



Krzysztof Czub*

Uniwersytet Gdański

WYŁĄCZENIA (DYSKLAMACJE) SPOD OCHRONY A ZAKRES PRZEDMIOTOWY PRAWA Z REJESTRACJI WZORU PRZEMYSŁOWEGO

I. Wprowadzenie

Wzór przemysłowy stanowi wygląd wytworu, który wynika z jego zewnętrznie dostrzegalnych (za pomocą wzroku) lub dodatkowo wyczuwalnych (dotykem) cech. Tak rozumianą postać wytworu lub jego części tworzą w szczególności cechy linii, konturów, kształtów, kolorystyka, faktura, materiał lub ornamentacja produktu. Wygląd wytworu wywołuje określone ogólne wrażenie w trakcie jego percepcji w postaci, w jakiej produkt występuje na rynku podczas prezentacji i przed nabyciem, a także na etapie stosowania przez użytkownika. Elementy wytworu, które w toku takiej percepcji nie są widoczne lub nie mogą być uwidocznione bez istotnej zmiany jego postaci, co wynika z właściwości wytworu (np. części ukryte wewnątrz przedmiotu, elementy dostępne tylko podczas przeglądów, napraw itp.), nie mają znaczenia dla oceny nowości i indywidualnego charakteru wzoru przemysłowego, a tym samym nie są objęte ochroną.

Podobną rolę mogą spełniać wyłączenia spod ochrony, czyli tzw. dysklamacje (ang. *disclaimers*), znane w szczególności w prawie wzorów przemysłowych oraz znaków towarowych¹. Zasady użycia tego rodzaju wyłączeń w przypadku wzorów przemysłowych nie są regulowane normami prawnymi. Określają je przede wszystkim wewnętrzne regulacje organów powołanych do ochrony własności przemysłowej, w szczególności „Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw związanych z zarejestrowanymi wzorami unijnymi przed Urzędem UE ds. Własności Intelktualnej (EUIPO)”², jak również judykatura. Powstaje jednak zagadnienie,

* krzysztof@czub.pl

¹ Na mocy rozporządzenia nr 2015/2424 zmieniającego rozporządzenie nr 207/2009 w sprawie unijnego znaku towarowego nie jest już możliwe zastrzeżenie wyłączeń w celu wskazania, że ochrona nie ma dotyczyć określonego elementu formy przedstawieniowej znaku towarowego.

² Por. https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/designs_practice_manual/WP/examination_of_applications_for_registered_com-

czy ta regulacja jest kompletna pod względem treści i wystarczająca z punktu widzenia postulatu pewności prawa. Ponadto, warto rozważyć, jaki jest wpływ stosowania rozpatrywanych wyłączeń na zakres przedmiotowy prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, zwłaszcza przy ocenie podobieństwa chronionego wzoru do innych wzorów. Omawiane zagadnienie zyskuje na znaczeniu w szczególności w kontekście niedawnego wyroku Sądu Generalnego w sprawie T-90/16, *Murphy v EUIPO – Nike Innovate* (ECLI:EU:T:2017:464).

II. Istota wyłączeń spod ochrony

Wyłączenia spod ochrony mają charakter dobrowolnych zastrzeżeń dokonywanych przez zgłaszającego na etapie ubiegania się o udzielenie prawa wyłącznego w postępowaniu przed właściwymi organami rozpatrującymi sprawy ochrony przedmiotów własności przemysłowej. Dysklamacje przybierają w praktyce różne formy. Najczęściej spotyka się wskazania graficzne: obwodzenie określonych obszarów ilustracji linią przerywaną lub linią ciągłą w kontrastowym kolorze czy zaciemnianie obrazu lub usuwanie/zmniejszanie nasycenia kolorów z wybranych obszarów. Ilustracje mogą także zawierać elementy zewnętrzne w stosunku do istoty wzoru stanowiące obiekty dodatkowe, pomocnicze czy komplementarne. Dotyczy to zwłaszcza widocznych fragmentów ciała ludzkiego czy manekinów (stosowanych dla zobrazowania fasonu odzieży czy ukazania sposobu funkcjonowania danego narzędzia ręcznego), pojedynczych części składowych wytworu złożonego lub ich zestawu (w przypadku, gdy wzór odnosi się do przedmiotu stanowiącego określoną część składową innej rzeczy), przedmiotów stanowiących funkcjonalne uzupełnienie wzoru (np. zarys grzejnika łazienkowego jako zobrazowanie miejsca montażu uchwyty na ręczniki, którego wzór podlega ochronie), elementów otoczenia (np. roślinność wokół budowli, której projekt stanowi chroniony wzór).

Granica między elementami objętymi dysklamacją a tzw. elementami zewnętrznymi w stosunku do wzoru, jeśli w ogóle istnieje, jest z pewnością niewyraźna i płynna. Przepisy prawne nie rozstrzygają omawianej kwestii. Wytyczne EUIPO rozróżniają wskazane kategorie, poświęcając im odrębne formalnie jednostki redakcyjne. Niemniej, nie sposób nie zauważyć, że funkcja analizowanych elementów jest bardzo zbliżona i że zakresy pojęciowe ich nazw pozostają co najmniej w stosunku krzyżowania się. Elementy zewnętrzne wobec wzoru mogą stanowić całkowicie odrębne pod względem ontycznym obiekty znajdujące się obok przedmiotu głównego zilustrowanego jako wzór (np. roślinność wokół chronionej budowli), mogą stykać się (w różnym stopniu) z tym przedmiotem (np. fragmenty ciała ludzkiego służące ukazaniu fasonu odzieży lub prezentacji określonej funkcjonalności wytworu) albo być jednym z elementów wytworu

złożonego (np. silnik spalinowy z osprzętem), w którym ochronie podlegają inne elementy, zazwyczaj jego części składowe (np. osłona silnika). W dwóch pierwszych przypadkach zastosowanie dysklamacji ma charakter uznaniowy. Niekiedy użycie wylączenia graficznego jest w sposób oczywisty zbędne. Dotyczy to sytuacji, w których z kontekstu jasno wynika przedmiot ochrony wzoru oraz charakter pozostałych elementów (zewnętrznych w stosunku do wzoru) uwidoczonych na ilustracji. Zgłaszający może jednak, w celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości, dokonać oznaczenia graficznego elementów chronionych bądź niechronionych – zależnie od tego, jaka forma wylączenia byłaby bardziej czytelna.

W trzecim spośród przedstawionych przypadków użycie identyfikatorów wskazujących na wylączenie jest obligatoryjne, ponieważ tylko w taki sposób można zobrazować granicę między wzorem podlegającym ochronie a pozostałymi elementami występującymi w materiale ilustracyjnym. Relację między pojęciami „elementy zewnętrzne” i „wylączenia spod ochrony” można opisać następująco. Wszystkie elementy zewnętrzne wobec wzoru są jednocześnie wyłączone z zakresu prawa z rejestracji, choć nie zawsze takie wylączenie przybiera formę dysklamacji. Z drugiej strony nie każda dysklamacja dotyczy elementów zewnętrznych w znaczeniu obiektów znajdujących się obok wzoru lub jedynie stykających się z nim. Istnienie zagadnienia relacji pojęciowej „elementów zewnętrznych” i „wyląceń spod ochrony” może być uzasadnione pewnym przesunięciem kategoryalnym. Odnosząc się do graficznych wyląceń zobrazowanych na ilustracji wzoru, trzeba mieć na uwadze, że ich byt jest zależny, w zasadzie jedynie, od woli zgłaszającego. Jest to zatem warstwa graficzna dodana do czy nałożona na reprodukcję wzoru, swego rodzaju metadana. Elementy zewnętrzne wobec wzoru z kolei, przynajmniej w ujęciu prezentowanym w wytycznych EUIPO (odpowiadającym dwom pierwszym przypadkom wyróżnionym wyżej), są dopełnieniem ilustracji wzoru przedstawionym w tej samej co on podstawowej warstwie przekazu graficznego. Tego rodzaju elementy stanowią informacje przydatne lub konieczne dla lepszego zrozumienia istoty wzoru lub jego otoczenia. Mimo że decyzję w kwestii, czy i jak uwidocznic analizowane obiekty, podejmuje także zgłaszający, nie jest ona jednak, ze względu na charakter elementów zewnętrznych, tak wolicjonalna jak w sytuacji omówionej wcześniej.

III. Zasady stosowania wyląceń według praktyki urzędowej

O wylączeniach spod ochrony wzorów przemysłowych przepisy prawne traktują wyraźnie jedynie w odniesieniu do sytuacji, gdy wskutek unieważnienia prawa z rejestracji w części możliwe/konieczne jest złożenie przez uprawnionego oświadczenia dotyczącego zmienionej postaci wzoru, co do której ma być utrzymana ochrona (por. art. 25 ust. 6 rozporządzenia nr 6/2002 oraz art. 18 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego nr 2245/2002). Zgodnie z ostatnio powołanym przepisem rozporządzenia wykonawczego tego rodzaju oświadczenie

nie powinno przekraczać objętości 100 słów, co sugerowałoby formę pisemną omawianego dokumentu. W większości przypadków będzie także konieczne przedłożenie odpowiednio zmienionej ilustracji wzoru. Analizowana sytuacja jest jednak specyficzna, ponieważ dotyczy nie tyle ograniczenia wynikającego samoistnie z określonego przedstawienia wzoru, ile wywołanego czynnikiem zewnętrznym w postaci decyzji czy orzeczenia o unieważnieniu prawa z rejestracji tego wzoru w części.

W powołanych wyżej wytycznych EUIPO, jak również we wspólnym komunikacie Europejskiej Sieci Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych (ETMDN)³ z 15 kwietnia 2016 r. – „Konwergencja w zakresie graficznych sposobów przedstawiania wzorów przemysłowych”⁴ zostały omówione najbardziej typowe identyfikatory umożliwiające wskazanie określonych cech wzorów przemysłowych, dla których nie wnosi się o ochronę. Do tego typu elementów graficznych należą przede wszystkim linie przerywane (składające się z kropek, kresek lub ich połączenia), które mogą być używane w widoku wzoru (rysunku, szkicu, wizualizacji, fotografii itp.) w celu oznaczenia elementów wyłączonych spod ochrony lub dla określenia tych części wzoru, które nie są widoczne w danym widoku, tzn. linii niewidocznych. W takim przypadku elementy chronione powinny być konieczne zaznaczone linią ciągłą. W przytoczonym wyżej komunikacie Europejskiej Sieci Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych zawarto wyraźną preferencję co do linii przerywanych jako rekomendowanej formy wizualnej dysklamacji. Jeżeli użycie linii przerywanych nie byłoby możliwe ze względów technicznych (np. gdyby miały one służyć do oznaczenia szwów na odzieży lub desenia, a także gdy wzór jest zilustrowany za pomocą fotografii), można zastosować inne formy identyfikatorów określających wyłączenia, takie jak cieniowanie, ograniczenie zamkniętą linią ciągłą lub rozmycie.

Rozmycie określonych części ilustracji jako forma dysklamacji polega na graficznym pozbawieniu wyrazistości fragmentów ilustracji przedstawiających te cechy wzoru, o których ochronę zgłaszający nie zamierza się ubiegać. Cechy wzoru podlegające ochronie powinny natomiast pozostać wyraźne i odróżniać się jednoznacznie od cech objętych dysklamacją.

³ Europejska Sieć Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych, ang. European Trade Mark and Design Network [dalej: ETMDN], działająca pod auspicjami Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, została powołana w celu zmniejszania różnic w praktyce funkcjonowania krajowych urzędów patentowych i EUIPO w dziedzinie udzielania ochrony i wykonywania wyłącznych praw własności przemysłowej do znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Jest ośrodkiem łączącym krajowe i regionalne urzędy ds. własności intelektualnej, stowarzyszenia użytkowników i inne organizacje zajmujące się własnością intelektualną. Obecnie w programie ETMDN uczestniczy 27 urzędów krajowych, w tym Urząd Patentowy RP, oraz EUIPO. Bliższe informacje na temat tej organizacji można znaleźć pod adresem: <https://www.tmdn.org>.

⁴ Por. <https://www.tmdn.org/network/documents/10181/352c418f-c73b-4c79-ab10-98128ed022ee> [dostęp: 20.03.2018].

Kolejnym identyfikatorem są wskazania granic stosowane do wizualnego obwiedzenia elementów (cech) konstrukcji wzoru stanowiących przedmiot żądania o objęcie ochroną prawną. Tego rodzaju dysklamacje przybierają zazwyczaj formę linii ciągłych połączonych, które ograniczają wizualnie zakres prawa z rejestracji wzoru do obszaru znajdującego się wewnątrz utworzonej przez nie figury geometrycznej. Pozostałe części ilustracji wzoru pełnią w takim przypadku rolę czysto pogładową, uwidaczniając otoczenie, w którym znajdują się elementy chronione. Zgodnie z komunikatem ETMDN omawiana forma dysklamacji powinna być stosowana precyzyjnie, tak aby w obrębie liniowego ograniczenia widniały jedynie te cechy, które będą podlegać ochronie.

Innym środkiem służącym zobrazowaniu wyłączeń jest cieniowanie i rozmywanie wizualne określonych cech, które mają być wyłączone spod ochrony wynikającej z prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, co jednocześnie prowadzi do eksponowania elementów chronionych. Ta forma dysklamacji polega na graficznym przetworzeniu ilustracji z wykorzystaniem odpowiednio kontrastujących kolorów tak, aby zróżnicować elementy chronione w stosunku do elementów, w odniesieniu do których zgłaszający nie występuje o ochronę. Omawiane zróżnicowanie może polegać albo na rozjaśnieniu, albo na przyciemnieniu elementów wyłączonych spod ochrony. W każdym razie powinny one schodzić na dalszy plan w zestawieniu z kontrastowo wyeksponowanymi fragmentami ilustracji ukazującymi istotę chronionego wzoru. W komunikacie ETMDN podkreślono dodatkowo, że cechy wzoru stanowiące przedmiot żądanej ochrony muszą być pokazane wyraźnie, natomiast cechy podlegające dysklamacji powinny być przedstawione w taki sposób, by wyglądały na niewyraźne (rozmyte).

Identyfikatory wyłączające stanowią również separatory, które mogą być używane – w celu uproszczenia ilustracji – do wskazania, że nie jest zastrzegana dokładna długość wzoru (tzw. nieokreślona długość). W takim przypadku separatorami mogą być np. linie ciągłe „rozcinające” wzór, które pozwalają na pominięcie tych części wzoru, które nie są istotne z punktu widzenia *meritum* ochrony, a których ukazanie zakłóciłoby percepcję ilustracji ze wzorem z uwagi na duży rozmiar zobrazowanego wytworu.

Powyższy katalog identyfikatorów określających wyłączenia spod ochrony powinien być – mimo kategorię stwierdzenia zawartego w wytycznych EUIPO – traktowany jako otwarty i w praktyce powinny być dopuszczane także inne tego rodzaju elementy, pod warunkiem że wystarczająco wyraźnie i jednoznacznie wskazują na oznaczane wyłączenia, pozwalając ustalić bez wątpliwości zakres prawa z rejestracji danego wzoru przemysłowego.

Zgodnie z powołanym dokumentem opracowanym w ramach ETMDN wizualna dysklamacja powinna być konsekwentnie przedstawiona na wszystkich widokach wzoru.

Wyłączenia odnoszące się do zakresu ochrony wzorów przemysłowych nie mogą wynikać samoistnie z opisu wzoru. W tym kontekście należy mieć na uwa-

dze, że zgodnie z obowiązującymi przepisami opis ma jedynie wyjaśniać ilustrację wzoru przemysłowego i jest opcjonalny (por. art. 108 ust. 3 ustawy – Prawo własności przemysłowej i § 20 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wzorów przemysłowych oraz art. 36 ust. 3 lit. a rozporządzenia nr 6/2002 w sprawie unijnych wzorów przemysłowych i art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia wykonawczego nr 2245/2002). Rozporządzenie wykonawcze nr 2245/2002 precyzuje, że opis powinien być pojedynczy i nie przekraczać 100 słów. Wskazuje ponadto, iż opis musi się odnosić tylko do cech, które pojawiają się w reprodukcji lub próbce wzoru. Opis może zatem wyjaśniać w formie słownej ewentualne wyłączenia zawarte w materiale ilustracyjnym, lecz nie powinien zawierać danych, w tym także wyłączeń, które nie są widoczne na ilustracji lub próbce wzoru. W przypadku, gdy opis wskazuje cechy niewidoczne wyraźnie na ilustracji danego wzoru przemysłowego, nie będą one objęte ochroną wynikającą z prawa z rejestracji takiego wzoru. Opis nie może bowiem wpływać bezpośrednio na treść prawa wyłącznego do wzoru, również w znaczeniu negatywnym. Ma to pośrednie uzasadnienie także w okoliczności braku ujawnienia publicznego samego opisu w publikacji informacji o rejestracji wzoru następującej w Biuletynie Wzorów UE. Publikuje się jedynie wzmiankę o tym, że opis został złożony jako element zgłoszenia (por. art. 14 ust. 2 lit. d rozporządzenia wykonawczego nr 2245/2002).

Podstawową rolę rozpatrywanych wyłączeń jest zapewnienie jasnej i wyczerpującej informacji dotyczącej zakresu ochrony wzoru przemysłowego przez doprecyzowanie danych wizualnych wynikających z materiału ilustracyjnego wzoru.

W praktyce obowiązuje zasada, zgodnie z którą stosowanie elementów obcych, zewnętrznych z punktu widzenia samego wzoru, do jakich należy zaliczyć opisane wyżej formy wyłączeń spod ochrony, może następować jedynie w celu jego lepszego zilustrowania i nie powinno wywoływać żadnej wątpliwości co do przedmiotu żądanej ochrony⁵. W niektórych przypadkach użycie dodatkowych elementów w ilustracji wzoru jest niejako oczywiste i nie wywołuje konieczności stosowania dodatkowych identyfikatorów wyłączeń, np. gdy przedmiotem wzoru jest odzież prezentowana z użyciem fragmentu ciała ludzkiego lub manekina. Z kontekstu, w jakim pojawiają się tego rodzaju elementy, wynika bowiem wyraźnie cel i granice ich użycia. W innych sytuacjach dla jasnego i jednoznacznego zrozumienia istoty wzoru niezbędne jest natomiast odznaczenie elementów niestanowiących wprost chronionego wzoru. Decyzja w tej kwestii należy przede wszystkim do zgłaszającego. Jednakże EUIPO kontroluje w ramach badania for-

⁵ Por. *Guidelines for examination in the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) on Registered community Designs. Examination of applications for Registered community designs*, https://euiipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/designs_practice_manual/WP/TC/examination_of_applications_for_registered_community_designs_tc_en.pdf, s. 31 [dostęp: 20.03.2018].

malnego zgłoszenia, czy spełnia ono wymogi dotyczące formy przedstawieniowej wzoru. Zgodnie bowiem z art. 36 ust. 1 lit. c zdanie pierwsze rozporządzenia nr 6/2002 przedstawienie wzoru powinno nadawać się do reprodukcji. Ponadto szczegółowe wytyczne dotyczące formy przedstawieniowej wzoru zawiera art. 4 rozporządzenia wykonawczego nr 2245/2002. Zgodnie z ust. 1 lit. e tego przepisu wzór powinien być odtworzony na neutralnym tle i nie może być retuszowany atramentem lub korektorem. Ponadto jakość reprodukcji powinna umożliwiać wyraźne rozróżnienie wszystkich szczegółów wytworu, dla których żąda się ochrony.

IV. Zasady stosowania wyłączeń sformułowane w orzecznictwie

Judykatura precyzuje reguły odnoszące się do używania wyłączeń spod ochrony w postępowaniu o udzielnie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego oraz przy ocenie podobieństwa wzorów przemysłowych. Wyjaśnienia dotyczą przede wszystkim interpretacji zakresu wyłączeń. Warto w tym względzie odnotować najbardziej reprezentatywne poglądy judykatury z ostatniego czasu.

Sprawa T-16/16, *Mast-Jägermeister* (EU:T:2017:68.), dotyczyła reprodukcji wzoru przemysłowego UE. Zgłaszająca wskazała w zgłoszeniu kubki (z klasy 07.01 klasyfikacji lokarneńskiej) jako produkty, do których odnoszą się wzory. W sprawozdaniu z badania zgłoszenia ekspert EUIPO powiadomił zgłaszającą, że powyższe wskazanie produktów nie odpowiada przedłożonym reprodukcjom wzorów, ponieważ uwidoczniono na nich także butelki (zaliczane do klasy 09.01 wspomnianej klasyfikacji). Zdaniem eksperta butelki zostały *explicite* przedstawione na ilustracjach i z tego względu w kontekście zgłoszenia nie można zidentyfikować wyraźnie cech, w odniesieniu do których wniesiono o ochronę. Jednocześnie ekspert zaproponował usunięcie braków przez dostarczenie nowych reprodukcji, w których wskazane cechy zostałyby określone za pomocą kropkowanych linii lub kolorowych obramowań, albo podział zgłoszenia zbiorowego. Na skutek odwołania zgłaszającej od decyzji urzędu Izba Odwoławcza EUIPO potwierdziła, że przedmiotowe wzory nie umożliwiały jednoznacznego określenia zakresu ochrony – nie było jasne, czy o ochronę wniesiono w stosunku do kubka, butelki czy też ich kombinacji. W wyniku rozpoznania skargi na decyzję Izby Odwoławczej EUIPO Sąd w wyroku z 9 lutego 2017 r. uznał, że art. 36 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002 ma zastosowanie nie tylko do sytuacji, w których przedstawienie spornego wzoru jest „fizycznie” czy „materialnie” wprowadzające w błąd lub niezrozumiałe, w szczególności ze względu na niską jakość wydruku, ale także do niedokładności, niepewności lub niejasności w odniesieniu do przedmiotu ochrony wzoru, o którego rejestrację wystąpiono. Za taką interpretacją przemawia wykładnia systemowa. Ponadto Sąd stwierdził, że przesłanka jednoznacznego przedstawienia zgłaszanego wzoru przemysłowego nawiązuje do ogólnego wymogu jasnego i precyzyjnego określenia wszystkich

szczegółów wzoru, co do którego wniesiono o udzielenie ochrony (por. wyrok z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie nr C-273/00: *Sieckmann* (EU:C:2002:748.); wyrok z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie nr C-307/10: *Chartered Institute of Patent Attorneys* (EU:C:2012:361)). Niedokładne reprodukcje wzoru uniemożliwiałyby osobom trzecim określenie w sposób jednoznaczny zakres przedmiotowego ochrony rozpatrywanego wzoru.

Zgodnie ze stanem faktycznym sprawy nr T-90/16: *Thomas Murphy v EUIPO – Nike Innovate* (EU:T:2017:464), w zgłoszeniu wzoru przemysłowego UE wskazano następujące produkty „instrumenty, aparaty i urządzenia pomiarowe” (z klasy 10.04 klasyfikacji lokarniejskiej). W stosunku do tego wzoru został po rejestracji złożony wniosek o unieważnienie prawa wyłącznego z powołaniem się na podobny wcześniejszy wzór odnoszący się do „elastycznych pasków zegarków LCD”. W wyroku z dnia 4 lipca 2017 r. Sąd potwierdził, że ocena porównawcza między wzorami powinna być oparta na wzorach w postaci, w jakiej zostały one opisane i przedstawione w dokumentacji zgłoszeniowej. Jednakże nie jest wykluczone uwzględnienie przy dokonywaniu porównania wzorów produktów będących w obrocie, które stanowią egzemplifikację wzorów – przynajmniej dla celów poglądowych, tj. aby potwierdzić wnioski płynące z dokonanej uprzednio analizy odnoszącej się do wzorów opisanych i przedstawionych w dokumentacji zgłoszeniowej (por. także wyrok z dnia 20 października 2011 r. w sprawie nr C-281/10 P: *PepsiCo – Grupo Promer Mon Graphic* (EU:C:2011:679); wyrok z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie nr T-666/11: *Budzievska v OHIM – Puma SE, Félin bondissant* (EU:T:2013:584)). W sprawie T-90/16 podtrzymano pogląd utrwalony w orzecznictwie, zgodnie z którym ocena ogólnego wrażenia wywoływanego przez porównywane wzory powinna odnosić się jedynie do elementów podlegających rzeczywiście ochronie, bez uwzględniania cech niechronionych na skutek wyłączeń (por. wyrok z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie nr T-666/11: *Budzievska v OHIM – Puma SE, Félin bondissant*; wyrok z dnia 29 października 2015 r. w sprawie nr T-334/14: *Roca Sanitario v OHIM – Villeroy & Boch, Single control handle faucet* (EU:T:2015:817); wyrok w sprawie nr T-90/16: *Thomas Murphy v EUIPO – Nike Innovate*). Elementy wzoru niewynikające wyraźnie z formy przedstawieniowej tego wzoru nie mogą być brane pod uwagę przy ocenie podobieństwa wzorów. W przedmiotowej sprawie chodziło w szczególności o cechy elektroniczne, wyświetlacz na pasku, ukryty dopóki nie został włączony lub aktywowany, o poziome linie na powierzchni paska, które nie występowały w rzeczywistości ani nie były statyczne, lecz symbolizowały filtr polaryzacyjny, jak również o symbol nurka wskazującego na wodoszczelność paska oraz o przezroczysty materiał paska istotny z punktu widzenia działania wyświetlacza.

W wyroku z 14 czerwca 2011 r. w sprawie T-68/10, *Sphere Time v OHIM* (EU:T:2011:269), stwierdzono, że ogólny widok spornego wzoru, odnoszącego się do zegarków, przedstawiony w Biuletynie Wzorów UE oraz w urzędowej bazie danych wzorów pozwalała na stwierdzenie, że pewne elementy tego wzoru,

w szczególności jego zapięcie, są przedstawione za pomocą linii mniej wyraźnie zaznaczonych niż inne elementy, np. smycz i koperta zegarka. Jednakże ze względu na ograniczony rozmiar widoku ogólnego nie jest możliwe stwierdzenie w sposób pewny, czy wspomniane elementy są przedstawione za pomocą linii kropkowanych. Ewentualną wątpliwość w tym względzie rozwiewa widok spornego wzoru w pełnym rozmiarze, dostępny w odniesieniu do widoku ogólnego w wersji elektronicznej Biuletynu Wzorów UE oraz w urzędowej bazie danych wzorów wspólnotowych. Widok ten pozwala bowiem dostrzec wyraźnie, że zapięcie spornego wzoru jest przedstawione za pomocą linii kropkowanych, podobnie jak wskazówki zegarka i element prostokątny na tarczy zegarka. W świetle powyższego należy uznać, że wymienione elementy nie należą do elementów chronionych spornym wzorem.

V. Wpływ wyląceń spod ochrony na zakres przedmiotowy prawa z rejestracji wzoru przemysłowego

Kwestia, czy i ewentualnie w jakim zakresie zgłaszający może wpływać na zakres prawa z rejestracji wzoru przemysłowego w drodze celowego wykorzystania instytucji dysklamacji, pozostaje otwartą. Należy w tym względzie poddać analizie zróżnicowane przypadki, które mogą wystąpić w praktyce. Najczęstszą sytuacją jest stosowanie przez zgłaszających wzory przemysłowe wyląceń zgodnie z praktyką urzędową, do czego zresztą przyczyniają się same urzędy, w szczególności EUIPO, w toku badania formalnego zgłoszenia. Nawet jednak w tej grupie przypadków mogą i pojawiają się wątpliwości interpretacyjne. Dotyczy to zwłaszcza niejednoznacznego używania linii wskazujących granice ochrony. Omawiany problem może uwidocznic się głównie, gdy na jednym widoku wzoru zgłaszający zaznacza takimi liniami więcej niż jeden obiekt/obszar, a charakter ilustracji nie umożliwia jednoznacznej interpretacji zakresu ochrony/wylączenia, ponieważ powstały obraz można rozumieć co najmniej dwuznacznie, tj. nie wiadomo lub nie jest jasne, które elementy wzoru są chronione, a które wylączone spod ochrony. Nie chodzi przy tym o charakter samych linii (zakładając, że z punktu widzenia formalnego spełniają wymogi urzędowe), lecz o ich użycie w kontekście konkretnej ilustracji wzoru.

Inną kategorią przypadków użycia oznaczeń graficznych wskazujących na wylączenia spod ochrony wynikającej z prawa z rejestracji wzoru przemysłowego są sytuacje wykorzystania dysklamacji z zamiarem ukierunkowania ochrony. Jest to dalej idące rozwiązanie niż tylko proste wykluczenie fragmentów wzoru w sposób oczywisty nienadających się do ochrony. Dysklamacje można bowiem uwidocznic tak, aby intencjonalnie nie objąć nimi określonych elementów wzoru, które w typowych przypadkach są wylęczone spod ochrony. Dotyczy to przede wszystkim elementów graficznych niejednoznacznych w kontekście konkretnej ilustracji, które jednocześnie mogą być różnie interpretowane w świetle praktyki

urzędowej i wytycznych orzecznictwa. Ponadto w niektórych przypadkach jest możliwe włączenie elementów niegraficznych (np. znaków typograficznych, w szczególności w postaci ciągów i określonych sekwencji liter) uwidocznionych na ilustracji danego wytworu do istoty wzoru przez złożenie oświadczenia, że stanowią one jego integralną część. W ten sposób można pośrednio rozszerzyć ochronę wzoru o elementy słowne niepełniące funkcji czysto opisowej.

VI. Podsumowanie

Przegląd unormowań prawnych, praktyki urzędowej oraz wypowiedzi orzecznictwa poświęconych graficznym wyłączeniom spod ochrony w odniesieniu do wzorów przemysłowych prowadzi do wniosku, że analizowana instytucja może być istotnym wyznacznikiem zakresu przedmiotowego prawa z rejestracji. Dysklamacje stanowią różnego typu oznaczenia graficzne pozwalające na identyfikację elementów wzoru, dla których zgłaszający nie zamierza ubiegać się o ochronę. Omawiane identyfikatory mogą być nanoszone jedynie na ilustrację wzoru i tylko w postaci graficznej, ponieważ opis nie jest elementem obligatoryjnym dokumentacji zgłoszeniowej. W tym znaczeniu wyłączenia są swego rodzaju dodatkową warstwą danych w stosunku do pierwotnej zawartości materiału ilustracyjnego. Dysklamacje w określonych przypadkach (gdy odnoszą się do wyłączanych spod ochrony obiektów znajdujących się obok wzoru lub jedynie stykających się z nim) mogą być także traktowane jako synonim elementów zewnętrznych wobec wzoru. W ścisłym rozumieniu są one jednak tylko środkiem graficznego przetworzenia istniejącej ilustracji wzoru dla potrzeb precyzyjnego określenia zakresu jego ochrony.

W niektórych sytuacjach zastosowanie dysklamacji jest koniecznością, ponieważ – ze względu na charakter i zawartość ilustracji – nie da się inaczej ustalić jednoznacznie przedmiotu ochrony i spełnić ogólnego wymogu formalnego przedstawienia wzoru w sposób umożliwiający wyraźne rozróżnienie wszystkich szczegółów wytworu, dla których żąda się ochrony (pośrednio także przez wyłączenie elementów niechronionych). W pozostałych przypadkach zgłaszający ma większą swobodę w decydowaniu o zakresie wyłączeń. W pewien sposób może także przez odpowiednie użycie dysklamacji ukierunkowywać ochronę wzoru. Zakres tego rodzaju wpływu zgłaszającego na przyszłe prawo z rejestracji zależy przede wszystkim od wyjściowej dokumentacji ilustracyjnej wzoru. Im bardziej jest ona niejednoznaczna, im więcej zawiera elementów, których istnienie może wpływać na percepcję wzoru, ale które zarazem nie stanowią jego ścisłej istoty, tym większe możliwości po stronie zgłaszającego.

Biorąc pod uwagę powyższy kontekst, można dostrzec istotne mankamenty regulacji dotyczącej instytucji dysklamacji. Wydaje się, że przede wszystkim brakuje bezpośredniego ogólnego unormowania prawnego w zakresie dopuszczalności oraz choćby podstawowych wymogów formalnych omawianych wyłączeń.

Wzorcem dla postulowanego unormowania moglyby byc przepisy art. 37 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009 w sprawie unijnego znaku towarowego w brzmieniu sprzed zmiany dokonanej na mocy rozporzadzenia nr 2015/2424. Proponowana regulacja powinna przewidywac postanowienie, zgodnie z ktorym jesli wzor przemyslowy zawiera element nienadajacy sie do ochrony i mogacy tym samym wywolywac watpliwosci co do zakresu ochrony wzoru, urzad moze zažadac, pod rygorem odmowy rejestracji, aby zgloszajacy uzupelnil ilustracje o wskazanie takiego elementu samodzielnie albo laczenie ze wskazaniem elementow chronionych. Ponadto nalezy ustanowic zasade jurydyczna publikowania dysklamacji wraz z ogloszeniem o rejestracji wzoru. Opisane zmiany *de lege ferenda* powinny dotyczyc przede wszystkim rozporzadzenia nr 6/2002 w sprawie unijnych wzorow przemyslowych oraz dyrektywy 98/71/WE w sprawie prawnej ochrony wzorow. Dopuszczalne formy dysklamacji moga byc regulowane przez przepisy wykonawcze lub – jak to jest obecnie – przez praktyke urzedowa, w szczegolnosci komunikat ETMDN. Wydaje sie, ze ta ostatnia regulacja jest w tym zakresie wyczerpujaca.

Postulowane zmiany legislacyjne maja na celu umocnienie pewnosci prawa w stosunku do osob trzecich przez zagwarantowanie stosowania okreslonego przepisami trybu oraz srodkow sluzacych dysklamacji.

Krzysztof Czub

EXCLUSIONS (DISCLAIMERS) FROM THE PROTECTION AND THE SUBJECTIVE SCOPE OF THE RIGHT RESULTING FROM THE INDUSTRIAL DESIGN REGISTRATION

The article concerns the issue of exclusions (disclaimers) from protection and their influence on the subjective scope of the right resulting from the industrial design registration. The analyzed institution may be an important determinant in this regard. The Author carefully analyzes the concept of disclaimer, also in the context of its relation to defining elements which are external to the design. The article reviews legal regulations, official practice and case law concerning the use of the exclusions from protection. The results of the analysis show that, despite the existence of a comprehensive regulation of the official practice concerning disclaimers, notably within the European Trademark and Design Network (ETMDN), there is no general legal regulation in this area. The Author provides *de lege ferenda* proposals relating to the establishment of general legal regulations of the exclusions from protection resulting from the right in registration for an industrial design, which would increase the legal certainty of trading participants.

