

Ochrona własności intelektualnej na rynku kosmetyków i perfum

Spis treści

Ochrona własności intelektualnej na rynku kosmetyków i perfum	3
Patenty ze Zduńskiej Woli w Hollywood?.....	4
Czy można mieć zapach na wyłączność?	7
Z drogerii na wokandę, czyli o co spierają się podmioty z branży kosmetyków i perfum w Polsce	10
Zakaz sprzedaży produktów luksusowych w internecie?	13
Podróbka z literówką? Czy to na pewno podróbka?.....	16
Urząd Patentowy też dostrzega specyfikę rynku kosmetyków	19
Autorzy.....	21
Własność intelektualna	23
O kancelarii	24

Ochrona własności intelektualnej na rynku kosmetyków i perfum

Włodzimierz Szoszek

Niniejszą publikację w całości poświęcamy branży kosmetyków i perfum oraz specyficznym dla niej zjawiskom i procesom z punktu widzenia ochrony praw własności intelektualnej.

Badania i raporty opublikowane w ciągu ostatnich lat potwierdzają, że rynek kosmetyków i perfum w Polsce ma się znakomicie. W ostatnim czasie tempo jego rozwoju było nieporównywalnie szybsze niż w innych krajach europejskich.

Produkty z tego sektora są nabywane częściej i w większych niż dotychczas ilościach. W ostatnich latach zmiana uległa struktura popytu i profil odbiorcy – wśród klientów przybywa osób starszych i mężczyzn. Rośnie sprzedaż droższych produktów. Rozszerza się siatka kanałów dystrybucji. Kosmetyki można kupić już nie tylko w drogeriach, ale także w aptekach i dyskontach. Te ostatnie zaczynają wieść prym i coraz częściej otwierają własne działy kosmetyczne. Duża część sprzedaży prowadzona jest przez internet.

Specyfiką rynku jest też silna walka konkurencyjna, zwłaszcza pomiędzy dużymi podmiotami. Odbiorca bombardowany jest nowymi formułami, obietnicami lepszych i szybszych efektów, wygodniejszymi i bardziej wyszukаныmi opakowaniami. Popularnością zaczynają cieszyć się lokalni producenci. Wzrasta zaufanie do rodzimych marek.

Niestety, równoległe do producentów konkurujących w sposób uczciwy, wzrasta też liczba tych, którzy wybierają drogę na skróty. W ciągu ostatnich lat odnotowano znaczący wzrost liczby podrobionych kosmetyków i perfum produkowanych w Polsce. Podróbki to jednak nie jedyne zjawisko godzące w interesy uprawnionych. Wiele naruszeń

przybiera wymiar bardziej wysublimowany, co wcale nie znaczy, że mniej szkodliwy.

Nieprzypadkowo to właśnie branży kosmetyków i perfum poświęcamy całe wydanie tematyczne. Uznajemy ją za perspektywiczną. Dostrzegamy specyficzne tylko dla niej zjawiska i procesy. Zmiany zachodzące na tym rynku mogą wpływać na przyjmowane przez przedsiębiorców modele ochrony praw własności intelektualnej. Doświadczamy tego w naszej codziennej praktyce.

W wydaniu odpowiemy m.in. na pytania o to, czy da się chronić zapach perfum? Czy można sprzedawać perfumy i kosmetyki, które są testerami? Czy można zakazać dystrybutorom sprzedaży perfum w internecie? Jakich oznaczeń lepiej nie wybierać dla swoich kosmetyków? O co spierają się podmioty z branży? Czy znak towarowy z literówką to ciągle znak podrobiony? Czy można opatentować kompozycje tuszów do rzęs? Staramy się poddać analizie prawnej zjawiska zachodzące na rynku kosmetyków i perfum z punktu widzenia zainteresowanych podmiotów: producentów kosmetyków i perfum, uprawnionych do różnego rodzaju praw własności intelektualnej, sprzedawców, dystrybutorów, producentów opakowań kosmetyków, tworzących szeroko pojętą branżę kosmetyczną i perfumeryjną.

Zachęcamy do lektury.



Patenty ze Zduńskiej Woli w Hollywood?

Norbert Walasek

Branża kosmetyczna wciąż pozostaje jedną z tych gałęzi przemysłu, w której rozwoju nie można przecenić roli innowacji. Prawo patentowe pozwala zmonopolizować innowacyjne rozwiązania i zapewnić ich niezakłóconą eksploatację.

Maksymilian Faktorowicz urodził się w Zduńskiej Woli w 1872 r. Wyjechał do Moskwy, gdzie założył drogerię i praktykował w teatrze jako charakterystator. W 1904 r. dotarł do Ameryki. Tam, wykorzystując doświadczenie wyniesione z pracy w aptece, drogerii oraz teatrze, zaangażował się – intelektualnie i finansowo – w rozwój sztuki wizażu na potrzeby przemysłu filmowego. Ogromny sukces zawdzięczał przede wszystkim innowacyjności rozwiązań, które stosował w swoich produktach. Kosmetyki stworzone dla branży filmowej wkrótce znalazły się na rynku, a produkty marki Max Factor do dziś są cenione. Maksymilian Faktorowicz zmarł w 1938 r. w Los Angeles, ale firma, którą stworzył, przez kolejne dekady wytyczała trendy w branży kosmetycznej, opierając strategię rozwoju na innowacyjności chronionej patentami.

Patent

Patent jest prawem przyznającym wyłączność korzystania z objętego nim wynalazku, innowacyjnego rozwiązania o charakterze technicznym. Ochrona patentowa trwa 20 lat. Pamiętać należy przy tym, że jest to prawo terytorialne, zatem gwarantowana patentem wyłączność obejmuje tylko obszar, na którym prawo to zostało udzielone. Wynalazek definiują zastrzeżenia patentowe zawarte w dokumencie patentowym. Uzupełniają je rysunki i opis wynalazku.

Wynalazkiem może być każde rozwiązanie, niezależnie od dziedziny techniki, jeżeli nie było znane wcześniej, nie wynika w sposób oczywisty z tego, co było znane wcześniej, oraz nadaje się do zastosowania w przemyśle.

Zasadniczo wynalazki można zakwalifikować do jednej z czterech grup:

- wytworów przestrzennych (np. urządzenia)

- wytworów bezpostaciowych (np. kompozycja chemiczna)
- sposobów (np. produkcji)
- zastosowań (np. znanych substancji dla osiągnięcia określonego celu).

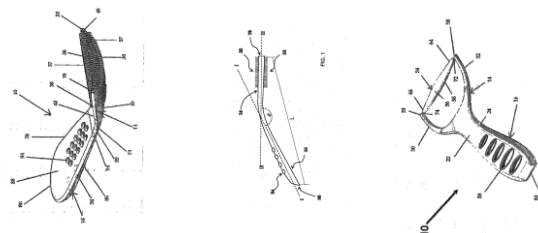
Patenty w branży kosmetycznej

W przypadku branży kosmetycznej spotykamy patenty z każdej z wymienionych kategorii.

Wytwory przestrzenne to między innymi urządzenia, narzędzia, aparaty lub ich części składające się z powiązanych ze sobą przestrzennie lub funkcjonalnie elementów służących realizacji określonego celu technicznego.

Przykładem takiego rozwiązania w branży kosmetycznej jest wynalazek chroniony patentem PL/EP 2330941 (Avon Products, Inc.) dotyczący *Ergonomicznego aplikatora tuszu do rzęs*.

Jak wskazano w opisie wynalazku: *nakładanie tuszu do rzęs za pomocą konwencjonalnych aplikatorów tuszu do rzęs wymaga zazwyczaj kilkudziesięciu powtarzalnych pociągnięć i obrotów lub skrętów w celu uzyskania pożądanego wyglądu rzęs. Ze względu na sposób, w jaki konwencjonalny aplikator tuszu do rzęs jest trzymany i jak się nim manipuluje, nakładanie tuszu do rzęs może być trudnym i męczącym ćwiczeniem.* Rozwiązanie tych trudności przynosi wynalazek, którym jest *ergonomiczny aplikator do nakładania kompozycji kosmetycznej na rzęsy, zawierający (i) część uchwytną oraz (ii) część główkową.* Opisany szczegółowo w dokumencie patentowym aplikator zaprezentowany został również na szkicach:



Wytwory bezpostaciowe to między innymi związki chemiczne i kompozycje mające określony skład, często precyzowany przez wskaźniki ilościowe i jakościowe czy parametry fizykochemiczne.

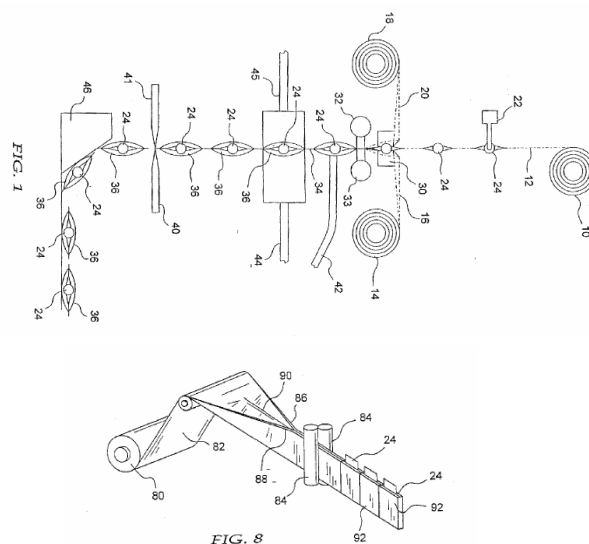
Przykładem takiego rozwiązania w branży kosmetycznej jest wynalazek chroniony patentem PL/EP 1765277 (Avon Products, Inc.) pod nazwą *Kompozycja tuszu do rzęs*.

W opisie wskazano, że *w sprzedawanych tuszach do rzęs, pogrubianie i wydłużenie rzęs zazwyczaj uzyskuje się poprzez włączanie do takich produktów dużego stężenia wosków i substancji błonotwórczych. Zazwyczaj prowadzi to do trudności ze zmywaniem tuszu z rzęs, co z kolei powoduje ich uszkodzenie. Próby rozwiązania tego problemu przez stosowanie rozrzedzonych nawilżających tuszów do rzęs kończyły się niepowodzeniem, ponieważ takie produkty zazwyczaj nie dają efektu pogrubienia lub wydłużenia. Ponadto nie są one wygodne w noszeniu i łatwo plamią i rozsmażają się.* Jak wskazano dalej w opisie wynalazku: *aby zapobiec wadom kompozycji ze stanu techniki, twórcy wynalazku opracowali kompozycję która pogrubia i/lub wydłuża [...] rzęsy, ale jest łatwa do usuwania przez zmywanie.* Kompozycja ta opisana w pierwszym zastrzeżeniu niezależnym przewiduje między innymi zastosowanie *bazy tuszu do rzęs i środka wzmacniającego keratynę w ilości skutecznej do poprawy wyglądu estetycznego [...] rzęs, na które nanosi się kompozycję tuszu do rzęs, przy czym kompozycja jest emulsją typu olej-w-wodzie i środek wzmacniający rzęsy występuje w ilości od 0,5% wagowych do 5% wagowych.* Dalej w zastrzeżeniu wyliczono szereg kolejnych substancji wchodzących w skład kompozycji, w tym przede wszystkim olejów roślinnych, niekiedy z precyzyjnym określeniem ich ilości wagowych.

Sposoby z kolei są wykorzystywane na przykład w procesie produkcji. Określa się je przez zespół czynności, ewentualnie warunki i surowce, które mają zastosowanie.

Przykładem takiego rozwiązania mającego zastosowanie w branży kosmetycznej jest wynalazek chroniony patentem PL 206409 (Colgate-Palmolive Company) pod nazwą *Sposób wytwarzania i napełniania wielokomorowej saszetki*.

Przedmiotem tego wynalazku jest sposób wytwarzania i napełniania wielokomorowej saszetki z wylotem dozującym mającym zastosowanie na przykład w pakowaniu kosmetyków płynnych. Sposób jest szczegółowo opisany w zastrzeżeniu pierwszym patentu, w którym wskazano, że w procesie biorą udział dwie taśmy tworzące zewnętrzne ścianki opakowania oraz taśma tworząca wewnętrzną ściankę działową, a nadto wylot z dwoma kanałami dozującymi. Wskazano również kolejne etapy podawania i łączenia ww. elementów, ich uszczelniania oraz napełniania saszetki. Realizację wynalazku obrazują również dołączone szkice:



Ostatnią kategorią są **zastosowania substancji** znanej w stanie techniki dla osiągnięcia nowego skutku.

Przykładem takiego rozwiązania w branży kosmetycznej jest wynalazek chroniony patentem PL/EP 1971320 (Unilever N.V.) pod nazwą *Kompozycje antyperspiranta*.

Jak wynika z opisu wynalazku, *dotyczy on kompozycji antyperspirantów (kompozycji przeciwpotnych) oraz sposobu zmniejszania pocenia. W szczególności – zmniejszania pocenia na powierzchni ludzkiego ciała poprzez stosowanie rozpuszczalnych w wodzie, albo dyspersyjnych w wodzie, tiomerów.* Stanowi to innowacyjne rozwiązanie, bowiem, jak wskazano w opisie, *konwencjo-*

nalne substancje przeciwpotowo aktywne są ściągającymi solami metali, takimi jak sole glinu oraz/ albo cynku. Takie materiały mogą działać wyjątkowo skutecznie; jednak mogą one powodować pewne problemy, w tym możliwość podrażnienia skóry. Rozwiązaniem tego problemu było zastąpienie soli metali znanymi w stanie techniki tiomerami.

Zbiór rozwiązań w branży kosmetycznej, które mogłyby podlegać ochronie patentowej, jak widać, jest znaczny. Będą to zarówno nowatorskie urządzenia i narzędzia, sposoby produkcji, w tym pakowania, czy w końcu – bodaj najważniejsze – kompozycje kosmetyczne lub – jak na przykład w przypadku kosmetyków naturalnych – nowe zastosowanie substancji występujących w przyrodzie.

Innowacyjność w Polsce

Okazuje się, że z ochrony patentowej korzystają przede wszystkim duże firmy międzynarodowe oraz przedsiębiorcy z krajów powszechnie uważanych za mające silnie innowacyjne gospodarki. Najwięcej zgłoszeń patentów w branży kosmetycznej – podobnie jak w przypadku innych branż – pochodzi z USA, Japonii, Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii.

Polski rynek kosmetyczny już w 2011 r. uplasował się na 6. pozycji w Europie, osiągając wartość 3,3 mld euro. Jednak Polscy przedsiębiorcy po ochronę patentową sięgają znacznie rzadziej niż choćby ich konkurenci z obszaru wspólnego rynku unijnego, o globalnych firmach nie wspominając. O ile firmy takie jak L’Oreal, Unilever czy Procter & Gamble posiadają w Polsce tysiące zgłoszeń i udzielonych patentów, o tyle polscy przedsiębiorcy, w tym liderzy branży kosmetycznej, mają ich nieporównywalnie mniej.

Tymczasem, jak donosi prasa branżowa, polski przemysł kosmetyczny nie konkuruje już tylko ceną, ale skalą inwestycji w nowoczesne linie produkcyjne i programy badawcze, a także innowacyjnością produktów wprowadzanych na rynek. Skoro tak, to polscy przedsiębiorcy albo zapominają o możliwości ochrony patentowej, albo uznają, że koszty takiej ochrony przekraczają możliwe korzyści.

Czy warto patentować?

Ochrona patentowa ogranicza się wyłącznie do terytorium kraju, w którym patent został udzielony i – co do zasady – w odniesieniu do niekiedy wąsko ustalonego w decyzji udzielającej patent zakresu. Koszt takiej ochrony, zwłaszcza jeżeli nie ma ona ograniczać się wyłącznie do polskiego rynku, jest niebagatelny. Poza oficjalnymi opłatami urzędowymi należy liczyć się z kosztami tłumaczeń, a także wynagrodzeniem wykwalifikowanych pełnomocników za wsparcie w przygotowaniu dokumentacji patentowej i reprezentację w postępowaniu rejestrowym. Niekiedy zamiast inwestowania w ochronę patentową bardziej opłacalne może okazać się przeznaczenie środków na opracowanie skutecznej strategii marketingowej, reklamę, design czy promocję marki. Pozwala to na wypromowanie nowego produktu i czerpanie korzyści dzięki wprowadzeniu takiego produktu na rynek z wyprzedzeniem konkurencji.

Niemniej jednak zawsze warto rozważyć możliwość ochrony patentowej jako elementu strategii biznesowej, uwzględniając między innymi następujące fakty:

- pozornie nieznaczne innowacje, w tym usprawnienia i ulepszenia, mogą również podlegać ochronie patentowej,
- komercjalizacja nowego rozwiązania może polegać nie tylko na jego stosowaniu, ale także na uzyskiwaniu wynagrodzenia z tytułu udzielonych innym przedsiębiorcom licencji na korzystanie z wynalazku,
- tylko ochrona patentowa daje realną możliwość czerpania korzyści z innowacyjności, z wyłączeniem innych podmiotów, a tym samym najpełniejszy zwrot inwestycji poczynionych w tym zakresie.

Pełna analiza biznesowo-prawnych uwarunkowań działalności może więc prowadzić do wniosku, że ochrona patentowa – pomimo związanych z nią kosztów – jest formą ochrony najbardziej optymalną.



Czy można mieć zapach na wyłączność?

Joanna Woźniak

Oryginalny, niepowtarzalny zapach to jedna z najistotniejszych cech luksusowych perfum, a jego receptura z reguły stanowi ściśle strzeżoną tajemnicę. Paradoksalnie to jednak prawna ochrona zapachu stwarza najwięcej trudności. W polskim systemie prawnym zagadnienie to nie doczekało się rozstrzygnięcia w decyzjach Urzędu Patentowego ani sądów powszechnych.

Od dłuższego czasu możliwość ochrony zapachu jako znaku towarowego jest jednak przedmiotem rozstrzygnięć Urzędu Unii Europejskiej do Spraw Własności Intelektualnej (EUIPO), sądów unijnych i sądów zagranicznych.

Zapachowy znak towarowy – jak go zarejestrować?

Zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej, unijny znak towarowy

- może składać się z jakichkolwiek oznaczeń, w szczególności z wyrazów, łącznie z nazwiskami, lub rysunków, liter, cyfr, kolorów, kształtu towarów lub ich opakowań lub dźwięków,

pod warunkiem, że oznaczenia takie:

- umożliwiają odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw

oraz

- możliwe jest przedstawienie ich w rejestrze unijnych znaków towarowych w sposób pozwalający właściwym organom i odbiorcom na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu ochrony udzielonej właścicielowi tego znaku towarowego.

Definicja ta nie wyklucza zatem rejestracji zapachu, choć stawia wymóg, by możliwe było przedstawienie znaku w rejestrze. Z poprzedniego rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego wynikał wprost wymóg, by znak towarowy składał się z oznaczenia, które można przedstawić w formie graficznej.

Warunek ten był rozmaicie interpretowany w decyzjach Urzędu. W najbardziej znanej i dotychczas jedynej pozytywnej decyzji o rejestracji zapachu (Venootschap onder Firma Senta Aromatic Marketing v. Markgraaf B.V., sygnatura R 156/1998-2) EUIPO postanowił o rejestracji „zapachu świeżo skoszonej trawy” dla pileczek tenisowych. W uzasadnieniu Izba Odwoławcza wskazała, że graficzne przedstawienie może polegać na takim opisie zapachu, który jest odróżnialny, rozpoznawalny i który każdy zna na podstawie doświadczenia. Tym samym Izba za wystarczające uznała określenie, że znak składa się z zapachu świeżo skoszonej trawy zastosowanego do produktu („*the mark consists of the smell of fresh cut grass applied to the product*”), czyli pileczek tenisowych. Znak został zarejestrowany przez EUIPO pod numerem EUTM-000428870, ale po upływie 10-letniego okresu ochrony właściciel nie zdecydował się na jej przedłużenie.

W sprawie Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent- und Markenamt (C-273/00) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej potwierdził, że znak towarowy może składać się z oznaczenia, które ze względu na swoją naturę nie jest postrzegane wizualnie, ale pod pewnymi ściśle określonymi warunkami. Sprawa dotyczyła toczącego się przed niemieckim urzędem patentowym postępowania o rejestrację znaku zapachowego w postaci substancji chemicznej zwanej estrem metylowym kwasu cynamonowego, o wzorze $C_6H_5-CH=CHCOOCH_3$. Wnioskodawca, prócz formuły chemicznej, przedstawił urzędowi również próbkę zapachu i wskazał, że jest on opisywany jako balsamiczno-owocowy, z lekką nutą cynamonu. Rozpatrujący sprawę niemiecki sąd zwrócił się do Trybunału z pytaniem prejudycjalnym, czy zwrot „oznaczenie, które można przedstawić w formie graficznej”

obejmuje tylko te oznaczenia, które mogą być przedstawione bezpośrednio w widocznej formie, czy też należy go interpretować w taki sposób, że dotyczy on także oznaczeń takich jak zapach czy dźwięk, które nie mogą być postrzegane za pomocą zmysłu wzroku, ale mogą być wyrażone pośrednio przy użyciu metod pomocniczych. W przypadku przyjęcia przez Trybunał drugiej, szerszej interpretacji, sąd prosił również o rozstrzygnięcie, czy wymóg graficznego przedstawienia zostanie spełniony, jeżeli zapach zostanie powielony w formie wzoru chemicznego, opublikowanego opisu, depozytu lub kombinacji ww. metod.

Trybunał przyjął, że graficzne przedstawienie może polegać na opisaniu znaku przy pomocy obrazów, linii, znaków graficznych, z zastrzeżeniem, że takie przedstawienie musi być jasne, precyzyjne, kompletne, łatwo dostępne, czytelne, trwałe i obiektywne. Odnosząc te kryteria do znaków zapachowych, Trybunał wykluczył posłużenie się formułą chemiczną zapachu, jako niepozwalającą na jego proste zidentyfikowanie. Wskazał ponadto, że formuła chemiczna substancji nie jest tożsama z jej zapachem i jako taka nie jest wystarczająco jasna i precyzyjna. Z podobnych przyczyn (brak jasności, precyzji i jednoznaczności) odrzucił także możliwość posłużenia się opisem słownym. Natomiast złożenia do akt próbki zapachu Trybunał nie uznał za przedstawienie graficzne i zauważył, że taka próbka nie jest trwała. Powyższe wnioski doprowadziły do konkluzji, że również kombinacja tych elementów nie pozwala uznać, że znak zapachowy został przedstawiony w sposób graficzny zgodnie z wymogami prawa.

Podobną argumentację Sąd Pierwszej Instancji przedstawił w wyroku w sprawie Eden SARL przeciwko EUIPO (T-305/04), w której wnioskodawca domagał się rejestracji „zapachu dojrzałej truskawki” opisanego słownie i graficznie przez rysunek truskawki.

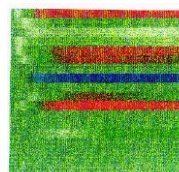


W ocenie Sądu określenie „zapach dojrzałej truskawki” nie jest wystarczająco precyzyjne i obiektywne, ponieważ mogą istnieć różne zapachy spełniające to kryterium. Sam rysunek truskawki przedstawia owoc, a nie zapach mający być przedmiotem rejestracji jako znak towarowy.

Takie sformułowanie wymogów dla znaków zapachowych w praktyce uniemożliwiło ich rejestrację jako znaków towarowych. Trudno bowiem wskazać inne niż rozważane w ww. orzeczeniach sposoby graficznego przedstawienia znaku, który ze swej istoty jest ulotny i nie jest odbierany zmysłem wzroku.

Kierując się tą argumentacją, EUIPO odmówił na przykład rejestracji zapachu olejku drzewa herbacianego dla przemysłowych rękawiczek ochronnych (sprawa R-012741401). Wskazał przy tym, że opis słowny znaku nie jest wystarczającą graficzną prezentacją znaku, ponieważ nie jest dostatecznie jasny, precyzyjny i obiektywny.

Wobec tego zgłaszający poszukiwali innych form przedstawienia znaku zapachowego. Jedną z nich było odwołanie się do kolorowej matrycy widma zapachu, czyli sposobu używanego w branży perfumeryjnej do przedstawienia danej woni. Francuski Instytut Ochrony Zapachów (Institut pour la Protection des Fragrances) wniósł o zarejestrowanie zapachu o nucie trawiastej, owocu drzewa cytrusowego (bergamotka, cytryna), kwiatowej (kwiat pomarańczy, hiacynt) oraz róży i piżma m.in. dla produktów kosmetycznych, farmaceutycznych, papierniczych, torebek i tekstyliów domowych (pościeli, ręczników i obrusów) (sprawa R 186/2000-4). Znak miał być przedstawiony za pomocą kolorowej matrycy przedstawionej poniżej.



EUIPO odmówił rejestracji, wskazując, że zaproponowane przedstawienie graficzne nie jest zrozumiałe dla zainteresowanej publiki, ponieważ nie pozwala na ustalenie przedmiotu ani zakresu

ochrony. Wykorzystywana w przemyśle perfumeryjnym kolorowa matryca nie jest czytelna dla osób spoza branży perfumeryjnej i nie jest postrzegana jako kod służący zapisowi zapachu. Nie zawiera też żadnych wskazówek, które pozwoliłyby odczytać zapis graficzny zapachu.

Nowe rozporządzenie dotyczące unijnego znaku towarowego (2017/1001), choć znosi wymóg graficznego przedstawienia znaku, nie usuwa zasadniczego problemu pojawiającego się w omówionych decyzjach i orzeczeniach – jak przedstawić zapach w sposób jednoznaczny i dokładny. Być może rozwiązanie tego dylematu nastąpi wraz z rozwojem techniki, a nie prawa.

Czy zapach może być utworem?

Wobec trudności z zarejestrowaniem zapachu jako znaku towarowego innym sposobem ochrony może być zakwalifikowanie zapachu jako utworu w rozumieniu prawa autorskiego. Jak się wydaje, szeroka definicja utworu zawarta w aktach prawnych *a priori* nie wyklucza takiej interpretacji. Polska ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. wskazuje, że przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiegokolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Podobnie utwór definiują inne europejskie akty prawne. Na przykład przepisy francuskiego Kodeksu własności intelektualnej (Code de la propriété intellectuelle) chronią prawa autorskie do wszelkich wytworów intelektu, niezależnie od ich rodzaju, formy wyrazu, materii i przeznaczenia.

Jednak i w tej dziedzinie, mimo podobnych definicji utworu, brak jednolitej praktyki orzeczniczej sądów europejskich dotyczącej kwalifikacji zapachów. Tytułem przykładu, orzecznictwo francuskiego Cour de Cassation konsekwentnie odmawia takiej ochrony, ale dopuszcza ją np. Sąd Najwyższy Królestwa Niderlandów (Hoge Raad der Nederlanden).

W orzeczeniu z 10 grudnia 2013 r. o sygnaturze 11-19872 francuski Cour de Cassation podtrzymał ustaloną już linię orzeczniczą, zgodnie z którą zapach powstaje jako rezultat zastosowania wiedzy

specjalistycznej (ang. *know-how*, franc. *savoir-faire*), a nie działalności twórczej i jako taki nie stanowi formy wyrażenia korzystającej z ochrony jako utwór. W powołanym orzeczeniu w odpowiedzi na zarzut przyjęcia przez sąd apelacyjny tej tezy *a priori*, bez zbadania oryginalności perfum (tj. wkładu twórczego autora), sąd rozwinął to stanowisko. Cour de Cassation wskazał, że prawo autorskie chroni utwór w formie odbieranej przez zmysły, jeżeli taki utwór można rozpoznać na tyle precyzyjnie, by możliwe było jego przekazanie odbiorcom. W opinii sądu zapach perfum rozpatrywany poza procesem wytworzenia (który to proces sam w sobie nie stanowi aktywności twórczej) nie spełnia tego wymogu.

Odmienne stanowisko w podobnej sprawie wyraził Sąd Najwyższy Królestwa Niderlandów w wyroku z 16 czerwca 2006 w sprawie Kecofa / Lancôme. Sąd ten przyjął, iż ochronie podlegają nie tylko utwory postrzegane za pomocą wzroku lub słuchu, ale jakiegokolwiek zmysłu, pod warunkiem uczynienia zadość kryterium oryginalności. W opinii sądu zapach perfum jest osobnym od ich nośnika (płynu o określonym składzie chemicznym) przedmiotem praw. Powielenie kompozycji zapachowej może zatem stanowić naruszenie prawa autorskiego, nawet jeśli nie nastąpi odtworzenie dokładnej formuły chemicznej płynu, a ten sam efekt zapachowy powstanie w wyniku stworzenia odmiennej receptury.

Inne sposoby ochrony perfum

Polskie sądy nie stanęły dotychczas przed koniecznością wskazania, jakie przepisy są właściwe dla ochrony zapachu. Jak się wydaje, dopóki nie ukształtuje się orzecznictwo w tej kwestii, najpewniejszą drogą, obok strzeżenia receptury perfum jako tajemnicy przedsiębiorstwa, nadal pozostanie ochrona ich nazwy i zewnętrznej postaci produktu lub opakowania na podstawie przepisów prawa własności przemysłowej i zasad uczciwej konkurencji, a nie samej kompozycji zapachowej.

Rozwiązanie to – choć nie chroni istoty towaru, jakim są perfumy – pozwala jednak skutecznie zabezpieczyć pozycję produktu na rynku i nakłady poczynione na jej zbudowanie i zachowanie. Nowy

i oryginalny zapach można stworzyć, istniejący już podrobić, ale najtrudniej jest nakłonić konsumenta, by po niego sięgnął. Oprócz wysokiej jakości towarów, to znany i ceniony znak towarowy jest

jedną z najlepszych gwarancji, że właśnie nasz produkt będzie wybierany przez konsumentów i ceniony na rynku.



Z drogerii na wokandę, czyli o co spierają się podmioty z branży kosmetyków i perfum w Polsce

Lena Marcinoska

Na rodzimym rynku kosmetyków i perfum znajdziemy zarówno globalnych producentów, jak i polskie marki. Te ostatnie radzą sobie coraz lepiej. Rynek kosmetyków w Polsce wciąż rośnie. Dynamiczny wzrost odnotowywano zwłaszcza w ostatnich latach. Zaostrza się też konkurencja. Może ona prowadzić do wzrostu liczby spraw sądowych dotyczących praw własności intelektualnej. Poniżej wskazujemy, co wedle naszych doświadczeń bywa najczęstszym przedmiotem sporów podmiotów z branży.

Oryginalne, ale nie na ten rynek

Nasza praktyka i obserwacje wskazują, że znaczna część spraw, które trafiają na wokandy sądów, dotyczy opatrzonych znakiem towarowym wyrobów perfumeryjnych, które są sprzedawane w Polsce, mimo że wcześniej nie zostały wprowadzone do obrotu na terenie EOG przez uprawnionego ze znaku lub za jego zgodą. Chodzi więc o perfumy, które są oryginalne, ale – w uproszczeniu – zostały przez uprawnionego przeznaczone na inny rynek, np. azjatycki lub amerykański, i nie powinny były trafić do sprzedaży na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Z omawianym procederem często ściśle wiąże się kwestia usuwania, zasłaniania lub przerabiania kodów produkcyjnych identyfikujących perfumy albo ich przepakowywania w inne opakowania. Niekiedy w grę wchodzi również sprzedaż perfum w ogóle nieprzeznaczonych przez uprawnionego do sprzedaży, np. testerów. Uprawniony ze znaku towarowego umieszczonego na takich perfumach ma prawo sprzeciwić się wyżej wskazanym praktykom. Sądy coraz częściej uwzględniają powództwa w tego rodzaju sprawach.

Tzw. *lookalike*

Zdarza się, że niektórzy producenci kosmetyków lub perfum, wprowadzając na rynek nowy produkt,

wybierają drogę na skróty i nieuczciwie upodobniają opakowania swoich produktów do opakowań innych, zwłaszcza znanych marek (ang. tzw. *lookalike packagings*). Upodobnienie dotyczy zwykle dwóch obszarów – z jednej strony kształtów opakowań, z drugiej ich strony graficznej, w tym kompozycji, układu, grafiki, kolorystyki, czcionek.

W naszej praktyce spotykamy się z upodobnionymi w ten dwójaki sposób opakowaniami błyszczków do ust, tuszy lub odżywek do rzęs, cieni do powiek, butelkami lub zewnętrznymi opakowaniami perfum. Często naruszyście „odwracają kolory”, stosują lustrzane odbicie niektórych elementów opakowania lub upodabniają ukształtowanie pojemników, w tym ich charakterystyczne profilowanie lub wypukłości. W przypadku towarów takich jak kremy czy żele pod prysznic upodobnienie dotyczy raczej samej warstwy graficznej opakowań lub etykiet, rzadziej kształtu. Często poszczególne elementy opakowania różnią się od poszczególnych elementów opakowań oryginalnych, ale mimo wszystko ich nagromadzenie i kompozycja sprawiają wrażenie podobieństwa. Takie upodobnienie powoduje, że klienci sięgają po znane sobie opakowanie, nawet gdy nie jest ono identyczne z opakowaniem produktu oryginalnego. Dzięki temu taki

produkt zyskuje natychmiastowy zbył, bez konieczności prowadzenia akcji promocyjnych, wydatków na reklamę itp.

Walka z tego rodzaju naruszeniami nie jest łatwa, ale powinna być prowadzona. W ich konsekwencji dochodzi do naruszenia zasad uczciwego konkurowania. Część klientów, kierując się wyglądem opakowania, pomyli towary lub ulegnie złudzeniu, że towary w podobnym opakowaniu mają cechy towarów znanych im wcześniej. Nasza praktyka wskazuje, że z takimi naruszeniami można skutecznie walczyć. Wiele ze spraw kończy się zawarciem ugód.

Nieco łatwiej, zwłaszcza przed sądem, bywa, kiedy uprawniony może przeciwstawić naruszającemu opakowaniu wzór przemysłowy, który ucieleśnia zewnętrzną postać jego produktu. W jednej z takich spraw sąd, wskazując na naruszenie wzoru przemysłowego, zakazał pozwanemu wprowadzania do obrotu tuszy do rzęs *w opakowaniach o podłużnym kształcie i charakterystycznym profilowaniu, których powierzchnia boczna jest wyprofilowana łukowo, z wypukłością pośrodku, składających się z dwóch części, z czego część dolna stanowi pojemnik, zaś górna w widoku z góry ma postać elipsy, a w widoku z boku postać bryły ściętej u góry pod kątem ostrym* (wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 31 stycznia 2013 r., XXII GWwp 16/12).

Z jednej strony wiele słabych znaków...

W branży kosmetycznej często wybierane są stosunkowo proste i mało odróżniające oznaczenia, które mają identyfikować produkt. Często są to oznaczenia opisowe, wskazujące na rodzaj towarów lub wyrażenia charakterystyczne dla produktów tego rodzaju. Nie jest to dobry kierunek. Konsekwencją są problemy z późniejszym dochodzeniem ochrony takich oznaczeń, nawet mimo ich rejestracji jako znaku towarowego.

Przykładem może być oznaczenie słowne, w którym występowały wyrazy: happy, delfiny, derm, fito. Sąd wskazał, że słowa te w dużej mierze opisują produkt kosmetyczny i jego właściwości. Są powszechnie stosowane przez przedsiębiorców oferujących do sprzedaży kosmetyki. Tymczasem oznaczenie, którego ochrony powód dochodził,

składało się wyłącznie z tych słów. Niestety połączenie tych wyrazów nie wzmocniło zdolności odróżniającej znaku.

Co ciekawe, kwestia tzw. rodzajowości oznaczenia pojawia się również w polskich wyrokach dotyczących znaku towarowego BOTOX. Pozwani w tych sprawach podnoszą, że oznaczenie weszło do języka potocznego. Sądy jednak wskazują, że nie pozbawia to znaku towarowego BOTOX zdolności odróżniającej. Jest on bowiem używany tylko dla określenia konkretnego preparatu, a nie dla różnych produktów, które łączy posiadanie określonych wspólnych cech. Sądy podkreślały, że akurat w tym wypadku powszechna znajomość nie pozbawia znaku towarowego zdolności odróżniającej, lecz ją wzmacnia (wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 1 września 2015 r., XXII GWzt 17/15, nieprawomocny).

Warto podać także inny przykład. W jednym z wyroków sąd uznał oznaczenie PANORAMIC przeznaczone dla tuszy do rzęs za silnie odróżniające. Wskazał, że umożliwiałoby ono skojarzenie z efektem uzyskiwanym przy stosowaniu produktu, ale go nie opisuje, pozwalając działać wyobraźni nabywcy, w którego pamięci pozostaje to skojarzenie. W tej sprawie (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 20 lutego 2009 r., I ACa 944/08) sąd uznał, że oznaczenie PANORAMA, używane dla takich samych produktów, czyli tuszy do rzęs, powoduje ryzyko konfuzji i narusza prawa ze znaku towarowego PANORAMA.

Próba dochodzenia ochrony nieodróżniających oznaczeń może zakończyć się niepowodzeniem. Sądy podkreślają, że konsekwencje wyboru „słabego” znaku obciążają powoda. Dlatego wybór oznaczenia powinien być przemyślany i uwzględniać realną możliwość późniejszego dochodzenia jego ochrony. Nasze doświadczenia wskazują, że ta kwestia bywa często zaniedbywana.

...z drugiej strony wiele silnych

Na drugim biegunie, w opozycji do dużej grupy znaków ewidentnie słabych, dostrzegamy w omawianym sektorze równie charakterystyczne nagromadzenie silnych, renomowanych znaków towarowych. Niewiele jest innych rynków, na których

funkcjonuje ich tak dużo. Co więcej, część z nich to znaki kojarzone z wysoką jakością i luksusem. Kwestia renomowanych znaków towarowych pojawia się też w orzeczeniach polskich sądów. I tak np. sądy wskazały na naruszenie renomowanego znaku towarowego Cartier, przeznaczonego dla wyrobów perfumeryjnych przez pozwanego posługującego się oznaczeniem Chartier. W tej sprawie zresztą sąd przesądził również o konfuzyjnym podobieństwie i naruszeniu zasad uczciwej konkurencji (wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 22 lutego 2011 r., V ACa 507/10). W innym wyroku dotyczącym tej sprawy sąd arbitrażowy wskazał m.in. na naruszenie praw powoda do renomowanego znaku Cartier w wyniku rejestracji nazwy domeny chartier.pl (por. wyrok Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych z 12 marca 2015 r., 57/14/PA), pod którą pozwany prowadził sklep internetowy z wyrobami perfumeryjnymi. Innym znakiem towarowym, którego renomę potwierdzono, jest np. REXONA (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 26 lutego 2013 r., I ACa 1001/12) czy wspomniany już BOTOX.

Zamienniki zamiast własnych znaków

Jeszcze inny rodzaj spraw to te, w których pozwani używają znaków towarowych podmiotów trzecich w informacji handlowej o własnych produktach. Dotyczy to zwłaszcza oznaczeń luksusowych perfum. Naruszyściele posługują się sformułowaniami takimi jak „alternatywa dla”, „perfumy alternatywne”, „perfumy alternatywne inspirowane”, „perfumy zamienniki inspiracja” czy „odpowiedniki perfum”, po których umieszczają dany znak towarowy. Naruszyściele wskazują, że ich działania są usprawiedliwione koniecznością poinformowania odbiorców o cechach, właściwościach i przeznaczeniu własnych wyrobów. Sądy jednak zwykle słusznie uznają takie działania za bezprawne i naruszające funkcję odróżniającą oraz reklamową znaków towarowych. Stosowany przez pozwanych zabieg ma bowiem na celu skłonienie do nabycia własnych produktów przez przeniesienie na nie pozytywnych wyobrażeń konsumentów o jakości lub skuteczności wiązanych z wcześniejszym, zwykle znanym znakiem towarowym.

Kosmetyk czy chemia gospodarcza?

W jednej ze spraw, która zawisła na wokandzie sądu, problematyczne okazało się ustalenie podobieństwa towarów opatrywanych przeciwstawianymi znakami towarowymi. Spór dotyczył znaku towarowego KINDII, którego powód używa dla produktów kosmetycznych do pielęgnacji ciała dziecka, i spornego oznaczenia KINDY LOVE, którym pozwany opatruje produkty chemii gospodarczej przeznaczone do prania odzieży i bielizny dla dzieci. Sądy niższych instancji uznały, że towary obu stron kierowane są do konsumentów zainteresowanych produktami dla małych dzieci i niemowląt. Mimo to nie przyjęły, że zachodzi podobieństwo towarów. W konsekwencji uznały, że brak jest ryzyka konfuzji, skoro w warunkach rynkowych towary oferowane przez strony nie są substytutowe, a łączy je jedynie tożsamy krąg nabywców. Sprawa, na skutek skargi kasacyjnej powoda, trafiła do Sądu Najwyższego (wyrok SN z 11 lutego 2015 r., I CSK 50/14). Sąd Najwyższy przekazał sprawę do ponownego rozpoznania sądowi apelacyjnemu i polecił zbadać nie tylko rzeczywisty i aktualny zakres korzystania ze znaku przez powoda, lecz cały zakres towarów lub usług, dla których znak został zarejestrowany. Wyrok, który będzie w tej sprawie wydany, może dostarczyć ciekawych informacji dotyczących podobieństwa towarów, zwłaszcza tych z pogranicza kosmetyków i produktów innego rodzaju, np. chemicznych, medycznych czy farmaceutycznych.

Podsumowanie

Jeśli rynek kosmetyków i perfum będzie się rozwijać, a tak pewnie będzie, należy liczyć się z rosnącą liczbą potencjalnych punktów spornych. Jak wskazano powyżej, sprawy dotyczące naruszeń praw własności intelektualnej i zasad uczciwej konkurencji w branży kosmetyków i perfum niewątpliwie mają swoją specyfikę. Powyżej skupiliśmy się wyłącznie na produktach. Nie powinno jednak uchodzić z pola widzenia, że rynek kosmetyczny to nie tylko towary, ale także, a może przede wszystkim, usługi – różnorakie zabiegi kosmetyczne, masaże, terapie, spa, konsultacje czy szkolenia. Naruszenia mogą więc pojawiać się na zdecydowanie szerszym obszarze.

Zakaz sprzedaży produktów luksusowych w internecie?

dr Monika A. Górska

Czy można autoryzowanemu dystrybutorowi zakazać sprzedaży w internecie bądź na platformie internetowej podmiotu trzeciego?

Branża perfum, w tym tych luksusowych, opiera się w zasadzie na selektywnych kanałach dystrybucji. Podstawą selektywnych sieci dystrybucji są zwykle rozbudowane umowy, nakładające szczególne obowiązki co do zasad sprzedaży perfum czy wystroju punktów sprzedaży, ale także zakazujące określonych działań. Tymczasem autoryzowani dystrybutorzy coraz częściej prowadzą sprzedaż perfum w internecie lub na platformach internetowych podmiotów trzecich. W jakim zakresie uprawniony może w taką sprzedaż ingerować? Czy może całkowicie zakazać autoryzowanemu dystrybutorowi prowadzenia sprzedaży w internecie? Czy może tę sprzedaż ograniczyć?

Bezwzględny zakaz sprzedaży w internecie

Spółka Pierre Fabre Dermo-Cosmétique SAS (zwana dalej „PFDC”) w swoich umowach dystrybucji selektywnej przewidywała całkowity zakaz sprzedaży przez internet produktów kosmetycznych i pielęgnacyjnych m.in. marek Avène, Klorane, Galénic i Ducray. Umowy dystrybucji PFDC precyzowały, że sprzedaż tych marek powinna się odbywać w ściśle określonych warunkach i obowiązkowo w obecności dyplomowanego farmaceuty. Prowadzenie sprzedaży przez internet było zatem niemożliwe. PFDC uzasadniała wymóg fizycznej obecności farmaceuty w punkcie sprzedaży charakterem produktów i potrzebą umożliwienia klientowi zasięgnięcia indywidualnej opinii specjalisty opartej na bezpośredniej obserwacji skóry, włosów czy naskórka na głowie.

Francuski organ ochrony konkurencji uznał, że nałożony w umowach dystrybucji przez PFDC zakaz sprzedaży przez internet jest sprzeczny z prawem konkurencji. Zakaz sprzedaży w internecie w powiązaniu z selektywnym systemem dystrybucji ma bowiem cel ograniczający konkurencję. Organ

uznał, że zakaz sprzedaży w internecie narzucony dystrybutorom przez PFDC odpowiada zakazowi sprzedaży aktywnej i pasywnej, co jest niedozwolone. Nie przekonały organu argumenty, że zakaz sprzedaży przez internet przyczyniłby się do poprawy dystrybucji artykułów dermokosmetycznych, zapobiegając ryzyku naruszenia praw do znaku towarowego oraz czerpania nienależnych korzyści w odniesieniu do autoryzowanych podmiotów, ani że charakter produktów i chęć zapewnienia konsumentowi komfortu wymaga fizycznej obecności farmaceuty. Sprawa, na skutek skargi PFDC, trafiła do TSUE.

TSUE (w wyroku z 13 października 2011, C-439/09) dokonał pogłębionej analizy spornego postanowienia umownego w świetle orzecznictwa i przepisów antymonopolowych. Co do zasady przyjął argument dotyczący sieci dystrybucji selektywnej i jej prokonkurencyjnego charakteru, pod warunkiem że wybór podmiotów zajmujących się dalszą sprzedażą dokonuje się w oparciu o kryteria obiektywne o charakterze jakościowym, ustalone w sposób jednolity względem wszystkich podmiotów zajmujących się dalszą sprzedażą i stosowane w sposób niedyskryminacyjny. Zgodził się też, że właściwości danego produktu wymagają dla zachowania jakości i zapewnienia odpowiedniego używania takiej sieci dystrybucji i że zdefiniowane kryteria nie wykraczają poza to, co jest konieczne. Natomiast odrzucił argument co do konieczności ochrony prestiżowego wizerunku dystrybuowanych marek. Ochrona prestiżowego wizerunku – zdaniem Trybunału – nie może uzasadniać ograniczenia konkurencji. Klauzula umowna w ramach systemu dystrybucji selektywnej, która całkowicie wyklucza sprzedaż przez internet, może zdaniem Trybunału stanowić sprzeczne z prawem ograniczenie konkurencji.

Częściowy zakaz sprzedaży w internecie

Spór pomiędzy spółką Coty Germany a jej autoryzowanym dystrybutorem, spółką Parfümerie Akzente, dotyczy zakazu sprzedaży luksusowych perfum na platformie osoby trzeciej. Parfümerie Akzente prowadzi bowiem sprzedaż dystrybuowanych produktów przez internet częściowo za pośrednictwem własnego sklepu internetowego, a częściowo na platformie „amazon.de”. Spółka Coty w umowach dystrybucji selektywnej wprowadziła postanowienie, że „depozytariusz jest uprawniony do oferowania i sprzedaży produktów przez internet, pod warunkiem jednak, że działalność w zakresie sprzedaży przez internet jest prowadzona za pośrednictwem »witryny elektronicznej« autoryzowanego sklepu i że zachowany jest luksusowy charakter produktów”. Umowa zabrania również używania innego oznaczenia handlowego, jak i angażowania w sprzedaż internetową w sposób zauważalny (widoczny dla klientów) podmiotu trzeciego, który nie jest autoryzowanym depozytariuszem spółki Coty.

Coty przegrała sprawę przed sądem krajowym. Sąd, powołując się na zasadę omówioną w wyroku *Pierre Fabre Dermo-Cosmétique* (C-439/09), uznał, że postanowienie umowne było sprzeczne z właściwymi przepisami prawa antymonopolowego. Sprawa zawisła przed TSUE (C-230/16). Swoją ocenę przedstawił Rzecznik Generalny w opinii z 26 lipca 2017 r.

Rzecznik Generalny przypomniał, że Trybunał konsekwentnie, choć ostrożnie akceptował systemy dystrybucji selektywnej. Systemy takie mogą zostać uznane za zgodne z prawem antymonopolowym, o ile wybór podmiotów zajmujących się dalszą sprzedażą jest dokonywany w oparciu o kryteria obiektywne o charakterze jakościowym, ustalone w sposób jednolity i stosowane w sposób niedyskryminacyjny. Co do zasady z orzecznictwa Trybunału wynika, że systemy dystrybucji selektywnej sprzyjają rozwojowi wizerunku marki i chronią ten wizerunek. Stymulują też konkurencję między dostawcami towarów markowych, ponieważ umożliwiają producentom zorganizowanie skutecznej dystrybucji produktów i zapewniają za-

dowolenie konsumentów. Systemy dystrybucji selektywnej, w szczególności w odniesieniu do produktów o niepowtarzalnej jakości, stanowią sposób penetracji rynków. Wartość marek, a w szczególności marek luksusowych, opiera się na stabilnym postrzeganiu przez konsumentów wysokiej jakości owych marek i ich ekskluzywności dzięki sposobowi ich prezentacji oraz wprowadzania do obrotu. Tymczasem taka stabilność nie może zostać zagwarantowana w sytuacji, gdy dystrybucji produktów nie prowadzi autoryzowany dystrybutor. Rzecznik Generalny stwierdził, że skutki wywierane przez systemy dystrybucji selektywnej są neutralne, a nawet mogą być korzystne z punktu widzenia konkurencji.

Rzecznik Generalny sporo miejsca poświęca na szczegółową analizę sieci selektywnej dystrybucji Coty oraz kontekstu spornego postanowienia umownego. Systemy dystrybucji selektywnej, które dotyczą dystrybucji artykułów luksusowych i prestiżowych, służą ochronie wizerunku marki tych towarów oraz zachowaniu ich jakości. Stąd, o ile spełniają warunki wypracowane w orzecznictwie, a same umowy selektywnej dystrybucji nie zawierają poważnych ograniczeń konkurencji, powinny być oceniane jako zgodne z prawem antymonopolowym.

Rzecznik Generalny uznaje, że zakaz korzystania z platform osób trzecich może być uzasadniony celem zachowania i kontroli kryteriów jakości, który wymaga, w szczególności, świadczenia pewnych usług przy sprzedaży artykułów, a także prezentacji sprzedawanych wyrobów w określony sposób. Zakaz ten, zdaniem Rzecznika, pozwala też na utrzymanie ochrony i pozycjonowania marek w obliczu takich zjawisk jak podrabianie produktów i pasożytnicze wykorzystywanie cudzych znaków, które mogą pociągać za sobą skutki ograniczające konkurencję. Lider selektywnej sieci dystrybucji może wymagać pewnych standardów jakości przy wykorzystaniu strony internetowej do sprzedaży towarów, podobnie jak może wymagać pewnych standardów jakości od sklepu w przypadku sprzedaży katalogowej lub ogólnie w reklamie i promocji. Tymczasem, włączając platformy osób trzecich do dystrybucji produktów, autoryzowani

dystrybutorzy – a także lider sieci – tracą kontrolę zwłaszcza nad prezentacją i wizerunkiem tych artykułów. Ponadto platformy te często wyświetlają w sposób bardzo widoczny swoje logo na wszystkich etapach zakupu produktów umownych. W ocenie Rzecznika Generalnego nałożony na członków selektywnej sieci dystrybucji bezwzględny zakaz sprzedaży na platformach osób trzecich stanowi ograniczenie analogiczne do tego, które jest uzasadnione i niezbędne dla zagwarantowania funkcjonowania selektywnej sieci dystrybucji opartej wyłącznie na handlu fizycznym, a zatem zgodnie z orzecznictwem jest dozwolone z punktu widzenia prawa antymonopolowego. Innymi słowy, przy spełnieniu określonych warunków postanowienie umowne zakazujące członkom selektywnej sieci dystrybucji sprzedaży na platformach online osób trzecich jest zgodne z prawem.

Wyrok w sprawie (C-230/16) Coty Germany vs Parfümerie Akzente

Trybunał przychylił się do stanowiska Rzecznika Generalnego i 6 grudnia 2017 r. wydał wyrok, w którym uznał, że prawo antymonopolowe nie sprzeciwia się zakazywaniu w umowach z autoryzowanymi dystrybutorami luksusowych perfum sprzedaży przez internet z wykorzystaniem w sposób zauważalny (widoczny dla klientów) podmiotu trzeciego, który nie jest autoryzowanym dystrybutorem, o ile spełnione są następujące warunki:

- postanowienie to służy ochronie luksusowego wizerunku towarów,
- jest ono ustalone w sposób jednolity i stosowane w sposób niedyskryminacyjny,
- jest ono proporcjonalne do realizowanego celu.

Nawiasem mówiąc, kwestia widoczności dla klientów wydaje się bardzo istotnym kryterium, gdyż sprzedaż przez internet z wykorzystaniem podmiotu trzeciego, ale w sposób niewidoczny dla klienta, nie powinna być ograniczana.

Wydając wyrok, Trybunał powtórzył, że o jakości produktów luksusowych świadczą nie tylko cechy materialne tych produktów, ale także aura luksuru i prestiżu, którą tworzą prezentacja oraz sposób

sprzedaży produktów luksusowych. Przywołując wyrok w sprawie Copad (C-59/08), Trybunał przypomniał, że aura luksuru jest, w odczuciu odbiorców, kluczowym elementem odróżniającym produkty luksusowe od innych podobnych produktów.

W uzasadnieniu wyroku Trybunał przyjął, że analizowane postanowienie umowne ma na celu ochronę luksusowego i prestiżowego wizerunku towarów spółki Coty, że jest ono obiektywne i jednolite oraz że jest stosowane bez dyskryminacji wobec wszystkich autoryzowanych dystrybutorów. Trybunał zwrócił też uwagę, że odmienna ocena sprawy *de facto* pozbawiałaby lidera selektywnej sieci dystrybucji kontroli nad właściwymi warunkami sprzedaży towarów luksusowych online. Brak umowy między dostawcą a platformami należącymi do osób trzecich uniemożliwiałby dostawcy egzekwowanie od tych platform przestrzegania wymogów jakościowych, co w konsekwencji mogłoby przyczynić się do zniszczenia aury luksuru tych towarów. Trybunał, podobnie jak Rzecznik Generalny, bazując na badaniach przeprowadzonych przez Komisję Europejską, stwierdził, że to sklepy online dystrybutorów stanowią preferowany kanał dystrybucji przez internet. W tych okolicznościach Trybunał uznał, że analizowane postanowienie jest adekwatne i proporcjonalne do ochrony luksusowego wizerunku towarów.

Trybunał wskazał również, że w razie gdyby sąd krajowy uznał, że sporne postanowienie umowne co do zasady wchodzi w zakres traktatowego zakazu karteli, to nie jest wykluczone zastosowanie wyłączenia na podstawie rozporządzenia 330/2010. W okolicznościach sprawy – stwierdził Trybunał – analizowane postanowienie umowne nie stanowi ani ograniczenia grupy klientów, ani ograniczenia biernej sprzedaży na rzecz konsumentów końcowych, które to ograniczenia z definicji nie mogą korzystać z wyłączenia grupowego ze względu na ryzyko wywierania przez nie poważnych skutków antykonkurencyjnych (Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Komunikat Prasowy nr 132/17).

Wyrok ten jest istotny z punktu widzenia praktyki prawa ochrony konkurencji. Potwierdza, że ograniczenia sprzedaży na platformach internetowych podmiotów trzecich nie należą do najpoważniejszych ograniczeń konkurencji (tzw. *hardcore restrictions*). Nie stanowią ograniczenia konkurencji zakazanego ze względu na cel. Analizując tego rodzaju ograniczenia, należy zatem badać okoliczności i skutek ograniczenia. Zatem wszelkie tego rodzaju ograniczenia trzeba zawsze poddać uprzedniej, ostrożnej analizie. Warto przy tym zauważyć (co czyni też Trybunał), że bezwzględny zakaz sprzedaży przez internet co do zasady nie jest dopuszczalny. Jest to pogląd utrwalony w europejskim orzecznictwie antymonopolowym.

Różnica w ocenie bezwzględnego zakazu sprzedaży w internecie i zakazu sprzedaży na platformach osób trzecich

Sprawa Coty różni się od sprawy Pierre Fabre Dermo-Cosmétique tym, że w tej ostatniej sprawie nie chodziło o produkty luksusowe, tylko o produkty kosmetyczne i do higieny ciała, a nadto postanowienie umowne wprowadzało bezwzględny zakaz sprzedaży przez internet. W świetle prawa antymonopolowego taki zakaz nie był uzasadniony. Natomiast spółka Coty nie przewidziała

bezwzględnego zakazu sprzedaży przez internet, lecz jedynie zobowiązała swoich autoryzowanych dystrybutorów do niesprzedawania produktów objętych umową za pośrednictwem platform osób trzecich, ponieważ w opinii lidera sieci platformy takie nie są zobowiązane do przestrzegania wymogów jakościowych, jakie nakłada on na swoich autoryzowanych dystrybutorów. Parfümerie Akzente mogła sprzedawać perfumy za pośrednictwem własnych stron internetowych. Natomiast nie mogła sprzedawać perfum na platformach osób trzecich z uwagi na ryzyko utraty wpływu na jakość sprzedaży luksusowych towarów.

Opisane sprawy pokazują, że produkty luksusowe rządzą się poniekąd swoimi prawami. Z faktu, że autoryzowanemu dystrybutorowi takich produktów można zakazać sprzedaży za pośrednictwem podmiotów trzecich, takich jak np. amazon.de, w sposób widoczny dla konsumenta, nie należy jednak wyciągać pochopnego wniosku, że da się obronić całkowity zakaz prowadzenia sprzedaży kosmetyków i perfum przez internet.

Podróbka z literówką? Czy to na pewno podróbka?

Ewa Górniewicz-Kaczor

Aby pociągnąć sprawcę do odpowiedzialności karnej za handel podróbkami, przede wszystkim trzeba ustalić, czy towar, który był przedmiotem obrotu, jest podrobiony, tj. czy został oznaczony podrobionym znakiem towarowym. Czy o podrobionym znaku towarowym możemy mówić tylko wtedy, gdy jest on identyczny ze znakiem zarejestrowanym? Otóż nie. Podrobionym znakiem towarowym może być także oznaczenie nieco różniące się od znaku zarejestrowanego, czyli znak łudząco podobny.

Sytuacja na rynku

Rynek podrobionych perfum w Polsce jest dynamiczny. Przez wiele lat w obrocie znajdowały się głównie podrobione perfumy w klasycznych pojemnościach – takich, jakie widzimy na półkach renomowanych perfumerii. Polska była postrzegana

głównie jako kraj tranzytowy, a także jako rynek zbytu dla podrobionych perfum i kosmetyków importowanych głównie z Chin i Turcji.

Ze statystyk Ministerstwa Finansów wynika, że liczba zatrzymywanych na granicy i pochodzących

spoza Unii Europejskiej podrobionych kosmetyków rokrocznie spada. W 2014 r. było to blisko 140 tysięcy sztuk, w 2015 r. ponad 15 tysięcy sztuk, a w 2016 r. ponad 8 tysięcy sztuk. Nie oznacza to jednak, że spada ilość podrobionych kosmetyków znajdujących się w obrocie. Polska staje się niestety istotnym producentem podróbek. Dotychczas w Polsce produkowane były głównie podrobione proszki, płyny do prania, kremy. Obecnie ich miejsce zajęły perfumy.

Na przełomie 2016 r. i 2017 r. Centralne Biuro Śledcze Policji rozbilo grupę trudniącą się produkcją podrobionych perfum. Sprawcy produkowali i dystrybuowali perfumy w małych pojemnościach – 20 i 33 ml. Skala procederu była ogromna. W mediach szeroko komentowano, że jest to jedno z największych uderzeń w tego typu nielegalny biznes w Europie. Jednak w dalszym ciągu dowiadujemy się o zatrzymaniach kolejnych osób, które handlują takimi właśnie towarami.

Podróbka z literówką

W sektorze kosmetycznym odnotowujemy coraz więcej spraw, których istota sprowadza się do ustalenia, czy użyte na towarze oznaczenie – mimo że nie jest identyczne ze znakiem towarowym, ale do niego podobne – należy uznać za podrobione, a zatem czy może być ścigane w drodze postępowania karnego.

W naszej praktyce widzimy coraz więcej perfum opatrzonych oznaczeniami stanowiącymi zmodyfikowane zarejestrowane znaki towarowe. Różnice zazwyczaj są drobne. Często niemal niedostrzegalne. W przypadku oznaczeń słownych są to podwójne litery, najczęściej na końcu słowa, czy też modyfikacje sprawiające wrażenie literówek. Przy kolorowych graficznych znakach towarowych może to być także różnica w kolorze lub odcieniu. Pokrzywdzony, w tym wypadku uprawniony z rejestracji znaku towarowego, może mieć w takim przypadku podstawy do złożenia wniosku o ściganie i dochodzenia ochrony swoich praw na drodze postępowania karnego.

Jak było kiedyś i jak jest dziś?

Nie od zawsze taka regulacja funkcjonowała w polskim porządku prawnym. Na gruncie ustawy o znakach towarowych poprzedzającej ustawę Prawo własności przemysłowej karane było wprowadzanie do obrotu i oznaczanie towarów (lub usług) zarejestrowanym znakiem towarowym, którego sprawca nie ma prawa używać. Wielu przedstawicieli doktryny stało na stanowisku, że na gruncie obowiązujących wówczas przepisów chodziło także o znak ludzako podobny. Jednak Sąd Najwyższy takiego stanowiska nie podzielił, wyjaśniając, że ustawodawca – wobec jasno sformułowanego przepisu – nie zamierzał penalizować zachowań związanych z towarami ze znakami ludzako podobnymi (postanowienie SN z 27 października 1994 r., I KZP 26/94). W uzasadnieniu powołanego orzeczenia Sąd Najwyższy wskazał, że skoro w ustawie o znakach towarowych rozróżnia się pojęcia „zarejestrowany znak towarowy” oraz „znak do niego podobny”, a nie ma takiego rozróżnienia w przepisach karnych tej ustawy, to jest jasne, że znak podobny nie został objęty regulacją karnoprawną. Pomimo takiego stanowiska Sądu Najwyższego przedstawiciele doktryny w dalszym ciągu podtrzymywali swoje stanowisko. Powoływali się na argumenty natury czysto praktycznej wynikającej z doświadczeń w tego typu sprawach.

Dopiero wejście w życie ustawy Prawo własności przemysłowej, która zastąpiła ustawę o znakach towarowych, doprowadziło do objęcia penalizacją handlu i produkcji towarów ze znakami ludzako podobnymi. Art. 120 ust. 3 pkt 3 ustawy definiuje znak towarowy podrobiony, charakteryzując go jako:

- użyty bezprawnie znak identyczny lub
- znak, który nie może być odróżniony w zwykłych warunkach obrotu od znaku zarejestrowanego.

Podrobiony znak identyczny

Pierwsza kategoria znaków podrobionych, tj. znaki identyczne, zasadniczo nie wzbudza wątpliwości. W przypadku użycia znaku identycznego ze znakiem zarejestrowanym kluczowe jest ustalenie, czy użycie to ma charakter bezprawny, tj. czy nastąpiło bez zgody uprawnionego ze znaku towarowego. Zarówno doktryna, jak i orzecznictwo stoją na stanowisku, że przy użyciu oznaczenia identycznego nie ma znaczenia okoliczność, czy konsument może zostać wprowadzony w błąd, czy nie. Nawet sprzedawca, który otwarcie poinformuje kupującego, że oferowany towar to podróbka, nie uniknie w ten sposób odpowiedzialności karnej. Fakt, że nabywca świadomie bierze udział w procedurze obrotu towarami podrzabianymi, nie ma wpływu na zawinienie sprzedawcy.

Podrobiony znak podobny

Zdecydowanie bardziej skomplikowana jest sytuacja znaków towarowych ludzako podobnych. Od samego początku wskazywano na niebezpieczeństwo powstania problemów interpretacyjnych odnośnie do rozumienia pojęcia „znaku podobnego” na gruncie prawa karnego. Warto zwrócić uwagę, że dla zdefiniowania w prawie karnym znaku podobnego ustawodawca nie posłużył się znanym na gruncie prawa cywilnego pojęciem „wprowadzenia w błąd”, które obrosło już bogatym orzecznictwem, ale pojęciem „odróżnialności w zwykłych warunkach obrotu od znaku zarejestrowanego”. Pojawia się zatem pytanie, czy dla zrozumienia terminu „znak podobny” w prawie karnym można posilkować się bogatym dorobkiem orzecznictwa prawa cywilnego. W literaturze spotkamy stanowiska zmierzające w tym kierunku.

Znak podrobiony i znak zarejestrowany muszą być do siebie podobne z tym dodatkowym zastrzeżeniem, że podobieństwo musi zaistnieć w zwykłych warunkach obrotu. Podobieństwo polega – bez względu na różnice w szczegółach – na ogólnym wrażeniu, jakie dane oznaczenie może wywołać, i jest to kwestia natury faktycznej (wyrok SN z 15 października 1935 r., III K 912/35). Odpowiedzialność karna przy znaku podobnym jest uzależniona od istnienia ryzyka pomyłki co do tożsamo-

ści producenta. Jeżeli mówi się tu o „istnieniu ryzyka”, to znaczy, że chodzi nawet o potencjalną możliwość zaistnienia pomyłki. Nie jest zatem konieczne wykazanie, że taka pomyłka w rzeczywistości wystąpiła. Wystarczy, że możliwość pomylenia znaków istnieje.

W praktyce najczęściej problemów interpretacyjnych sprawia rozumienie terminu „zwykłe warunki obrotu”. Nie ma jednoznacznych kryteriów, na podstawie których można to pojęcie zinterpretować. Oceny podobieństwa w zwykłych warunkach obrotu dokonuje się z perspektywy osoby potencjalnie zainteresowanej danym towarem. Przy ocenie trzeba zwrócić uwagę na to, jak dużo czasu i uwagi potencjalny konsument poświęca na wybór danego rodzaju towaru. Jeżeli towar kupujemy pośpiesznie, bo np. jest to produkt codziennego użytku, który często nabywamy, to takiemu zakupowi poświęcimy zdecydowanie mniej uwagi, niż wybierając np. sprzęt AGD. Znaczenie może mieć także to, czy konsument zna już dany produkt, tj. czy miał już z nim wcześniej kontakt, czy go kupował. Gdy sięgamy po dobrze już nam znany produkt z półki sklepowej, to nie zwracamy uwagi na szczegóły jego opakowania. Kierujemy się zachowanym w pamięci wizerunkiem tego produktu.

Trudno jednak szukać zamkniętego katalogu czynników, które mają wpływ na ocenę „zwykłych warunków obrotu”. Z całą pewnością należy uwzględnić ogólne zasady, które rządzą ludzką percepcją. Zazwyczaj mamy w pamięci jedynie ogólny, powierzchowny wizerunek znaku, bez detali. W konsekwencji drobne literówki mogą zostać zwyczajnie przeoczone, zwłaszcza gdy zarejestrowany znak towarowy jest słowem obcojęzycznym i zawiera nietypowe dla języka polskiego zbitki liter.

Wymienione wyżej okoliczności w pewien sposób tłumaczą pojęcie podrobionego znaku towarowego w rozumieniu prawa karnego. Jednak żadne wytyczne w sposób zero-jedynkowy nie dają podstaw do stworzenia sztywnych ram dla dokonania oceny. I choć takie rozwiązanie nie jest idealne, to do tej pory nie udało się wypracować lepszego.

A jak jest w praktyce?

Postępowania karne dotyczące znaków podobnych są raczej rzadkością, choć – jak już sygnalizowaliśmy – takich spraw jest obecnie więcej niż w latach poprzednich. Sprawy, w których dotychczas sądy skazywały sprawców i tym samym potwierdzały, że użyte na towarach oznaczenia nieidentyczne z zarejestrowanymi znakami towarowymi są podrobionymi znakami towarowymi, dotyczyły głównie perfum, w przypadku których powielona została cała zewnętrzna postać produktu, kształt flakonu perfum, tekturowe opakowanie z układem graficznym i kolorystyką. Użyte na takich perfumach oznaczenia – w porównaniu z zarejestrowanym znakiem – różniły się zazwyczaj jedną literą, która została dodana albo usunięta na końcu znaku słownego, ewentualnie zmienioną kolejnością jednej czy dwóch liter.

Sądy w uzasadnieniach podkreślają, że w szczególności przy znakach słownych, które są wyrazami obcojęzycznymi, konsumentom trudniej jest przypomnieć sobie dokładnie, jak wygląda znak zareje-

strowany. Z kolei w jednej ze spraw, która dotyczyła graficznego znaku towarowego, sąd uznał, że podrobionym znakiem jest oznaczenie stanowiące jego lustrzane odbicie.

W każdym takim przypadku konieczne jest przeprowadzenie wnikliwej analizy i dokonanie indywidualnej oceny. Koniec końców może się okazać, że użyte na towarze oznaczenie nie jest wystarczająco podobne do zarejestrowanego znaku towarowego. Wówczas przepis art. 305 ustawy Prawo własności przemysłowej nie będzie miał zastosowania. Niemniej jednak w takich przypadkach nie powinno umykać z pola widzenia, że regulacja tej ustawy nie jest jedyną podstawą, która daje możliwość działania pokrzywdzonemu na drodze karnej. Także przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji mogą stanowić taką podstawę. Niezależnie od powyższego, uprawniony może przeciwdziałać naruszeniom na drodze cywilnej.



Urząd Patentowy też dostrzega specyfikę rynku kosmetyków

Monika Wieczorkowska

Rynek kosmetyków rośnie, a wraz z nim zwiększa się liczba różnych znaków towarowych zgłaszanych dla tego typu produktów. Nieuniknione są więc kolizje między rejestracjami. Ich ocena jest zasadniczo wypadkową oceny podobieństwa porównywanych towarów i podobieństwa porównywanych znaków towarowych.

Podmioty rejestrujące znaki kolizyjne dla produktów kosmetycznych często powołują się na argumenty, które – ich zdaniem – eliminują kolizję, mimo podobieństwa towarów i znaków. Pierwszy z nich dotyczy różnej ceny produktów opatrywanych przeciwstawianymi znakami. Drugi – podwyższonego poziomu uwagi odbiorcy produktów kosmetycznych, który nie pomyli produktów. Orzecznictwo administracyjne odpowiada na te argumenty.

Czy różnice cen produktów kosmetycznych są istotne przy ocenie ryzyka konfuzji?

Właściciel znaku towarowego CLINIQUE HAPPY sprzeciwił się rejestracji słowno-graficznego znaku HAPPY. Oba znaki były przeznaczone dla szamponów do włosów. Zgłaszający znak HAPPY argumentował, że ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd nie zachodzi, m.in. z uwagi na fakt, że porównywane znaki służą do oznaczania towarów kierowanych do różnych grup

odbiorców. Towary oferowane przez zgłaszającego mają charakter masowy, znak wcześniejszy natomiast służy do oznaczania wyrobów luksusowych.

Z uwagi na różnice cenowe obydwu produktów inne są ich kanały dystrybucji, a zatem ryzyko konfuzji nie zachodzi.

NSA (w wyroku z 12 maja 2017 r., II GSK 4628/16) nie zgodził się z taką argumentacją. Podkreślił, że różnice cenowe podobnych produktów oznaczanych przeciwstawianym znakami nie są uwzględniane w ocenie ryzyka wprowadzenia w błąd. Znak towarowy rejestrowany jest dla określonego towaru bez względu na jego cenę. Ponadto polityka handlowa uprawnionego z rejestracji znaku towarowego może się zmieniać w okresie, gdy znak ten podlega ochronie.

Różna cena produktów nie powinna więc mieć znaczenia w ocenie ryzyka konfuzji. Z argumentacją NSA należy się zgodzić.

Jaki jest poziom uwagi odbiorcy kosmetyków?

Analizując prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd, uwzględnia się, kto jest faktycznym i potencjalnym klientem określonego towarów i usług opatrzonych znakiem, czyli kto należy do tzw. właściwego kręgu odbiorców.

Wydaje się, że odbiorcą kosmetyków są osoby dbające o urodę lub zdrowie, nabywające w tym celu środki kosmetyczne, korzystające z usług salonów urody. Z reguły jest to więc odbiorca nieprofesjonalny, kupujący towary na własne potrzeby w drogeriach, supermarketach oraz salonach fryzjerskich i kosmetycznych. Jednakże tego typu produkty mogą mieć także odbiorcę profesjonalnego – kosmetyczka lub fryzjer nabywają kosmetyki i akcesoria w celu zaopatrzenia swoich salonów w produkty, które będą stosować, obsługując osoby trzecie – klientów. Taki konsument zamawia zwykle produkty hurtowo, często on-line, w odróżnieniu od klientów zwykłych sklepów, kupujących najczęściej w detalu. Wynika z tego, że krąg odbiorców

kosmetyków i usług kosmetycznych jest nieograniczony, szeroki i zróżnicowany.

Czynnikiem, który może również wpływać na ocenę wprowadzenia w błąd, jest poziom uwagi właściwych odbiorców. Generalnie Urząd Patentowy RP, podobnie jak Europejski Urząd do spraw Własności Intelektualnej (EUIPO) uznaje, że poziom uwagi nabywców kosmetyków jest dość niski ze względu na powszechność towarów kosmetycznych i ich codzienny charakter. Zalicza je do towarów nabywanych impulsywnie, bez dłuższego zastanowienia. Z kolei zdaniem Urzędu przy doborze usług kosmetycznych świadczonych przez salony piękności i usług z zakresu kosmetyki można wymagać już nieco podniesionego stopnia uwagi konsumenta ze względu na oddziaływanie tego typu produktów na zdrowie człowieka (decyzja w sprawie znaku towarowego Vita Cell Z.426273 z 25 maja 2016 r.).

Jednak nawet jeśli przyjmiemy, że odbiorcą kosmetyków może być nabywca profesjonalny, zaś usługi kosmetyczne wymagają wyższego poziomu uwagi nabywcy nieprofesjonalnego, należy pamiętać, że nie są to argumenty przesądzające o braku ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd lub braku ryzyka skojarzeń. Podstawową i wielokrotnie podkreślaną w orzecznictwie zasadą jest to, że przeciętny odbiorca zachowuje w pamięci jedynie niedoskonały obraz zapamiętanych znaków. Z tego względu Urząd wskazuje w decyzjach, że przy identyczności towarów lub ich podobieństwie współlistnienie zbieżności między znakami przesądza o możliwości kolizji, nawet mimo zwiększonej uwagi kupujących kosmetyki i korzystających z usług kosmetycznych (decyzja w sprawie znaku towarowego Hair House Z.425111 z 17 maja 2016 r.). Aby więc unikać tego rodzaju kolizji znaków, warto zawsze przemyśleć, jaki znak chcemy chronić, aby dostatecznie odróżnić go od znaków innych przedsiębiorców.

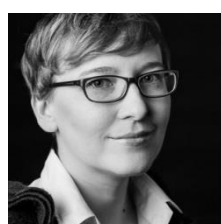


Autorzy



Ewa Górniewicz-Kaczor jest adwokatem w praktyce własności intelektualnej. Zajmuje się prawem własności intelektualnej i zwalczaniem nieuczciwej konkurencji. Doradza klientom z wielu branż, w szczególności z sektora dóbr luksusowych. Reprezentuje klientów przede wszystkim w sprawach karnych. Uczestniczy także w sporach cywilnych, ma doświadczenie w przygotowaniu i negocjowaniu ugód.

E-mail: ewa.gorniewicz@wardynski.com.pl



Dr Monika A. Górka jest radcą prawnym w praktyce własności intelektualnej. Zajmuje się prawem autorskim, prawem własności przemysłowej i zwalczaniem nieuczciwej konkurencji. Doradza klientom m.in. w sprawach dotyczących naruszenia znaków towarowych oraz praw autorskich i pokrewnych. Ma doświadczenie w prowadzeniu spraw rozstrzyganych przed sądami powszechnymi.

E-mail: monika.gorska@wardynski.com.pl



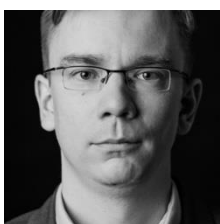
Lena Marcinoska jest adwokatem w praktyce własności intelektualnej. Zajmuje się prawem własności intelektualnej, zwalczaniem nieuczciwej konkurencji i prawem internetu. Reprezentuje klientów przede wszystkim w cywilnych sporach sądowych i sporach domenowych. Uczestniczy w postępowaniach administracyjnych, a także w przygotowaniu i negocjowaniu ugód oraz różnego rodzaju umów. Doradza startupom.

E-mail: lena.marcinoska@wardynski.com.pl



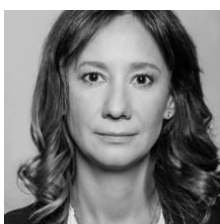
Włodzimierz Szoszuk jest adwokatem, starszym wspólnikiem kancelarii. Odpowiada za praktykę własności intelektualnej. Doradza klientom w sprawach z zakresu prawa własności intelektualnej, prawa cywilnego, prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji, a także nowych technologii. Przygotowuje i negocjuje różnego rodzaju umowy. W imieniu wielu znanych firm zagranicznych i krajowych prowadzi spory sądowe, cywilne i karne, wynikłe na gruncie prawa własności przemysłowej, prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, prawa autorskiego, a także szeroko pojętego prawa cywilnego i gospodarczego. Ma duże doświadczenie w negocjowaniu i zawieraniu ugód, często występując w roli mediatora.

E-mail: wlodzimierz.szoszuk@wardynski.com.pl



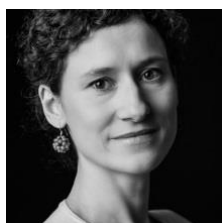
Norbert Walasek jest adwokatem w praktyce własności intelektualnej. Doradza klientom, w szczególności firmom farmaceutycznym, a także producentom elektroniki użytkowej, maszyn i narzędzi w sprawach dotyczących ochrony praw własności przemysłowej i zwalczania nieuczciwej konkurencji, zwłaszcza w zakresie ochrony patentów, a także znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Uczestniczy w sporach sądowych cywilnych i karnych, a także w postępowaniach przed Urzędem Patentowym RP w zakresie spraw spornych dotyczących patentów.

E-mail: norbert.walasek@wardynski.com.pl



Monika Wieczorkowska jest rzecznikiem patentowym w praktyce własności intelektualnej. Zajmuje się prawem własności przemysłowej. Doradza klientom m.in. w sprawach dotyczących znaków towarowych, wzorów przemysłowych i wynalazków. Reprezentuje klientów w postępowaniach administracyjnych i spornych przed Urzędem Patentowym RP, polskimi sądami oraz Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO, dawniej OHIM). Od 2005 r. jest również europejskim rzecznikiem patentowym.

E-mail: monika.wieczorkowska@wardynski.com.pl



Joanna Woźniak jest adwokatem w praktyce własności intelektualnej. Zajmuje się prawem własności intelektualnej, zwalczaniem nieuczciwej konkurencji, ochroną dóbr osobistych i prawem internetu. Reprezentuje klientów m.in. w negocjacjach i sporach sądowych dotyczących naruszenia praw autorskich i znaków towarowych oraz w procesach o naruszenie dóbr osobistych. Doradza w zakresie ochrony praw autorskich i praw pokrewnych oraz praw własności przemysłowej, w tym w przedmiocie tworzenia umów dotyczących nowych technologii i projektów IT.

E-mail: joanna.wozniak@wardynski.com.pl

Własność intelektualna

Od wielu lat wspieramy klientów zarówno w zarządzaniu portfelem przysługujących im praw własności intelektualnej, jak i w ich egzekwowaniu.

Prawa własności intelektualnej chronią dobra o charakterze niematerialnym, przede wszystkim utwory, patenty, znaki towarowe oraz wzory przemysłowe, tj. dobra o charakterze intelektualnym, które – ucieleśnione w przedmiotach materialnych – stanowią przedmiot obrotu. Mają one ogromne znaczenie gospodarcze i często stanowią o sukcesie rynkowym i ekonomicznym przedsiębiorstwa. Akty prawa szczegółowo regulują sposoby uzyskiwania praw do tych dóbr oraz zasady korzystania z nich, a także określają, jakie działania osób trzecich stanowią ich naruszenie. Odrębnym reżimem prawnym jest zwalczanie nieuczciwej konkurencji. Może ono uzupełniać ochronę poszczególnych praw własności intelektualnej, a także stanowić odrębną podstawę ochrony interesów przedsiębiorców.

Doradzamy klientom i reprezentujemy ich przed sądami cywilnymi i karnymi w sporach dotyczących zwalczania naruszeń praw własności intelektualnej przez osoby trzecie, a także nieuczciwej konkurencji. Współpracujemy z organami celnymi w postępowaniach dotyczących zatrzymanych na granicy towarów naruszających prawa własności intelektualnej.

W sprawach tego wymagających tworzymy zespoły interdyscyplinarne złożone z prawników doradzających z różnych dziedzin prawa, ale także współpracujemy z wieloma wybitnymi naukowcami z różnych dziedzin, zwłaszcza z przedstawicielami doktryny.

Świadczymy pomoc prawną w sprawach dotyczących uzyskiwania i utrzymywania praw ochronnych na znaki towarowe i wzory użytkowe, patentów, a także praw z rejestracji wzorów przemysłowych i na oznaczenia geograficzne.

Opiniujemy i przygotowujemy różnorodne umowy rozporządzające prawami własności intelektualnej.

Zwalczamy naruszenia praw własności przemysłowej i nieuczciwą konkurencję.

Pomagamy chronić własność intelektualną w internecie.

Doradzamy, jak chronić dobra osobiste, a także jak skutecznie i bezpiecznie wykorzystywać dobra osobiste w obrocie gospodarczym.

Kontakt:

Włodzimierz Szoszek, wlodzimierz.szoszek@wardynski.com.pl

Anna Pompe, anna.pompe@wardynski.com.pl

Tel.: 22 437 82 00, 22 537 82 00

O kancelarii

Kancelaria Wardyński i Wspólnicy została założona w 1988 roku. Czerpiemy z najlepszych tradycji kancelarii adwokackich w Polsce. Skupiamy się na biznesowych potrzebach naszych klientów, pomagając im znaleźć skuteczne i praktyczne rozwiązanie najtrudniejszych problemów prawnych.

Firma jest szczególnie ceniona przez klientów i konkurencję za swoje usługi w dziedzinie sporów, transakcji, własności intelektualnej, nieruchomości i reprivatyzacji.

Obecnie w firmie jest ponad 100 prawników świadczących obsługę prawną w języku polskim, angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim, włoskim, rosyjskim, czeskim i koreańskim. Nasze biura znajdują się w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu.

Klientom doradzamy w następujących dziedzinach: bankowość i finansowanie projektów, compliance, dochodzenie trudnych wierzytelności, doradztwo dla klientów indywidualnych, fuzje i przejęcia, infrastruktura, Instytucje finansowe, kontrakty w obrocie profesjonalnym, life science, nieruchomości i inwestycje budowlane, nowe technologie, obsługa klientów z sektora rolnictwa, obsługa korporacyjna, ochrona danych osobowych, ochrona zdrowia, outsourcing, podatki, pomoc publiczna, postępowania sądowe i arbitrażowe, prawo energetyczne, prawo europejskie, prawo karne, prawo konkurencji,

prawo lotnicze, prawo ochrony środowiska, prawo pracy, prawo sportowe, prawo upadłościowe, private equity, reprivatyzacja, restrukturyzacja, rynki kapitałowe, sprzedaż detaliczna i sieci sprzedaży, transport, ubezpieczenia, usługi płatnicze, własność intelektualna, zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne.

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem za pośrednictwem portalu dla prawników i przedsiębiorców (www.codozasady.pl), firmowego Rocznika, bloga prawa nowych technologii (www.newtech.law) oraz licznych publikacji i opracowań. Jesteśmy też wydawcą pierwszej polskojęzycznej aplikacji o tematyce prawnej na urządzenia mobilne (Wardyński+). Aplikację można pobrać nieodpłatnie w App Store i Google Play.

www.wardyński.com.pl

www.codozasady.pl

www.newtech.law

Wardyński+



Wardyński i Wspólnicy

Al. Ujazdowskie 10

00-478 Warszawa

Tel.: 22 437 82 00, 22 537 82 00

Faks: 22 437 82 01, 22 537 82 01

E-mail: warsaw@wardynski.com.pl

**WAR WSP
DYNŃ ÓLN
SKI+ ICY•**