
**Roszczenia
z tytułu naruszenia praw autorskich
w odniesieniu
do wzorów przemysłowych
i znaków towarowych**

*dr hab. Paweł Podrecki
Uniwersytet Jagielloński*

AGENDA

- ❑ Katalog roszczeń w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych
 - ❑ Wybór roszczeń i środków procesowych w przypadku naruszenia autorskich praw majątkowych i osobistych
 - ❑ Ochrona kumulatywna na podstawie prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej
-

Podstawy ochrony w prawie własności intelektualnej

- **Dyrektywa 2004/48/WE** Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (Dz.Urz. UE L 157/45) „**dyrektywa enforcement**”
 - **Ustawa z 9 maja 2007 r.** o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.Nr 99, poz.66) „**ustawa nowelizująca**”
-

Podstawowe cele i zasady ochrony cywilnoprawnej

- **Skuteczność ochrony**
 - **Proporcjonalność**
 - **Szybkość postępowań**
 - **Sprawiedliwość i słuszność stosowanych środków**
 - **Gwarancje procesowe dla uczestników**
 - **Cele kompensacyjne i represyjne**
-

Rodzaje roszczeń

Roszczenia negatoryjne

- Roszczenia o zaniechanie
- Roszczenia o usunięcie skutków

Roszczenia kompensacyjne

- Roszczenia odszkodowawcze
- Roszczenia o zwrot bezpodstawnie uzyskanych korzyści

Inne środki prawne

Inne środki prawne

- Roszczenie publikacyjne
 - Art. 12 Dyrektywy *enforcement* - tzw. „środek alternatywny”
 - Środki zabezpieczające
 - „Roszczenia” informacyjne
-

Nowe środki ochrony praw własności intelektualnej

❖ Prawo do informacji

- Rozszerzenie obowiązków informacyjnych na inne osoby niż naruszający w zakresie udzielenia informacji, które mają znaczenie dla roszczeń, o pochodzeniu, sieciach dystrybucji, ilości i cenie towarów lub usług naruszających prawa majątkowe do dóbr niematerialnych
-

Roszczenia prawa autorskiego

Roszczenia prawa autorskiego

□ **Art. 79 ust.1** Uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła te prawa [Katalog roszczeń]

- **1) zaniechania naruszania**
 - **2) usunięcia skutków naruszenia**
 - **3) naprawienia wyrządzonej szkody**
 - **4) wydania uzyskanych korzyści**
-

Roszczenia prawa autorskiego

□ Art. 79 ust.1 pr.aut. [Zaniechanie naruszeń]

- *"Państwa Członkowskie zapewniają, że tam gdzie podjęta została decyzja sądu stwierdzająca naruszenie prawa własności intelektualnej, organy sądowe mogą wydawać naruszającym **zakaz kontynuacji naruszenia**. Jeśli tak przewiduje prawo krajowe, niewypetnienie zakazu poddaje naruszającego, gdzie właściwe, **powtarzalnej karze pieniężnej w celu zapewnienia zgodności z zakazem**. Państwa Członkowskie zapewniają też właścicielom możliwość składania wniosku o **zakaz wobec pośredników z usług**, których korzysta strona trzecia do naruszania prawa własności intelektualnej, bez uszczerbku dla postanowień art. 8 ust. 3 dyrektywy 2001/29/WE" (por. art. 11 dyrektywy enforcement)*
-

Roszczenia prawa autorskiego

❑ Art. 79 ust.1 pr.aut. [Zaniechanie naruszeń]

- Odpowiedzialność za naruszenie prawa własności intelektualnej obejmuje również tzw. sprawców pośrednich na zasadzie art.422 k.c.
 - Treść Art.422 k.c jest jednak ograniczona tylko do odpowiedzialności odszkodowawczej
 - Pojawia się zatem zasadnicza wątpliwość, czy można przyjąć jako podstawę art.422 k.c. w stosunku do osób, które są "pośrednikami" w przypadku roszczeń negatoryjnych ?
-

Roszczenia prawa autorskiego

□ Art. 79 ust.1 pr.aut. [Usunięcie skutków naruszeń]

- Stosownie do art. 187 § 1 pkt 1 kpc i w celu możliwości wykonania orzeczenia w trybie egzekucji (art.1050 k.p.c.) niezbędne jest, aby powód precyzyjnie określił w żądaniu pozwu czynności, które ma wykonać pozwany, aby usunąć skutki niedozwolonego działania
 - Katalog czynności i środków, które będą zmierzały do usunięcia tych skutków nie jest określony w ustawie.
 - Jest to każda postać dozwolonego nakazu, który ma zmierzać do przywrócenia stanu zgodnego z prawem
-

Roszczenia prawa autorskiego

□ Art. 79 ust.1 pr.aut. [Odszkodowanie]

➤ Naprawienie wyrządzonej szkody:

a) na zasadach ogólnych albo

b) poprzez zapłatę sumy pieniężnej **w wysokości odpowiadającej dwukrotności, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione - trzykrotności stosownego wynagrodzenia**, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu;

Roszczenia prawa autorskiego

❑ Art. 79 ust.1 pr.aut. [Odszkodowanie]

❑ Art.13 ust.1 Dyrektywy *enforcement*

➤ "Państwa Członkowskie zapewniają, że na wniosek poszkodowanej strony właściwe organy sądowe nakazują naruszającemu, który **świadomie lub mając rozsądne podstawy do posiadania takiej wiedzy zaangażował się w naruszającą działalność**, wypłacenie podmiotowi uprawnionemu **odszkodowań odpowiednich do rzeczywistego uszczerbku**, jaki ten poniósł w wyniku naruszenia.

Roszczenia prawa autorskiego

□ Art. 13 ust. 1 lit. a Dyrektywy

□ Ustanawiając wysokość odszkodowań organy sądowe:

➤ a) biorą pod uwagę wszystkie właściwe aspekty, także poniesione przez poszkodowaną stronę negatywne skutki gospodarcze **z utraconymi zyskami włącznie**, wszelkie nieuczciwe zyski uzyskane przez naruszającego oraz, we właściwych, elementy inne niż czynniki ekonomiczne w rodzaju **np. uszczerbku moralnego**, jaki naruszenie spowodowało dla właściciela praw;

Roszczenia prawa autorskiego

□ Art. 13 ust. 1 lit. b Dyrektywy

□ lub

➤ b) jako alternatywa dla lit. a) **mogą one, we właściwych przypadkach**, ustanowić odszkodowania ryczałtowe na podstawie elementów takich, jak przynajmniej suma opłat licencyjnych, honorariów autorskich lub opłat należnych w razie poproszenia przez naruszającego o zgodę na wykorzystanie praw własności intelektualnej, o którą chodzi.”

Roszczenia prawa autorskiego

❑ **Art. 79 ust.1 pr.aut. [Odszkodowanie]**

❑ **Naprawienie szkody zgodnie z art. 79 ust. 1 pkt 3 b :**

- **Powinno przybrać formę zapłaty sumy pieniężnej, jaka byłaby należna tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu**
 - **(post. SN z dn. 27. lipca 2010, sygn. V CSK 458/09)**
-

Roszczenia prawa autorskiego

□ Art. 79 ust.1 [wydanie uzyskanych korzyści]

- Do roszczenia o wydanie uzyskanych korzyści „*sui generis*” nie mają zastosowania zasady ogólne
 - Brak zastosowania przepisów kodeksowych do roszczenia z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia
 - Roszczenie o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści może być dochodzone wraz z innymi roszczeniami
-

Zasady obliczania bezpodstawnie uzyskanych korzyści

- Obliczanie opłaty na podstawie hipotetycznej opłaty licencyjnej
 - Teorie „zużycia dzieła” lub możliwości eksploatacyjnych dzieła
 - Obliczanie wysokości wynagrodzenia powinno nastąpić na podstawie ustalenia rzeczywistych okoliczności i możliwość ograniczenia wielkości korzyści z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia ze względu na funkcje roszczeń kompensacyjnych
-

Roszczenia prawa autorskiego

□ Art. 79 ust. 2 pr.aut. [Roszczenie publikacyjne]

- Niezależnie od roszczeń, określonych w ust. 1, uprawniony może się domagać:
 - 1) jednokrotnego albo wielokrotnego ogłoszenia w prasie **oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie** lub podania do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia sądu wydanego w rozpatrywanej sprawie, w sposób i w zakresie określonym przez sąd;
-

Roszczenia prawa autorskiego

□ Art. 79 ust. 2 pr.aut. [Nawiązka]

- „Niezależnie od roszczeń, określonych w ust. 1, uprawniony może się domagać:
 - 2) zapłaty przez osobę, która naruszyła autorskie prawa majątkowe, odpowiedniej sumy pieniężnej, nie niższej niż dwukrotna wysokość uprawdopodobnionych korzyści odniesionych przez sprawcę z dokonanego naruszenia, na rzecz Funduszu, o którym mowa w art. 111, gdy naruszenie jest zawinione i zostało dokonane w ramach działalności gospodarczej wykonywanej w cudzym albo we własnym imieniu, choćby na cudzy rachunek.
-

Roszczenia prawa autorskiego

□ Art. 79 ust. 3 pr.aut. [Środek alternatywny]

- Sąd może nakazać osobie, która naruszyła autorskie prawa majątkowe, na jej wniosek **i za zgodą uprawnionego**, w przypadku gdy naruszenie jest niezawinione, zapłatę stosownej sumy pieniężnej na rzecz uprawnionego, jeżeli zaniechanie naruszania lub usunięcie skutków naruszenia byłoby dla osoby naruszającej niewspółmiernie dotkliwe.
-

Roszczenia prawa autorskiego

□ Art. 79 ust. 4 i 5 pr.aut. [Usunięcie skutków]

- Sąd, rozstrzygając o naruszeniu prawa, może orzec na wniosek uprawnionego o bezprawnie wytworzonych przedmiotach oraz środkach i materiałach użytych do ich wytworzenia, w szczególności może orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet należnego odszkodowania lub zniszczeniu. Orzekając, sąd uwzględnia wagę naruszenia oraz interesy osób trzecich.
 - **Domniemywa się, że środki i materiały, o których mowa w ust. 4, są własnością osoby, która naruszyła autorskie prawa majątkowe.**
-

Roszczenia prawa autorskiego

- ❑ Art. 78 ust.1 pr.aut. [Roszczenia w przypadku naruszenia autorskich praw osobistych]
 - ❑ Autorskie prawa osobiste twórcy chronią nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem, w szczególności:
 - prawo do autorstwa utworu,
 - oznaczenia utworu nazwiskiem twórcy,
 - integralności utworu decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności;
 - nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.
-

Roszczenia prawa autorskiego

- ❑ **Art. 78 ust.1 pr.aut. [Roszczenia w przypadku naruszenia autorskich praw osobistych]**
 - **Twórca, którego autorskie prawa osobiste zostały zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania**
 - **W razie dokonanego naruszenia może także żądać, aby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności aby złożyła publiczne oświadczenie o odpowiedniej treści i formie**
-

Roszczenia prawa autorskiego

- ❑ Art. 78 ust.1 pr.aut. [Roszczenia w przypadku naruszenia autorskich praw osobistych]
 - Jeżeli naruszenie było zawinione, sąd może przyznać twórcy **odpowiednią sumę pieniężną tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę** lub -
 - na żądanie twórcy - zobowiązać sprawcę, aby uiścił odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez twórcę cel społeczny
-

Wybór roszczeń w przypadku naruszenia praw autorskich

Ochrona kumulatywna

Fotel "Vzór"



Roszczenia w prawie własności przemysłowej

□ Art. 287 ust 1 pwp [Katalog roszczeń]

- Uprawniony z patentu, którego patent został naruszony, lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać od naruszającego patent
 - zaniechania naruszania,
 - wydania **bezpodstawnie** uzyskanych korzyści,
 - a w razie **zawinionego** naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody
-

Roszczenia w prawie własności przemysłowej

□ Art. 287 ust 1 pwp [odszkodowanie]

➤ Uprawniony (...) w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody:

1) na zasadach ogólnych albo

2) poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z wynalazku

Roszczenia w prawie własności przemysłowej

□ Art. 287 ust. 2 pwp [roszczenie publikacyjne]

- Sąd, rozstrzygając o naruszeniu patentu, może orzec, na wniosek uprawnionego, o podaniu do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposób i w zakresie określonym przez sąd
-

Roszczenia w prawie własności przemysłowej

□ Art. 287 ust. 3 pwp [środek alternatywny]

- Sąd może nakazać osobie, która naruszyła patent, na jej wniosek, w przypadku gdy naruszenie jest niezawinione, zapłatę stosownej sumy pieniężnej na rzecz uprawnionego, jeżeli zaniechanie naruszania lub orzeczenie, o którym mowa w art. 286, byłyby dla osoby naruszającej niewspółmiernie dotkliwe, a zapłata stosownej sumy pieniężnej należycie uwzględnia interesy uprawnionego.
-

Roszczenia w prawie własności przemysłowej

□ Art. 286 pwp [usunięcie skutków]

- Sąd, rozstrzygając o naruszeniu prawa, może orzec, na wniosek uprawnionego, o **będących własnością naruszającego** bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz środkach i materiałach, które zostały użyte do ich wytworzenia lub oznaczenia. W szczególności sąd może orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasądzonej na jego rzecz sumy pieniężnej albo zniszczeniu. Orzekając, sąd uwzględnia wagę naruszenia oraz interesy osób trzecich.
-

Roszczenia w prawie własności przemysłowej

□ Art. 296 ust. 1 pwp [Katalog roszczeń - znaki tow.]

- Osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone, lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać od osoby, która naruszyła to prawo, zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody (...)
 - 1a. Do roszczeń, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy art. 287 ust. 2 i 3.
-

Ochrona kumulatywna na podstawie prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej

Ochrona kumulatywna

- Christian Louboutin



Ochrona kumulatywna

- ❑ **Zasada kumulatywnej ochrony dóbr niematerialnych w zakresie własności przemysłowej i intelektualnej**
 - Przepisy prawa autorskiego mogą kumulować się z przepisami o wzorach przemysłowych, oraz z postanowieniami o ochronie znaków towarowych (np. trójwymiarowych)
 - Warunkiem uznania wzoru za utwór jest spełnianie przesłanek ochrony prawnoautorskiej
 - Przepisy ustawy Prawo własności przemysłowej nie uchybiają ochronie dóbr wymienionych w jej art. 1 ust. 1 pkt 1 pwp
-

Wybór roszczeń

- ❑ **Wybór roszczeń i środków ochrony z katalogów zawartych w art. 287 i 286¹ PWP, art. 79 i 80 Pr.aut. oraz art. 18 UZNK**

 - **Zbieg podstaw ochrony jest zasadą wynikającą z art. 1 ust. 2 PWP**
 - **Wybór podstawy prawnej dochodzenia roszczeń może mieć zasadnicze znaczenie dla zakresu odpowiedzialności naruszcyciela**
 - **Po upływie okresu ochrony prawem wyłącznym dobro niematerialne staje się przedmiotem domeny publicznej i może być swobodnie wykorzystywane**
-

Ochrona kumulatywna - wzory przemysłowe

- ❑ Równouprawnienie dzieł sztuki stosowanej - wzorów przemysłowych wprowadziła do konwencji berneńskiej rewizja brukselska (z 1948 r.) - wzory są częścią katalogu utworów chronionych *ex iure conventionis*
 - Treść chronionego prawa może być identyczna - prawo do osiągnięcia korzyści majątkowych z produkcji i sprzedaży wytworów ucieleśniających wzór przemysłowy
 - Tendencje obniżania wymogów ochrony utworów w prawie autorskim oraz obiektywizacji ocen
-

Ochrona kumulatywna - kryteria prawa autorskiego

- **Dzieło jest przejawem działalności twórczej**

 - Kryterium **indywidualnego charakteru** decyduje o przyznaniu ochrony prawnoautorskiej
 - „**Nowość**” utworu, która warunkuje cechę twórczości, jest oceniana z zastosowaniem kryteriów subiektywnych- subiektywnie nowy wytwór intelektu
 - *Czy jest to kryterium odwołujące się do obiektywnej porównywalności badanego utworu z utworami powstałymi wcześniej w celu stwierdzenia, czy istnieją między nimi dostateczne istotne różnice ?*
-

Ochrona kumulatywna - wzór przemysłowy

- **Wzór przemysłowy - cechuje nowość i indywidualny charakter w rozumieniu art. 103 i 104 PWP**

 - **"Nowość" wzoru** będąca warunkiem rejestracji jest kategorią obiektywną

 - **Art. 104 PWP - rozumienie przesłanki indywidualności ogranicza do oceny ogólnego wrażenia na zorientowanym użytkowniku, jakie postać wytworu wywołuje w porównaniu z wzorami wcześniej dostępnymi**
-

Ochrona kumulatywna

- ❑ **Różnice w rozumieniu przesłanki „indywidualności”**
 - Na podstawie przepisów prawa autorskiego o tym, czy dzieło stanowi przejaw twórczości o indywidualnym charakterze, stwierdza się *in abstracto*
 - Ochrona prawnoautorska powstaje z chwilą stworzenia utworu i bez potrzeby dokonywania jakichkolwiek formalności oraz bez dokonywania porównań
 - **Indywidualny charakter wzoru** stwierdza się na podstawie porównania z innym wzorem, który był już udostępniony publicznie
-

Ochrona kumulatywna

- ❑ **Różnice w rozumieniu przesłanki „indywidualności”**
 - W ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych **indywidualny charakter** rozumiany jest jako oryginalność, dostrzegalne w wytworze piętno osobiste twórcy
 - **Wzór przemysłowy** rozumiany jako utwór wzornictwa przemysłowego i wymieniony w art. 1 ust. 2 pr.aut. powinien stanowić przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze (art. 1 ust. 1)
-

Ochrona kumulatywna

- **Orzecznictwo:** Przyznanie wzorom przemysłowym autorskoprawnej ochrony uzależnia się od spełnienia wyższych wymagań niż w przypadku innych utworów
 - **Post. SA w Warszawie z 1.2.1995 r., I ACz 1208/94**
 - Ocena, na ile przedmiotowe cechy produktu świadczą o jego twórczym charakterze i na ile posiada on cechy nowości, oryginalności, artyzmu pod względem formy, wymaga wykazania, iż konkretny wyrób (zwłaszcza w przypadku przedmiotów zwykłego, codziennego użytku) istotnie odróżnia się od pozostałych wyrobów tego rodzaju z uwagi na rozwiązania noszące znamiona wyrazistych, indywidualnych (również dla pewnego rodzaju przedmiotów) cech twórczych.
-

Ochrona kumulatywna

- ❑ **Orzecznictwo:** Post. SA w Szczecinie z 28.12.2006 r. (I ACz 1129/06, niepubl.)
 - Sąd przyjął domniemanie spełnienia przesłanek ochrony prawem autorskim wynikające z rejestracji wzoru przemysłowego, tym samym utożsamiając przesłanki ochrony prawnoautorskiej z wymogami rejestracji wzorów przemysłowych (nietrafnie)
 - Brak podstaw do przyjmowania automatycznych zależności czy też domniemań
-

Ochrona kumulatywna - wzory przemysłowe

□ Doktryna:

- M. Poźniak-Niedzielska: „utworom wzornictwa przemysłowego można stawiać wymóg artyzmu”
 - W. Machała: „ochrona prawnoautorska wzornictwa przemysłowego powinna następować z uwzględnieniem większego natężenia cech twórczych i indywidualnych w porównaniu z innymi utworami”
-

Ochrona kumulatywna - ograniczenia

□ Art. 116 PWP

- Ochrona praw majątkowych do utworu, przewidziana w przepisach prawa autorskiego, nie ma zastosowania do wytworów wytworzonych według wzoru przemysłowego i wprowadzonych do obrotu po wygaśnięciu prawa z rejestracji udzielonego na taki wzór
 - Przepis art. 116 PWP stanowi *lex specialis* w stosunku do postanowień art. 1 ust. 2 PWP
-

Ochrona kumulatywna - ograniczenia

- ❑ Pytanie o skuteczność ograniczenia czasokresu ochrony autorskoprawnej w świetle art. 7 ust. 4 Konwencji berneńskiej ?
 - Art. 2 ust. 7 Konwencji Berneńskiej, zgodnie z którym państwa Związku mogą ustalić zakres stosowania przepisów prawa dotyczących dzieł sztuki użytkowej oraz wzorów i modeli przemysłowych, z uwzględnieniem art. 7 ust. 4 tej konwencji
 - Ochrona prawnoautorska nie jest ograniczona podwyższonymi wymogami stosowanymi względem utworów wzornictwa przemysłowego, lecz decyzją o rejestracji wzoru przemysłowego
-

Ochrona kumulatywna

- Ograniczenie treści prawa autorskiego do wzoru przemysłowego może nastąpić nie wcześniej niż 25 lat od daty ukończenia dzieła
 - Następuje ono wraz z upływem czasu ochrony wynoszącym 25 lat od daty zgłoszenia
 - Uwaga: ograniczenie może mieć jednak też inne przyczyny i nastąpić wcześniej, a to wobec zrzeczenia się prawa lub nieuiszczenia opłat
-

Ochrona kumulatywna - ograniczenia

- Ograniczenie autorskich praw majątkowych, dotyczy prawa do wytwarzania i wprowadzania do obrotu produktów według wzoru po wygaśnięciu prawa z rejestracji
 - Nie obejmuje ono np. prawa do stworzenia kopii dzieła i jej publicznego wystawienia na wystawie sztuki, reprodukcji utworu w publikacjach dotyczących sztuki i innych postaci korzystania z utworu, które nie stanowią wytwarzania i wprowadzania do obrotu wytworów według wzoru
-

Ochrona kumulatywna - ograniczenia

- **Treść prawa z rejestracji nie jest tożsama z zakresem uprawnień wynikających z prawa autorskiego.**
 - **Przepisy PWP chronią przede wszystkim osoby eksploatujące wzór w celach zarobkowych lub zawodowych - prawo to ogranicza się do wytworów tego rodzaju, dla których nastąpiło zgłoszenie (art. 105 ust. 5 PWP - krąg osób nie zawsze pokrywa się z kręgiem osób autorsko uprawnionych**
-

Ochrona kumulatywna - ograniczenia

- Francja - zasada pełnej kumulacji (*fr.cumul total*)
 - Niemcy - BGH z 24.11.2013 r., I ZR 143/12, niepubl. odstąpiono od praktyki wyższego wymogu przy ocenie przesłanek ochrony prawem autorskim jako podważającej samodzielność ochrony wzorów prawem rejestracji
 - Wielka Brytania - Enterprise and Regulatory Reform Bill 2012-13 zniósł Sec. 52 Copyright, Design and Patents Act z 1988 r.
 - Włochy - wyeliminowano wcześniej stosowane kryterium rozdzielenia efektu artystycznego i użytkowego (dysocjacji)
 - USA - *doctrine of separability*
-

Ochrona kumulatywna

- ❑ Postanowienia art. 116 PWP mogą być postrzegane jako niezgodne z art. 17 dyrektywy 98/71/WE



Ochrona kumulatywna

- ❑ Wyrok TSUE z 27.1.2011 r., C-168/09 **Flos SpA p. Semeraro Casa e Famiglia SpA**, Zb.Orz. 2011, s. I-00181.
 - Trybunał Sprawiedliwości wskazał w tym wyroku, że zd. 2 art. 17 dyrektywy 98/71/WE nie może być interpretowane w ten sposób, że państwowym członkowskim przysługuje możliwość przyznawania lub nieprzyznawania ochrony na podstawie prawa autorskiego wzorowi chronionemu prawem z rejestracji w państwie członkowskim, gdy wzór ten spełnia warunki uzyskania ochrony prawnoautorskiej
-

Ochrona kumulatywna

- Zdaniem Trybunału, w świetle motywu 2 i 3 preambuły dyrektywy 98/71/WE, przepisy krajowe implementujące tę dyrektywę nie mogą wyłączać, bez negatywnych skutków dla jednolitego jej stosowania na całym obszarze UE oraz dla funkcjonowania rynku wewnętrznego w odniesieniu do towarów inkorporujących wzory, ochrony w prawie autorskim takich wzorów, które choć stanowiły element domeny publicznej przed dniem wejścia w życie przepisów implementujących dyrektywę, spełniają w tej dacie wszystkie przesłanki tej ochrony
-

Ochrona kumulatywna

- Art. 1 dyrektywy 2006/116/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 12.12.2006 r. w sprawie czasu ochrony prawa autorskiego i niektórych praw pokrewnych (Dz.Urz. UE L Nr 372, s. 12) wprowadzający minimalny okres ochrony autorskich praw majątkowych wynoszącego 70 lat od śmierci twórcy
-

Ochrona kumulatywna

- ❑ Art. 116 pwp nie narusza zasady kumulacji, lecz stanowi odstępstwo od zasady, w myśl której autorskie prawa majątkowe trwają przez 70 lat od śmierci twórcy
 - Rejestr wzorów przemysłowych pełni wiarygodną rolę informacyjną (Wygaśnięcie prawa z rejestracji podlega wpisowi do rejestru prowadzonego przez Urząd Patentowy RP art. (118 w zw. z art. 90 PWP)
 - Ograniczenie monopolizacji rozwiązań dotyczących postaci produktu
 - Pozytywny wpływ na poziom konkurencji
 - Art. 116 odpowiada wymogom art. 7 TRIPS
-

Ochrona kumulatywna

- Rozporządzenia Rady (WE) Nr 6/2002 z 12.12.2001r. w sprawie wzorów wspólnotowych (Dz.Urz. UE L 2002.3.1.) - art. 96 ust. 2
 - Zasada kumulacji ochrony wzorów przemysłowych z ochroną prawnoautorską jest również przewidziana w rozporządzeniu Nr 6/2002
 - ochrona dotyczy wzorów zarejestrowanych, jak i wzorów niezarejestrowanych
 - określenie warunków i zakresu ochrony autorskiej pozostawiono państwom członkowskim
-

Ochrona kumulatywna

- Według art. 11 rozporządzenia Nr 6/2002, niezarejestrowany wzór wspólnotowy podlega ochronie przewidzianej w przepisach rozporządzenia przez 3 lata od daty publicznego udostępnienia, co nie wyklucza ochrony prawnoautorskiej, jeżeli wzór stanowi zarazem utwór w rozumieniu prawa autorskiego
 - Treść tego prawa ogranicza się do możliwości zakazywania używania wzoru, który stanowi kopię wzoru niezarejestrowanego (art. 19 ust. 2 rozp. Nr 6/2002)
-

Ochrona kumulatywna - znaki towarowe

- ❑ **Znaki towarowe** służą odróżnieniu określonych produktów od innych produktów tego samego rodzaju lub do nich podobnych pod względem pochodzenia z określonego przedsiębiorstwa.
 - Wzory przemysłowe, których celem jest nadawanie produktom nowej postaci zewnętrznej o indywidualnym charakterze, służą celom produkcyjnym
 - Jeżeli te dwie funkcje są realizowane jednocześnie, to w grę może wchodzić kumulacja ochrony zewnętrznej postaci przedmiotu jako wzoru przemysłowego i ochrona tej formy zewnętrznej jako trójwymiarowego znaku towarowego
-

Ochrona kumulatywna - znaki towarowe

- Znakiem towarowym, nie jest samo oznaczenie w postaci określonej formy przedstawieniowej (*per se*), ale dopiero takie **oznaczenie, które odniesione jest do określonego towaru**
 - Istotne jest rozpoczęcie faktycznego używania oznaczenia w odniesieniu do określonego towaru (ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji),
 - W braku wcześniejszego używania, istotne jest zgłoszenie znaku towarowego w Urzędzie Patentowym RP i ustalenie, że Urząd udzieli prawa ochronnego
-

Ochrona kumulatywna - znaki towarowe

□ Utwór - graficzny znak towarowy

- dzieło plastyczne lub dzieło sztuki stosowanej
- graficzny projekt kolorystycznych wersji oznaczenia
- znaki przestrzenne, trójwymiarowe

□ Utwory słowne

- „Nowa jakość za niższą cenę”
 - „Zawsze czysto, zawsze sucho, zawsze świeżo”
-

Ochrona kumulatywna - znaki towarowe

- Pojedynczym słowom, choćby nieznanym, o fantazyjnym brzmieniu czy neologizmom, brak charakteru indywidualnego, co nie pozwala uznać ich za utwór chroniony prawem autorskim
 - *Mixetko* - Wyrok WSA w Warszawie w sprawie VI SA/Wa 152/04, patrz przyp. 29. Tak też wcześniej w tej sprawie decyzja UP z 12.11.2003 r., Sp. 48/02
 - *Telefoniada* - Wyrok WSA w Warszawie w sprawie VI SA/Wa 757/07
 - *Spinninig* - Wyrok NSA z 24.5.2007 r., II GSK 377/06, zob. na: orzeczenia.nsa.gov.pl.
 - „*Heritage*” - Decyzja UP z 17.4.2002 r., Sp. 3/97.
-

Ochrona kumulatywna - znaki towarowe

□ Tytuł

- Ochrona wymaga bardzo wysokiego stopnia oryginalności
 - Tytuł stanowi jednolite dzieło sztuki wraz z treścią dzieła jako takiego
 - Tytuł dzieła literackiego służy zsyntetyzowaniu zagadnienia, któremu zostało poświęcone to dzieło
 - Nie jest wystarczające, że tytuł może zawierać sam w sobie oryginalny pomysł lub zestawienie myślowe o charakterze przejawu działalności duchowej, noszącej cechę osobistej twórczości
 - Tytuł musi sam w sobie odznaczać się kreatywnością i indywidualnością
-

Ochrona kumulatywna - znaki towarowe

□ Slogan reklamowy

- zwięzłe zdanie służące ułatwieniu wejścia towaru lub usługi na rynek albo ich promocji
 - Slogan „sam w sobie” wyróżnia się oryginalnością
 - Połączenie słów może nosić znamiona twórczości. wewnętrzna lub zewnętrzna forma połączenia słownego, przejawiająca się w swoistym systemie powiązań
 - „Seksmisja” „Ciemność widzę. Oj. Widzę ciemność”. ograniczenie zakresu działania przepisów PrAut jest usprawiedliwione nie tylko świadomą parafrazą treści znanego, klasycznego dzieła literatury polskiej oraz wysokim prawdopodobieństwem nieświadomego, ale całkowicie dozwolonego (otwartego) posługiwania się cytowaną frazą w innych dziełach (Wyrok SA w Krakowie z 5.3.2004 IACa 35/2004)
-

Ochrona kumulatywna - znaki towarowe

- **Wyrok SN z 23.6.1989 r.**
 - „Nie zarejestrowany znak towarowy korzysta z ochrony przewidzianej prawem autorskim, jeżeli odpowiada wymaganiom stawianym dziełom sztuki stosowanej, zaliczonym do utworów artystycznych w rozumieniu art. 1 i 4 prawa autorskiego”
 - I CR 236/89, PUG 1990, Nr 7, poz. 19 oraz PS 1992, Nr 2 z glosą E. Traple i R. Skubisza.
-

Ochrona kumulatywna - znaki towarowe

□ **Możliwość uznania znaku za utwór przyjmuje SN i TK**

- **Wyrok SN z 25.10.1988 r., II CR 143/88, OG Nr 3/1991, s. 57;**
 - **Wyrok SN z 23.6.1989 r., I CR 236/89, PUG Nr 7/1990, s. 19**
 - **Wyrok SN z 6.3.2002 r., V CKN 830/00, Legalis.**
 - **Trybunał Konstytucyjny: Wyrok TK z 21.3.2001 r., K 24/00, OTK ZU Nr 3/2001, poz. 51.**

 - **Wyrok Sądu z 30.6.2009 r. w sprawie T-435/05, Danjaq LLC przeciwko OHIM i Mission Productions Gesellschaft für Film-, Fernseh- und Veranstaltungsproduktion mbH, nb. 26, niepubl.; curia.europa.eu.**
-

Ochrona kumulatywna - znaki towarowe

- **Wyrok SN z 22.6.2010 r.**
 - „krótka jednostka słowna, pełniąca rolę znaku towarowego, może być utworem w rozumieniu art. 1 ust 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jeżeli wykazuje autonomiczną wartość twórczą”
 - IV CSK 359/09, OSN 2011, Nr 2, poz. 16 z glosą Ł. Żelechowskiego, OSP 2011, Nr 5, poz. 59. M.Trzebiatowskiego i D.Sokołowskiej
-

Ochrona kumulatywna - znaki towarowe

- ❑ Czy na możliwość uznania słowa „JOGI” za utwór mogła dodatnio wpływać okoliczność, iż słowo to powstało z zamysłem jego używania w charakterze znaku towarowego
 - art. 1 ust. 1 pr. aut. uniezależnia przyznanie ochrony prawnoautorskiej od przeznaczenia utworu
 - określone przeznaczenie, w tym także do celów użytkowych, nie jest przesłanką negatywną uznania za utwór (*in genere i in casu*)
 - utwór musi mieć samodzielną, autonomiczną wartość, oderwaną od konkretnego sposobu jego użycia
-

Ochrona kumulatywna - znaki towarowe

- ❑ **SN:** *„nie staje się utworem z powodu »wymyślenia« sposobu konkretnego jego wykorzystania jako znaku towarowego, czyli do oznaczania towarów określonego rodzaju, pochodzących od określonego przedsiębiorcy,,*
 - **Utwory chronione prawem autorskim** - o ich istnieniu, przesadza wysiłek intelektualny włożony w ich powstanie
 - **Znaki towarowe** - nie polegają na obecności wkładu intelektualnego (aktu twórczego) przy ich powstaniu, ale na sile skojarzeń, które oznaczenia te wywołują w percepcji odbiorców
-

Dziękuję za uwagę

dr hab. Paweł Podrecki
pawel.podrecki@trapple.pl