

Magdalena Kropiwnicka

DOWODY PUBLICZNEGO UDOSTĘPNIENIA WZORU PRZEMYSŁOWEGO

1. Uwagi wprowadzające

Kwestia publicznego ujawnienia wzoru została uregulowana w art. 103 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. *Prawo własności przemysłowej*¹. Wzór przemysłowy uważa się za udostępniony publicznie przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób. Zgodnie z art. 103 ust. 2 p.w.p. wzoru nie uważa się za udostępniony publicznie, jeżeli nie mógł dotrzeć do wiadomości osób zajmujących się zawodowo dziedziną, której wzór dotyczy.

Definicja publicznego udostępnienia w prawie polskim odbiega od rozumienia tego pojęcia na tle dyrektywy 98/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzorów². Dyrektywa 98/71 zawiera sformułowanie „na obszarze Wspólnoty”, co oznacza, że publiczne udostępnienie wzoru wspólnotowego następuje w sytuacji, gdy zdarzenia te mogły stać się znane w toku prowadzenia normalnej działalności zawodowej w środowisku wyspecjalizowanym w danym sektorze, działającym na terytorium Unii Europejskiej [Christiansen 2015, 118]. Natomiast z art. 103 ust. 2 p.w.p. wynika, że weryfikacja przesłanki nowości powinna odbywać się na poziomie światowym bez ograniczenia do potencjalnego stanu wiedzy na temat istnienia wzoru w kręgu specjalistów działających w Unii Europejskiej. Przyjęta w prawie polskim koncepcja skutkuje znacznym rozszerzeniem zbioru wzorów uwzględnianych przy

MGR MAGDALENA KROPIWNICKA, Katedra Prawa Własności Intelektualnej, Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy, Wydział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku; adres do korespondencji: ul. Adama Mickiewicza 1, 15-213 Białystok, Polska; e-mail: m.kropiwnicka@uwb.edu.pl; <https://orcid.org/0000-0003-1281-9446>

¹ Dz. U. z 2021 r., poz. 324 [dalej: p.w.p.].

² Dz. Urz. 5 L 289 z 28.10.1998 [dalej: dyrektywa 98/71].

ocenie przesłanek ochrony wzorów przemysłowych, gdyż można powołać się na ich wcześniejsze publiczne udostępnienie gdziekolwiek na świecie nawet wówczas, gdy wzory nie mogły być znane kręgom specjalistów działających w Polsce, a także na obszarze Unii Europejskiej [Tischner 2012, 77]. Stan wiedzy specjalistów z danej branży zależy w wielu przypadkach od jej specyfiki. Przykładowo w przypadku wzoru odzieży z motywami etnicznymi należy wziąć pod uwagę ujawnienia z wyspiarskich krajów Pacyfiku, a w przypadku wzorów technicznych – wzory z krajów azjatyckich. Tego rodzaju zawężenie zapobiega automatycznemu unieważnieniu wzoru przemysłowego przez każde ujawnienie w dowolnym egzotycznym miejscu na świecie [Brancusi 2015]. Wątpliwości związane z kwestią publicznego udostępnienia wzoru mają doniosłe znaczenie, bowiem w oparciu o publiczne udostępnienie wzoru wcześniejszego dokonuje się badania przesłanki nowości.

Podstawową metodą badawczą zastosowaną w artykule jest krytyczna analiza literatury przedmiotu oraz metoda dedukcji i wnioskowania. W artykule dokonano analizy praktyki orzeczniczej EUIPO i orzecznictwa europejskiego z ostatnich lat. Zwrócono szczególną uwagę na kwestie dowodowe konieczne dla uznania udostępnienia wzoru wspólnotowego, zarówno na formy „tradycyjne”, jak i nowe – m.in. zrzuty ekranu z witryn internetowych.

2. Dowody publicznego udostępnienia wzoru przemysłowego

Ustawodawca nie wskazał, jakie dowody należy przedłożyć celem udowodnienia publicznego udostępnienia wzoru przemysłowego. Analiza orzecznictwa sądów administracyjnych pozwala na sformułowanie pozytywnego i negatywnego katalogu dowodów na okoliczność publicznego udostępnienia wzoru przemysłowego. Dowody potwierdzające wcześniejsze ujawnienie powinny w sposób nie budzący wątpliwości dokumentować, w jakiej dacie doszło do ujawnienia [Sieńczyło-Chlabcicz 2013, 147]. Szereg problemów powoduje m.in. ustalenie daty udostępnienia danego wzoru na stronie internetowej. Wydruki ze stron internetowych w wielu przypadkach wzbudzają wątpliwości w kwestii ich wiarygodności i obiektywności. Przy tzw. „dowodach internetowych” problem stanowi kwestia, że zawartość strony internetowej może zostać zmodyfikowana. Z uwagi na to,

ujawnienie wzoru w Internecie generuje problemy dowodowe związane z wykazaniem precyzyjnej daty jego publicznego udostępnienia [Tischner 2014, 691]. Ujawnienie wzoru wcześniejszego w Internecie powoduje trudności w ocenie, czy to udostępnienie spełnia przesłanki wymagane dla publicznego udostępnienia wzoru, tzn. czy wzór mógł dotrzeć do wiadomości osób zajmujących się zawodowo dziedziną, której wzór dotyczy.

Analiza orzecznictwa sądów administracyjnych pozwala na zbudowanie przykładowego katalogu środków dowodowych, które zostały uznane za dowody dokumentujące publiczne udostępnienie wzoru. Wśród tych dowodów można wyróżnić m.in. katalog opatrzony datą pewną, oferty handlowe, w których został ujawniony wzór wraz z odpowiedzią na nie, a także publikację wzoru potwierdzoną datą pewną. Walor dowodu wzmacnia fakt, że ujawnienie jest w sposób jednoznaczny potwierdzone przykładowo fakturami VAT, dokumentami przyjęcia towaru zawierającego wzór do magazynu, ofertą cenową czy fotografiami umieszczonymi w publikacjach reklamowych. Dowodem wcześniejszego ujawnienia wzoru może być broszura przedsiębiorstwa, katalog³, wycinki prasowe oraz reklamy przedstawiające dany wzór⁴.

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że w zakresie udokumentowania sprzedaży, a tym samym udowodnienia stosowania wzoru przemysłowego, elementem istotnym jest przedstawienie przez wnioskodawcę niewzbudzających wątpliwości dowodów potwierdzających sprzedaż wzoru w konkretnej dacie pewnej. Takimi dowodami są przede wszystkim faktury VAT, dokumentujące dokonanie sprzedaży [Sieńczyło-Chłabcz 2013, 148]. Należy podzielić zaprezentowane stanowisko, iż faktury VAT są dowodami posiadającymi znaczny walor wiarygodności. Wynika to z faktu, że dokument ten opatrzony jest datą, potwierdza strony transakcji oraz nazwę towaru. Chcąc ustalić wartość poszczególnych dowodów przedkładanych

³ Wyrok TSUE z dnia 21 września 2017 r. w sprawie Easy Sanitary Solutions BV i Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) przeciwko Group Nivelles NV, C-361/15 P i C-405/15 P, ECLI:EU:C:2017:720 [dalej: sprawa Easy Sanitary Solutions BV], pkt 4.

⁴ Wyrok Sądu z dnia 22 czerwca 2010 r. Shenzhen Taiden Industrial Co. Ltd przeciwko EUIPO, T-153/08, ECLI:EU:T:2010:248 [dalej: sprawa Shenzhen Taiden Industrial Co. Ltd przeciwko EUIPO], pkt 4.

na okoliczność publicznego ujawnienia, należy przeanalizować szczegółowo każdy z nich.

2.1. Katalogi i foldery reklamowe opatrzone datą

Za dowód publicznego udostępnienia wzoru przemysłowego może zostać uznany katalog oraz folder reklamowy produktu inkorporującego wzór przemysłowy pod warunkiem, że jest on opatrzony datą. Za dowód publicznego udostępnienia wzoru przemysłowego tkaniny dekoracyjnej uznany został katalog prezentowany na wystawie podczas targów w Kantonie w Chinach⁵. W wyroku Sądu z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie Basil BV przeciwko EUIPO⁶ na dowód wykazania publicznego udostępnienia wcześniejszego wzoru wskazano jeden z katalogów, w którym zamieszczona była ilustracja kosza rowerowego.

2.2. Publikacja wzoru w biuletynie urzędu własności przemysłowej

Jednym z dowodów publicznego udostępnienia wzoru jest jego publikacja w biuletynie dowolnego urzędu własności przemysłowej na całym świecie. Wyjątek stanowi publikacja, która nie mogła stać się dostatecznie znana specjalistom z danej branży w Unii Europejskiej. Izba Odwoławcza wskazała, iż w przypadku, gdy wnioskodawca przedłożył dowody dotyczące publikacji, uznaje się, że doszło do ujawnienia przedmiotowego wzoru. Biorąc pod uwagę globalizację rynków, to do właściciela należy przywołanie okoliczności faktycznych, argumentów lub dowodów świadczących o tym, że taka publikacja wcześniejszego wzoru nie mogła stać się dostatecznie znana środowiskom specjalizującym się w danej branży, działającym w Unii Europejskiej⁷.

⁵ Tamże.

⁶ T-760/16, ECLI:EU:T:2018:277 [dalej: sprawa Basil BV przeciwko EUIPO], pkt 6.

⁷ Decyzja z dnia 8 marca 2019 r. ICD 11 157, Imperial Sp. z o.o. Sp.K przeciwko Dariusz Król; podobnie: decyzja z dnia 27 października 2009 r., R-1267/2008-3, Bell & Ross B.V. przeciwko Klockgrossisten i Norden ab, pkt 35; podobnie: decyzja z dnia 7 lipca 2008 r., R-1516/2007-3, Normanplast przeciwko Castrol limited, pkt 9.

2.3. Dowody wystawienia wzoru podczas międzynarodowych targów i wystaw

Publiczne udostępnienie wzoru może nastąpić poprzez jego prezentację m.in. na targach, pokazach, wystawach [Tischner 2012, 78-79; Poźniak-Niedzielska 2007, 5]. Kwestią istotną przy tym sposobie ujawnienia jest to, gdzie odbyła się wystawa (na terytorium Unii Europejskiej, czy poza nią) oraz, czy miała zasięg światowy czy lokalny [Sieńczyło-Chlabicz 2010, 15]. W sprawach Wanzl Metallwarenfabrik GmbH przeciwko Wireland S.A. Wyroby Gospodarstwa Domowego⁸ oraz Ampel 24 Vertriebs-GmbH & Co KG v. Daka Research Inc⁹ podstawą wniosku o unieważnienie wzoru wspólnotowego było jego wcześniejsze publiczne ujawnienie na wystawach w Niemczech, w pierwszym przypadku w Dusseldorfie, a w drugim w Monachium.

W sprawie Crocs, przeciwko Inc. Holey Soles Holdings Ltd.¹⁰, właściciel wzoru zaprezentował obuwie „Crocs” na wystawie żeglarskiej w Fort Lauderdale na Florydzie w Stanach Zjednoczonych odbywającej się w dniach 31 października – 3 listopada 2002 r. Z uwagi na fakt, iż jest to największe na świecie wydarzenie tego rodzaju, Izba Odwoławcza EUIPO uznała, że wzór mógł stać się dostatecznie znany podczas zwykłego toku prowadzenia spraw środowiskom wyspecjalizowanym w danej branży, działającym w UE. W doktrynie wskazuje się, że pojęcie wystawienia należy rozumieć szeroko, tzn. jako każde pokazanie wzoru (w dowolnej formie, m.in. szkiców, projektów, gotowego produktu) w okolicznościach umożliwiających osobom z branży zapoznanie się z tym wzorem [Rasiewicz 2016, 314].

2.4. Dowody na okoliczność wykorzystania wzoru w handlu

Przy „wykorzystaniu wzoru w handlu” nie przewidziano wymogu, aby wzór został faktycznie sprzedany. Dla uznania jego publicznego udostępnienia wystarczająca jest oferta sprzedaży. Ponadto, podobnie jak w przypadku innych rodzajów wcześniejszego publicznego udostępnienia wzoru, nie ma znaczenia, czy wzór został po raz pierwszy użyty w handlu

⁸ Decyzja EUIPO z dnia 28 listopada 2008, nr ICD 000005064.

⁹ Decyzja EUIPO z dnia 1 grudnia 2005, nr ICD 000000867.

¹⁰ Decyzja EUIPO z dnia 26 marca 2010 r., nr R 9/2008-3.

na terytorium UE czy poza nią¹¹. Przykładowo publikacja w amerykańskiej patentowej bazie danych może zostać uznana jako forma ujawnienia, z którą są w stanie zapoznać się specjaliści z danej branży działający w Unii Europejskiej, bowiem na stronie internetowej Urzędu Patentowego Stanów Zjednoczonych (USPTO) nie istnieje żadne ograniczenie, przykładowo w postaci hasła dostępu [Trzebiatowski 2020, 86].

Dowodami publicznego udostępnienia wzoru przez wprowadzenie go do obrotu mogą być m.in. faktury sprzedaży produktów oznaczone datą, w których zastosowano identyczny wzór. Nie stanowią dowodu publicznego udostępnienia identycznego wzoru jedynie oświadczenia nabywców produktów, w których zastosowano wzór, które nie znajdują potwierdzenia w fakturach sprzedaży produktów. Powyższe stanowisko wyraził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 29 lutego 2012 r.¹² W orzecznictwie polskim za dowód wcześniejszego ujawnienia wzoru uznano m.in.: próbkę produktu z nadrukowaną datą produkcji¹³, ofertę handlową z dowodem jej dostarczenia osobie trzeciej¹⁴.

2.5. Dowody na okoliczność wcześniejszego udostępnienia wzoru przemysłowego w prasie branżowej

Jednym ze sposobów publicznego udostępnienia wzoru jest jego publikacja w prasie branżowej skierowanej do środowisk specjalistycznych w danej branży [Wojcieszko-Głuszko 2020]. W wyroku Sądu UE z dnia 22 czerwca 2010 r.¹⁵ jako dowód wcześniejszego udostępnienia wzoru wskazano wycinki prasowe ze specjalistycznego czasopisma hiszpańskiego. Jak wskazuje m.in. J. Sieńczyło-Chłabcz, publikacja wzoru w czasopiśmie branżowym skutkuje utratą nowości, gdyż zasadnym jest przyjęcie, że z tą formą udostępnienia publicznego mogło zapoznać się środowisko wyspecjalizowane w danej branży [Sieńczyło-Chłabcz 2010, 14]. W doktrynie przyjmuje

¹¹ Tamże.

¹² Sygn. akt II GSK 76/11, CBOSA.

¹³ Wyrok NSA z dnia 3 listopada 2003 r., sygn. akt II SA 2492/02, Legalis nr 1170996.

¹⁴ Wyrok WSA w Warszawie z dnia 25 września 2008 r., sygn. akt VI SA/Wa 485/08, Legalis nr 307095.

¹⁵ Wyrok Sądu z dnia 22 czerwca 2010 r. Shenzhen Taiden Industrial Co. Ltd przeciwko EUIPO, T-153/08, ECLI:EU:T:2010:248, pkt 20.

się, że ujawnienie wzoru wspólnotowego w prasie branżowej w praktyce decyzyjnej EUIPO powoduje co do zasady stwierdzenie utraty nowości w przypadku wzoru udostępnionego później. Warunkiem koniecznym dla uznania tej formy ujawnienia jest potwierdzenie daty tego udostępnienia [Poźniak-Niedzielska i Sieńczyło-Chlabcicz 2016, 126].

Za jedną z form publicznego udostępnienia wzoru przemysłowego w rozumieniu art. 103 p.w.p. należy uznać m.in. publikację zdjęcia produktu inkorporującego wzór w czasopiśmie, książkach, katalogach handlowych i branżowych, broszurach informacyjnych, folderach reklamowych, ulotkach, ogłoszeniach czy materiałach marketingowych wydawanych zarówno w tradycyjnej wersji drukowanej, jak i w formie elektronicznej z otwartym dostępem. W przypadku każdej z wymienionych form istotną rolę odgrywa data ujawnienia wzoru [Tischner 2014, 77, 86].

Analiza orzecznictwa sądów administracyjnych wskazuje na konieczność precyzyjnego wykazania daty publicznego ujawnienia przy udostępnieniu wzoru w prasie branżowej. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 29 lipca 2008 r.¹⁶ wskazał że wydruki i katalogi na płycie CD, bez ich weryfikacji w postaci urzędowego poświadczenia co do tego, kiedy i przez kogo zostały sporządzone, nie mogą stanowić dowodu wcześniejszego publicznego udostępnienia wzoru [Wojcieszko-Głuszko 2020].

2.6. Zeznania świadków i kontrahentów jako dowody na okoliczność publicznego udostępnienia wzoru

Analiza zeznań świadków i kontrahentów handlowych przedkładanych jako dowód publicznego udostępnienia wzoru podjęta została zarówno przez przedstawicieli doktryny, jak i judykaturę. Jak wskazuje J. Sieńczyło-Chlabcicz, za dowód ujawnienia wzoru nie można uznać zeznań świadków i kontrahentów [Sieńczyło-Chlabcicz 2013, 152]. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 29 lutego 2012 r.¹⁷ podzielił stanowisko organu, wskazując, iż Urząd Patentowy zasadnie przyjął, że przedstawione przez stronę skarżącą oświadczenia partnerów handlowych z 2008 r. odnoszące się do rzekomego zakupu w 2003 r. listew widniejących na rysunku w tych

¹⁶ Wyrok NSA z dnia 29 lipca 2008 r., sygn. akt II GSK 267/08, Legalis 543710.

¹⁷ Wyrok NSA z dnia 29 lutego 2012 r., sygn. akt II GSK 76/11, CBOSA.

oświadczeniach, nie stanowią wiarygodnego dowodu na okoliczność ujawnienia szkodzącego nowości spornego wzoru przemysłowego.

Zdaniem NSA, przedłożone przez skarżącą do akt sprawy pisemne oświadczenia jej kontrahentów handlowych, zawierające zapewnienia przedsiębiorców dotyczące zakupu w kwietniu i maju 2003 r. listew wentylacyjnych typu 311 z jednoczesnym powołaniem się na numery stosownych faktur VAT nie są wystarczające do uznania, aby wzór listy wentylacyjnej typu 311 został wprowadzony do obrotu przed datą pierwszeństwa spornego wzoru. Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 4 kwietnia 2006 r.¹⁸ wskazał, iż uznanie za wiarygodne dowodu z zeznań świadka, osobiście zainteresowanego rozstrzygnięciem sprawy na korzyść skarżącego wzbudza uzasadnione kontrowersje. Ponadto Sąd podkreślił, że wartość dowodowa tych zeznań nie może, niezależnie od ich oceny, stanowić przeciwwagi dla dokumentów urzędowych [Sieńczyło-Chlabicz 2013, 152].

W orzecznictwie sądów europejskich wskazuje się, że „oświadczenia na piśmie, złożone pod przysięgą lub potwierdzone” nie stanowią wystarczającego dowodu na okoliczność ujawnienia wcześniejszego wzoru. Nie należy jednak zupełnie odmawiać im wartości, gdyż mogą one potwierdzić lub wyjaśnić dokładność innych dokumentów [Wojcieszko-Głuszko 2020].

Stanowisko to zostało potwierdzone przez Sąd UE w wyroku z dnia 18 listopada 2015 r.¹⁹ oraz w wyroku Sądu UE z dnia 23 października 2018 r.²⁰ Takie stanowisko prezentowane jest również przez przedstawicieli doktryny europejskiej [Christiansen 2015, 121]. Podnoszone jest, że oświadczenia nie powinny być uznawane jako samodzielne dowody na okoliczność publicznego udostępnienia wzoru, jednakże mogą pełnić rolę uzupełniającą, potwierdzając wartość dowodową innych środków dowodowych przedłożonych na tę okoliczność.

¹⁸ Wyrok WSA w Warszawie z dnia 4 kwietnia 2006 r., sygn. akt VI SA/Wa 2435/05, Legalis nr 394904.

¹⁹ Wyrok Sądu z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie Min Liu przeciwko EUIPO, T-813/14, ECLI:EU:T:2015:868, pkt 29.

²⁰ Wyrok Sądu UE z dnia 23 października 2018 r. w sprawie Mamas and Papas Ltd przeciwko EUIPO, T-672/17, ECLI:EU:T:2018:707, pkt 59.

2.7. Wydruki stron internetowych jako dowody na okoliczność publicznego udostępnienia wzoru

Ujawnienie wzoru wcześniejszego w Internecie powoduje trudności w ocenie, czy to udostępnienie spełnia przesłanki wymagane dla publicznego ujawnienia wzoru, tzn. czy dany wzór mógł dotrzeć do wiadomości osób zajmujących się zawodowo dziedziną, której wzór dotyczy. Ponadto, ujawnienie wzoru w Internecie generuje problemy dowodowe związane z wykazaniem precyzyjnej daty jego publicznego udostępnienia [Tischner 2014, 691].

Należy uznać, iż ujawnienie wzoru wspólnotowego w Internecie spełnia wymóg, aby wzór stał się dostatecznie znany podczas zwykłego toku prowadzenia spraw środowiskom wyspecjalizowanym w danej branży, działającym w UE. Jednakże w przypadku ujawnienia wzoru w Internecie problemem może okazać się określenie daty pierwszej jego publikacji. Indeksy dat dostarczane przez wyszukiwarki internetowe oraz informacje o znacznikach czasu oferowane przez niektóre strony internetowe przedstawiające historię zmian i modyfikacji są najczęściej akceptowane przez EUIPO jako dowód daty pierwszej publikacji. Analogicznie należy traktować daty przy zrzutach ekranu oraz daty dostarczone przez internetowe usługi archiwizacji²¹. Praktyka EUIPO przewiduje wymóg, aby oprócz określenia daty złożenia wniosku i daty rejestracji umieszczonej na certyfikacie, określić również datę publikacji, opierając ją na dowodach wskazujących na publiczne udostępnienie wzoru. Chcąc ustalić precyzyjną datę ujawnienia wzoru w Internecie, wytyczne EUIPO zalecają korzystanie z usług archiwizacji stron internetowych zamiast usług wyszukiwania [Przytuła 2021]. Zgodnie z wytycznymi Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) informacje ujawnione w Internecie lub w internetowych bazach danych uważa się za publicznie dostępne od daty ich opublikowania. Strony internetowe często zawierają bardzo istotne informacje, a niektóre z nich mogą być dostępne jedynie w Internecie, włączając w to publikacje

²¹ Guidelines For Examination Of Registered Community Designs European Union Intellectual Property Office (EUIPO). Examination Of Applications For Registered Community Design, s. 28.

dotyczące rejestracji wzorów przez biura ds. własności intelektualnej prowadzące rejestry online²².

Zgodnie z przyjętym przez sądy administracyjne stanowiskiem za dowód potwierdzający ujawnienie wzoru nie mogą zostać uznane wydruki stron internetowych bez potwierdzonej daty pewnej. Na uzasadnienie tego poglądu powołuje się możliwość sfalszowania tych wydruków, stąd też ich wartość dowodowa jest niewielka. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 29 lipca 2008 r.²³ podkreślił, że wydruki z komputera nie spełniają waloru dokumentu z datą pewną, ponieważ w dobie techniki poligraficznej i komputerowej istnieją narzędzia graficzne umożliwiające modyfikację takiego wydruku w dowolny sposób.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 11 października 2007 r.²⁴ wskazał, że aby wydruk komputerowy miał walor dowodu potwierdzającego datę ujawnienia musi spełniać warunki przewidziane dla dokumentu, czyli powinien być podpisany i zawierać oznaczenie daty jego sporządzenia oraz daty ostatniej aktualizacji danych. Ponadto wydruk musi pochodzić od właściwego organu, być wydany w zakresie działania tego organu oraz sporządzony w przepisanej formie. Przedstawienie bowiem wydruków w innej formie nie gwarantuje, że zawarte w nich dane są aktualne i rzeczywiste.

Internet stanowi źródło, w którym może okazać się problemem ustalenie faktycznej daty opublikowania danej informacji. Wynika to z faktu, że strony internetowe mogą zostać w prosty sposób zaktualizowane, jednakże większość z nich nie udostępnia archiwum wcześniej wyświetlanych materiałów ani nie wyświetla zapisów, które umożliwiłyby dokładne ustalenie, co zostało opublikowane i kiedy. Zgodnie ze wskazówkami zawartymi w wytycznych EUIPO data ujawnienia w Internecie zostanie uznana za wiarygodną, w szczególności, gdy: 1) strona internetowa zawiera informacje o znaczniku czasu dotyczące historii zmian pliku lub strony internetowej; 2) zostaną wskazane daty indeksowania strony internetowej²⁵;

²² Tamże.

²³ Wyrok NSA z dnia 29 lipca 2008 r., sygn. akt II GSK 267/08, Lex nr 484279.

²⁴ Wyrok WSA w Warszawie z dnia 11 października 2007 r., sygn. akt VI SA/Wa 1215/07, CBOSA.

²⁵ Decyzja Izby Odwoławczej z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie Netlon France przeciwko

3) zrzut ekranu strony internetowej zawiera określoną datę; 4) informacje dotyczące aktualizacji strony internetowej są dostępne w usługach archiwizacji internetowej²⁶.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 28 października 2016 r.²⁷ wskazał, że wydruki ze stron internetowych nie mogą stanowić dowodu ujawnienia, o ile nie towarzyszą im inne dowody. Stanowiska tego nie podzielił Naczelny Sąd Administracyjny podkreślając w wyroku z dnia 12 września 2019 r.²⁸, że w przedmiotowej sprawie zgłaszający sprzeciw, datę upublicznienia wzorów próbował przede wszystkim wykazać poprzez materiały pochodzące z Internetu. Urząd Patentowy uznał te środki dowodowe za wystarczające, natomiast WSA je zakwestionował, bez przeprowadzenia ich analizy. Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że stanowisko Sądu I instancji w tej kwestii należy uznać za nieprawidłowe, gdyż WSA, dysponując różnorodnością materiałów z Internetu, tj. wydrukami, wydrukami poświadczonymi notarialnie, wydrukami z tłumaczeniem przysięgłym oraz filmami, bez jakiegokolwiek oceny ich zasadności, uznał je za nieprzydatne z uwagi na brak innych wiarygodnych dokumentów, np. faktur VAT czy katalogów.

Z rozstrzygnięciem Naczelnego Sądu Administracyjnego w przytoczonej sprawie należy się zgodzić, ponieważ, aby dokonać oceny mocy dowodowej dokumentu, należy zweryfikować prawdopodobieństwo i prawdziwość zawartych w nim informacji. Ponadto, należy wziąć pod uwagę w szczególności pochodzenie dokumentu, okoliczności jego sporządzenia i w ten sposób rozważyć czy, jest on wiarygodny²⁹.

Sąd I instancji w tej sprawie całkowicie tę kwestię pominął, odmówił mocy dowodowej tym dokumentom jedynie z uwagi na fakt, że pochodzą one z Internetu. Nie wziął pod uwagę ilości przedłożonych na tę okoliczność

EURO CASTOR GREEN sarl, R 754/2014-3, pkt 18.

²⁶ Decyzja z dnia 2 lipca 2015 r., R 25/2014-3, S.C. Intermark s.r.l. przeciwko Red Bull GmbH.

²⁷ Wyrok WSA w Warszawie z dnia 28 października 2016 r., sygn. akt VI SA/Wa 413/16, Legalis nr 1589490.

²⁸ Wyrok NSA z dnia 12 września 2019 r., sygn. akt II GSK 2370/17, CBOSA.

²⁹ Wyrok Sądu z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie Basil BV przeciwko EUIPO, T-760/16, ECLI:EU:T:2018:277, pkt 42; wyrok Sądu z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie Claus Gramberg przeciwko EUIPO, T-166/15, ECLI:EU:T:2018:100, pkt 23-25; wyrok Sądu z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie Coverpla przeciwko EUIPO, T-450/08, ECLI:EU:T:2012:117, pkt 24-26.

przez stronę dokumentów, ani faktu, że były to różne rodzaje dokumentów, pomimo, że wszystkie pochodziły z Internetu. Sąd winien rozstrzygnąć odmiennie w przypadku, gdy strona na okoliczność publicznego udostępnienia powołuje jeden wydruk ze strony internetowej, a inaczej w sytuacji, gdy dowodów jest więcej.

Należy opowiedzieć się za stanowiskiem, iż oceny poszczególnych dowodów należy dokonywać w powiązaniu z innymi dowodami. Z pewnością wydruki ze stron internetowych i zrzuty ekranu powinny zostać uznane za wiarygodne, jeżeli pełnią rolę uzupełniającą w stosunku do innego dowodu, np. faktury. Trudność następuje przy ocenie, czy zrzut ekranu albo wydruk ze strony internetowej powinien zostać uznany za wiarygodny dowód, w przypadku, gdy ma on stanowić jedyny dowód publicznego udostępnienia wzoru. Wszelkie materiały, potwierdzające w wiarygodny sposób przedstawienie wzoru, tj. jego wygląd oraz datę ujawnienia, mogą być wykorzystane w postępowaniu o unieważnienie wzoru jako dowód wcześniejszego ujawnienia [Rasiewicz 2016, 315].

Za Sądem UE należy przyjąć, iż każdy dowód powinien zostać poddany wnikliwej analizie, biorąc pod uwagę m.in. przeznaczenie strony internetowej, przykładowo, czy jest ona portalem sprzedaży produktów inkorporujących wzór. Dowody powinny być analizowane biorąc pod uwagę ich wzajemne relacje. Za dowód na wcześniejsze publiczne udostępnienie wzoru uznany został m.in. komplet dokumentów spójnie potwierdzających upublicznienie reklamy, oferty lub wizerunku wzoru w Internecie³⁰.

2.8. Encyklopedia internetowa „Wikipedia” jako dowód na okoliczność publicznego udostępnienia wzoru

Kwestia mocy dowodowej encyklopedii internetowej Wikipedia rozważana była przez Sąd UE w wyroku w sprawie Claus Gramberg przeciwko EUIPO³¹. Skarżąca jako dowód wcześniejszego ujawnienia przedłożyła ilustrację zatytułowaną „VW Caddy Life (2004-2010)” z artykułu encyklopedii internetowej Wikipedia.

³⁰ Tamże.

³¹ Wyrok Sądu z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie Claus Gramberg przeciwko EUIPO, T-166/15, ECLI:EU:T:2018:100.

Zdaniem Sądu UE, Izba Odwoławcza EUIPO słusznie pominęła w swej analizie ilustrację zawartą w artykule encyklopedii internetowej Wikipedia. Sąd UE wskazał, że aby dokonać oceny mocy dowodowej dokumentu, należy zweryfikować prawdopodobieństwo i prawdziwość zawartych w nim informacji. W tym celu należy wziąć pod uwagę w szczególności pochodzenie dokumentu, okoliczności jego sporządzenia oraz jego adresata, a następnie rozważyć, czy dokument jest wiarygodny³². Należy podzielić zdanie Sądu UE, który słusznie odmówił wiarygodności Wikipedii z uwagi na to, że jest to encyklopedia internetowa, w której w dowolnym momencie zmiany może wprowadzać każdy internauta, dlatego należy zgodzić się, iż wspomniana ilustracja ma ściśle ograniczoną wartość dowodową³³.

Jednakże, na tej podstawie nie należy odmawiać mocy dowodowej wszystkim innym dokumentom pochodzącym z Internetu. Dokonując oceny dowodów przedłożonych na okoliczność udokumentowania ujawnienia wzoru wcześniejszego w Internecie należy wziąć pod uwagę m.in. przeznaczenie strony internetowej. Inną moc dowodową należy przypisać stronie internetowej będącej portalem sprzedaży produktów inkorporujących wzór, która w orzecznictwie EUIPO i sądów europejskich jest uznawana za dowód udostępnienia wzoru, a inną przykładowo encyklopedii internetowej Wikipedia, której rzetelność bywa często kwestionowana. Z uwagi na niską wartość dowodową Wikipedii, Sąd UE podzielił zdanie Izby Odwoławczej EUIPO, która odmówiła wiarygodności temu dowodowi.

2.9. Zrzuty ekranu z portali społecznościowych Facebook i Instagram jako dowody na okoliczność publicznego udostępnienia wzoru

Izba Odwoławcza EUIPO w sprawie 4-Shisha GmbH³⁴ przeciwko Nextro GmbH rozważała moc dowodową zrzutów ekranu z popularnych

³² Wyrok Sądu z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie Coverpla przeciwko EUIPO, T-450/08, EU:T:2012:117, pkt 26.

³³ Wyrok Sądu z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie O2 (Germany) GmbH & Co. OHG przeciwko EUIPO, T-344/07, EU:T:2010:35, pkt 46; wyrok Sądu z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie Rietze GmbH & Co. KG przeciwko EUIPO, T-192/18, ECLI:EU:T:2019:379, pkt 57-59.

³⁴ Decyzja EUIPO z dnia 11 grudnia 2019 r., nr R 311/2019-3.

portali społecznościowych, tj. Facebook i Instagram. Zdaniem Izby Odwoławczej, dostarczone zrzuty ekranu nie mogą stanowić wiarygodnego dowodu ujawnienia wzoru, ponieważ nie jest możliwe ustalenie w sposób precyzyjny, gdzie i w jakich okolicznościach obrazy przedstawione na zrzutach ekranu zostały po raz pierwszy udostępnione publicznie. Co więcej, nie jest pewne, czy zrzuty ekranu zostały pobrane z Facebooka (strona internetowa lub aplikacja) czy z innych źródeł internetowych. Do zrzutów ekranu nie dołączono żadnych łączy internetowych (adresów URL lub hiperłączy) ani żadnego adresu pochodzenia wskazującego źródło ujawnienia wzorów w Internecie.

Analogiczne stanowisko zaprezentowała Izba Odwoławcza EUIPO w odniesieniu do zrzutów ekranu z aplikacji Instagram. Zdaniem Izby Odwoławczej obrazy przedstawione na tych zrzutach ekranu są również niewystarczające, aby udowodnić publiczne ujawnienie z tych samych powodów, jakie zostały wskazane w odniesieniu do zrzutów ekranu z aplikacji Facebook. W tym przypadku również nie jest jasne, gdzie i w jakich okolicznościach obrazy przedstawione na zrzutach ekranu zostały udostępnione publicznie oraz czy rzeczywiście pochodzą one z aplikacji Instagram.

Należy podzielić stanowisko Izby Odwoławczej EUIPO w tej sprawie, gdyż Sąd UE rozważając kwestie dowodów powoływanych na okoliczność publicznego udostępnienia wzoru wskazał m.in., że ujawnienie wcześniejszego wzoru nie może zostać udowodnione za pomocą przypuszczeń i domniemań, gdyż musi opierać się na konkretnych i obiektywnych dowodach, które potwierdzają faktyczne ujawnienie wcześniejszego wzoru na rynku. Zdaniem Sądu UE, aby dokonać oceny mocy dowodowej dokumentu, należy zweryfikować prawdopodobieństwo i prawdziwość zawartych w nim informacji. Należy wziąć pod uwagę w szczególności pochodzenie dokumentu, okoliczności jego sporządzenia i na tej podstawie rozważyć, czy jest on wiarygodny³⁵. Należy uznać za prawidłowe stanowisko przyjęte przez Izbę Odwoławczą, iż sam zrzut ekranu z witryny internetowej bez powiązania z innym dowodem na okoliczność publicznego udostępnienia wzoru

³⁵ Wyrok Sądu z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie Basil BV przeciwko EUIPO, T-760/16, ECLI:EU:T:2018:277, pkt 42; wyrok Sądu z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie Claus Gramberg przeciwko EUIPO, T-166/15, ECLI:EU:T:2018:100, pkt 23-25; wyrok Sądu z dnia 9 marca 2012 r., T-450/08, ECLI:EU:T:2012:117, pkt 24-26.

nie stanowi wystarczającego dowodu, aby uznać, że wzór został publicznie udostępniony. Zrzut ekranu z portalu internetowego nie posiada daty pewnej, co więcej trudność sprawi udokumentowanie, że zdjęcie faktycznie pochodzi z danego portalu. Stanowiło będzie to jedynie przypuszczenie i domniemanie mające świadczyć, że wzór został udostępniony, a nie dowód jego udostępnienia³⁶.

Wnioski

Kwestia publicznego ujawnienia wzoru wzbudza w doktrynie i w orzecznictwie szereg wątpliwości. Wynika to z faktu, iż katalog sposobów udostępnienia wzoru przemysłowego wskazany w art. 103 p.w.p. ma charakter otwarty i wymienia jedynie przykładowe formy jego publicznego udostępnienia. Z uwagi na dynamiczny rozwój przemysłu, pojawiają się nowe możliwości udostępnienia wzoru, a w konsekwencji nowy katalog dowodów, które strony powołują na tę okoliczność.

Istnieją dowody, których wiarygodność nie jest kwestionowana, ani w orzecznictwie unijnym, ani administracyjnym. Są to m.in. faktury sprzedaży produktów oznaczone datą, w których zastosowano identyczny wzór, katalogi opatrzone datą pewną, oferty handlowe, w których został ujawniony wzór, publikacje wzoru potwierdzone datą pewną, katalogi i foldey reklamowe opatrzone datą, publikacje wzoru w biuletynie urzędu własności przemysłowej, publikacje zdjęcia produktu inkorporującego wzór w czasopismach, książkach, katalogach handlowych i branżowych, broszurach informacyjnych, folderach reklamowych, ulotkach, jeżeli możliwe jest wskazanie precyzyjnej daty udostępnienia tego katalogu. W orzecznictwie polskim za dowód wcześniejszego ujawnienia wzoru uznano m.in.: próbkę produktu z nadrukowaną datą produkcji, ofertę handlową z dowodem jej dostarczenia osobie trzeciej.

Publiczne udostępnienie wzoru może nastąpić przez jego prezentację na targach, pokazach, wystawach. Dowody zaprezentowania wzoru podczas targów i wystaw stanowią dowód na udostępnienie wzoru przemysłowego, który trudno jest ocenić w sposób jednoznaczny. W tym przypadku

³⁶ Decyzja Izby Odwoławczej z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie Navima Calzados, S.L. przeciwko Vizgar Shoes, s. l, nr R 1887/2014-3, pkt 6.

kwestią istotną przy takim sposobie ujawnienia jest to, gdzie odbyła się wystawa. Inaczej ocenić należy zaprezentowanie wzoru na wystawie na terytorium Unii Europejskiej, a odmiennie odbywającą się poza nią. Znaczenie ma także jej zasięg, tj. czy wystawa miała zasięg światowy czy lokalny.

Dowodem wzbudzającym szereg kontrowersji są wydruki stron internetowych przedkładane jako dowody na okoliczność publicznego udostępnienia wzoru. Zasadniczą trudność stanowi w tym przypadku określenie daty, w której dana ilustracja przedstawiająca wzór została udostępniona. Należy podzielić stanowisko Sądu UE, iż wydrukami ze stron internetowych nie należy odmawiać wiarygodności jedynie z powodu ich internetowego pochodzenia. Nie ulega jednak wątpliwości, iż należy traktować je z pewną ostrożnością. Dowody takie mogą pełnić rolę pomocniczą, wzmacniającą wiarygodność innych dowodów zgłoszonych przez stronę na okoliczność publicznego udostępnienia wzoru. Sąd w każdym przypadku musi dokonać indywidualnej oceny sytuacji i rozważyć moc dowodową dokumentu na podstawie okoliczności sprawy.

Dowodami uznanymi przez doktrynę i orzecznictwo za pozbawione mocy dowodowej w tym przypadku zostały uznane zeznania świadków i kontrahentów. Odmówiono im wartości dowodowej z uwagi na to, iż podmiot osobiście zainteresowany rozstrzygnięciem sprawy nie jest osobą obiektywną. Podobnie jak w przypadku wydruków ze stron internetowych wskazano, że nie należy odmawiać im wartości w ogóle, gdyż mogą one potwierdzić lub wyjaśnić dokładność innych dokumentów.

Encyklopedii internetowej „Wikipedia” również odmówiono mocy dowodowej z uwagi na fakt, że jest to encyklopedia internetowa, w której w dowolnym momencie zmiany może wprowadzać każdy internauta, dlatego ma ona ściśle ograniczoną wartość dowodową. Za posiadające niską wartość dowodową uznane zostały również zrzuty ekranu z portali społecznościowych Facebook i Instagram. Uznano, że zrzuty ekranu nie mogą stanowić przekonującego dowodu ujawnienia wzoru, ponieważ nie jest możliwe ustalenie w sposób precyzyjny, gdzie i w jakich okolicznościach obrazy przedstawione na zrzutach ekranu zostały po raz pierwszy udostępnione publicznie. Co więcej, nie jest pewne, czy zrzuty ekranu zostały pobrane z Facebooka (strona internetowa lub aplikacja) czy z innych źródeł internetowych.

PIŚMIENNICTWO

- Brancusi, Lavinia. 2015. „Publiczne ujawnienie, zorientowany użytkownik oraz swoboda twórcza na przykładzie wzoru kartonowego elementu strukturalnego. Glosa do wyroku S(PI) z dnia 15 października 2015 r., T-251/14.” *Lex el.*
- Christiansen, Claus B. 2015. „Art. 7 CDR Commentary.” W *Community Design Regulation. A Commentary*, red. Gordian Hasselblatt, 117-26. Monachium: Wydawnictwo C.H. Beck/Hart.
- Poźniak-Niedzielska, Maria. 2007. „Ochrona wzorów przemysłowych w prawie europejskim.” *Europejski Przegląd Sądowy* 1:4-11.
- Poźniak-Niedzielska, Maria, i Joanna Sieńczyło-Chlabicz. 2016. *Europejskie prawo wzorów przemysłowych*. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
- Przytuła, Andrzej. 2021. „Komentarz do art. 103 p.w.p.” W *Prawa własności przemysłowej. Komentarz*, red. Mariusz Kondrat. Warszawa: Wolters Kluwer. *Lex el.*
- Rasiewicz, Justyna. 2016. „Komentarz do art. 103 p.w.p.” W *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, red. Arkadiusz Michalak, 310-17. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
- Sieńczyło-Chlabicz, Joanna. 2010. „Utrata nowości i indywidualnego charakteru wzoru wspólnotowego wskutek jego publicznego ujawnienia.” *Europejski Przegląd Sądowy* 4:13-21.
- Sieńczyło-Chlabicz, Joanna. 2013. *Unieważnienie i wygaśnięcie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego*. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
- Tischner, Anna. 2012. „Przesłanki zdolności rejestracyjnej wzorów przemysłowych.” W *System prawa prywatnego*, t. 14 B, red. Ryszard Skubisz, 68-112. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
- Tischner, Anna. 2014. „Komentarz do art. 103 p.w.p.” W *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, red. Piotr Kostański, 685-96. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
- Trzebiatowski, Marcin. 2020. „Dowód na publiczne udostępnienie wzoru przemysłowego wykluczające jego nowość lub indywidualny charakter – uwagi na tle wyroku Sądu z 27.02.2020 r., T-159/19, Bog-Fran sp. z o.o. sp.k. przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej.” *ZNUJ. PPWI* 4:82-106.
- Wojcieszko-Głuszko, Elżbieta. 2020. „Komentarz do art. 103 p.w.p.” W *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, red. Joanna Sieńczyło-Chlabicz. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck [on-line].

Dowody publicznego udostępnienia wzoru przemysłowego

Abstrakt

Kwestia publicznego ujawnienia wzoru wzbudza w doktrynie i w orzecznictwie szereg wątpliwości. Z uwagi na dynamiczny rozwój przemysłu pojawiają się nowe możliwości udostępnienia wzoru, a w konsekwencji nowy katalog dowodów, które strony powołują na tę okoliczność. Dowodem wzbudzającym szereg kontrowersji są wydruki stron internetowych przedkładane jako dowody na okoliczność publicznego udostępnienia wzoru. Zasadniczą trudność stanowi w tym przypadku określenie daty, w której ilustracja przedstawiająca wzór została udostępniona. Wartym rozważenia jest fakt, czy dowody internetowe mogą w ogóle zostać uznane za dowody publicznego udostępnienia wzoru przemysłowego, a jeżeli tak, to w jakich okolicznościach.

Słowa kluczowe: wzór przemysłowy, publiczne udostępnienie wzoru przemysłowego, dowody, dowody internetowe, katalog dowodów, zrzuty ekranu

Evidence of Making Industrial Design Available to the Public

Abstract

The issue of public disclosure of industrial design raises a number of doubts in doctrine and case law. Due to the dynamic development of the industry, there are new possibilities to make the design public and, as a consequence, a new catalog of evidence which the parties refer to this circumstance. A proof of a number of controversies are the printouts of websites submitted as evidence of public access to the design. In this case, the main difficulty is determining the date on which the design illustration of the design was made available. It is worth considering whether Internet evidence can even be considered as evidence of the public disclosure of an industrial design, and if so in what circumstances.

Keywords: industrial design, public disclosure of industrial design, evidence, Internet evidence, evidence catalogue, screenshot

Information about Author: MAGDALENA KROPIWNICKA, MA, Department of Intellectual Property Law, Public Economic Law and Labor Law, Faculty of Law, University of Białystok; correspondence address: ul. Adama Mickiewicza 1, 15-213 Białystok, Poland; e-mail: m.kropiwnicka@uwb.edu.pl; <https://orcid.org/0000-0003-1281-9446>