

Przed naśladownic

Własność intelektualna Dochodzenie roszczeń za szkody wyrządzone kopiowaniem produktów przez konkurencję nie jest prostym zadaniem, jeżeli przedsiębiorca nie posiada szczególnej ochrony

Sylwia Wedziuk



s.wedziuk@pb.pl • 22-333-97-28

Kocyki dziecięce La Millou firmy Smartino szybko zyskały popularność nie tylko w Polsce, ale również na świecie. Równie szybko znaleźli się przedsiębiorcy, którzy na tej popularności zapragnęli skorzystać.

– Mnóstwo firm powstało na fali sukcesu La Millou – przyznaje Marek Jankowski, członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Branży Zabawek i Artykułów Dziecięcych.

– Wiele firm kopiuje nasz styl i wzory, z których szyjemy nasze produkty, są też takie, które bez naszej wiedzy pozycjonowały się na frazę La Millou, a niektóre kopiują nawet nasze wpisy na Facebooku i pomysły na konkursy – opowiada Izabela Cybulska, współwłaścicielka marki La Millou.

Z podobnymi problemami zmagają się wielu przedsiębiorców.

Zezwolenie

Prawnicy przyznają, że spraw związanych z ochroną praw własności intelektualnej i przemysłowej trafia do nich coraz więcej.

– Wydaje się, że przedsiębiorcy mają coraz większą świadomość wartości praw własności intelektualnej oraz konieczności ich ochrony – mówi Maciej Olejnik, radca prawny w CMS.

Trzeba jednak pamiętać, że generalnie polskie prawo nie zakazuje

kopiowania, o ile kopiowana firma nie posiada szczególnej ochrony.

– Zasady uczciwej konkurencji dopuszczają naśladownictwo i korzystanie z wzorców wytworzonych przez innych producentów, o ile nie dochodzi przy tym do wkroczenia w zakres cudzych praw wyłącznych, uzyskanych np. w drodze rejestracji znaku towarowego, wzoru przemysłowego czy patentu na wynalazek albo wynikających z ochrony prawno-autorskiej – potwierdza Iwona Wąglowska, senior associate w kancelarii SSW Spaczyński Szczepaniak i Wspólnicy.



Jej zdaniem, w pełni dozwolone jest naśladowanie ogólnej koncepcji, głównej zasady działania albo idei produktu. Bezwzględny zakaz naśladowania istniejących produktów zahamowałby postęp gospodarczy. Trudno byłoby otwierać jakąkolwiek nową działalność bez dużego ryzyka spotkania się z zarzutem naśladowania. Dzisiaj też jest takie ryzyko.

– Firmy, które startują z nowym pomysłem i nie mają zamiaru nikogo naśladować, powinny zachować staranność, aby nie spotkać się z zarzutem, że ich produkt stanowi niedozwolony przejaw naśladownictwa. Mogą np. weryfikować ogólnie dostępne bazy danych Urzędu Patentowego RP – mówi Maciej Olejnik.

Ochrona utworu

Nawet jeśli przedsiębiorca nie ma specjalnej ochrony, wynikającej z uzyskania np. praw z rejestracji wzorów przemysłowych lub praw ochronnych na znaki towarowe w Urzędzie Patentowym RP, może się bronić przed kopiowaniem.

– W przypadku nieuzyskania ochrony produktu w drodze rejestracji odpowiedniego prawa wyłącznego można próbować dochodzić ochrony na podstawie

► NAJLEPSZY SPOSÓB OCHRONY:

– Rejestracja produktu jako wzoru przemysłowego stanowi najlepszy sposób jego ochrony – mówi Agnieszka Wiercińska-Krużewska, adwokat, starszy partner w kancelarii WKB Wierciński Kwieciński Baehr. [FOT. ARC]

ictwem trudno się obronić

przepisów prawno-autorskich. Przyznają one ochronę utworom bez konieczności dopełnienia jakichkolwiek formalności rejestracyjnych. Ponadto, naśladownictwo produktów może zostać zakwalifikowane jako czyn nieuczciwej konkurencji – podpowiada Iwona Wąglowska.

Ochronie prawa autorskiego podlegają produkty, opakowania, wzory czy etykiety posiadające odpowiednią dozę oryginalności.

– Niestety, nie każdy wzór lub opakowanie będzie spełniało cechy utworu, a wykazanie, że wzór (opakowanie czy etykieta) spełnia te kryteria, jest niezwykle trudne – mówi Agnieszka Wiercińska-Krużewska, adwokat, starszy partner w kancelarii WKB Wierciński Kwieciński Baehr.

Przykładem, kiedy to się udało jest wyrok Sądu Najwyższego z 6 marca ubiegłego roku, kiedy to SN stwierdził, że wzór zniszcza Bolsius stanowi utwór prawa autorskiego, i zakazał jego kopiowania. Właściciel musiał jednak wykazać indywidualny i twórczy charakter tego utworu.

Nieuczciwa konkurencja

Drugi sposób ochrony w przypadku braku wyłącznych praw to powołanie się na ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Nie jest ona jednak zbyt restrykcyjna. Tak naprawdę zabrania kopiowania produktów, kiedy kopia jest na tyle zbliżona do oryginału, że może wprowadzać konsumenta w błąd co do tożsamości producenta albo produktu.

– Przy tym ogranicza ona zakaz kopiowania cudzych wyrobów do produktów gotowych, tzn. wprowadzonych już na rynek. Nie obejmuje natomiast projektów, szkiców i makiet. Niedozwolone jest kopiowanie zewnętrznej postaci tych produktów, tzn. ich wyglądu, w tym kształtu, koloru, faktury powierzchni, deseni, jak również opakowań. Z drugiej strony dopuszczalne jest naśladowanie cech funkcjonalnych produktów, w szczególności budowy, konstrukcji i formy zapewnia-

jącej ich użyteczność – tłumaczy Iwona Wąglowska.

Ponadto uznanie naśladownictwa za zakazany czyn nieuczciwej konkurencji wymaga zaistnienia zjawiska konfuzji, tzn. możliwości wprowadzenia konsumentów w błąd co do pochodzenia produktu lub producenta.

– Uważa się, że konfuzja nie nastąpi w przypadku odpowiedniego oznaczenia produktów marką lub firmą producenta – dodaje Iwona Wąglowska.

Jeśli jednak przedsiębiorca jest przekonany, że jego prawa zostały naruszone, może walczyć o wymierzenie sprawiedliwości.

– Ma prawo żądać m.in. zaniechania szkodliwych działań lub naprawienia wyrządzonej mu szkody – mówi Agnieszka Wiercińska-Krużewska.

Limito kontra Milito

Prawnicy zgadzają się co do tego, że często trudno ocenić, kiedy rzeczywiście doszło do naruszenia prawa na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w zakresie niedozwolonego naśladownictwa. Zasadniczo przedsiębiorca powinien wykazać, że działania konkurencji są sprzeczne z dobrymi obyczajami i stanowią wykorzystywanie cudzych osiągnięć w celu budowania własnej pozycji rynkowej.

– W celu powstrzymania tych szkodliwych działań, jeszcze przed wydaniem wyroku przez sąd, przedsiębiorca może się postarać o przedprocesowe zabezpieczenie roszczeń. Wtedy sąd może nakazać np. wstrzymanie oferowania i wprowadzania do obrotu produktów konkurencji – mówi Maciej Olejnik. Jego zdaniem, takie zabezpieczenie zostanie udzielone, jeśli sąd uzna, że istnieje np. ryzyko powstania znaczącej szkody dla przedsiębiorcy, a ten uprawdopodobni przysługujące mu roszczenia.

Jeśli jednak ostateczny wyrok okaże się niekorzystny dla przedsiębiorcy, który twierdził, że produkty jego konkurenta stanowią niedozwolone naśladownictwo,



MOŻNA KOPIOWAĆ:

– Bezwzględny zakaz naśladownictwa produktów innych przedsiębiorców prowadziłby do zahamowania postępu gospodarczego – mówi Iwona Wąglowska, senior associated w kancelarii SSW Spaczyński Szczępaniak i Wspólnicy

[FOT. ARC]

przedsiębiorca może zostać zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej wykonaniem tego zabezpieczenia.

Zabezpieczyć roszczenia udało się firmie Limito, w odniesieniu do Milito – podmiotu, który założyli byli pracownicy Limito. Aneta Pankowska, kierująca departamentem własności intelektualnej w Kancelarii RKKW, na swoim blogu informuje, że Sąd Apelacyjny zgodził się z Sądem Okręgowym w kwestii podobieństwa i ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd w przypadku używania oznaczenia Milito w obrocie. Wcześniej Sąd Okręgowy zagroził Milito obowiązkiem zapłaty 25 tys. zł za każdy dzień kontynuowania bezprawnych działań polegających na oferowaniu i wprowadzaniu do obrotu takich samych towarów, jak oferuje Limito. To zmotywowało firmę do natychmiastowego zastosowania się do treści postanowienia. Przy tym nazwa Limito jest zarejestrowana jako znak towarowy – wspólnotowy i krajowy.

Bez monopolu

Nie ulega wątpliwości, że wynikająca z uzyskania przez przedsiębiorcę np. praw z rejestracji wzorów przemysłowych lub praw ochronnych na znaki towarowe w Urzędzie Patentowym RP jest najlepszym sposobem na zabezpieczenie się przed naśladownictwem.

– Trzeba jednak pamiętać, że nie wszystkie produkty można objąć ochroną i tym samym je zmonopolizować – przyznaje Maciej Olejnik.

Pomysł może stać się częścią systemu ochrony praw własności intelektualnej, po spełnieniu określonych prawnie przesłanek.

– W drodze decyzji administracyjnej przedsiębiorcy mogą uzyskać ochronę dla kształtu swoich produktów lub ich opakowań, jeśli są one nowe i posiadają indywidualny charakter, wnioskując o przyznanie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. Kształt produktu, opakowania, jak również nazwę produktu, logo bądź inny element graficzny posiadający charakter

odróżniający można chronić przed używaniem przez osoby nieuprawnione, w drodze uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy. Natomiast patentem będą chronione rozwiązania techniczne spełniające cechy wynalazku – wylicza Iwona Wąglowska.

Jej zdaniem, można też wnioskować do ministra rolnictwa i rozwoju wsi o ochronę nazwy produktu rolnego, spożywczego lub wyrobu alkoholowego w drodze odpowiedniego oznaczenia geograficznego, w tym chronionej nazwy pochodzenia, chronionego oznaczenia geograficznego lub gwarantowanej tradycyjnej specjalności.

Nielatwo o ochronę

Często to, czy szczególne prawo się należy czy nie, bywa dyskusyjne, a sądom zdarza się unieważniać takie prawa.

– Decyzje o udzieleniu ochrony na znak towarowy bywają unieważniane np. na wniosek konkurencji – mówi Agnieszka Wiercińska-Krużewska.

Przywołuje jako przykład wyrok SN z 8 stycznia 2003 r. (III RN 240/01), w którym to sąd potwierdził słuszność decyzji o unieważnieniu prawa z rejestracji znaku towarowego przestrzennego w postaci klocka Lego. Jego zdaniem, forma produktu uwarunkowana jest w tym wypadku wyłącznie jego właściwościami funkcjonalnymi. Natomiast w wyroku z 18 lipca 2014 r. WSA stwierdził, że dwukomorowy pojemnik na jogurt Fantazja firmy Danone nie jest na tyle charakterystyczny, aby stanowić dla przeciętnego odbiorcy stosowny przekaz co do pochodzenia towaru od konkretnego przedsiębiorcy. Tym samym opakowanie to nie zasługuje na ochronę jako przestrzenny znak towarowy.

Agnieszka Wiercińska-Krużewska przyznaje też, że w przypadku kolorowych lub przestrzennych znaków towarowych często zdarza się odmowa rejestracji. Jej zdaniem, najlepszy sposób ochrony to rejestracja produktu jako wzór przemysłowy. ©