

IP Legal Alert

W NUMERZE:

- Postępowania w sprawach dotyczących własności przemysłowej – podsumowanie aktualnych regulacji prawnych w świetle panującej epidemii COVID-19
- Innowacyjne obuwie sportowe a znaki towarowe. Nike chce zarejestrować znak towarowy FOOTWARE
- Uważaj, czym karmisz swoją sztuczną inteligencję, czyli spór o bazę z wiedzą prawniczą w tle
- Pierwsza w historii rozprawa telefoniczna przed amerykańskim Sądem Najwyższym – sprawa znaku towarowego BOOKING.COM, USPTO przeciwko Booking.com B.V.
- Co wynika z orzeczenia w sprawie Cofemel, czyli wzornictwo chronione prawem autorskim

DZISIAJ W ALERCIE

#IP #copyright #trademark

Postępowania w sprawach dotyczących własności przemysłowej – podsumowanie aktualnych regulacji prawnych w świetle panującej epidemii COVID-19

Justyna Sitnikow
.....

1. Postępowania krajowe

W dniu 14 maja 2020 r. została ostatecznie uchwalona tzw. Tarcza 3.0. zawierająca m.in. kolejną nowelizację Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej „Specustawa”). Tarcza 3.0. uchyliła art. 15zrz i art. 15zsz Specustawy uruchamiając tym samym bieg terminów sądowych, procesowych i administracyjnych. **Terminy, których bieg został wstrzymany lub zawieszony na podstawie Specustawy rozpoczynają bieg lub będą dalej począwszy od 24 maja 2020 r.**

Co to oznacza w praktyce? W odniesieniu do terminów, które nie zaczęły biec przed wejściem w życie Specustawy tj. 31 marca 2020 r. – bieg tych terminów rozpoczął się 24 maja 2020 r. Oznacza to, że np. jeśli Urząd Patentowy RP dostarczył stronie pismo po 31 marca 2020 r. to wówczas termin wyznaczony w piśmie na zajęcie stanowiska zaczął biec 24 maja 2020 r. (pierwszy dzień terminu).

Sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana w przypadku terminów, które na mocy Specustawy uległy zawieszeniu. Termin, który biegł przed 31 marca 2020 r. i uległ zawieszeniu na podstawie Specustawy, będzie dalej począwszy od 24 maja 2020 r. Podmiot, którego termin dotyczy musi sam dokonać obliczeń matematycznych i wyliczyć kiedy ostatecznie jego termin upłynie. W tym celu niezbędne jest obliczenie ile dni minęło od momentu wyznaczeniu terminu do 31 marca 2020 r., a następnie ile łącznie dni pozostało do upływu terminu - dni które pozostały zaczęły biec od 24 maja 2020 r. Zatem, jeśli np. przed 31 marca 2020 r. zaczął biec 30 dniowy termin na wniesienie skargi do sądu administracyjnego i przed tym dniem upłynęło 10 dni terminu, wówczas pozostałe 20 dni zaczęło biec od 24 maja 2020 r.

Warto również wspomnieć, że rozprawy w sprawach spornych przed Urzędem Patentowym RP zostały wznowione.



2. Postępowania dotyczące znaków towarowych Unii Europejskiej i wspólnotowych wzorów przemysłowych

Po dwukrotnym przedłużeniu terminów na mocy decyzji Dyrektora Wykonawczego Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelktualnej (EUIPO) – ostatnia decyzja z dnia 29 kwietnia 2020 r. przedłużająca do 18 maja wszystkie terminy, które miały upłynąć pomiędzy 1 maja a 17 maja 2020 r., EUIPO zdecydowało się nie udzielać odgórnie dalszych przedłużeń terminów. Nie wyklucza to jednak możliwości ubiegania się indywidualnie o przedłużenie terminu na dokonanie danej czynności, zgodnie z przepisami proceduralnymi EUIPO.

3. Postępowania przez Europejskim Urzędem Patentowym

Zawiadomieniem z dnia 1 maja 2020 r. Europejski Urząd Patentowy (EPO) przedłużył do dnia 2 czerwca 2020 r. przedłużył do dnia 2 czerwca 2020 r. terminy wpływające w dniu lub po dacie 15 marca 2020 r. Dotyczy to również zgłoszeń międzynarodowych dokonanych na podstawie Układu o współpracy patentowej (PCT).

EPO komunikatem z dnia 21 maja 2020 r. zdecydowało się na dalsze odroczenie postępowań ustnych prowadzonych przez Wydziałem ds. Sprzeciwów. Urząd odroczył do odwołania wszystkie postępowania ustne zaplanowane w terminie do 14 września 2020 r., o ile nie potwierdzono że postępowanie takie zostanie przeprowadzone w formie wideokonferencji. Postępowania ustne przez Wydziałem Badań prowadzone są w formie wideokonferencji i w ten sposób będą kontynuowane.

Innowacyjne obuwie sportowe a znaki towarowe. Nike chce zarejestrować znak towarowy FOOTWARE

adw. Małgorzata Kutaj
.....

Świat mody i sportu coraz częściej otwiera się na nowe technologie, oferując „inteligentne” buty sportowe o licznych innowacyjnych funkcjach. Obuwie może być wyposażone w systemy elektroniczne, które pomogą zmierzyć liczbę przebytych kilometrów, spalonych kalorii, a nawet spowodować, że buty same się zasznurowują, idealnie dopasowując się do kształtu stopy. Znane spółki prześcigają się w swoich pomysłach, wśród których prym wiodą tacy globalni gracze, jak Nike, Puma czy Adidas. Tak nowatorskie działania nie mogą się jednak obyć bez udziału własności intelektualnej, gdyż rejestracja istotnego rynkowo znaku towarowego jest jedną z ważniejszych wartości w prowadzonej działalności.

Tak też się stało w przypadku jednej z czołowych marek odzieży i obuwia sportowego. Spółka Nike wniosła do United States Patent and Trademark Office (USPTO) wnioski o rejestrację słownego znaku towarowego FOOTWARE dla towarów i usług związanych ze sprzętem oraz oprogramowaniem komputerowym. Po pierwszych uwagach egzaminatora spółka musiała dookreślić wskazany wykaz towarów i usług, co też uczyniła. Egzaminator poprosił także o wyjaśnienie, czy słowo FOOTWARE ma jakiegokolwiek znaczenie w branży związanej z oprogramowaniem komputerowym lub sprzętem komputerowym, w branży telekomunikacyjnej oraz w stosunku do towarów i usług, które oferuje sama spółka Nike, jak również o to, czy można powyższe określenie uznać za oznaczenie rodzajowe w branży wnioskodawcy. Jest to o tyle istotna kwestia, że gdyby faktycznie tak było, wnioskowane oznaczenie nie mogłoby być używane do oznaczania towarów ani usług pochodzących tylko z jednego źródła, tj. wyłącznie od spółki Nike, a tym samym nie mogłoby być znakiem towarowym. Spółka zaprzeczyła powyższym wątpliwościom.

Nie było to jednak ostatnie utrudnienie, gdyż do USPTO skierowane zostały uwagi podmiotu trzeciego o przeszkodach w rejestracji (letter of protest) znaku towarowego FOOTWARE. Podmiotem tym był jeden z większych konkurentów rynkowych spółki Nike, niemieckie przedsiębiorstwo Puma SE, wprowadzające na rynek odzież i obuwie sportowe pod znaną marką Puma. Konkurent wskazał, iż oznaczenie FOOTWARE ma charakter opisowy i nie może oznaczać towarów ani usług pochodzących tylko z jednego źródła. Do listu protestacyjnego została dołączona obszerna dokumentacja pokazująca rynek technologicznie intelligen-

tnych butów, wśród których znalazły się m.in.: buty sportowe Nike Adapt z systemem automatycznego sznurowania, uwzględniającego kształt stopy, samowiążące buty Puma Fit Intelligence, obuwie Puma RS Computer, które jest kontynuacją rewolucyjnego pomysłu spółki z lat 80. ub. w., zawierające pod piętą moduł elektroniczny zliczający przebyte kilometry lub spalone kalorie, czy też „inteligentne” buty do biegania marki Adidas, a także wiele innych modeli oferujących rozmaite udogodnienia, jak choćby pomoc w wypracowaniu odpowiedniej techniki biegania.



Powyższe uwagi zostały uwzględnione przez egzaminatora, niemniej zgłoszenie znaku zgodnie z procedurą zostało opublikowane, co otworzyło możliwość składania sprzeciwów przez zainteresowane strony, które widzą przeszkody w rejestracji znaku towarowego FOOTWARE. Przedsiębiorstwo Puma SE wniosło o przedłużenie terminu na złożenie sprzeciwu o 90 dni, co zostało przez USPTO uwzględnione. Dalsze losy oznaczenia nie zostały zatem jeszcze przesądzone.

Branża obuwia sportowego związana jest z wysokimi nakładami finansowymi, zwłaszcza w kontekście nowych technologii, których stosowanie stało się od pewnego czasu znaczącym trendem. Wedle licznych doniesień medialnych spory na gruncie własności intelektualnej w opisywanej branży są dosyć powszechne, co związane jest z chęcią ochrony udzielonych patentów czy też zarejestrowanych znaków towarowych. Sprawy te budzą liczne emocje także wśród konsumentów, zwłaszcza entuzjastów sportu. Rozstrzygnięcia sporów są również istotnym miernikiem zmian, jakie zachodzą w prawie własności intelektualnej. Niewątpliwie musi ono sprostać wyzwaniom, jakie niesie za sobą rozwój nowych technologii.

Informacje na temat zgłoszenia znaku FOOTWARE dostępne są pod tym [linkiem](#).

Uważaj, czym karmisz swoją sztuczną inteligencję, czyli spór o bazę z wiedzą prawniczą w tle

r.pr. dr Katarzyna Menszig-Wiese

Na początku maja amerykańskie środowiska prawnicze zelektryzowała informacja, iż twórcy chętnie przez nie używanej bazy wiedzy prawniczej Westlaw wnieśli pozew przeciwko określonej jako start-up spółce Ross Intelligence. W pozwie zarzucono jej bezprawne i potajemne uzyskanie dostępu do bazy Westlaw i kopiowanie zawartych w niej treści. Spółka Ross Intelligence miała namówić inny podmiot (LegalEase), który dysponował licencją na korzystanie z bazy Westlaw, by udostępnił jej znaczne ilości zebranych tam materiałów, w szczególności stworzony przez powodów system numerowania porządkujący treści i ułatwiający wyszukiwanie interesujących użytkownika informacji. Pozyskane dane miały być wykorzystane do stworzenia przez spółkę konkurencyjnego produktu.

Odpierając te zarzuty, Ross Intelligence przedstawiła inny obraz sprawy. Z relacji spółki wynika, że zleciła LegalEase jedynie opracowanie powiązań pomiędzy pytaniami prawnymi a prawem precedensowym (orzecznictwem), które jako zbiór danych miały posłużyć do „karmienia” sztucznej inteligencji. Ucząc się na podstawie tych danych, AI miałyby umożliwić użytkownikowi uzyskanie odpowiedzi na pytanie zadane w formie gramatycznie sformułowanego zdania, takiego jak w języku mówionym, w odróżnieniu od konwencjonalnych narzędzi wspierających pracę prawnika, opierających się na tagach i słowach kluczach. Ross Intelligence wskazała przy tym, że spółka zmierzała do zebrania danych umożliwiających dotarcie do relewantnego fragmentu orzeczenia, a nie uzyskanie opracowanej odpowiedzi.



Na tym tle pojawia się kilka ciekawych problemów. Po pierwsze, podstawą formułowania roszczeń twórców bazy Westlaw związanych z wykorzystywaniem zawartych w niej treści jest prawo autorskie, a nie prawo do bazy danych. Przyczyna jest prosta – szczególne prawo chroniące bazy danych opiera się w Polsce na przepisach implementowanej dyrektywy Unii Euro-

pejskiej, podczas gdy w USA taka ochrona wywodzona jest właśnie z prawa autorskiego. Co interesujące, na gruncie polskiego prawa z ochrony mogą korzystać także elementy nie-twórcze bazy danych, gdyż chroniony jest nie tyle wysiłek twórczy, ile istotny nakład inwestycyjny.



Drugim ciekawym zagadnieniem jest właśnie ewentualna ochrona prawnoautorska prawa precedensowego umieszczonego w bazie danych, czyli wyroków sądów. Okoliczność, czy spółka Ross Intelligence korzystała z materiałów tego typu pozyskanych z bazy Westlaw, czy też z własnych zasobów, pozostaje – jak się zdaje – sporna. Wydaje się jednak wątpliwe, by możliwe było żądanie ochrony na gruncie prawa autorskiego dla tego typu treści. W prawie polskim dokumenty urzędowe (a rozumie się przez nie także wyroki sądowe wraz z ich uzasadnieniami) są wyraźnie wyłączone spod ochrony jako utwory, tj. nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego. Uregulowanie tej kwestii wywodzi się z prawa międzynarodowego, więc można przypuszczać, iż podobnie zapatrują się na to za oceanem.

Trzecim niezwykle interesującym zagadnieniem, wychodzącym już poza ramy zarysowanego sporu, jest pytanie o prawa do treści (danych), które wykorzystywane są do trenowania sztucznej inteligencji. Z jednej strony dane, którymi się ją „karmi”, nie zawsze stanowią przedmiot prawa autorskiego (mogą nie mieć twórczego charakteru lub – jak prawdopodobnie w niniejszej sprawie – z innej przyczyny nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego). Z drugiej strony dane mają często istotną wartość gospodarczą, gdyż mogą pozwolić na wyciąganie z nich za pomocą narzędzi analitycznych bardzo przydatnych wniosków oraz na ulepszanie produktów i usług. Jeśli przedsiębiorca dba o zachowanie danych w poufności, mogą one stanowić nawet tajemnicę przedsiębiorstwa. Jest wysoce prawdopodobne, że pytanie o status prawny danych stanie się w niedalekiej przyszłości przedmiotem zainteresowania prawodawców, szczególnie w krajach stawiających na rozwój nowych technologii. Tymczasem możemy oczekiwać na rozstrzygnięcie sporu o bazę Westlaw. Niezależnie od wyniku z pewnością zasili ono niejedną bazę wiedzy prawniczej.

Więcej o sprawie można poczytać pod [linkiem](#).

Trademark trolling jako nadużycie prawa – decyzja Wielkiej Izby Odwoławczej EUIPO w sprawie nieuczciwej działalności Michaela Gleissnera

apl. adw. Julia Jewgraf

Trollami od znaków towarowych (ang. trademark trolls) nazywane są podmioty, które dla własnego zysku finansowego nieuczciwie wykorzystują przepisy prawa własności intelektualnej. Trolle dokonują zazwyczaj rejestracji cudzych znaków towarowych, nie z zamiarem ich legalnego wykorzystywania do oznaczania sprzedawanych towarów lub świadczonych usług, ale w celu występowania z roszczeniami finansowymi: grożą postępowaniami sądowymi lub żądają odkupienia praw do znaku albo podpisania odpłatnej umowy licencyjnej. Najczęściej dotyczy to należących do przedsiębiorstw o ustalonej pozycji rynkowej znaków, które nie były przedmiotem zgłoszenia w ramach danej jurysdykcji. Zjawisko trademark trollingu cieszy się niestety coraz większą popularnością. Żaden troll nie zyskał jednak w ciągu ostatnich kilku lat tak złej sławy jak Michael Gleissner.

Jak wykazano w śledztwie zwanym The Gleissner Files, prowadzonym przez Word Trademark Review, do października 2017 r. przedsiębiorca- milioner Michael Gleissner złożył ponad 2500 zgłoszeń znaków towarowych i 5300 zgłoszeń nazw domen za pośrednictwem ponad 1100 spółek fasadowych. W Wielkiej Brytanii w 2017 r. brał udział w 5% wszystkich spraw dotyczących znaków towarowych i w 40% wszystkich zgłoszeń znaków towarowych na Łotwie w 2018 r. Ponadto przedsiębiorca był odpowiedzialny za złożenie do EUIPO 850 wniosków o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na nieużywany znak towarowy, co sprawiło, że właściciele tych znaków towarowych musieli prowadzić kosztowne i czasochłonne działania w celu zebrania i przedstawienia dowodów używania.

Ostatnia sprawa rozważana przez Wielką Izbę Odwoławczą EUIPO z udziałem powiązanej z Gleissnerem spółki – Fashion TV Brand Holdings C.V. (dalej: Fashion TV) – położyła kres jego nieuczciwym praktykom. Wielka Izba jednoznacznie stwierdziła, że wieloletnia działalność Gleissnera stanowi nadużycie prawa[1].

Tło sprawy

W 2016 r. spółka Fashion TV złożyła wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia unijnego znaku towarowego Sandra Pabst, zarejestrowanego na rzecz CBM Creative Brands Marken GmbH (dalej: CBM).



W odpowiedzi na wniosek CBM przedstawiła szereg dokumentów mających na celu udowodnienie używania spornego znaku. Ponadto podniosła, że przedmiotowy wniosek należy zakwalifikować jako działanie stanowiące nadużycie prawa. Kilka lat wcześniej jedna ze spółek powiązanych z Gleissnerem bezskutecznie próbowała nabyć od CBM dwa znaki towarowe. W celu wywarcia presji na negocjacje Gleissner złożył jednocześnie 37 wniosków o stwierdzenie wygaśnięcia znaków towarowych należących do grupy Peek & Cloppenburg, której CBM jest częścią. Sama spółka Fashion TV powstała zaledwie kilka dni przed złożeniem wniosku i posiada jedynie adres „wirtualnego biura”. Wskazuje to na fakt, że została ona utworzona wyłącznie do celów postępowania będącego przedmiotem niniejszej sprawy.

Wydział Unieważnień EUIPO odrzucił wniosek Fashion TV na podstawie tego, iż stanowił on nadużycie prawa. Został złożony dla celu niezwiązanego z interesem publicznym, który leży u podstaw postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia znaku. Spółka Fashion TV odwołała się od decyzji, argumentując, że ma rzeczywiste prawo do zwalczania nieużywanych znaków towarowych i działała zgodnie z ogólnym celem przepisów leżących u podstaw postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia, tj. w celu usunięcia z rejestru nieużywanych znaków. Spółka podkreśliła także, że wnioskodawca wnoszący o stwierdzenie wygaśnięcia prawa nie musi wykazywać szczególnego interesu prywatnego w tym działaniu. Na późniejszym etapie postępowania odwoławczego spółka Fashion TV argumentowała również, że zarzuty dotyczące działalności Gleissnera w tak dużej liczbie postępowania są teorią spiskową i powinny zostać pominięte.

W grudniu 2017 r. Prezydium Izb Odwoławczych przekazało sprawę Wielkiej Izbie Odwoławczej z uwagi na znaczenie związanych z nią kwestii prawnych, w szczególności wyjaśnienie zagadnienia nadużycia prawa podmiotowego i prawa procesowego.

[1] Decyzja Wielkiej Izby Odwoławczej z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie R 2445/2017-G, Fashion TV Brand Holdings C.V. przeciwko CBM Creative Brands Marken GmbH.

Decyzja Wielkiej Izby

Wielka Izba po rozpoznaniu sprawy przychyliła się do stanowiska CBM. Opierając się na orzeczeniu w sprawie Kratzer[2], wymieniła kryteria, jakie należy brać pod uwagę w celu stwierdzenia nadużycia: element obiektywny, stwierdzający, czy pomimo formalnego przestrzegania przepisów UE cel tych przepisów został osiągnięty, oraz element subiektywny, ustalający, jaki jest cel podmiotu dopuszczającego się nadużycia i czy polega on tylko na uzyskaniu nienależnej korzyści. Element subiektywny może wynikać z czynników obiektywnych, np. brak jakiegokolwiek uzasadnienia danej czynności poza samym uzyskaniem nienależnej korzyści.

Wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa złożony przez Fashion TV nie był niczym uzasadniony. Chociaż występowanie przeciwko znakom konkurentów nie wymaga przedstawiania wyjaśnień, ogromna liczba podobnych postępowań zainicjowanych na szczeblu unijnym i szczeblach krajowych przez spółki powiązane z Gleissnerem wskazywała już sama w sobie na nadużycie. Ponadto Wielka Izba zwróciła uwagę, że wiele spraw dotyczyło renomowanych znaków towarów (np. znaków należących do Apple czy Baidu) lub były to postępowania zainicjowane w złej wierze (np. Trump, EUIPO).

Takie nadmierne wykorzystywanie środków procesowych nie służy celowi, dla którego stworzono procedury w sprawach unieważnień. W rzeczywistości działania te zmierzały jedynie do obciążenia uprawnionych oraz urzędów uciążliwymi postępowaniami. W związku z tym dla Wielkiej Izby było oczywiste, że wniosek będący przedmiotem postępowania jest częścią większej, uporządkowanej i systematycznej strategii opracowanej przez Gleissnera.

Analizując sprawę, Wielka Izba stwierdziła, że Gleissner działał za pośrednictwem kilku firm-przykrywek i firm faszadowych, z których część została zarejestrowana jedynie na potrzeby postępowań przed urzędami, a żadna nie była faktycznie fizycznie obecna w Europie. Wiązało się to ze sztucznymi korzyściami proceduralnymi, takimi jak brak ryzyka kosztowego poza opłatami na rzecz Urzędu lub brak kosztów powołania zawodowego pełnomocnika zgodnie z art. 119 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (dalej: Rozporządzenie 2017/1001).

Mimo że dowody złożone przez właściciela znaku, wskazujące na jego używanie, nie zostały zbadane w postępowaniu, Wielka Izba podkreśliła, że faktyczna obecność kwestionowa-

negu znaku na rynku była kolejną przesłanką do uznania wniosku za stanowiący nadużycie. Biorąc pod uwagę okoliczności, nie ulega wątpliwości, że wniosek ten miał charakter oszukańczy i stanowił środek odwetowy w następstwie nieotrzymania żądanych znaków towarowych od CBM. Chociaż Gleissner próbował podkreślić swoje prawo do nabywania znaków towarowych jako przyjętą i standardową strategię biznesową, Wielka Izba wyraźnie stwierdziła, że istnieje prawo do sprzedaży swojego znaku towarowego, ale nie ma prawa do nabycia znaku wbrew woli właściciela.



Wielka Izba zwróciła uwagę, że nadużywanie praw procesowych, jako przeszkoda w dopuszczalności wniosków o stwierdzenie wygaśnięcia prawa na znak towarowy otwiera Izbie uprawnienia do badania niektórych faktów z urzędu, o ile można je wywnioskować z innych spraw, którymi izby lub urzędy krajowe się zajmowały.

Znaczenie rozstrzygnięcia

Decyzja Wielkiej Izby stanowi ważny precedens dla przyszłych sporów z trollami znakovymi oraz daje uprawnionym argumenty możliwe do wykorzystania w walce z bezprawnymi atakami. Wielka Izba wyraźnie stwierdziła, że interes publiczny leżący u podstaw art. 58 Rozporządzenia 2017/1001, umożliwiający każdemu złożenie wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia znaku, nie jest bezwzględny. W interesie publicznym leży unieważnienie nieużywanego znaku towarowego, ale nie jest w interesie publicznym zalewanie innych stron lub nawet urzędów dokuczliwymi żądaniem i postępowaniami.

Ponadto sprawa ma również bezpośredni wpływ na setki podobnych – zainicjowanych przez firmy powiązane z Gleissnerem – które zostały zawieszono do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia niniejszej.

[2]Wyrok TSUE z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie C-423/15, Nils-Johannes Kratzer przeciwko R+V Allgemeine Versicherung AG.

[3]W przypadku nieuwzględnienia wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa na znak towarowy, istnieje ryzyko, że uprawniony do tego znaku nie będzie mógł wyegzekwować zwrotu kosztów postępowania od przedsiębiorstwa, które jedynie prowadzi skrzynkę pocztową i nie posiada żadnych aktywów ani nie prowadzi działalności gospodarczej.

Pierwsza w historii rozprawa telefoniczna przed amerykańskim Sądem Najwyższym – sprawa znaku towarowego BOOKING.COM, USPTO przeciwko Booking.com B.V.

rz.p. Krzysztof Wasilewski

Z powodu pandemii koronawirusa Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych po raz pierwszy w historii wysłuchał ustnych argumentów za pośrednictwem telekonferencji. Sprawa dotyczyła walki holenderskiej firmy świadczącej usługi turystyczne za pośrednictwem Internetu o uzyskanie praw na znak towarowy BOOKING.COM. W trakcie rozprawy strony przedstawiły swoje stanowiska, a sędziowie zadawali pytania. Była to pierwsza w historii rozprawa telefoniczna przeprowadzona w amerykańskim Sądzie Najwyższym (a także pierwsza rozprawa w sprawie BOOKING.COM). Przed rozprawą Sąd wydał komunikat prasowy ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi sposobu organizacji jej przebiegu. To Sąd dzwonił do pełnomocników obu stron, tak aby przyłączyli się do telekonferencji. Po rozpoczęciu rozprawy jako pierwszy zabrał głos pełnomocnik wnoszącego apelację, tj. amerykański urząd patentowy (USPTO), po czym przewodniczący Sądu rozpoczął zadawanie pytań. Następnie zadawali je pozostali sędziowie, w kolejności ustalonej na podstawie starszeństwa, do momentu wyczerpania czasu przeznaczonego na posiedzenie sądowe.

W 2011 i 2012 r. firma Booking.com B.V. złożyła w amerykańskim urzędzie patentowym zgłoszenia znaków towarowych z oznaczeniem słownym BOOKING.COM. Wnioski te zostały odrzucone przez USPTO, który stwierdził, że BOOKING.COM jest oznaczeniem rodzajowym i dlatego nie może uzyskać ochrony prawnej. Zgodnie z prawem tylko oznaczenia, które pozwalają na odróżnienie towarów lub usług jednego przedsiębiorcy od innych, mogą być znakami towarowymi. Holenderska firma wygrała sprawę przed sądem federalnym, który wskazał m.in., że dodanie elementu „.com” na końcu znaku sprawa, że oznaczenie to nie jest rodzajowe. USPTO złożył apelację do Sądu Najwyższego – powołano się w niej na przypadki, w których dodanie końcówki „.com” nie było wystarczające do uzyskania ochrony.

Wśród wielu interesujących pytań zadawanych podczas telekonferencji sędzia Thomas zapytał m.in., dlaczego adresy URL, takie jak booking.com, nie są analogiczne do popularnych w Stanach Zjednoczonych numerów 1-800, które mogą być chronionymi znakami towarowymi. Wcześniej USPTO próbował użyć tego argumentu na własną korzyść, podnosząc, że ponieważ adresy URL są unikatowe, nie ma potrzeby rozszerzania na nie dodatkowej ochrony.

1-800-LAWYERUP
1-800-LAWYERUP
1-800-LAWYERUP
1-800-LAWYERUP
1-800-LAWYERUP
1-800-LAWYERUP
1-800-LAWYERUP
1-800-LAWYERUP

Materiał promocyjny z serialu Better Call Saul z wykorzystaniem oznaczenia „1-800”

Z kolei sędzia Ginsburg podniosła kwestię, że orzeczenie na korzyść amerykańskiego rządu (USPTO) może wymagać unieważnienia wielu obecnie zarejestrowanych już znaków towarowych. W odpowiedzi USPTO argumentował, że takich znaków istnieje o wiele mniej, niż sugeruje druga strona. Sędzia Ginsburg zapytała również, czy w takim razie należy uznać, że precedens z numerem 1-800 był błędny, na co USPTO odpowiedział, że tylko dlatego, że można mieć znak towarowy w numerze telefonu lub adresie, nie oznacza, że można mieć znak towarowy pod „dowolnym” numerem telefonu lub oznaczeniem. Podobnie, jeśli ktoś może mieć znak towarowy w nazwie domeny, nie oznacza to, że powinien być w stanie zarejestrować znak w nazwie domeny zawierającej termin rodzajowy. W dalszej części telefonicznej rozprawy sędzia Kagan zapytała, dlaczego stanowisko rządu jest bardziej kategoryczne niż stanowisko wyrażone w podręczniku USPTO dotyczącym badania formalnego zgłoszeń znaków towarowych. W odpowiedzi USPTO argumentował, że tak naprawdę nie różnią się one od siebie.

Jednak gdy sędzia Alito zapytał, czy holenderska firma sprzeciwiłaby się np. rejestracji oznaczenia EBOOKING.COM lub innej drobniejszej wariacji tego znaku, pełnomocnik wskazał, że jego klient nie zgłosiłby sprzeciwu. Kilku sędziów wyraziło wtedy zaniepokojenie, że dopuszczenie do rejestracji oznaczeń rodzajowych z końcówką „.com” stworzy ryzyko niepotrzebnych procesów sądowych. Odpowiedź Booking.com była taka, że obecnie takie procesy nie mają miejsca, ale firma holenderska chciałaby mieć możliwość ich wszczęcia w wypadku ewentualnego oszustwa. To z kolei doprowadziło do wątpliwości, dlaczego tak naprawdę Booking.com dąży do uzyskania rejestracji znaku towarowego, skoro nie zamierza egzekwować swego prawa.

Zapis audio z rozprawy telefonicznej przed amerykańskim Sądem Najwyższym jest dostępny pod tym [linkiem](#).

Co wynika z orzeczenia w sprawie Cofemel, czyli wzornictwo chronione prawem autorskim

Julia Kostrzewa

Wzór przemysłowy jest formą, która wymyka się jednoznacznej kwalifikacji jako przedmiot ochrony w prawie własności intelektualnej. Inkorporowany w produkcie może spełniać przesłanki znaku towarowego, utworu chronionego prawem autorskim oraz, co oczywiste, wzoru przemysłowego, na który może być przyznane prawo z rejestracji. Ta wielopostaciowość designu doprowadziła do powstania wątpliwości na temat możliwości jego równoczesnej ochrony w różnych reżimach prawnych. Przede wszystkim głośno dyskutowany był problem styku prawa autorskiego i prawa z zarejestrowanego lub z niezarejestrowanego wzoru przemysłowego. Zasady ochrony właściwe dla wyżej wymienionych dziedzin znacząco się bowiem od siebie różnią, w szczególności odmiennie są uzasadnienia przyznania ochrony dla poszczególnych wytworów.

Możliwości kumulacji ochrony?

Spory co do uznania wytworów wzornictwa za utwór były spowodowane niejednoznacznym sformułowaniem art. 17 Dyrektywy 98/71/WE w sprawie prawnej ochrony wzorów[1], który – opisując relację wzorów z prawem autorskim – stanowi, że „zakres i warunki, zgodnie z którymi taka [prawnoautorska] ochrona jest przyznana, łącznie z poziomem wymaganej oryginalności, są określane przez Państwo Członkowskie”. Dla wielu przepis ten stał się podstawą do twierdzenia o dowolności ustawodawców krajowych w tworzeniu zasad ochrony prawnoautorskiej dla wzorów przemysłowych. Państwa członkowskie wprowadzały różne mierniki uznania designu za utwór – jednym z pomysłów było nawet kryterium pojawiania się na wystawach w muzeach lub w galeriach sztuki.

Ujednolicenie wymogów

Tę różnorodność regulacji wewnętrznych państw członkowskich Unii Europejskiej zakończył wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z dnia 12 września 2019 r. w sprawie Cofemel – Sociedade de Vestuário SA przeciwko G-Star Raw CV (C-683/17). Rozstrzygnięto w nim, że w świetle autonomicznego i jednolitego pojęcia utworu w całej Unii Europejskiej brak jest miejsca na tworzenie dodatkowych standardów dla różnej kategorii utworów (w sprawie, w której wyrokował Trybunał, prawo portugalskie uzależniało ochronę wzoru jako utworu prawnoautorskiego od posiadania estetycznie odróżniającego efektu wizualnego). Stało się za-

tem jasne, że wytwór każdej dziedziny działalności ludzkiej powinien być oceniany według jednakowych przesłanek ukutych dla utworu w myśl prawa autorskiego. Tym samym TSUE potwierdził możliwość skumulowania się przepisów dotyczących prawa autorskiego i wzorów przemysłowych w szukaniu ochrony dla tego samego przedmiotu. Co jednak ważne, TSUE stwierdził, że kumulacja ochrony – pomimo jej ogólnej dostępności – może nastąpić wyłącznie w określonych sytuacjach i zakazane jest przyjmowanie jej automatycznie. Aby stworzyć granice tej kumulacji, TSUE odwołał się do przesłanek uznania przedmiotu za utwór w rozumieniu prawa autorskiego, wypracowanych w dotychczasowym orzecznictwie unijnym. Według nich po pierwsze utwór musi być oryginalny, czyli stanowić odzwierciedlenie osobowości autora, przejawiające się w jego swobodnych i twórczych wyborach. Po drugie przedmiot, który ma być uznany za utwór, musi być wystarczająco precyzyjnie i obiektywnie możliwy do zidentyfikowania (na tej podstawie wykluczono spod ochrony np. smak sera do smarowania). Na tym właśnie tle opisano czynniki mogące wpłynąć na uznanie wzoru za utwór. Trybunał wskazał, że efekt wizualny, który wzór wywiera na odbiorcy, sam w sobie nie spełnia kryterium przedmiotu możliwego do zidentyfikowania. Dodatkowo sama tylko wartość estetyczna, jaką wzór posiada, nie może być potraktowana jako wyraz osobowości autora ani jego twórczych wyborów. W ten sposób TSUE dał wskazówki sądom państw członkowskich Unii Europejskiej, gdzie leżą granice ochrony wzoru przemysłowego jako utworu.



Konsekwencje korzystania z różnych systemów ochrony

Ochrona produktu wzorniczego na podstawie regulacji z zakresu prawa autorskiego niewątpliwie stwarza duży wybór strategii procesowej dla stron postępowania o naruszenie prawa.

[1] Dyrektywa 98/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzorów.

Dla przykładu oczywistą zaletą bazowania na prawie autorskim jest długość okresu ochrony, jaki ono zapewnia – 70 lat po śmierci twórcy to rzeczywista „przewaga” nad czasem trwania prawa z rejestracji wzoru (krajowego lub unijnego) – maksymalnie 25 lat od daty zgłoszenia – lub unijnego wzoru niezarejestrowanego – 3 lata od pierwszego ujawnienia. Strona korzystająca z cudzego wzoru będzie musiała jednocześnie pamiętać o tym, że używanie w ramach przewidzianych prawem ze wzorów przemysłowych wyjątków od zakresu wyłączności uprawnionego niekoniecznie pokrywa się z dozwolonym używaniem na gruncie prawa autorskiego.

Najnowsze stanowiska sądów krajowych państw członkowskich UE już pokazują, że wyrok w sprawie Cofemel odbił się szerokim echem wśród praktyki orzeczniczej. Ukazany 30 kwietnia 2020 r. wyrok włoskiego Sądu Najwyższego (la Corte Suprema di Cassazione) w sprawie pomiędzy Kiko S.p.A. a Wycon S.p.A. dotyczył możliwości uznania za przedmiot prawa autorskiego wyglądu i ułożenia wnętrza sklepów Kiko, w których wystawia się na sprzedaż kosmetyki. Choć ostatecznie sąd włoski zakwalifikował wygląd sklepu za utwór architektoniczny i na tej podstawie przyznał mu ochronę jako utworowi, to w orzeczeniu podjęto również rozważania dotyczące potencjalnego uznania przedmiotu sporu za wzór przemysłowy. Właśnie na tym tle sąd odwołał się do wniosków z orzeczenia TSUE w sprawie Cofemel. Co ciekawe, uwaga sądu była skierowana na różną specyfikę dwóch reżimów: nowość i indywidualność jako cechy kluczowe prawa do wzoru przemysłowego, które ma chronić przedmioty przeznaczone do masowej produkcji, oraz oryginalność utworu, w którym twórca przejawia swoją osobowość. Zaznaczywszy te różnice,

włoski Sąd Najwyższy skonkludował, że oceniając oryginalność wzoru przemysłowego, powinno się zastosować takie same standardy, jak w przypadku innych rodzajów utworów, a w szczególności nie należy wymagać od wzoru, by posiadał odróżniający z estetycznego punktu widzenia efekt wizualny.

Wnioski

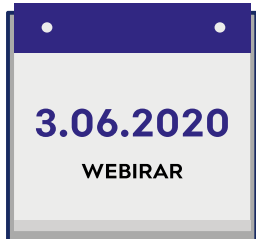
Problem kumulacji ochrony we wzorze przemysłowym został rozwiązany przez Trybunał Sprawiedliwości UE, który potwierdził, że przesłanki utworu muszą być jednolicie stosowane do wszystkich potencjalnych przedmiotów ochrony. Sprzeczne z prawem unijnym jest zatem stosowanie dodatkowych kryteriów, m.in. dla wzornictwa, niezależnie od tego, czy ochrona z prawa rejestracji wzoru jeszcze trwa, czy już upłynęła. W takim stanie rzeczy strony zapewne będą dążyć do najbardziej korzystnego ukształtowania swojej pozycji procesowej przez opieranie swoich żądań na wybranych instytucjach każdego z systemów ochrony. Nie należy brać jednak za oczywiste, że przepisy prawnoautorskie będą mieć zastosowanie do każdego wzoru. Trybunał podjął próbę wykluczenia pewnych czynników, które mogłyby prowadzić do nieprawidłowych wniosków w tym zakresie. Chociaż można mieć wątpliwości, czy takie stanowisko dostatecznie zawęzi możliwość „manewrowania” między granicami zakresu ochrony, to aktualne orzecznictwo europejskie przekonuje, że sądy – przy możliwości uznania designu za utwór chroniony prawem autorskim – będą zwracać uwagę na niezmiennie różny charakter wzorów przemysłowych i przedmiotu prawa autorskiego.



NADCHODZĄCE WYDARZENIA

#webinarium

Marketing patriotyczny i ekologiczny



Jednym z wyraźnie dostrzegalnych obecnie trendów na rynku mody jest zwracanie przez konsumentów szczególnej uwagi na polskie pochodzenie produktu oraz jego ekologiczny charakter. Jak zgodnie z prawem wykorzystać ten nowy trend w oznaczaniu odzieży i obuwia? O tym będą mogli Państwo posłuchać 3 czerwca podczas webinarium, które poprowadzą, **adw. Beata Matusiewicz-Kulig** oraz **r.pr. Dr Katarzyna Menszig-Wiese, LL.M.**

W programie spotkania:

- Kiedy można oznaczyć odzież lub obuwie jako wyprodukowane w Polsce?
- Jak formułować komunikaty o pochodzeniu towaru, by nie popaść w niełaskę klientów?
- Co zrobić, gdy konkurent wprowadza konsumentów w błąd co do pochodzenia jego towarów?
- Czym są certyfikaty ekologicznego pochodzenia i kiedy można z nich skorzystać?
- Jak zgodnie z prawem prowadzić zielony marketing?

[Rejestracja>>](#)

Zapraszamy do kontaktu



dr Anna Sokołowska-Ławniczak

Rzecznik patentowy, Partner

anna.sokolowska@trapple.pl