

JAKUB KĘPIŃSKI

WSPÓLNOTOWA OCHRONA WZORÓW DLA CZĘŚCI ZAMIENNYCH

I. WPROWADZENIE

Impulsem do napisania tego artykułu było wejście w życie 1 listopada 2007 r. art. 106¹ ustawy – Prawo własności przemysłowej (dalej p.w.p.)¹. Wprowadził on tak zwaną klauzulę napraw, ograniczającą ochronę części zamiennych poprzez rejestrację w Urzędzie Patentowym wzorów dla tych części. W ten sposób Polska włączyła się aktywnie w dyskusję nad zakresem ochrony części zamiennych poprzez prawo z rejestracji wzorów przemysłowych.

Na wstępie przypomnieć należy, że zgodnie z art. 249 TWE² aktami prawa wspólnotowego są: rozporządzenia, dyrektywy, decyzje, opinie i zalecenia. Rozporządzenie jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Dyrektywa natomiast zobowiązuje każde państwo członkowskie, do którego została skierowana, do osiągnięcia określonego rezultatu, pozostawiając organom krajowym swobodę wyboru formy i środków implementacji.

Europejski system ochrony wzorów ma niejako dwie płaszczyzny. Jedna oparta jest na stworzeniu systemu ochrony wspólnotowego wzoru przemysłowego poprzez rozporządzenie³, które zostało wydane w 2002 r. Przewiduje ono możliwość rejestracji wzoru w OHIM⁴ w Alicante. Poprzez jedną rejestrację wzoru w OHIM możliwe jest nabycie ochrony we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Rozporządzenie nie wyłącza jednak ochrony wzorów przemysłowych poprzez przepisy krajowe i rejestrację w krajowych urzędach patentowych lub ich odpowiednikach. W takim przypadku ochrona wzoru obejmuje tylko państwo, w którym rejestracja miała miejsce.

¹ Art. 106¹ znalazł się w nowelizacji ustawy – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 2007, Nr 136, poz. 958) w brzmieniu: „Art. 106¹. 1. Ochrona z tytułu prawa rejestracji wzoru nie przysługuje wytworowi, który stanowi część składową wytworu złożonego, używaną do naprawy tego wytworu w taki sposób, by przywrócić mu jego wygląd początkowy. 2. Osoby trzecie mogą korzystać z wytworu, o którym mowa w ust. 1, poprzez jego wytwarzanie, oferowanie, wprowadzanie do obrotu, import, eksport lub używanie wytworu, w którym wzór jest zawarty bądź zastosowany, lub poprzez składowanie takiego wytworu dla takich celów”.

² Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, Dz. Urz. UE, C 321 E z 29 grudnia 2006 r.

³ Rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 z 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych, Dz. U. L 3 z 5 stycznia 2002 r., s. 1-24.

⁴ Office for Harmonization in the Internal Market, www.oami.europa.eu.

Na szczeblu krajowym prawo Unii Europejskiej dokonuje jedynie harmonizacji poprzez dyrektywę nr 98/71/WE w sprawie prawnej ochrony wzorów⁵, której celem było zbliżenie przepisów prawnych państw członkowskich dotyczących wzorów. Dyrektywa nie uregulowała jednak kwestii ochrony części zamiennych do wyrobów złożonych, dotyczącej głównie ochrony części zamiennych do samochodów. Twórcom dyrektywy nie udało się znaleźć kompromisu pomiędzy producentami samochodów a niezależnymi producentami części zamiennych. Z jednej strony producenci samochodów chcą utrzymania ochrony i przyznania im pewnego monopolu. Argumentują, że jest to konieczne, aby mogli zrekompensować sobie poniesione nakłady. Z drugiej strony, dostępu do rynku i zwiększenia konkurencyjności domagają się niezależni producenci części zamiennych. Szacuje się, że rynek ten jest warty ok. 50 mld euro, w tym 25% (czyli ok. 12,5 mld euro) ma przypadać na widoczne, zamienne części samochodowe⁶. Obie strony mają zatem o co walczyć. Prace nad zmianą dyrektywy, tak by wprowadzić klauzulę napraw, wciąż trwają, jednakże opór państw, a zwłaszcza Niemiec i Francji, głównych producentów samochodów w Europie, powoduje, że nie udaje się przeforsować tego projektu.

Celem artykułu jest krótkie przedstawienie dyskusji dotyczącej wprowadzenia klauzuli napraw, która toczy się w Unii Europejskiej.

II. WPLYW PRAWA KONKURENCJI NA PRAWO WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH DLA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO SAMOCHODÓW

Zagadnienie zakresu ochrony części zamiennych do samochodów osobowych poprzez krajowe prawo własności przemysłowej stało się przedmiotem interesujących orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) z 1988 r. Orzeczenia te uzmysłowiły wszystkim zainteresowanym, jak trudne jest uregulowanie kwestii wzajemnych zależności pomiędzy prawami wyłącznymi a zapewnieniem konkurencji na rynku europejskim.

Sprawy rozpatrzone przez ETS dotyczyły zarzutów skierowanych przeciwko Volvo (C-238/87 – Volvo v. Veng⁷) i Renault (C-53/87 – CICRA Maxicar v. Renault⁸) o nadużywanie pozycji dominującej na rynku części zamiennych do tych samochodów⁹. W obu sprawach producentom samochodów niezależni wytwórcy i sprzedawcy tych części zarzucili nadużycie pozycji dominującej na rynku części zamiennych, wynikającej między innymi z praw wyłącznych do

⁵ Dyrektywa 98/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 października 1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzorów, Dz. U. L 289 z 28 października 1998 r., s. 28-35 (dalej: dyrektywa).

⁶ Raport przygotowany przez KPMG „Kompleksowa analiza skutków ekonomicznych, prawnych i społecznych w zakresie wyłączenia ochrony wzorów przemysłowych widocznych części zamiennych” przygotowany na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, 6 marca 2007 r., dostępny na stronie <http://www.mgip.gov.pl>.

⁷ *AB Volvo v. Erik Veng (UK) Ltd.*, case 238/87 [1988] ECR 6211, IIC 1989, s. 64, EUR-Lex 61987J0238.

⁸ *Consorzio italiano della componentistica di ricambio per autoveicoli and Maxicar v. Régie nationale des usines Renault*, case 53/87 [1988] ECR 6039, IIC 1989, s. 186, EUR-Lex 61987J0053.

⁹ Nadużycia pozycji dominującej zakazuje art. 82 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, wersja skonsolidowana z 2006 r., Dz. Urz. UE C 321 E/5 z 29 grudnia 2006 r.

wzorów przemysłowych dla części zamiennych do samochodów na terenie Wielkiej Brytanii i Włoch.

Stan faktyczny w sprawie *Volvo v. Veng* przedstawiał się następująco: producent samochodów Volvo, któremu przyznane zostało prawa do wzoru przemysłowego dla przedniego błotnika samochodu Volvo serii 200, wszczął postępowanie sądowe przeciwko spółce Veng o naruszenie prawa wyłącznego. Veng importowała błotniki wyprodukowane bez zgody Volvo i sprzedawała je w Wielkiej Brytanii. Sąd Najwyższy Anglii i Walii zwrócił się z pytaniem do ETS, czy odmowa udzielenia licencji przez uprawnionego z prawa do zarejestrowanego wzoru części karoserii samochodu innym producentom, którzy są gotowi płacić rozsądne wynagrodzenie za udzielenie licencji, może w określonych sytuacjach stanowić naruszenie pozycji dominującej.

Natomiast w sprawie *CICRA Maxicar v. Renault* stowarzyszenie producentów części zamiennych do samochodów dążyło do unieważnienia praw wyłącznych z wzoru przemysłowego uzyskanych przez Renault do części zamiennych samochodów tej marki na terenie Włoch oraz stwierdzenia, że produkcja tych części przez osoby trzecie nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji. Sąd w Mediolanie wystosował zapytanie do ETS, czy ustawodawstwo krajowe dopuszczające możliwość rejestrowania praw ochronnych na wzory części karoserii samochodowych jest zgodne z zasadą swobody przepływu towarów¹⁰ i czy w pewnych okolicznościach wykonywanie tych praw nie stanowi naruszenia pozycji dominującej?

W obu przypadkach ETS orzekł, że nie doszło do naruszenia pozycji dominującej, co byłoby niezgodne z art. 82 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE)¹¹. ETS uznał też, że producent części może korzystać z praw własności przemysłowej dla sprzeciwienia się wprowadzaniu do obrotu i wytwarzaniu części chronionych tym prawem. W uzasadnieniu orzeczenia sąd stwierdził, że do istoty praw wyłącznych uprawnionego do chronionego wzoru należy zapobieżenie, aby osoby trzecie nie produkowały, nie sprzedawały i nie importowały bez jego zgody produktów zawierających wzór. Już samo nałożenie obowiązku na uprawnionego, aby przyznał osobie trzeciej, nawet za cenę rozsądnej opłaty, licencję na np. produkcję i sprzedaż produktów zawierających wzór, prowadziłoby do tego, że uprawniony zostałby tym samym pozbawiony jednego z uprawnień składających się na prawo wyłączne. Tym samym odmowa

¹⁰ Dawne art. 30-36 TWE, obecnie art. 28-30 TWE.

¹¹ Zgodnie ze stanowiskiem ETS, do nadużycia pozycji dominującej może dojść wtedy, gdy wystąpią takie zachowania, jak: arbitralna odmowa dostarczenia części zamiennych niezależnemu dostawcy, ustalenie cen części zamiennych na nieuczciwym poziomie, podjęcie decyzji o nieprodukowaniu części zamiennych dla poszczególnego modelu, mimo że wiele samochodów tego typu jest ciągle w użyciu; zob. *Volvo v. Veng*, uzasadnienie pkt 8 i 9, a także *CICRA Maxicar v. Renault*, pkt 16). ETS w późniejszych orzeczeniach podtrzymał dotychczasową linię orzekania i w sprawach *Magill (Radio Telefís Eireann (RTE) and Independent Television Publications Ltd (ITP) v. Commission of the European Communities*, case C-241/91 i C-242/91, [1995] ECR I-743, IIC 1996, s. 78) oraz *IMS Health (IMS Health GmbH & Co. OHG v. NDC Health GmbH & Co. KG*, case C-418/01, tekst dostępny na stronie <http://curia.europa.eu>) wyraził swoje stanowisko wskazując, że „wyłączne prawo do reprodukcji stanowi część praw uprawnionego do praw własności intelektualnej i odmowa przyznania licencji, nawet jeśli jest to działanie przedsiębiorstwa mającego dominującą pozycję, nie może być uznane za nadużycie pozycji dominującej. Jednakże wykonywanie praw wyłącznych przez właściciela można w wyjątkowych sytuacjach uznać za nadużycie praw wyłącznych”; zob. *IMS Health*, pkt 34 i pkt 35, a także *Magill* pkt 49 i pkt 50).

udzielenia takiej licencji nie stanowi naruszenia pozycji dominującej (zob. Volvo v. Veng).

Orzeczenia te, jak wskazuje M. Kępiński, „stanowiły podłoże dla późniejszych propozycji regulacji kwestii wytwarzania części zamiennych do samochodów zamieszczonych w projekcie dyrektywy i rozporządzenia [...]”¹².

III. ROZRÓŻNIENIE CZĘŚCI WZORÓW WYNIKAJĄCYCH Z ICH FUNKCJI TECHNICZNEJ, WZORÓW WZAJEMNYCH POŁĄCZEŃ ORAZ WZORÓW ŚCIŚLE DOPASOWANYCH

Dyskusja nad potrzebą ograniczenia ochrony części zamiennych toczy się w Unii Europejskiej od początku lat dziewięćdziesiątych¹³ i do dzisiaj nie udało się tej kwestii ostatecznie rozwiązać. Projekty kolejnych zmian wywoływały burzliwą dyskusję w instytucjach unijnych i wśród przedstawicieli doktryny.

W toku dyskusji wyróżniono trzy rodzaje wzorów: wzory wynikające z ich funkcji technicznej, wzory wytworów współdziałających (tzw. *interface design* czy też *must-fit design*) oraz wzory wytworów złożonych, których wygląd jest zależny od produktu chronionego, inaczej mówiąc – wzór produktu jest zależny od wyglądu innego produktu, którego ten wzór jest integralną częścią (tzw. części zamienne „ściśle dopasowane”¹⁴ – *must-match design*¹⁵). Oznacza to więc tyle, że część składową produktu złożonego można zastąpić wyłączenie częścią zamienną identyczną z częścią oryginalną.

Problem wzorów produktów określonych wyłącznie przez swoje funkcje techniczne i wzorów produktów współdziałających (*must-fit*) został rozwiązany przez ich wyłączenie spod ochrony. Zgodnie z tym prawo z rejestracji wzoru nie obejmuje cech wyglądu produktu, wynikających wyłącznie z jego funkcji technicznej (art. 7 ust. 1 dyrektywy) oraz nie obejmuje cech wyglądu produktu, które muszą być koniecznie odtworzone w dokładnej formie i wymiarach, aby umożliwić produktowi, w który włączono wzór lub do którego wzór się odnosi, połączenie mechaniczne lub umieszczenie go w lub wobec innego produktu, tak aby te produkty mogły spełniać te funkcje (art. 7 ust. 2 dyrektywy). W związku z wyłączeniem tego rodzaju części spod ochrony nie jest konieczne przytaczanie w artykule dyskusji dotyczącej tego rodzaju części.

¹² M. Kępiński, w: *Prawo Unii Europejskiej. Prawo materialne i polityki*, red. J. Barcz, Warszawa 2005, s. II – 265.

¹³ Za datę początkową można uznać 1991 r., kiedy to grupa z Max-Planck-Institute przygotowała propozycję harmonizacji prawa wzorów przemysłowych, opublikowaną w *Towards a European Design Law*, Max Planck Institute for Foreign and International Patent, Copyright and Competition Law, Munich 1991.

¹⁴ Termin „ściśle dopasowane” użyty jest w m.in. w uzasadnieniu do „Projektu sprawozdania” przedstawionego przez Komisję Prawnej w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 98/71/WE w sprawie prawnej ochrony wzorów COM(2004)0582 – C6-0119/2004 – 2004/0203(COD), poprawki z 6 grudnia 2006 r., PE 380.965v01-00, PR\640008PL.doc, s. 10.

¹⁵ Pojęcia *must-fit* oraz *must-match* zostały wprowadzone przez Izbę Lordów, aby przeciwdziałać nadużyciu przez głównych producentów samochodów swojej dominującej pozycji w przemyśle części zamiennych w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych; zob. G. McGinty, *How Design Rights Can Add Value to a Business?*, London 2006-2007, dostępny na: www.out-law.com.

Natomiast kwestia części zamiennych „ściśle dopasowanych” nie została jeszcze rozwiązana w dyrektywie i w dalszej części należy tej dyskusji poświęcić więcej uwagi.

Wyjaśnić należy, że na płaszczyźnie wspólnotowej wyłączono także spod ochrony wzory wynikające z ich funkcji technicznej oraz wzory wzajemnych połączeń (*must-fit*) (art. 8 rozporządzenia). W rozporządzeniu została uregulowana także kwestia ochrony części zamiennych ściśle dopasowanych. Zgodnie bowiem z przejściowym przepisem zawartym w art. 110 rozporządzenia w sprawie wzorów wspólnotowych, ochrona z tytułu wzoru wspólnotowego nie przysługuje wzorowi, który stanowi część składową produktu złożonego wykorzystywanego do celów naprawy produktu złożonego, aby przywrócić mu jego pierwotną postać¹⁶.

IV. PROPOZYCJE REGULACJI OCHRONY CZĘŚCI ZAMIENNYCH *MUST-MATCH*

4.1. Idea wyłączenia części ściśle dopasowanych spod ochrony w prawie brytyjskim

Zacząć należy od spostrzeżenia, że wyłączenie *must match* zostało po raz pierwszy wprowadzone do definicji wzoru przez ustawodawcę brytyjskiego w nowelizacji z 1988 r. w dziale 1(1) brytyjskiej ustawy o wzorach zarejestrowanych¹⁷. Zgodnie z tą nowelizacją, „wzór” to cechy kształtu, konfiguracji, deseni lub ornamentacji, zastosowane w produkcie podczas jakiegokolwiek procesu przemysłowego, które w końcowym produkcie stanowią o jego atrakcyjności i mogą być ocenione poprzez wzrok. Nie obejmuje to jednak:

- a) metody lub zasady konstrukcji,
- b) cech kształtu lub konfiguracji produktu, które
 - wynikają jedynie z funkcji technicznych, które produkt musi wypełnić, albo
 - są zależne od wyglądu innego produktu, z którym produkt zgodnie z intencją autora ma stworzyć integralną część¹⁸.

¹⁶ Pełna wersja tego przepisu jest następująca: „1. Do czasu wejścia w życie, w związku z propozycją Komisji, zmian do niniejszego rozporządzenia, ochrona z tytułu wzoru wspólnotowego nie przysługuje wzorowi, który stanowi część składową produktu złożonego wykorzystywanego, w rozumieniu art. 19 ust. 1, do celów naprawy, tego produktu złożonego, aby przywrócić mu jego pierwotną postać. 2. Propozycja Komisji, o której mowa w ust. 1, zostanie przedstawiona w tym samym czasie co zmiany, które proponuje Komisja w tym zakresie na podstawie art. 18 dyrektywy 98/71/WE, i uwzględni te zmiany”.

¹⁷ Registered Designs Act 1949 po nowelizacji przez Copyright, Design and Patents Act 1988, tekst w: Russel-Clark and Howe on Industrial Design, London 2005.

¹⁸ „Designs registrable under Act 1 (1) In this Act design” means features of shape, configuration, pattern or ornament applied to an article by any industrial process, being features which in the finished article appeal to and are judged by the eye, but does not include – (a) a method or principle of construction, or (b) features of shape or configuration of an article which – (i) are dictated solely by the function which the article has to perform, or (ii) are dependent upon the appearance of another article of which the article is intended by the author of the design to form an integral part” (tekst dostępny na: http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1988/ukpga_19880048_en_22).

Wyłączenie to zostało wprowadzone, aby zapobiec monopolizacji zaopatrzenia klientów w części zamienne poprzez ich rejestrację¹⁹.

Jak wskazują Russel-Clark i Howe²⁰, już po wprowadzeniu wyżej wspomnianej nowelizacji w prawie brytyjskim sąd zajął stanowisko²¹, że wzory części składowych samochodów, takich jak: części karoserii, drzwi, pokrywa maski, pokrywa bagażnika i przednich szyb, składają się tylko z cech, które podlegają wyłączeniu *must match*. Części te mają wpływ na ogólny kształt i wygląd samochodu i w związku z tym, że muszą one współgrać z całością wzoru auta, twórcy pozbawieni są swobody twórczej. Zdaniem sądu, należy odróżnić takie części od innych części składowych, np. bocznych lusterek, kół, siedzeń i kierownic, których cechy zewnętrzne są „uzupełniające” dla ogólnego wyglądu samochodu. W przypadku takich części zamiana na inne jest możliwa bez zasadniczego wpływu na dotychczasowy kształt i wygląd auta, jak np. zmiana felg seryjnie produkowanych na felgi o bardziej wyszukanej kształcie czy zmiana foteli na bardziej wygodne. Projektant ma w takim przypadku większy stopień swobody twórczej.

4.2. Próby regulacji kwestii części ściśle dopasowanych w prawie Unii Europejskiej

Komisja w Zielonej księdze o prawnej ochronie wzoru przemysłowego (dalej zwanej Zieloną księgą)²² wyraziła opinię, że część składowa, jeśli może zostać uznana za produkt może być także chroniona jako wzór.

Jednakże część składowa musi spełniać wszelkie wymogi konieczne dla uzyskania ochrony. Musi więc być nowa oraz posiadać indywidualny charakter. Nie przysługuje jej bowiem ochrona tylko dlatego, że jest częścią składową chronionego produktu złożonego. Podkreślić należy, że kolejnym warunkiem ochrony jest także spełnienie wymogu widoczności. Oznacza to, że wzór musi być widoczny (*visible part of the complex product*)²³. Części składowe niewidoczne nie podlegają bowiem ochronie.

Jednocześnie Komisja podkreśliła, że celem zaproponowanej regulacji jest zapewnienie współdziałania i konkurencji na rynku wtórnym części zamienianych w odniesieniu do artykułów gospodarstwa domowego, samochodów, elektroniki itp. Tym samym Komisja zaproponowała, aby wyłączyć spod ochrony cechy produktu, które musiałyby być odtworzone koniecznie w dokładnej formie i wymiarach w celu dołączenia jej do jakiegoś produktu, tak aby mogła ona spełniać swoje funkcje²⁴ (np. nie może być chroniony wzór przyłącza, które służy połączeniu rury odkurzacza z odkurzaczem). Idea ta wyrażona została już wcześniej w prawie brytyjskim²⁵ i jest to wspomniany wyżej wyjątek *must-fit*.

¹⁹ Russel-Clark and Howe on Industrial Design, s. 86.

²⁰ Ibidem.

²¹ Ford Motor Co. Ltd and Iveco Fiat SpA's Design Application, 1993, R.P.C. 399.

²² Green Paper on the Legal Protection on Industrial Design.

²³ Green Paper, pkt 5.4.9 s. 62.

²⁴ Green Paper, pkt 5.4.10.1, s. 63.

²⁵ Section 213 UK Copyright, Designs and Patents Act z 1988 r.

A. Horton²⁶ wskazuje, że Komisja pod wpływem nacisku niezależnych producentów części zamiennych uznała, że wyłączenie *must-fit* nie rozwiązało problemów części zamiennych. Rozwiązaniem przyjętym przez Komisję miało być przyjęcie tzw. „klauzuli napraw”, która znalazła się w art. 23 projektu rozporządzenia o wzorze wspólnotowym²⁷ oraz w art. 14 projektu dyrektywy o ochronie prawnej wzorów²⁸.

Pierwotnie art. 23 projektu rozporządzenia oraz art. 14 projektu dyrektywy przewidywały, że prawa wynikające z zarejestrowanego wzoru przemysłowego nie są wykonywane w odniesieniu do osób trzecich, które po okresie 3 lat od pierwszego wprowadzenia na rynek produktu, w którym wzór się zawiera albo w którym wzór został zastosowany, korzystają ze wzoru w rozumieniu art. 21 rozporządzenia²⁹ (lub art. 12 dyrektywy) pod warunkiem, że:

a) produkt, w którym wzór się zawiera albo w którym wzór został zastosowany jest częścią produktu złożonego, od którego wyglądu chroniony wzór jest zależny,

b) celem takiego korzystania jest pozwolenie na naprawę produktu złożonego lub przywrócenie jego pierwotnego wyglądu, i

c) odbiorcy nie będą wprowadzani w błąd co do pochodzenia produktu³⁰.

Projekt przewidywał więc, że projektanci części zamiennych, w tym także części samochodowych, będą korzystali ze swoich praw wyłącznych przez okres 3 lat od pierwszego wprowadzenia na rynek. Jednakże po upływie 3-letniego okresu niezależni producenci części zamiennych będą mogli konkurować z pierwotnymi projektantami o wpływy na rynku wtórnym. Początkowo okres praw wyłącznych był przewidziany na 7 lat, jednakże został skrócony do lat 3, ponieważ za średni okres „życia” pojazdu mechanicznego uważa się 7-8 lat³¹.

Podsumowując, podkreślić trzeba, że Komisja pod naciskiem silnego lobby producentów części zamiennych nie uznała za wystarczające pozostawienie jedynie wyjątku *must-fit*, nie wprowadziła też licencji przymusowej, lecz w drodze kompromisu zaproponowała wprowadzenie klauzuli napraw. Co więcej, w wyjaśniającym memorandum do art. 23 projektu rozporządzenia

²⁶ A. Horton, *European Design Law and Spare Parts Dilemma: The Proposed Regulation and Directive*, E.I.P.R 2/1994, s. 55.

²⁷ Proposal for a European Parliament and Council Regulation on the Community Design, COM/93/342 final – COD 463, Dz. U. C 29 z 31.1.1994, s. 20.

²⁸ Proposal for European and Council Directive on Legal Protection of Design, COM/93/344 final – COD 464.

²⁹ Projekt art. 21 rozporządzenia dotyczył praw ze wzoru wspólnotowego. Używanie wzoru powinno w szczególności obejmować: wytwarzanie, oferowanie, wprowadzanie do obrotu, import, eksport, używanie lub składowanie produktu; Podobnie tę kwestię uregulowano w projekcie dyrektywy.

³⁰ „The rights conferred by a registered Community Design shall not be exercised against third parties who, after three years from the first putting on the market of a product incorporating the design or to which the design is applied, use the design under Article 21, provided that:

a) the product incorporating the design or to which the design is applied is a part of a complex product upon whose appearance the protected design is dependent;

b) the purpose of such a use is to permit the repair of the complex product so as to restore its original appearance; and

c) the public is not misled as to the origin of the product used for the repair”.

³¹ Tak A. Horton, *European Design Law and Spare Parts Dilemma: The Proposed Regulation and Directive*, E.I.P.R 2/1994, s. 55.

wyraźnie wskazano, że regulacja ta wkracza w prawa uprawnionego i dlatego powinno się ją stosować tylko pod ściśle określonymi warunkami³².

Propozycja ta nie spotkała się jednak ze zrozumieniem Parlamentu Europejskiego. Zdaniem członków tego gremium, zamiast czasowego ograniczenia prawa ochronnego, powinna zostać wprowadzona reguła wynagrodzenia. W związku z tym Komisja przedstawiła nowy projekt dyrektywy³³, który pojawił się w maju 1996 r.³⁴ W projekcie zrezygnowano z 3-letniego okresu, kiedy to projektanci korzystaliby bez ograniczeń ze swoich praw wyłącznych. Pozostałe wymagania nie uległy zasadniczym zmianom w porównaniu z poprzednim projektem, dodano natomiast wymóg, aby odbiorcy byli informowani o pochodzeniu produktu używanego do naprawy poprzez użycie nieścieralnego oznaczenia, takiego jak znak towarowy czy nazwa handlowa, albo też w innej odpowiedniej formie. Ponadto wprowadzono pewne obowiązki, które musiałyby spełnić osoba trzecia chcąc użyć wzór (art. 14 pkt 1d projektu dyrektywy)³⁵.

Jak więc widać, projekt Komisji z jednej strony zniósł trzyletni okres, kiedy to uprawniony do prawa z wzorów miał nieograniczone prawo wyłączności do chronionego wzoru. Wprowadził natomiast uczciwe i rozsądne wynagrodzenie dla uprawnionego³⁶.

4.3. Klauzula *freeze plus*

Ostatecznie w 1998 r. została przyjęta Dyrektywa, dzięki kompromisowi, który zawarty został przez Radę i Parlament. Postanowiono, że na razie nie dojdzie do pełnej harmonizacji dotyczącej części zamiennych i wprowadzono

³² Ibidem, s. 57. Zarówno projekt dyrektywy, jak i rozporządzenia w części dotyczącej wolnej reprodukcji widocznych części zamiennych spotkały się z krytyką ze strony Friedricha-Karla Beiera, który przewodniczył grupie z MPI przygotowującej pierwszy projekt harmonizacji europejskiego prawa wzorów; por. F. K. Beier, *Protection for Spare Parts in the Proposals for a European Design Law*, IIC 6/1994, s. 840.

³³ Zob. H. Eichmann, *Das europäische Geschmacksmusterrecht auf Abwegen?*, GRUR Int, 8-9/1996, s. 861.

³⁴ Amended proposal for a European Parliament and Council Directive on the legal protection of designs, COM/96/0066 final – COD 464; OJ C 142, 14.5.1996, p. 7.

³⁵ Zgodnie z art. 14 pkt 1d projektu dyrektywy osoba trzecia musi: zgłosić uprawnionemu o planowanym użyciu wzoru, zaoferować uprawnionemu uczciwe i rozsądne wynagrodzenie za to używanie, dostarczać uprawnionemu w sposób regularny i wiarygodny informacje o skali używania wzoru wynikające z tego przepisu.

³⁶ Po przedstawieniu drugiego projektu projektu wywiązała się kolejna dyskusja pomiędzy przedstawicielami nauki. Z jednej strony specjalna regulacja dotycząca części zamiennych została skrytykowana i uznana za początek końca dotychczasowej systematyki praw ochronnych (H. Eichmann, op. cit., s. 859-876), z drugiej strony wskazano, że ta specjalna regulacja jest konieczna i nie będzie ona zagrażała prawom ochronnym (A. Kur, *Gedanken zur Systemkonformität einer Sonderregelung für must-match-Ersatzteile im künftigen europäischen Geschmacksmusterrecht*, GRUR Int. 8-9/1996, s. 876-888). Oba projekty spotkały się z dużym zainteresowaniem i dyskusją (G. Riehle, *EG-Geschmacksmusterschutz und Kraftfahrzeug-Ersatzteile*, GRUR Int. 1/1993, s. 1-70; idem, *EG-Geschmacksmusterschutz und Kfz-Ersatzteile – Eine Erwiderung*, GRUR Int. 1/1993, s. 71-76; J. Kroher, *EG-Geschmacksmusterschutz für Kraftfahrzeuge-Ersatzteile*, GRUR 6/1993, s. 457-456; G. Cuonzo, J. Holden, *Design Protection for Motor Car Spare Parts?*, EIPR 7/1994, s. 309-312; H. Speyart, *An Update on the E.C. Design Proposals, Following the Adoption of a Common Position on the Directive*, EIPR 10/1997, s. 603-612; H. Eichmann, *Kein Geschmacksmusterschutz für must-match-Teile?*, GRUR Int. 7/1997, s. 595-609).

rozwiązanie tzw. *freeze plus* albo też *stand-still*³⁷. Klauzula ta ujęta została w art. 14 dyrektywy, który stanowi: „Aż do dnia przyjęcia wprowadzonych zmian do niniejszej dyrektywy, na wniosek Komisji, zgodnie z przepisami art. 18, Państwa Członkowskie utrzymują w mocy istniejące przepisy prawa krajowego odnoszące się do używania wzoru części składowej stosowanej do naprawy produktu złożonego w taki sposób, by przywrócić mu jego wygląd początkowy, i wprowadzają zmiany do tych przepisów, jedynie jeśli ich celem jest **liberalizowanie** [podkreślenie – J.K.] rynku tych części”. Innymi słowy – jedynym możliwym i dopuszczalnym krokiem będzie wprowadzenie takiej klauzuli, która nie będzie ograniczała w stosunku do *status quo* prawa do wzoru przemysłowego. Chodzi tu więc o sytuacje, w których warunki dla producentów, czy wytwórców części składowych będą bardziej korzystne niż warunki, które są przewidziane obecnie. A. Kur w metaforycznie sformułowanym tytule swojego artykułu zaznacza, że klauzula *freeze plus* topi jednak istniejący lód³⁸. Nie doszło, co prawda, do pełnej harmonizacji, ale przez klauzulę swoboda krajowych ustawodawców uległa ograniczeniu i wprowadzenie jej to kolejny krok na drodze do pełnej liberalizacji rynku części zamiennych.

W pkt 20 preambuły dyrektywy wyjaśniono również, że przepisy przejściowe art. 14 dotyczące wzoru części składowej użytej w celu naprawy produktu złożonego w taki sposób, by przywrócić mu wygląd początkowy, w żadnym wypadku nie należy tłumaczyć jako utrudnienia dla swobodnego przepływu produktu, który tworzy taką część składową.

Ch. Klawitter podkreśla³⁹, że klauzula „zamrożenia plus” powinna obowiązywać tylko przez jakiś okres. Wyraźnie wskazuje na to art. 18 dyrektywy, który stanowi, że: „Trzy lata po dacie transpozycji określonej w art. 19 (wprowadzenie w życie, przed dniem 28 października 2003 r.) Komisja przedkłada analizę konsekwencji przepisów niniejszej dyrektywy dla przemysłu Wspólnoty, zwłaszcza dla sektorów przemysłowych najbardziej dotkniętych, w szczególności dla producentów produktów złożonych i części składowych, dla konsumentów, konkurencji i dla funkcjonowania rynku wewnętrznego. Najpóźniej rok potem Komisja składa do Parlamentu Europejskiego i Rady propozycję zmian niniejszej dyrektywy koniecznych dla utworzenia rynku wewnętrznego w odniesieniu do części składowych produktów złożonych oraz innych zmian, które uzna za konieczne w świetle swoich konsultacji z zainteresowanymi stronami”.

4.4. Klauzula napraw i nowe propozycje

Kolejnym krokiem⁴⁰, którego podstawą był wspomniany wcześniej art. 18 dyrektywy, było przedstawienie przez Komisję we wrześniu 2004 r. wniosku dotyczącego proponowanej zmiany dyrektywy Parlamentu Europejskiego

³⁷ Zob. A. Kur, »Freeze Plus« *Melts the Ice – Observations on the European Design Directive*, IIC 6/1999, s. 620-632; Ch. Klawitter, *Die Ersatzteilfrage in der EG-Geschmacksmusterrichtlinie*, EWS 2/2001, s. 157-164.

³⁸ Tytuł artykułu A. Kur, op. cit.

³⁹ Ibidem.

⁴⁰ Wniosek poprzedził raport przygotowany przez European Policy Evaluation Consortium (EPEC) składające się z GHK (www.ghkint.com; firma konsultingowa z siedzibą w Londynie), The Tavistock Institute (www.tavistockinstitute.org; organizacja non-profit prowadząca badania i konsultacje z siedzibą

i Rady zmieniającej dyrektywę 98/71/WE w sprawie prawnej ochrony wzorów (dalej zwany wnioskiem)⁴¹. Zgodnie z wnioskiem, art. 14 dyrektywy powinien otrzymać następujące brzmienie: „Ochrona z tytułu wzoru nie przysługuje wzorowi, który stanowi część składową produktu złożonego stosowaną w rozumieniu art. 12 ust. 1 niniejszej dyrektywy, do naprawy tego produktu złożonego w taki sposób, by przywrócić mu jego wygląd początkowy. Państwa członkowskie zapewnią, aby konsumenci byli należycie informowani o pochodzeniu części zamiennych tak, aby mogli dokonywać świadomego wyboru pomiędzy konkurującymi ze sobą częściami zamiennymi”.

W podsumowaniu Komisja podkreśliła, że „podstawowym celem ochrony wzorów jest przyznanie wyłącznych praw dotyczących wyglądu produktu, ale nie monopolu na produkty. Jednak ochrona wzorów na rynku wtórnym części zamiennych, dla której nie ma żadnej praktycznej alternatywy prowadziłaby do monopolu na produkty. Ochrona wzorów powinna pozwolić na otrzymanie słusznego zwrotu z poczynionych inwestycji oraz wzmocnienie innowacji poprzez konkurencję, która osiągana jest w procesie produkcji nowych produktów [...]. Opcja liberalizacji obiecuje korzyści netto w wielu aspektach. Przyczyni się do poprawy funkcjonowania rynku wewnętrznego i pozwoli na zwiększenie konkurencji na rynku wtórnym, a także na dostęp i uczestnictwo małych i średnich przedsiębiorstw w tym rynku. Konsument odnosiłby korzyści z większego wyboru i niższych cen. Oprócz zwiększenia stopnia pewności prawnej, konsekwencją byłoby również uproszczenie codziennej pracy urzędów administracyjnych, sądów, przedsiębiorstw, szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw oraz konsumentów”⁴².

Prace nad ostateczną treścią nowej regulacji ciągle trwają. Między innymi swoje poprawki w trybie procedury współdecydowania⁴³ wniósł Parlament Europejski, w tym Komisja Gospodarcza i Monetarna⁴⁴ oraz Komisja Prawna⁴⁵.

w Londynie) oraz Technopolis France (www.technopolis-group.com; firma konsultingowa), z 18 listopada 2003 r., Impact assesment of possible options to liberalise the aftermarket in spare parts. Final Report to DG Internal Market. Ten 50-stronnicowy raport składa się z 4 części: 1. „Objectives & Approach”, 2. „Screening”, 3. „Scoping”, 4. „Conclusion” i w poszczególnych częściach dokonuje dokładnej analizy rynku części zamiennych w Europie w świetle mające nastąpić liberalizacji zaproponowanej przez Komisję Europejską. Raport dostępny na: www.oami.europa.eu.

⁴¹ COM(2004) 582 końcowy 2004/0203 (COD) wraz z uzasadnieniem; a także Impact Assessment Form, *The Impact of the Proposal on Business with Special Reference to Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs)*, COM2004 (582) s. 22-8.

⁴² Uzasadnienie do wniosku, s. 10.

⁴³ Procedura współdecyzji to jedna z procedur legislacyjnych Unii. W procedurze tej rola Parlamentu nie ogranicza się jedynie do wydania opinii: Parlament pełni w tym przypadku funkcję prawodawczą na równi z Radą. Jeśli Rada i Parlament nie mogą porozumieć się w sprawie konkretnego wniosku legislacyjnego, wniosek ten jest kierowany do komitetu pojednawczego, składającego się z jednakowej liczby przedstawicieli Parlamentu i Rady. Gdy komitet osiągnie porozumienie, uzgodniony tekst trafia ponownie do obu instytucji w celu ostatecznego przyjęcia. Informacje ze strony: <http://europa.eu/>.

⁴⁴ 44 Parlament Europejski, Komisja Gospodarcza i Monetarna, poprawki 5-21 z 28 czerwca 2005 r., PE 359.999v02-00, AM\572549PL.doc.

⁴⁵ Projekt sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 98/71/WE w sprawie prawnej ochrony wzorów, COM(2004)0582 – C6-0119/2004 – 2004/0203(COD), procedura współdecyzji, pierwsze czytanie Parlament Europejski, Komisja Prawna, poprawki z 6 grudnia 2006 r., PE 380.965v01-00, PR\640008PL.doc, a także poprawki kompromisowe Komisji Prawnej z 18 września 2007 r., PE 394.082v01-00.

Proponowane poprawki wniesione przez Komisję Prawną 6 grudnia 2006 r. zakładały m.in.: wprowadzenie ochrony wzoru, który stanowi część składową przy wskazaniu, że ochrona wygasa w momencie udostępnienia konsumentom nowego, następującego po poprzednim, produktu złożonego objętego nową, własną ochroną⁴⁶. Podkreślono też, że konsumenci powinni być informowani o pochodzeniu części zamiennych⁴⁷. Co ciekawe, Komisja Prawna chciała pozostawić państwom członkowskim możliwość, aby pod pewnymi warunkami, nie musiały one klauzuli napraw w ogóle wprowadzać⁴⁸.

Jak więc widać, projekt łączył w sobie dwa odrębne systemy i był próbą znalezienia kompromisowego rozwiązania. Jednakże zmiany zaproponowane przez Komisję Prawną wprowadziłyby możliwość istnienia dwóch różnych systemów, które co prawda prowadziłyby do liberalizacji rynku części zamiennych, ale nie do jego harmonizacji.

W późniejszym projekcie Komisja Prawna zaproponowała dwuletni okres przyjęcia dyrektywy, w którym to okresie państwa członkowskie miałyby dokonać stosownej implementacji⁴⁹. Jeszcze w kolejnym projekcie Komisja Prawna opowiedziała się za wprowadzeniem odpowiednich regulacji z zachowaniem pięcioletniego okresu przejściowego dla państw, które jeszcze nie mają klauzuli napraw⁵⁰.

Z najnowszych informacji Parlamentu Europejskiego wynika, że na posiedzeniu 17 grudnia 2007 r. „[...] posłowie poparli w głosowaniu wnioszek

⁴⁶ Proponowana zmiana art. 14 pkt 1 brzmi następująco „Ochrona z tytułu wzoru przysługuje wzorowi, który stanowi część składową produktu złożonego stosowaną w rozumieniu art. 12 ust. 1 niniejszej dyrektywy, do naprawy tego produktu złożonego w taki sposób by przywrócić mu jego wygląd początkowy i rozpoczyna się od momentu udostępnienia konsumentom produktu złożonego obejmującego wzór lub do którego wzór ma zastosowanie; ochrona wzoru kończy się w momencie udostępnienia konsumentom nowego, następującego po poprzednim, produktu złożonego objętego nową, własną ochroną wzoru w rozumieniu niniejszej dyrektywy. Ochrona wzoru kończy się także w przypadku, gdy zakończy się produkcja produktu złożonego, a posiadacz praw [w wersji angielskiej występuje termin 'right holder' – J.K.] do wzoru nie zapewni nowego produktu złożonego”.

⁴⁷ Proponowana zmiana art. 14 pkt 2 stanowi, że „Państwa członkowskie dokładają wszelkich starań, aby konsumenci byli należycie informowani o pochodzeniu części zamiennych, gdy tylko uplynie okres ochrony wzoru produktu po zakończeniu cyklu życia danego wzoru, tak aby mogli dokonywać świadomego wyboru pomiędzy konkurującymi ze sobą częściami zamiennymi”.

⁴⁸ Proponuje się dodanie art. 14 a o treści „1. Państwa członkowskie mogą przewidzieć, jako alternatywę do art. 14, że w odróżnieniu od art. 14 ochrona z tytułu wzoru nie przysługuje wzorowi, który stanowi część składową produktu złożonego stosowaną w rozumieniu art. 12 ust. 1, do naprawy tego produktu złożonego, w taki sposób, by przywrócić mu jego wygląd początkowy, jeżeli osoba trzecia, która chce wykorzystać wzór: (i) Poinformuje posiadacza praw do wzoru o zamiarze jego wykorzystania, (ii) Wyplaci posiadaczowi praw do wzoru stosowaną rekompensatę za wykorzystanie wzoru, oraz (iii) Będzie udzielała posiadaczowi praw do wzoru regularnych i wiarygodnych informacji o zakresie wykorzystywania wzoru na podstawie niniejszych przepisów. 2. Przy obliczaniu stosownego wynagrodzenia uwzględnia się przede wszystkim środki zainwestowane w opracowanie danego wzoru. 3. Określenie czasu obowiązywania uregulowania dotyczącego wynagrodzeń należy do kompetencji państw członkowskich”.

⁴⁹ Poprawki kompromisowe Komisji Prawnej z 18 września 2007 r., PE 394.082v01-00, art. 2 ust. 1.

⁵⁰ Spotkanie Komisji Prawnej odbyło się 19 listopada 2007 r. i przegłosowano projekt o treści: „Member States whose existing legislation provides for design protection for a design which constitutes a component part of a complex product used within the meaning of Article 12(1) of this Directive for the purpose of the repair of that complex product so as to restore its original appearance, can maintain this legal protection of design for a period of 5 years after the entry into force of this directive” – dostępny na: http://www.europarl.europa.eu/comparl/juri/newsletter/default_en.htm.

Komisji Europejskiej dotyczący liberalizacji rynku wtórnego części zamiennych m.in. dla przemysłu samochodowego i maszynowego⁵¹. Zaproponowano rozwiązanie przejściowe. Zgodnie z rezolucją Parlamentu Europejskiego państwa członkowskie bowiem, których istniejące przepisy przewidują ochronę z tytułu wzoru mogłyby przez pięć lat od wejścia w życie niniejszej Dyrektywy stosować nadal tę ochronę. W rezolucji zwrócono także uwagę na konieczność zapewnienia konsumentom należytej informacji o pochodzeniu części zamiennych⁵².

V. ZAKOŃCZENIE

Po długiej i żmudnej dyskusji udało się osiągnąć pewien kompromis. Wydaje się, że mimo iż takie państwa, jak Belgia, Irlandia, Luksemburg, Łotwa, Hiszpania, Holandia, Węgry, Wielka Brytania i Włochy, a także Polska, wyłączyły ochronę dla widocznych części zamiennych i przy dalszym nacisku Komisji Europejskiej, można się spodziewać, że opór przeciwników wprowadzenia klauzuli napraw zostanie w końcu przełamany. Oczekiwać należy, że wcześniej lub później klauzula zostanie wprowadzona do Dyrektywy w sprawie prawnej ochrony wzorów. Wtedy państwom członkowskim nie pozostanie nic innego, jak tylko wprowadzić te przepisy do krajowych systemów prawnych i różnice w prawnej ochronie wzorów w istniejących ustawodawstwach zostaną zniesione.

Warto na końcu krótko wspomnieć o konsekwencjach wprowadzenia (od 1 listopada 2007 r.) klauzuli napraw w Polsce. Podkreślić należy, że **klauzula nie wykluczyła możliwości rejestracji części zamiennych i rejestracja nie pozostaje bez znaczenia**. Uprawniony otrzyma bowiem prawo z rejestracji i będzie mógł dochodzić swoich praw w przypadku, gdy zarejestrowana część zostanie wykorzystana niezgodnie z klauzulą napraw. Co więcej, jeżeli jakaś widoczna część zamienna zostanie zarejestrowana w państwie członkowskim, w którym przewiduje się ochronę widocznych części zamiennych wytworu złożonego, to ochrona będzie w tym kraju obowiązywać. Oznacza to tyle, że w przypadku gdy np. niezależny polski producent będzie chciał część zamienną legalnie wyprodukowaną w Polsce wprowadzić na rynek państwa, w którym w świetle przepisów krajowych przysługuje ochrona, uprawniony z rejestracji w tym państwie może skorzystać ze swego prawa i sprzeciwić się wprowadzaniu takiej części do obrotu.

Ponadto spodziewać się należy, że **grupa niezależnych producentów części zamiennych najszerzej skorzysta z wprowadzonych zmian**.

⁵¹ Artykuł *Liberalizacja rynku części zamiennych* z 17 grudnia 2007 r. dostępny na: http://www.europarl.europa.eu/news/expert/briefing_page/14645-344-12-50-20071210BRI14639-10-12-2007-2007/default_p001c007_pl.htm.

⁵² Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z 12 grudnia 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 98/71/WE w sprawie prawnej ochrony wzorów (COM(2004)0582 – C6-0119/2004 – 2004/0203(COD)). P6_TA-PROV(2007)0609; tekst rezolucji dostępny na: <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0609+0+DOC+XML+V0//PL>.

Klauzula napraw spowodowała, że ich szanse konkurencyjne zostały zrównane z podmiotami wytwarzającymi części oryginalne, które wspierane są przez koncerny motoryzacyjne. Przewidywać można, że w wyniku zwiększenia się obrotów niezależnych producentów wzrośnie także zatrudnienie w ich przedsiębiorstwach, co zrekompensuje spodziewaną likwidację niektórych stanowisk pracy w autoryzowanych serwisach lub serwisach posiadających licencje. Niezależni producenci muszą się jednak liczyć także z konkurencją spoza UE (np. z Chin) i z napływem części zamiennych, które będą mogły konkurować z ich produktami przede wszystkim ceną.

Można spodziewać się także, że **części zamienne stanieją**⁵³, a konsumenci będą mogli wybrać, czy chcą, by ich samochody były naprawiane częściami oryginalnymi, czy ich zamiennikami. Jak podkreśla prezes Federacji Konsumentów M. Niepokulczycka, wprowadzona zmiana „zapewnia konsumentowi jego podstawowe prawo – prawo wyboru”⁵⁴.

Prawdopodobnie zostaną także wprowadzone **nizsze stawki ubezpieczeniowe** dla tych osób, które zadeklarują w polisie ubezpieczeniowej, że w przypadku naprawy zgodzą się na jej dokonanie z użyciem nieoryginalnych części zamiennych. Co więcej spodziewać się można, że w przypadku obniżenia cen części oryginalnych i ich zamienników, ubezpieczyciele będą wypłacali mniejsze odszkodowania z tytułu szkód komunikacyjnych, co z kolei powinno wpłynąć na zmniejszenie stawek dobrowolnych i obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych, nawet jeśli konsument nie podejmie decyzji o użyciu do naprawy części nieoryginalnych.

Jak więc widać wprowadzenie klauzuli napraw jest dla Polski korzystne i wydaje się, że w najbliższym czasie (mimo sprzeciwu dużych producentów samochodów – Niemiec i Francji) przepisy dotyczące części zamiennych zostaną zharmonizowane we wszystkich państwach członkowskich.

*Mgr Jakub Kępiński jest doktorantem
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
jakep@amu.edu.pl*

EU DESIGN PROTECTION OF SPARE PARTS

Summary

Protection of the visible spare parts used to repair a complex product in order to restore its original appearance has been for years an issue of vivid discussions in the European Union. Generally, it is a dispute involving large motor car manufactures (owners of exclusive rights to the registered industrial designs) and independent (not related to motor car concerns) spare part producers, in which the former demand protection, arguing that the exclusive rights granted to them

⁵³ Choć, jak wskazuje na to poseł-sprawozdawca Klaus Heiner Lehne, brak na to empirycznych danych. Rozmowa z posłem *Czy części do samochodów będą tańsze?*, http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/052-14967-344-12-50-909-20071212STO14960-2007-10-12-2007/default_pl.htm.

⁵⁴ Wypowiedź prezesa Federacji Konsumentów Małgorzaty Niepokulczyckiej, w: Ł. Sobiech, *Części do aut tracą walory wzorów przemysłowych*, „Gazeta Prawna” z 25-27 maja 2007 r., nr 101.

constitute compensation for their outlays, while the latter claim that such protection should be abolished because the spare-parts-market has been monopolised, thus making them incapable of competing legally with manufacturers of original spare parts.

The Polish legislator has resolved the dispute in a similar way as some other EU member states, i.e. by incorporating a repair clause in the Act on industrial property and excluded protection of the manufactured good as an element of a complex one used to restore its original appearance.

The paper refers to the discussion that has been still going on within the EU, and which had influenced the decision of the Polish legislator. The author presents different concepts and solutions proposed in recent years and the current standpoint of the deciding bodies in the EU. The repair clause in Polish legislation is not subject of those considerations.