

UNIA EUROPEJSKA

Wzory przemysłowe w nowym europejskim wydaniu

Jest szansa zarówno na obniżenie samych opłat za zgłoszenie wzorów, jak i uproszczenie tych opłat poprzez likwidację odrębnych opłat za publikację. Dotychczasową nazwę wzorów wspólnotowych ma zastąpić wzór UE.



MAREK RUMAK

radca prawny, kancelaria
patentowa AOMB Polska

28 listopada 2022 r. pojawiła się długo wyczekiwana propozycja zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 r. z 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych („rozporządzenie”). Wzory przemysłowe chronią wygląd zewnętrzny produktów, design.

Rozporządzenie było dotychczas zmieniane tylko raz (w 2006 r.), aby nadać skuteczność przystąpieniu UE do haskiego systemu rejestracji międzynarodowej.

Jak wskazuje się w projekcie, głównym celem zmiany rozporządzenia była poprawa dostępności, skuteczności i przystępności cenowej ochrony wzorów dzięki uproszczeniu i usprawnieniu procedur, a także dostosowaniu i optymalizacji poziomu opłat. Ponadto, autorzy proponowanych zmian (Komisja Europejska) chcieli zmodernizować i poprawić część istniejących, przestarzałych przepisów, a także doprecyzować prawa pod względem zakresu i ograniczeń.

W tym celu na przełomie 2018 i 2019 r., a także w kwietniu-lipcu 2021 r. Komisja przeprowadziła konsultacje publiczne z zainteresowanymi stronami, aby uzyskać niezbędne informacje co do potencjalnych zmian w rozporządzeniu oraz ich skutków.

W wyniku tych konsultacji wyłonił się m.in. problem

zniechęcania części przedsiębiorców (w szczególności MŚP) do ubiegania się o ochronę wzorów na szczeblu unijnym lub krajowym – ze względu na wysokie koszty i obciążenia związane z uzyskaniem ochrony.

Skutkiem powyższych wniosków jest m.in. propozycja zarówno obniżenia samych opłat za zgłoszenie wzorów, jak i uproszczenie tych opłat poprzez likwidację odrębnych opłat za publikację (obecnie opłata jest podzielona na opłatę za rejestrację i opłatę za publikację).

W projekcie Komisja proponuje obniżenie opłat za rejestrację wzorów do 250 euro za pierwszy wzór (obecnie jest to 350 euro), a następnie za każdy dodatkowy wzór będący częścią zgłoszenia zbiorowego 125 lub 100 euro (rozważane są dwa warianty wysokości opłat).

Jednocześnie proponuje się zwiększenie opłat za kolejne 5-letnie okresy odnowień (wzory przemysłowe są rejestrowane na 5-letnie okresy z możliwością 4-krotnego odnowienia – do 25 lat trwania ochrony wzoru), aczkolwiek w jednym z wariantów dopiero za dwa ostatnie odnowienia.

Istotną zmianą, która również wpłynie na łatwiejszy dostęp do uzyskania ochrony w postaci wzorów, jest propozycja usunięcia wymogu tej samej klasy przy zgłosze-

niach zbiorowych. Obecnie, aby dokonać zgłoszenia zbiorowego (i tym samym poniesienia niższych opłat za rejestrację), wzory powinny znajdować się w tej samej klasie tzw. klasyfikacji Locarno. Innymi słowy, co do zasady, powinny być to towary zaliczane do podobnej kategorii produktów. Komisja proponuje, aby w takim zgłoszeniu zbiorowym mogły być zgłoszone wzory na produkty należące do różnych, nawet zupełnie innych, kategorii. Taka zmiana również wpłynie na obniżenie kosztów uzyskania ochrony na wzory. Zniknie bowiem konieczność zgłaszania do rejestracji odrębnych wzorów na produkty należące do innych kategorii i tym samym ponoszenia wyższych opłat za pierwsze zgłoszenia.

Powyższe propozycje zmian dotyczą obniżenia i uproszczenia struktury opłat za uzyskanie ochrony na wzory przemysłowe. Jakie inne zmiany, już bardziej strictly prawne, zawiera propozycja nowego rozporządzenia?

Następuje zmiana nomenklatury samego wzoru przemysłowego. Dotychczasową nazwę wzorów wspólnotowych zastępuje wzór UE.

Zmienia się również definicja samego wzoru, a właściwie ulega ona poszerzeniu w celu dostosowania jej do przyszłych wyzwań rozwoju

technologicznego. W odpowiedzi na pojawienie się nowych wzorów technologicznych, które nie są zawarte w produktach materialnych, uaktualnia się również pojęcie samego produktu, na który można uzyskać ochronę w postaci wzoru przemysłowego.

Pojawia się propozycja nowego przepisu, który ma zwiększyć pewność co do zakresu ochrony wynikającej

z prawa to przepis budzący spore kontrowersje od wielu lat. Proponowane brzmienie wyraźnie ogranicza zakres stosowania klauzuli naprawy do części składowych, których postać zależy od postaci danego produktu złożonego. Zgodnie z propozycją Komisji przepis dot. klauzuli naprawy ma stanowić, iż nie przyznaje się ochrony wzorowi Unii Europejskiej, który stanowi część składową

złóżenia zgłaszania wzorów UE za pośrednictwem jednego z centralnych organów zajmujących się ochroną własności przemysłowej w państwach członkowskich (dotychczas było to dopuszczalne).

Zmiany proponowane przez Komisję Europejską należy ocenić pozytywnie. Zmiany w zakresie wysokości opłat, a w szczególności uproszczenie struktury tych opłat, zapewni łatwiejszy

Zniknie konieczność zgłaszania do rejestracji odrębnych wzorów na produkty należące do innych kategorii i tym samym ponoszenia wyższych opłat za pierwsze zgłoszenia

z rejestracji wzoru. Według nowego przepisu ochronie podlegają tylko te cechy postaci zarejestrowanego wzoru UE, które są przedstawione w widoczny sposób we wzorze.

W przepisie dotyczącym zakresu praw wynikających ze wzoru dodano punkt umożliwiający właścicielom wzorów zakazanie przewożenia podrobionych produktów przez terytorium UE.

Jednocześnie rozszerzono katalog sytuacji ograniczających praw ze wzorów przemysłowych poprzez dodanie do wykazu dozwolonych sposobów użycia wzoru sytuacji „użycia informacyjnego” oraz „krytyki i parodii”. Powyższe wynika z potrzeby uwzględnienia orzecznictwa TSUE, a w szczególności wyroku w sprawie Nintendo, w którym Trybunał dokonał takiej interpretacji przepisów o dozwolonym użyciu wzorów.

Przepis dotyczący tzw. klauzuli naprawy, który dotychczas znajdował się w przepisach przejściowych, został przekształcony w przepis stały. Klauzula na-

produktu złożonego, od którego postaci zależy wzór części składowej, i który jest używany wyłącznie do naprawy tego produktu złożonego w celu przywrócenia mu pierwotnej postaci. Dodatkowo, producent lub sprzedawca części składowej produktu złożonego, którzy nie poinformowali należycie konsumentów za pomocą wyraźnego i widocznego oznaczenia na produkcie, nie mogą się powoływać na brak ochrony takiego wzoru UE, stanowiącego część składową produktu złożonego.

Pozostawiono kumulatywną ochronę wzorów przemysłowych wynikającą z ochrony na podstawie prawa autorskiego. Tak więc dany wzór, mimo upływu 25-letniego okresu ochrony, nadal może być chroniony na podstawie przepisów prawa autorskiego, ale oczywiście tylko wtedy, gdy jego właściciel będzie w stanie wykazać, iż wzór stanowi również utwór w rozumieniu prawa autorskiego.

W proponowanym projekcie zmiany rozporządzenia likwidowano możliwość zło-

dość do ochrony w postaci wzorów (zwłaszcza dla MŚP) ze względu na znaczne obniżenie opłat za rejestrację pierwszego wzoru. Jednocześnie zwiększenie opłat za odnowienia wzorów w oczywisty sposób spowoduje, że na kolejne 5-letnie okresy ochrony będą odnawiane tylko te wzory, które w są używane na rynku. Bardzo korzystną zmianą dla przedsiębiorców będzie również zniesienie tzw. wymogu tej samej klasy, aby zgłaszający mogli łączyć kilka wzorów w jednym zgłoszeniu zbiorowym bez ograniczenia do produktów tej samej klasy i z możliwością skorzystania z rabatu ilościowego.

Pozostałe zmiany również należy ocenić pozytywnie. Postulaty doprecyzowania i poniekąd zaktualizowania definicji wzorów i produktów, przedmiotu i zakresu ochrony wzorów czy też uzupełnienie katalogu wykazu dozwolonych sposobów użycia wzorów pojawiały się już wielokrotnie, tak więc jest to z pewnością krok w dobrym kierunku. /©©