. Po pierwsze, musi wykazać, że naruszciciel znał niezarejestrowany wzór wspólnotowy będący przedmiotem postępowania o naruszenie (zgodnie z przepisem art. 19 ust. 2 rozporządzenia 6/2002). Po drugie, powinien dowieść, że wzór naruszający niezarejestrowany wzór wspólnotowy nie powstał w wyniku niezależnej pracy twórczej (art. 19 ust. 2 rozporządzenia 6/2002). Po trzecie, ma uzasadnić, dlaczego wzór, którym posługiwał się naruszciciel, nie wywoływał odmiennego ogólnego wrażenia względem wzoru, do którego jest on uprawniony (zgodnie z art. 10 ust. 1 rozporządzenia 6/2002). Natomiast w odpowiedzi na pozew pozwany powinien przedstawić stanowisko przeciwne, jak również, w świetle przepisu art. 19 ust. 2 rozporządzenia 6/2002 musi wykazać, że wzór będący przedmiotem naruszenia opracował samodzielnie.⁹

7 Por. art. 19 ust. 2 zd. 2 rozporządzenia 6/2002 w różnych wersjach językowych, np. wersja polskojęzyczna: „Sporne używanie nie uważa się za wynikające ze skopiowania chronionego wzoru, jeżeli naśladowanie jest wynikiem pracy twórcy, który można uznać, że nie znał wzoru ujawnionego przez właściciela”; wersja angielskojęzyczna: „The contested use shall not be deemed to result from copying the protected design if it results from an independent work of creation by a designer who may be reasonably thought not to be familiar with the design made available to the public by the holder”; wersja francuskojęzyczna: „L'utilisation contestée n'est pas considérée comme résultant d'une copie du dessin ou modèle protégé si elle résulte d'un travail de création indépendante réalisé par un créateur dont on peut raisonnablement penser qu'il ne connaissait pas le dessin ou modèle divulgué par le titulaire”; wersja hiszpańskojęzyczna: „La utilización impugnada no se considerará resultante de haber sido copiado el dibujo o modelo protegido en caso de que sea resultado de un trabajo de creación independiente realizado por un autor del que quepa pensar razonablemente que no conocía el dibujo o modelo divulgado por el titular”; wersja niemieckojęzyczna: „Die angefochtene Benutzung wird nicht als Ergebnis einer Nachahmung des geschützten Geschmacksmusters betrachtet, wenn sie das Ergebnis eines selbständigen Entwurfs eines Entwerfers ist, von dem berechtigterweise angenommen werden kann, dass er das von dem Inhaber offenbarte Muster nicht kannte”).

8 L. Brancusi, *Wzór wspólnotowy...*, *op. cit.*, s. 378.

9 Por. wyr. Sądu Okręgowego w Warszawie Wydział XXII Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów z dnia 23 listopada 2009 r., XXII GWwp 7/09; powoływane w niniejszej pracy wyroki Sądu Okręgowego w Warszawie Wydział XXII Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów są dostępne na stronie internetowej <http://www.warszawa.so.gov.pl/zbiory-orzeczen-xxii-wydzialu.html> (data dostępu: 11.09.2015 r.).

3. Ograniczenie zakresu ochrony niezarejestrowanych wzorów wspólnotowych

Prawodawca unijny wyliczył okoliczności, które ograniczają prawo do niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego. Ich katalog w zasadzie pokrywa się z ograniczeniami dotyczącymi zarejestrowanych wzorów wspólnotowych oprócz, tak zwanego, prawa uprzedniego używania odnoszącego się wyłącznie do zarejestrowanych wzorów wspólnotowych.

W świetle rozporządzenia 6/2002 nie narusza prawa do niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego używanie wzoru w celu prywatnym i niehandlowym oraz wykorzystanie wzoru w celu doświadczalnym bądź w ramach cytowania czy nauczania, pod warunkiem, że takie działania są zgodne z praktyką uczciwego handlu i nie utrudniają zwykłego używania wzoru. W przypadku stosowania wzoru w celu doświadczalnym, cytowania czy nauczania należy jednak bezwzględnie wskazać źródło pochodzenia wzoru (art. 20 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 6/2002). Ponadto, podobnie jak w przypadku wzorów zarejestrowanych, nie dochodzi do naruszenia w przypadku sprzętu w środkach komunikacji morskiej i powietrznej czasowo znajdującego się na terytorium Unii Europejskiej, który został zarejestrowany w państwie trzecim, importu do Unii Europejskiej części zamiennych i wyposażenia akcesoriów w celu napraw tych środków, jak również wykonania ich naprawy (art. 20 rozporządzenia 6/2002).

Prawa do niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego nie są także naruszane w odniesieniu do wzoru produktu, który został wprowadzony do obrotu w Unii Europejskiej przez uprawnionego do niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego lub za jego zgodą (art. 21 rozporządzenia 6/2002). Jest to sytuacja zwana w doktrynie wyczerpaniem prawa.¹⁰

Zakres ochrony niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego może być również ograniczony w sytuacji, gdy używanie wzoru „jest niezbędne dla zasadniczych potrzeb obronności lub bezpieczeństwa” (art. 23 rozporządzenia 6/2002). Jest to możliwe wyłącznie wówczas, gdy taką sytuację dopuszczają przepisy prawne państwa członkowskiego. W Polsce ustawodawca nie przewidział tego rodzaju rozwiązania względem wzoru przemysłowego, a jedynie w odniesieniu do wynalazku dotyczącego obronności lub bezpieczeństwa państwa.¹¹

Prawo do niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego ogranicza także licencja¹² w zakresie, w jakim została udzielona.¹³ Licencjodawca, używając niezareje-

10 Szerzej na temat wyczerpania praw własności przemysłowej zob.: R. Skubisz, Zakres wyczerpania praw własności przemysłowej w prawie polskim, „Przegląd Prawa Handlowego” 2002, nr 1, s. 1-9.

11 Zob. art. 56-62 PWP.

12 Rozporządzenie 6/2002 dopuszcza udzielanie licencji na niezarejestrowane wzory wspólnotowe (art. 32 ust. 1 rozporządzenia 6/2002). Licencji, której przedmiotem jest niezarejestrowany wzór wspólnotowy, nie ma jednak możliwości wpisania do rejestru ani publikacji informacji o jej udzieleniu (art. 32 ust. 5 rozporządzenia 6/2002).

13 Na temat umowy licencyjnej dotyczącej prawa do niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego zob. J. Kępiński, Przejście i obciążenie prawa do wzoru przemysłowego i wzoru wspólnotowego..., *op. cit.*, s. 70.

strowanego wzoru wspólnotowego, nie narusza prawa do tego wzoru. Gdy jednak licencjodawca nie przestrzega postanowień umowy licencyjnej dotyczących „czasu jej obowiązywania, formy, w jakiej wzór może być używany, asortymentu produktów, na które licencja została udzielona, i jakości produktów produkowanych przez licencjodawcę” (art. 32 ust. 2 rozporządzenia 6/2002), wówczas uprawniony do niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego może wystąpić przeciwko licencjodawcy z pozwem o stwierdzenie naruszenia prawa do niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego.

4. Domniemanie ważności niezarejestrowanych wzorów wspólnotowych

W toku postępowania o stwierdzenie naruszenia prawa do niezarejestrowanych wzorów wspólnotowych, podobnie jak względem zarejestrowanych wzorów wspólnotowych, domniemywa się, że wzory będące przedmiotem postępowania są ważne (art. 85 ust. 2 zd. 1 rozporządzenia 6/2002). W tym przedmiocie słuszne jest stanowisko Sądu Okręgowego w Warszawie Wydział XXII Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów, że „Niezarejestrowany wzór wspólnotowy nie korzysta (...) z domniemania ważności wynikającego z rejestracji w OHIM”.¹⁴ Niezarejestrowane wzory wspólnotowe nie są bowiem rejestrowane. Brak jest więc podstaw, aby domniemywać, że są ważne na podstawie rejestracji. Mimo powyższego, w przypadku spełnienia warunków, o których mowa w art. 85 ust. 2 rozporządzenia 6/2002, niezarejestrowane wzory wspólnotowe korzystają z domniemania ważności. Nie jest zatem zasadny zaprezentowany w tym samym wyroku pogląd, zgodnie z którym „Żądającego ochrony przed naruszeniami właściciela takiego wzoru obciąża obowiązek udowodnienia jego nowości i indywidualnego charakteru, w sposób określony krajowymi przepisami postępowania cywilnego”.¹⁵ Nie ma podstaw, aby od uprawnionego do niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego wymagać, jeszcze na etapie postępowania o stwierdzenie naruszenia, żeby wykazał, iż jego wzór odznacza się indywidualnym charakterem i nowością w sytuacji, gdy uprawniony do wspólnotowego wzoru zarejestrowanego takiego obowiązku nie posiada. Uprawniony do zarejestrowanego wzoru wspólnotowego korzysta z domniemania ważności swojego wzoru pod warunkiem, że przedstawi sądowi świadectwo rejestracji wzoru, mimo że rejestracja wzorów wspólnotowych odbywa się bez badania istnienia przesłanek nowości i indywidualnego charakteru.

Aby sąd mógł przyjąć, że niezarejestrowany wzór wspólnotowy jest ważny, uprawniony do niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego musi zatem udowodnić,

14 Zob. wyr. Sądu Okręgowego w Warszawie Wydział XII Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie XXII GWwp 10/11).

15 *Ibidem*.

że warunki określone w art. 11 rozporządzenia 6/2002 zostały spełnione, a ponadto powinien wskazać, w czym przejawia się indywidualny charakter wzoru, do którego jest uprawniony.

Wykazanie spełnienia przesłanek z art. 11 rozporządzenia 6/2002 ma na celu określenie dnia rozpoczęcia ochrony oraz sprecyzowanie jej zakresu.¹⁶ O naruszeniu prawa do niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego jest bowiem mowa tylko wtedy, gdy to prawo jest w mocy, czyli w okresie trzech lat¹⁷ począwszy od dnia, w którym wzór został ujawniony w Unii Europejskiej.

W praktyce moment ujawnienia jest trudny do określenia. Jest to związane z brakiem jakiegokolwiek wykazu niezarejestrowanych wzorów wspólnotowych, z których wynikałyby daty ich pierwszego publicznego udostępnienia. W związku z tym w przypadku ewentualnego postępowania sądowego powód musi sam przedstawić sądowi dowód na okoliczność pierwszego publicznego udostępnienia wzorów.¹⁸ Sprawdzenie przez sąd prawdziwości pierwszego publicznego udostępnienia wzoru wydaje się być jednak łatwiejsze, aniżeli zweryfikowanie daty stworzenia wzoru, od której jest liczony okres ochrony utworów prawnoautorskich.¹⁹

Sposoby ujawnienia wzorów mogą być różne i, co istotne, nie zależą one od tego, czy mamy do czynienia ze wzorami zarejestrowanymi czy niezarejestrowanymi. Ujawnienie mogło nastąpić, między innymi, przez: opublikowanie, wystawienie czy wykorzystanie w handlu (art. 11 ust. 1 rozporządzenia 6/2002).²⁰ Prawodawca unijny wskazał wyłącznie przykładowy katalog sytuacji, które mogą spowodować publiczne udostępnienie wzoru.²¹ W wyroku w sprawie C-479/12 Trybunał Sprawiedliwości uznał, że „wzór mógł stać się dostatecznie znany działającym w Unii, wyspecjalizowanym w danej branży środowiskom podczas zwykłego toku prowadzenia spraw, jeśli rysunki tego wzoru zostały udostępnione handlowcom

16 Tak wyr. Trybunału Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2014 r. w sprawie C-345/13, *Karen Millen Fashions Ltd. przeciwko Dunnes Stores, Dunnes Stores (Limerick) Ltd.* pkt 43.

17 Pierwotnie proponowano dwuletni okres ochrony (szerzej na temat kształtowania ochrony niezarejestrowanych wzorów w Unii Europejskiej zob. J. Kępiński, *Wzór przemysłowy...*, *op. cit.*, s. 122-123). D. Musker zwraca uwagę, że w takich dziedzinach przemysłu jak: moda, systemy elektroniczne czy sektor zabawek trzyletni okres ochrony wydaje się wystarczający (D. Musker, *Community Design Law Principles and Practice*, London 2002, s. 57).

18 Pojęcie „publiczne udostępnienie wzoru” występuje w rozporządzeniu 6/2002 zarówno w toku badania przesłanki nowości wzoru (art. 7 ust. 1 rozporządzenia 6/2002), jak i w kontekście wyznaczania początku ochrony dla niezarejestrowanych wzorów wspólnotowych (art. 11 rozporządzenia 6/2002). W obydwu przepisach definicja tego określenia jest w zasadzie tożsama. W związku z tym przedstawiciele doktryny postulują przyjęcie jednakowego terminu (zob. D. Musker, *Community Design Law...*, *op. cit.*, 2-052A; podają za A. Tischner, *Niezarejestrowany wzór...*, *op. cit.*, s. 39).

19 Zob. art. 36 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

20 Zob. komentarze dotyczące wyroku: R. Hackbarth, *Unregistered Community designs, limitations, forfeiture and sanctions in the context of multistate infringements*, „*Journal of Intellectual Property Law and Practice*” 2014, nr 9, s. 778-780; H. Hartwig, *Schutzvoraussetzungen des nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters – Gautzsch Großhandel/MBM Joseph Duna [Gartenpavillon]*, „*Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*” 2014, z. 4, s. 372-373.

21 Na temat sposobów ujawnienia wzoru wspólnotowego (w odniesieniu do art. 7 ust. 1 rozporządzenia 6/2002) zob. J. Sieńczyło-Chlabicz, *Utrata nowości i indywidualnego charakteru wzoru wspólnotowego wskutek jego publicznego ujawnienia*, „*Europejski Przegląd Sądowy*” 2010, nr 4, s. 13-21.

działającym w tej branży”.²² W powoływanej sprawie ujawnienie polegało na „rozpowszechnianiu «Magazynu z nowościami – MBM», zawierającego rysunki tego modelu, w liczbie 300-500 egzemplarzy, wśród sprzedawców i pośredników handlowych, jak również wśród dwóch niemieckich związków kupców meblowych”.²³

Sąd orzekający w sprawie stwierdzenia naruszenia prawa do niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego, po rozważeniu materiału dowodowego przedstawionego przez powoda na okoliczności wskazane w art. 11 ust. 2 rozporządzenia 6/2002 oceni zatem, czy naruszenie nastąpiło w momencie, gdy niezarejestrowany wzór wspólnotowy był chroniony oraz czy kwalifikował się do ochrony. Jeżeli pozwany uzna, że wzór, na który powołuje się powód nie zasługuje na ochronę, wówczas w toku postępowania o stwierdzenie naruszenia prawa do tego wzoru może podnieść zarzut nieważności wzoru lub wystąpić o unieważnienie wzoru w drodze powództwa wzajemnego (art. 85 ust. 2 zd. 2 rozporządzenia 6/2002). Wniosek o unieważnienie prawa do niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego może zostać również złożony w postępowaniu zabezpieczającym (art. 90 ust. 2 rozporządzenia 6/2002). W odniesieniu do niezarejestrowanych wzorów wspólnotowych jedynym organem władnym do unieważnienia niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego jest sąd do spraw wzorów wspólnotowych. W przeciwieństwie do zarejestrowanych wzorów wspólnotowych nie ma takich uprawnień Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante. Podstawy unieważnienia prawa do niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego są analogiczne, jak w przypadku zarejestrowanego wzoru wspólnotowego (art. 25. ust. 1 rozporządzenia 6/2002). Pozwany może przykładowo podnieść, że wzór nie był chroniony w momencie zarzucanego mu czynu ze względu na upływ czasu przewidziany do ochrony niezarejestrowanych wzorów wspólnotowych lub nie zasługuje na ochronę jako niezarejestrowany wzór wspólnotowy ze względu na niedostateczne ujawnienie.²⁴ W odniesieniu do niezarejestrowanych wzorów wspólnotowych nie ma jednak możliwości zachowania unieważnionego wzoru w zmienionej formie, co jest możliwe względem zarejestrowanych wzorów wspólnotowych unieważnionych z następujących powodów: niespełnienia przez wzór wymogów z art. 4-9 rozporządzenia 6/2002; gdy we wzorze wykorzystano cudze oznaczenie odróżniające; jeżeli wzór jest przejawem niedozwolonego używania utworu chronionego na gruncie prawa autorskiego jednego z państw członkowskich; kiedy „wzór stanowi niewłaściwe używanie jednego z przedmiotów wymienionych w art. 6 bis «Konwencji paryskiej» (...) oraz odznak, godeł i herbów innych niż

22 Wyr. Trybunału Sprawiedliwości z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie C-479/12, H. Gautzsch Großhandel GmbH & Co. KG przeciwko Münchener Boulevard Möbel Joseph Duna GmbH., pkt 30.

23 *Ibidem*, pkt 25.

24 Zob. przykładowo wyr. Bundesgerichtshof (BGH) z 9 października 2008 r. w sprawie I ZR 126/06, „Gebäckpresse, gewerblicher rechtsschutz und urheberrecht” 2009, z. 79. Zob. też komentarz do wyroku A. Gärtner, The Disclosure of Designs Outside the European Community – The Federal Supreme Court’s Gebäckpresse Decision and its Implications, „European Intellectual Property Review” 2010, nr 4, s. 181-183.

wymienione w art. 6 bis i które są przedmiotem szczególnego interesu publicznego Państwa Członkowskiego”.

Natomiast w przedmiocie udowodnienia, że wzór posiada indywidualny charakter wypowiedział się Trybunał Sprawiedliwości. W ramach wniosku o wydanie orzeczenia wstępnego brytyjski sąd w trybie art. 267 TFUE zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z pytaniem o treści: „Czy właściwy w sprawach wzorów wspólnotowych sąd jest zobowiązany do tego, by traktować niezarejestrowany wzór wspólnotowy jako ważny do celów art. 85 ust. 2 rozporządzenia [nr 6/2002], jeśli właściciel wskazuje jedynie, co stanowi indywidualny charakter tego wzoru, czy też właściciel jest zobowiązany do udowodnienia, że wzór posiada indywidualny charakter zgodnie z art. 6 tego rozporządzenia?”. W świetle stanowiska Trybunału wykazanie, w czym przejawia się indywidualny charakter wzoru powoda „polega [wyłącznie] na zidentyfikowaniu przez właściciela wzoru elementu lub elementów danego wzoru, które według tego właściciela nadają mu ten charakter”. W celu udowodnienia, że wzór posiada indywidualny charakter powód nie musi zatem przedstawiać dogłębnej analizy tej przesłanki. Takie rozumienie przepisu art. 85 ust. 2 rozporządzenia 6/2002 nie uprzywilejowuje żadnej ze stron postępowania. W przypadku odmiennej wykładni uprawniony do niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego, zamiast skupić się na istotnych aspektach postępowania o stwierdzenie naruszenia, jeszcze przed wystąpieniem przez naruszcyciela czy powoda wzajemnego z wnioskiem o unieważnienie prawa z rejestracji wzoru wspólnotowego, koncentrowałby się również na obronie ważności swojego wzoru. Stawiałoby to zatem naruszcyciela w korzystniejszej sytuacji procesowej.

5. Zagadnienia procesowe – uwagi ogólne

W sprawach dotyczących naruszenia prawa do niezarejestrowanych wzorów wspólnotowych sądem wyłącznie właściwym jest sąd w sprawach wzorów wspólnotowych działający na terytorium państwa członkowskiego, w którym doszło do naruszenia (art. 81 rozporządzenia 6/2002).²⁵ Na mocy przepisu art. 80 rozporządzenia 6/2002 państwa członkowskie Unii Europejskiej zostały zobowiązane do utworzenia na swoich terytoriach sądów orzekających w sprawach wzorów wspólnotowych. Sądy te mają wyłączną właściwość w przypadku wniosków o unieważnienie niezarejestrowanych wzorów wspólnotowych, jak również powództw o naruszenie wzorów wspólnotowych (zarejestrowanych i niezarejestrowanych). W Polsce funkcję takiego sądu pełni Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów. Sąd ten stosuje przepisy rozporządzenia 6/2002, zaś

²⁵ W kwestii zagadnień związanych z powództwami równoległymi ze wzorów wspólnotowych i prawa ze wzoru krajowego, o których mowa w przepisie art. 95 rozporządzenia 6/2002 (zob. m.in. P. Stone, *EU Private International Law*, Cheltenham – Northampton 2010, s. 162).

w sprawach nieuregulowanych w rozporządzeniu 6/2002 – przepisy ustawodawstw własnych krajów (art. 88 ust. 2 rozporządzenia 6/2002). Również w odniesieniu do przepisów proceduralnych sąd w sprawach wzorów wspólnotowych stosuje przepisy krajowe, jeżeli rozporządzenie 6/2002 nie stanowi inaczej, „do tego samego rodzaju postępowania w sprawie zarejestrowania wzoru w Państwie Członkowskim, w którym sąd ma swoją siedzibę” (art. 88 ust. 3 rozporządzenia 6/2002).

Wszelkich roszczeń dotyczących naruszenia prawa do niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego może dochodzić nie tylko sam uprawniony do niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego, ale również, pod pewnymi warunkami, licencjobiorca (art. 32 ust. 3 rozporządzenia 6/2002). Co do zasady, licencjobiorca może wystąpić z powództwem wyłącznie za zgodą uprawnionego do niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego. Wyjątkowo, „(...) właściciel licencji wyłącznej może wszcząć (...) postępowanie, jeżeli właściciel prawa ze wzoru wspólnotowego po otrzymaniu wezwania sam nie wytoczy we właściwym terminie powództwa w sprawie naruszenia” (art. 32 ust. 3 zd. 2 rozporządzenia 6/2002). Istnieje także możliwość przystąpienia przez licencjobiorcę do już toczącego się postępowania (art. 32 ust. 4 rozporządzenia 6/2002).

W przedmiocie roszczeń, z jakimi powód może występować w postępowaniu o stwierdzenie naruszenia prawa do niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego prawodawca unijny ograniczył się do wskazania wyłącznie roszczenia przysługującego prawowitemu uprawnionemu do niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego. Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 w sytuacji, gdy wzór został ujawniony lub stanowi przedmiot roszczenia przez osobę nieuprawnioną do tego w świetle art. 14 rozporządzenia 6/2002, uprawniony może żądać uznania go za prawowitego uprawnionego do wzoru wspólnotowego. Z rozporządzenia wynika również, że powód może zabronić pozwanemu kontynuowania działań, które naruszają prawo do niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego (art. 89 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 6/2002). Poza roszczeniami wymienionymi powyżej, istnieje także możliwość wystąpienia z innymi roszczeniami przewidzianymi w przepisach prawa państwa członkowskiego, jak i prawa prywatnego międzynarodowego obowiązującego na terytorium, na którym doszło do naruszenia (art. 89 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 6/2002). Roszczenia te zostały szeroko opisane przez przedstawicieli doktryny i nie są przedmiotem niniejszego omówienia.²⁶

26 Zob. w szczególności: A. Szewc, *Naruszenie własności przemysłowej*, Warszawa 2003, s. 180-218; P. Podrecki, *Środki ochrony praw własności intelektualnej*, Warszawa 2010, s. 189-494; P. Podrecki, E. Traple, *Roszczenia z tytułu naruszenia praw własności przemysłowej*, (w:) R. Skubisz (red.), *Prawo własności przemysłowej*. System..., *op. cit.*, s. 1409-1437.

6. Uwagi końcowe

Okres 13 lat funkcjonowania niezarejestrowanych wzorów wspólnotowych pokazał, że stosowanie przepisów dotyczących tej kategorii wzorów niesie wiele problemów interpretacyjnych, a polskojęzyczna wersja rozporządzenia 6/2002 zawiera liczne błędy w przekładzie,²⁷ co utrudnia prawidłowe stosowanie przepisów. Orzeczenia wstępne wydawane przez Trybunał Sprawiedliwości w trybie art. 267 TFUE pomagają w jednolitym interpretowaniu tych przepisów. Ułatwia to uprawnionym do niezarejestrowanych wzorów wspólnotowych sądowe dochodzenie przysługujących im roszczeń. Aby w pełni usprawnić ochronę niezarejestrowanych wzorów wspólnotowych, polskojęzyczna wersja rozporządzenia 6/2002 w dalszym ciągu wymaga jednak sprostowania.

²⁷ Na temat usterek przekładu aktów prawa Unii Europejskiej w dziedzinie prawa własności przemysłowej zob. R. Skubisz, Polskie prawo własności przemysłowej (stan obecny i perspektywy zmian), "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace z Prawa Własności Intelktualnej" 2014, z. 126, s. 155.

INFRINGEMENT ACTION OF AN UNREGISTERED COMMUNITY DESIGN – GENERAL ISSUES

This article aims to outline the nature of infringement action based on an unregistered community design. The author indicates the principles of this kind of action. The article consists of 4 parts (excluding introduction and final remarks). In the first part, the author indicates the rights conferred by Community designs based on art. 19.1 of the Council Regulation (EC) N° 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs, and endeavours to define the scope of protection of an unregistered design. The second part concerns the limitation of rights conferred by an unregistered community design, while the third provides analysis on the issue of the presumption of validity of unregistered community design based on art. 85.2 (1) of regulation 6/2002, in which the author enumerates the proof that should be produced by the rights holder. The final part of the article presents some remarks on the procedural aspects of proceedings relating to infringement of an unregistered design. All aspects concerning the subject of the article are based on judgements of the Court of Justice of the European Union and the literature on the topic.

Słowa kluczowe: postępowanie o naruszenie, niezarejestrowany wzór wspólnotowy, zakres ochrony, domniemanie ważności

Keywords: infringement action, unregistered community design, scope of protection of designs, presumption of validity