

IP Legal Alert

W NUMERZE:

- Znak towarowy a twórczość Banksy'ego
- Ciąg dalszy sporu wokół znaku FOOTWARE
- Rozpoznawalność właściciela znaku późniejszego – przełomowe orzeczenie TSUE
- Czy cechy charakteru Sherlocka Holmesa mogą być chronione?
- IP Brexit w praktyce już niedługo

DZISIAJ W ALERCIE

#IP #copyright #trademark

Znak towarowy nie ochroni twórczości anonimowego artysty Banksy'ego

Beata Matusiewicz-Kulig, adwokat, partner

Sprawa znaku towarowego Banksy'ego na skutek zaskakującej dla niektórych decyzji Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelktualnej (EUIPO) z 14 września br. wywołała wiele emocji w środowiskach IP. Unieważniając znak towarowy zawierający znane graffiti *Flower Thrower* słynnego artysty działającego pod pseudonimem Banksy, EUIPO wyraźnie nakreśliło różnice pomiędzy funkcją znaku towarowego a ochroną wynikającą z prawa autorskiego dla dzieł artystycznych. Jednocześnie podkreślono, że przesłanki uzyskania i utrzymania ochrony prawa ze znaku towarowego muszą być spełnione również wówczas, gdy graficzny znak towarowy stanowi lub zawiera dzieło artystyczne objęte ochroną prawnoautorską. Warto się przyjrzeć, czy rzeczywiście decyzja EUIPO w sprawie Banksy'ego jest kontrowersyjna.

Decyzja EUIPO dotyczyła znaku towarowego EUTM 012575155, zarejestrowanego w 2014 r. przez spółkę Pest Control Office Limited z Londynu, która zarządza znakami towarowymi zawierającymi graffiti słynnego artysty znanego pod pseudonimem Banksy. Znak ten stanowi graficzne przedstawienie jednego z najbardziej popularnych dzieł Banksy'ego – *Flower Thrower* – zawierającego szkic wykonany w 2005 r. na jednej ze ścian w Betlejem w postaci zamaskowanego mężczyzny rzucającego bukietem kwiatów.



W tym miejscu, dla lepszego przedstawienia kontekstu i uzasadnienia powołanej wyżej decyzji EUIPO, warto krótko nawiązać do postaci i działalności samego artysty. Banksy, znany na całym świecie przedstawiciel street artu, od wielu lat nie ujawnia swojej tożsamości. Ten brytyjski artysta uliczny tworzy bardzo charakterystyczną sztukę łączącą

graffiti i szablony, a jego dzieła można spotkać nie tylko w Londynie, lecz także w innych miejscach świata. Często swoje prace Banksy maluje w miejscach publicznych lub stanowiących własność osób trzecich, bez zgody właścicieli. Jednocześnie twórca od początku swojej działalności artystycznej konsekwentnie pozostaje anonimowy, używając jedynie pseudonimu. Banksy wielokrotnie wypowiadał się krytycznie na temat instytucji prawa autorskiego, kwestionując w ogóle potrzebę takiej regulacji i twierdząc, że prawa autorskie są „dla nieudaczników”. Anonimowość tego artysty oraz jego podejście do kwestii prawa autorskiego powodowały jednak, że Banksy nie miał żadnych instrumentów prawnych, które pozwalałyby mu zablokować komercyjne kopiowanie jego dzieł.

Rosnąca popularność dzieł Banksy'ego oraz coraz częstsze ich wykorzystywanie w działalności ściśle komercyjnej innych podmiotów (por. sprawa Mudec Museum w Mediolanie, któremu sąd zakazał produkcji i sprzedaży pamiątek z nazwą i graffiti Banksy'ego)[1] niejako wymusiły na artyście podjęcie działań w celu zablokowania tej praktyki. Skoro Banksy chciał pozostać anonimowy, środkiem umożliwiającym ochronę przed komercyjnym kopiowaniem jego sztuki nie mogły być prawa autorskie, gdyż w takim przypadku konieczne jest ujawnienie twórcy i udowodnienie jego autorstwa w stosunku do konkretnych dzieł, których ochrona miałaby dotyczyć. To rozwiązanie, z uwagi na filozofię Banksy'ego, nie byłoby skuteczne. Przedstawiciele Banksy'ego zastrzegli więc w EUIPO szereg graficznych znaków towarowych z graffiti artysty, w tym ww. szkic. Miało to zapobiec komercyjnemu wykorzystywaniu pracy twórcy, m.in. przez brytyjską spółkę Full Colour Black produkującą kartki z życzeniami z umieszczonymi na nich dziełami street artu, w tym z graffiti Banksy'ego. Rejestracja znaków nastąpiła na rzecz specjalnie utworzonej spółki Pest Control Office, która miała zarządzać m.in. znakami towarowymi zawierającymi dzieła Banksy'ego.

[1] Zob. <https://ipkitten.blogspot.com/2019/03/milan-court-sides-with-banksy-in.html> (dostęp: 30.09.2020).

Już w trakcie prowadzenia sporu z Full Colour Black Banksy otworzył również sklep w Londynie – Gross Domestic Product[2] – w którym sprzedawane są produkty m.in. wyposażenia domu, zawierające różne elementy sztuki artysty. Jednocześnie, co bardzo istotne z punktu widzenia zasadniczych motywów rozstrzygnięcia decyzji EUIPO, zarówno sam Banksy, jak i jego przedstawiciele nie ukrywali faktu, że twórca nie miał nigdy zamiaru używania elementów swojej sztuki w funkcji znaków towarowych, tj. dla oznaczania pochodzenia określonych towarów, a otwarcie ww. sklepu z gadżetami nastąpiło w celu spełnienia wymogów prawnych używania znaków towarowych dla utrzymania ich ochrony.

Decyzja EUIPO z 14 września br. unieważniająca znak towarowy przedstawiający Flower Thrower została wydana na skutek wniosku o unieważnienie złożonego przez ww. producenta kartek z życzeniami Full Colour Black, opartego na zarzucie rejestracji znaku w złej wierze i braku zamiaru rzeczywistego używania znaku towarowego. Urząd unieważnił znak, podkreślając, że rejestracja nastąpiła w złej wierze, a zgłaszający nigdy nie planował używania zarejestrowanego oznaczenia. Zaznaczono też, że sklep artysty został założony tylko po to, żeby „przechytrzyć” prawo znaków towarowych, a działalność tego sklepu nie świadczy o rzeczywistym używaniu znaku w jego podstawowych funkcjach.

Czy zatem decyzja EUIPO rzeczywiście jest zaskakująca lub kontrowersyjna?

Po pierwsze w powołanej decyzji EUIPO słusznie wskazał, że Banksy co do zasady nie może się odwoływać do ochrony z praw autorskich do przedmiotowych dzieł sztuki ulicznej, dopóki nie wyjawia swojej tożsamości. Konkluzja ta wydaje się dość oczywista, gdyż trudno sobie wyobrazić sytuację, w której przyznawana jest sądowa ochrona wyłączności wynikającej z monopolu autorskiego, gdy podmiot dochodzący tej ochrony nie wykazuje swojego autorstwa lub nabycia praw od konkretnego twórcy dzieł. EUIPO słusznie podkreślił, że powołanie się na prawo autorskie jest możliwe tylko przez osoby, które są w stanie udowodnić, że to właśnie oni wykonali konkretne dzieło.

Po drugie niewątpliwie decyzja EUIPO trafnie pokazuje zasadniczą różnicę pomiędzy funkcją znaku towarowego, którego istotą jest m.in. zapewnienie wyłączności uprawnionemu w zakresie czerpania korzyści z komercyjnej eksploatacji tego znaku, a prawem autorskim, którego podstawowym zadaniem ma być ochrona twórczości. Banksy, chcąc pozostać anonimowym twórcą i mając świadomość wynikających z tego trudności w zakresie wykonywania praw

autorskich do swoich dzieł, próbował wykorzystać prawa do znaków towarowych nie do ochrony własnej działalności komercyjnej, ale wyłącznie jako narzędzie do obrony swojego image'u i zablokowania komercyjnego wykorzystania elementów swojej sztuki przez podmioty trzecie. Należy się zgodzić z EUIPO, że takiemu celowi nie powinny służyć prawa ochronne do znaków towarowych.

Po trzecie wreszcie – w świetle dosyć jednoznacznych deklaracji zarówno samego artysty, jak i jego reprezentantów, dotyczących i motywów rejestracji znaku, i rozpoczęcia jego używania w ramach założonego już w trakcie sporu sklepu Gross Domestic Product, i wreszcie upływu okresu 5 lat rejestracji, w którym znak nie był używany, trudno się nie zgodzić z EUIPO co do oceny rejestracji znaku w złej wierze przejawiającej się w braku zamiaru jego rzeczywistego używania. Rejestracja w złej wierze stanowi natomiast podstawę unieważnienia prawa do unijnego znaku towarowego zgodnie z art. 59 pkt 1) b) Rozporządzenia w sprawie unijnych znaków towarowych[3].

Powyższe nie oznacza, że anonimowy twórca powinien być pozbawiony możliwości ochrony przed komercyjnym kopiowaniem jego dzieł. W przypadku Banksy'ego prawo ochronne do znaku towarowego zderzyło się z osobistym prawem autorskim w postaci prawa do oznaczania utworu pseudonimem lub udostępniania go anonimowo. Sprawa Banksy'ego pokazuje, że aktualne regulacje praw własności intelektualnej nie radzą sobie z tym problemem. Twórca korzystający z osobistych praw autorskich – w tym wypadku do nieujawniania swojej tożsamości jako autora – który jednocześnie nie planuje komercjalizować elementów swojej sztuki, nie ma dobrego instrumentu prawnego, żeby chronić swoje dzieła przed komercyjnym kopiowaniem przez osoby trzecie. Aktualnie bowiem anonimowy artysta, który chce korzystać z ochrony wynikającej z prawa autorskiego, musi co do zasady ujawnić swoją tożsamość, niezależnie od tego, czy sam zamierza ekonomicznie eksploatować przysługującą mu wyłączność w zakresie korzystania ze swoich dzieł.

Wracając na koniec do decyzji EUIPO w sprawie znaku Banksy'ego, podkreślić należy, że takie rozstrzygnięcie – jeśli się utrzyma – będzie z pewnością działało na korzyść wielu podmiotów, które otrzymają możliwość wykorzystywania dzieł Banksy'ego na własnych produktach, bez konieczności uzyskiwania praw licencyjnych i bez odpowiedzialności za naruszenie. Brak odpowiednich rozwiązań w obszarze IP w takiej sytuacji może spowodować, że Banksy zdecyduje się ujawnić swoją tożsamość, żeby ochronić swoją sztukę przed komercyjnym kopiowaniem przez osoby trzecie.

[2] Zob. <https://shop.grossdomesticproduct.com/> (dostęp: 30.09.2020).

[3] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej.

Kontynuacja postępowania dotyczącego zgłoszenia znaku towarowego FOOTWARE

Małgorzata Kutaj, adwokat

W ramach cyklu artykułów pojawiających się w niniejszym IP Alercie przedstawione zostały wstępne informacje na temat postępowania zgłoszeniowego przed United States Patent and Trademark Office (USPTO) znaku towarowego FOOTWARE, którego ochrony domaga się spółka Nike. Jak zostało już wskazane, do USPTO skierowane zostały uwagi podmiotu trzeciego o przeszkodach w rejestracji (*letter of protest*) omawianego znaku towarowego (podmiotem tym była spółka Puma SE). Konkurent wskazał, iż oznaczenie FOOTWARE ma charakter opisowy i nie może oznaczać towarów lub usług pochodzących tylko z jednego źródła. Zaistniały spór pomiędzy jednymi z największych spółek wprowadzających do obrotu odzież i obuwie sportowe jest o tyle istotny, że łączenie takich produktów z nowymi technologiami staje się coraz bardziej popularnym trendem, zwłaszcza w kontekście obuwia sportowego, które ma wpływać na komfort użytkowania, a przede wszystkim osiągnięcie coraz lepszych wyników. Dlatego też warto ponownie zainteresować się wskazanym postępowaniem i krótko omówić wniesione do USPTO sprzeciwy.

Pierwszy sprzeciw, jak można się było spodziewać, został złożony przez spółkę Puma SE. Na wstępie firma podkreśliła, że jako pierwsza stworzyła i wprowadziła do obrotu obuwie sportowe połączone z działaniem nowych technologii i miało to miejsce już w 1986 r. Aktualnie przedsiębiorstwo kontynuuje swoją tradycję w dziedzinie rozwoju nowych technologii łączonych z obuwem sportowym, a jako przykład należy podać buty Fit Intelligence, które idealnie dopasowują się do stopy poprzez funkcję samowiązania. Spółka wskazała także przykłady innych „inteligentnych butów” konkurentów działających w branży sportowej, pokazując trend rynkowy w tym zakresie i zasadniczy brak wyjątkowości spółki Nike w kreowaniu tego typu nowości. Odnośnie do oznaczenia FOOTWARE spółka Puma podkreśliła, że jest ono fonetycznym odpowiednikiem i zasadniczo rodzajem błędnej pisowni słowa „obuwie”. Ponadto znak ten opisuje cechy, funkcje i zastosowanie towarów oraz usług, dla których został zgłoszony. Firma wskazała też, że konsumenci są już przyzwyczajeni do łączenia obuwia z nowymi technologiami. Słowo „*foot*”, co oczywiste, połączy ze stopą lub produktami noszonymi na stopach, natomiast sylabę „*ware*” z nowymi technologiami czy też – dokładniej – z oprogramowaniem. Spółka posłużyła się również przykładem, że tak jak konsumenci rozumieją

pojęcie SPYWARE jako oprogramowanie posługujące się elementami szpiegowskimi, tak skojarzą FOOTWARE jako rodzaj oprogramowania łączonego z obuwem. Konkludując, wnoszący sprzeciw stwierdził także, że gdyby zgłaszającemu przyznano ochronę dla oznaczenia FOOTWARE, firma Nike uzyskaby nieuprawniony monopol na używanie określenia opisowego, które tym samym nie mogłoby być wykorzystywane ani przez spółkę Puma, ani przez pozostałych konkurentów rynkowych. Spółka wskazała, że tym samym doznałaby niewątpliwego uszczerbku, gdyż nie mogłaby używać określenia zrozumiałego dla przeciętnych konsumentów jako właśnie połączenie obuwia z nowymi technologiami (oprogramowaniem lub sprzętem).



Drugi sprzeciw został z kolei zgłoszony przez San Antonio Shoe, Inc. Zasadniczo firma ta posługiwała się analogicznymi argumentami, co spółka Puma, podkreślając przede wszystkim własną rolę w produkcji i wprowadzaniu na rynek obuwia posiadającego innowacyjne cechy (jak np. rodzaj użytego materiału). Dla spółki San Antonio Shoe także oczywiste jest, że konsumenci w sposób prawidłowy rozumieją określenia „*foot*” i „*ware*” jako rodzaj połączenia nowej technologii z obuwem. Jak podkreśliła spółka, termin „*ware*” odnosi się do „określonego rodzaju lub klasy towarów”. Ponadto termin ten wyodrębniony jest ze słowa „oprogramowanie”, które w połączeniu z innym słowem jest często używane w odniesieniu do określonego rodzaju lub klasy oprogramowania (np. pojęcia zaistniałe także w języku polskim, jak „reeware”, „malware”, „ransomware” czy „firmware”). Spółka wskazała również, że znak FOOTWARE jest fonetycznym odpowiednikiem słowa „obuwie”, które jest określeniem opisowym dla

artykułów noszonych na stopach, w tym produktów zgłaszającego oraz wnoszącego sprzeciw. Konsumenci będą prawdopodobnie postrzegać inną pisownię oznaczenia FOOTWARE jako odpowiednik opisowego słowa „obuwie”. Także i ten podmiot, podobnie jak Puma SE, podkreślił, że znak towarowy FOOTWARE jest tak bardzo opisowy, że nigdy nie może uzyskać charakteru odróżniającego ani funkcjonować jako znak towarowy i ma charakter jedynie informacyjny na temat towarów zgłaszającego.

Firma Nike zaprzeczyła większości twierdzeń podnoszonych w sprzeciwie spółki Puma SE, wskazując także, że część z nich albo jest dla firmy Nike niezrozumiała, albo nie mają one znaczenia dla przedmiotowego postępowania.

Zaistniały spór jest niewątpliwie jednym z bardziej interesujących. Problem prawny jest jednak wyraźny, bo o ile nie można się nie zgodzić z twierdzeniami składających sprzeciw, że większość konsumentów skojarzy określenia „foot” i „ware” z obuwem łączącym nowe technologie, o tyle niewątpliwie jest to słowo, które ma charakter fantazyjny, zwłaszcza w kontekście produktów, dla których ma być zasadniczo używane, czyli obuwia. USPTO będzie musiał zdecydować, na ile stworzenie słowa, które właściwie do tej pory nie istniało, ale także składa się z pewnych zrozumiałych sylab (w tym cząstki „ware”, która faktycznie jest łączona z nowymi technologiami i stanowi dodatek powszechnie sugerujący tę właściwość), może stanowić określenie o charakterze opisowym i na ile elementy te przeważają w percepcji użytkowników.



Przy ocenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd opinii publicznej należy wziąć również pod uwagę rozpoznawalność właściciela znaku późniejszego – czy wyrok Trybunału Sprawiedliwości EU[1] zapoczątkuje nową linię orzeczniczą?

*dr Anna Sokołowska-Ławniczak, rzeczniczka patentowa, partner
Julia Jewgraf, aplikantka adwokacka*

W sierpniu 2011 r. piłkarz Lionel Andrés Messi Cuccittini złożył do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej („EUIPO”) wniosek o rejestrację słowno-graficznego znaku towarowego.



Znak został zgłoszony dla oznaczania towarów z klasy 9, 25 i 28, min. dla odzieży, obuwia oraz sprzętu sportowego i gimnastycznego.

W listopadzie 2011 r. Jaime Masferrer Coma wniósł sprzeciw wobec rejestracji znaku na podstawie wcześniejszych słownych znaków towarowych MASSI, które zostały zarejestrowane między innymi dla odzieży i obuwia. Prawa do tych znaków towarowych zostały przeniesione w maju 2012 r. na spółkę JM-EV e hijo. Podstawą sprzeciwu był art. 8 Rozporządzenia EU[2] zgodnie z którym w wyniku sprzeciwu właściciela wcześniejszego znaku towarowego, zgłoszonego znaku towarowego nie rejestruje się, jeżeli:

- jest on identyczny z wcześniejszym znakiem towarowym, a towary lub usługi, dla których wnioskuje się o rejestrację, są identyczne z towarami lub usługami, dla których wcześniejszy znak towarowy jest chroniony;
- z powodu identyczności lub podobieństwa do wcześniejszego znaku towarowego, identyczności lub podobieństwa towarów lub usług istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej na terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje również prawdopodobieństwo skojarzenia z wcześniejszym znakiem towarowym.

Sprzeciw został uwzględniony przez EUIPO, wpieryw przez Wydział ds. Sprzeciwów, a następnie przez Izbę Odwoławczą. Zdaniem Izby Odwoławczej MESSI i MASSI dla większości konsumentów są słowami pozbawionymi znaczenia, a różnica koncepcyjna oparta na sławie, jaką Lionel Messi cieszy się wśród kibiców piłki nożnej, dotyczy tylko części społeczeństwa, która interesuje się piłką nożną i sportem w ogóle. Ze względu na to, że znaki te zostały również uznane za podobne wizualnie i fonetycznie, stwierdzono prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej.

Wskutek odwołania Messiego, unijny Sąd Pierwszej Instancji („Sąd”) uchylił decyzję Izby Odwoławczej, uznającą analizę podobieństwa pojęciowego za błędną.

EUIPO i spółka JM-EV e hijos złożyły odwołania od wyroku do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej („Trybunał”), które zostały przez Trybunał oddalone.

Rozstrzygnięcie Trybunału

Rozpoznając sprawę Trybunał przyjął w całości argumentację Sądu. Po pierwsze, w ramach porównania oznaczeń pozostających w konflikcie pojęciowym, o ile możliwe jest, iż niektórzy konsumenci nigdy nie słyszeli o Messim lub nie pamiętają go, to nie można uznać, iż dotyczy to przeciętnego konsumenta, który jest zazwyczaj uważny, poinformowany i ostrożny przy zakupie towarów sportowych lub odzieży sportowej. Zatem jedynie nieznaczna część właściwego kręgu odbiorców nie kojarzy bezpośrednio pojęcia MESSI z nazwiskiem słynnego piłkarza.

Trybunał przypomniał również, że zgodnie z utrwalonym orzecnictwem istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd należy oceniać całościowo, biorąc pod uwagę wszystkie istotne czynniki sprawy. W ramach tej całościowej oceny renoma wcześniejszego znaku towarowego jest z

[1] Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 17 września 2020 r. (w sprawach połączonych C-449/18 P i C-474/18 P)

[2] Rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 154 z 16.6.2017), uchylone i zastąpione przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. L 154 z 16.6.2017).

pewnością istotnym czynnikiem. Jednakże należy również wziąć pod uwagę ewentualną renomę (rozpoznawalność) osoby występującej o rejestrację jej nazwiska jako znaku towarowego, ponieważ renoma ta może w oczywisty sposób wpływać na postrzeganie znaku przez właściwy krąg odbiorców. Biorąc pod uwagę powyższe rozważania, Trybunał doszedł do wniosku, że Sąd słusznie przyjął, iż rozpoznawalność Messiego, stanowi istotny czynnik dla ustalenia różnicy pojęciowej pomiędzy terminem MESSI a terminem MASSI.

Trybunał wskazał również, że argumenty J.M.-E.V. e hijos, odnoszące się do błędnego zastosowania przez Sąd wniosków wypływających z wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie C-361/04 P RuizPicasso oraz Inni przeciwko OHIM, opierają się na błędnej interpretacji tego wyroku. Jak wskazano w przywołanym orzeczeniu z całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd wynika, że różnice koncepcyjne między dwoma oznaczeniami mogą neutralizować wizualne i fonetyczne podobieństwa między nimi, pod warunkiem że przynajmniej jedno z tych oznaczeń ma z punktu widzenia właściwego kręgu odbiorców jasne i konkretne znaczenie, tak że ten krąg odbiorców jest w stanie je uchwycić w sposób natychmiastowy. Ponieważ orzeczenie to odnosi się do spornych oznaczeń i zakresu, jaki należy przypisać ich różnicom koncepcyjnym w ramach całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, nie można uznać, że istnienie wcześniejszego powszechnie znanego znaku towarowego, na który powołano się w sprzecznie, stanowi warunek stosowania tego orzeczenia. W tym względzie ocena, czy oznaczenie ma jasne i okreś-

lone znaczenie z punktu widzenia odbiorców, może zatem dotyczyć zarówno oznaczenia odnoszącego się do wcześniejszego znaku towarowego jak i do oznaczenia odpowiadającego znakowi towarowemu będącemu przedmiotem wniosku o rejestrację.

Stanowisko Sądu, potwierdzone w niniejszej sprawie przez Trybunał, należy uznać za przełomowe, stanowiące nowe wytyczne dla EUIPO w kontekście badania oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. Narzuca ono konieczność uwzględniania w badaniu również rozpoznawalności właściciela późniejszego znaku, co do tej pory nie było spotykane w praktyce Urzędu.

Orzeczenie pozostawia jednak otwarte pytanie: czy dla wykazania renomy zgłoszonego do rejestracji oznaczenia wystarczy, aby dana osoba była rozpoznawalna jedynie na terytorium jednego państwa UE.

Należy zwrócić uwagę, że w niniejszej sprawie Messi nie był zobowiązany do przedstawienia dowodów w celu wykazania swojej rozpoznawalności. Może to powodować niepewność dla stron postępowania przed EUIPO, kiedy powinny one przedstawić dowody renomy swojego znaku, a kiedy mogą założyć, że jest ona tak dobrze znana, że dowody na jej istnienie nie są konieczne.

Link do wyroku znajduje się poniżej:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201481&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5948355>



Czy cechy charakteru Sherlocka Holmesa mogą być chronione na gruncie prawa własności intelektualnej?

Julia Jewgraf, aplikantka adwokacka

W czerwcu br. firma Conan Doyle Estate, zarządzająca prawami do powieści sir Arthura Conana Doyle'a, złożyła na terenie USA pozew w sprawie bezprawnego wykorzystania w filmie *Enola Holmes* fragmentów powieści o Sherlocku Holmesie[1]. Film powstał na podstawie serii książek autorstwa Nancy Springer, które opowiadają o młodszej siostrze Sherlocka, również utalentowanym detektywie.

Zdaniem Conan Doyle Estate zarówno książki Nancy Springer, jak i film są inspirowane opowiadaniem, które jeszcze nie znalazły się w domenie publicznej. Pozwanymi w tej sprawie są zarówno sama pisarka, jak i wydawca jej książek, Penguin Random House, oraz podmioty odpowiedzialne za produkcję filmu: Netflix, Legendary Pictures, PCMA Management and Productions oraz EH Productions UK. Pozwani zostali również twórcy ekranizacji: reżyser Harry Bradbeer oraz scenarzysta Jack Holmes.

Większość twórczości pisarza, z racji daty publikacji przed 1923 r., zgodnie z amerykańską ustawą o prawie autorskim przeszła już do domeny publicznej, a co za tym idzie – może być swobodnie wykorzystywana w twórczości podmiotów trzecich. Jednak 10 opowiadań, co do których powstał sądowy spór, miało premierę później. Jak przekonują autorzy pozwu, to właśnie z tych 10 utworów najpierw pisarka, a potem twórcy filmowi przejęli podstawowe elementy, tj. ukazanie Sherlocka Holmesa jako osobę pełną uczuć, ciepłą, opiekuńczą. Był on przedstawiany w ten sposób tylko we wciąż chronionych 10 opowiadaniach. Te cechy charakteru zostały dodane do postaci przez sir Arthura Conana Doyle'a dopiero po I wojnie światowej, w której pisarz stracił członków rodziny. Jak wskazano w uzasadnieniu pozwu: „Conan Doyle podjął zaskakującą artystyczną decyzję, by jego najsłynniejsza postać w opowiadaniach wydanych po 1923 r. rozwinęła się w postać z sercem. Holmes stał się cieplejszy. Stał się zdolny do przyjaźni. Potrafił wyrażać emocje”. Powieści, które obecnie znajdują się w domenie publicznej, przedstawiają go jako człowieka pełnego rezerwy i nierzadko opryskliwego, i właśnie takim powinien pozostawać w nowych adaptacjach wykorzystujących jego postać.



Oprócz roszczeń z tytułu praw autorskich pozew obejmuje roszczenia bazujące na naruszeniu prawa ochronnego na znaki towarowe przez wykorzystywanie w *Enoli Holmes* oznaczeń podobnych do znaków dotyczących Sherlocka Holmesa i doktora Watsona, do których prawa posiada Conan Doyle Estate, co może wprowadzać odbiorców w błąd co do tego, czy Conan Doyle Estate sponsoruje lub współtworzy najnowszą produkcję Netflixa.

Sąd amerykański w przeszłości rozpoznawał już podobną kwestię na gruncie sprawy Leslie Klinger przeciwko Conan Doyle Estate[2], która dotyczyła zbioru opowiadań o Sherlocku Holmesie i doktorze Watsonie napisanych przez współczesnych autorów. Firma Conan Doyle Estate broniła poglądu, że skoro część opowiadań o Sherlocku Holmesie jest jeszcze pod ochroną, to do wykorzystania jego postaci w nowym dziele niezbędne było uzyskanie licencji. Zarówno Sherlock, jak i doktor Watson to postacie wielowymiarowe, które ewoluowały poprzez publikacje ich kolejnych przygód. Ostatnie opowiadania rzucają pełne światło na tych bohaterów, a skoro wydano je w latach 20., to od tego czasu powinien być liczony okres ochrony.

[1] Zob. <https://freeshlock.files.wordpress.com/2020/08/conan-doyle-estate-v-legendary-pictures-complaint.pdf> (dostęp: 6.10.2020).

[2] Zob. <https://cases.justia.com/federal/appellate-courts/ca7/14-1128/14-1128-2014-06-16.pdf?ts=1411046092> (dostęp: 6.10.2020).

Sąd orzekający w sprawie zauważył, że skoro ochrona prawnoautorska jest ograniczona czasowo, to nie można jej wydłużyć w nieskończoność poprzez publikacje kolejnych elementów utworu na przestrzeni lat. Jeśli historia jest udostępniana w częściach, to pod ochroną pozostają tylko nowe, twórcze wątki. Późniejsze opowieści, jako utwory pochodne, stanowią „przyrosty twórczości” (*increments of expression*), które są chronione w ten sam sposób, co „oryginalna twórczość”. Innymi słowy, nowszy materiał ma swoje własne prawa autorskie, ale nie może rozszerzyć ochrony praw autorskich do dzieła pierwotnego. Orzeczenie to zostało utrzymane w mocy przez amerykański sąd apelacyjny.

Powołany wyżej wyrok rozwiązuje tylko ten jeden spór. Na jego podstawie nie można twierdzić, że historia Sherlocka Holmesa weszła do domeny publicznej na całym świecie w tym samym momencie. Mimo to stanowi ważny głos w dyskusji o granicach swobody artystycznej, a argumenty przytoczone przez sąd w uzasadnieniu mogą zostać wykorzystane przez pozwanych w najnowszym sporze.

Jeżeli Conan Doyle Estate odniesie sukces w sprawie *Enoli Holmes*, doprowadzi to do niespotykanej dotąd sytuacji – w przypadku bohaterów z serii utworów każdy utwór, który zawiera odrębną wersję tej samej postaci, potencjalnie będzie mógł być chroniony osobnym prawem autorskim.



Brexit – co się stanie ze znakami towarowymi UE i wspólnotowymi wzorami przemysłowymi po 1 stycznia 2021 r.?

Justyna Sitnikow
.....

Wielka Brytania opuściła Unię Europejską o północy 31 stycznia 2020 r. Zgodnie z umową o wystąpieniu kraj ten jest obecnie oficjalnie uznawany przez UE za „państwo trzecie”, w związku z czym nie uczestniczy już w procesie podejmowania decyzji w UE.

UE i Wielka Brytania uzgodniły jednak wspólnie okres przejściowy, który ma potrwać do 31 grudnia 2020 r. Do tego czasu nic się nie zmieni dla obywateli, konsumentów ani przedsiębiorców zarówno w UE, jak i w Wielkiej Brytanii. Unijne prawa mają nadal zastosowanie w Wielkiej Brytanii do końca okresu przejściowego. Odnosi się to również do rozporządzeń dotyczących znaków towarowych Unii Europejskiej (EUTMR), wspólnotowych wzorów przemysłowych (CDR) oraz ich aktów wykonawczych.

Co się zatem stanie, gdy akty te przestaną obowiązywać w Wielkiej Brytanii?

W tym miejscu warto przypomnieć, że znaki towarowe UE oraz wspólnotowe wzory przemysłowe mają charakter unikatny. Oznacza to, że zarejestrowane prawo jest jednolicie chronione na obszarze całej Unii Europejskiej, a więc jest skuteczne bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich.

Kwestia własności intelektualnej nie została pominięta w umowie o wystąpieniu. Jej tytuł IV (Własność intelektualna) szczegółowo reguluje mechanizmy, które będą miały zastosowanie. Umowa skupia się jednak na najważniejszych kwestiach dotyczących znaków towarowych i wzorów przemysłowych. W odniesieniu do sytuacji, która powstanie z dniem 1 stycznia 2021 r., Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) na swojej stronie informuje, w jaki sposób zamierza poradzić sobie z okolicznościami, w jakich rozporządzenia w sprawie znaków towarowych UE i wspólnotowych wzorów przemysłowych przestaną obowiązywać w Zjednoczonym Królestwie z końcem okresu przejściowego. Najnowszy dokument, który zawiera wytyczne w tym zakresie, został wydany jako Komunikat nr 2/20 Dyrektora Wykonawczego EUIPO z dnia 10 września 2020 r. w sprawie wpływu wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej na niektóre aspekty działalności Urzędu. Link do tego dokumentu w języku angielskim znajduje się poniżej:

<https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest>



Dokument odnosi się do wszystkich postępowań prowadzonych przed Urzędem, na które Brexit będzie miał wpływ, m.in. do tych, które dotyczą podstaw odmowy odnoszących się do terytorium Zjednoczonego Królestwa, wcześniejszych praw pochodzących ze Zjednoczonego Królestwa lub stron/przedstawicieli mających siedzibę w Zjednoczonym Królestwie.

Najważniejsze kwestie związane z tym, co stanie się z prawami unijnymi po upływie okresu przejściowego, zostaną poruszone poniżej.

Znaki towarowe i wzory przemysłowe zarejestrowane w EUIPO przed 1 stycznia 2021 r.

Od 1 stycznia 2021 r. Urząd Własności Intelektualnej Wielkiej Brytanii (UK IPO) utworzy w rejestrach krajowe znaki towarowe i wzory przemysłowe odpowiadające tym zarejestrowanym w EUIPO. Unijne prawa zostaną powielone i przeniesione do rejestrów UK IPO. W konsekwencji będą one miały taki sam status prawny, jak znaki i wzory zgłoszone i zarejestrowane w systemie krajowym Wielkiej Brytanii, lecz datę zgłoszenia (pierwszeństwa) odpowiadającą dacie zgłoszenia znaku towarowego UE lub wspólnotowego wzoru przemysłowego. Co istotne, proces administracyjny związany z powieleniem praw nie będzie wymagał opłaty. Natomiast ważne jest, że przedłużenie praw będzie odbywać się już na zasadach i według stawki odpowiadającej regulacjom krajowym. W rezultacie uprawniony, aby utrzymać prawo w mocy na terenie zarówno UE, jak i Wielkiej Brytanii, będzie musiał zapłacić podwójnie. Dodatkowo dokonywanie czynności wobec znaku krajowego może wiązać się z koniecznością skorzystania z usług prawników brytyjskich. Podobnie gdy uprawniony spotka się z naruszeniem znaku lub wzoru na terenie Wielkiej Brytanii, egzekwowanie roszczeń będzie odbywać się przed sądem krajowym.

Znaki towarowe i wzory przemysłowe zgłoszone w EUIPO, lecz niezarejestrowane przed 1 stycznia 2021 r.

Inaczej sprawa wygląda w przypadku niezakończonych przed 1 stycznia 2021 r. postępowań zgłoszeniowych przed EUIPO. W takiej sytuacji nie następuje automatyczne skopiowanie zgłoszeń znaków towarowych lub wzorów przemysłowych do UK IPO. Istnieje natomiast możliwość dokonania zgłoszenia krajowego w ciągu 9 miesięcy od dnia 1 stycznia 2021 r. Konieczne jest utrzymanie daty zgłoszenia (pierwszeństwa) ze zgłoszenia unijnego. Co ważne, takie zgłoszenie musi być identyczne jak to, które miało miejsce przed EUIPO – musi obejmować tożsamy znak towarowy (wzór przemysłowy) zgłoszony dla tych samych towarów i usług. Dokonanie zgłoszenia krajowego będzie się wiązać z uiszczeniem opłaty urzędowej oraz wymagać pomocy prawnika brytyjskiego. To wszystko niestety generuje dodatkowe koszty po stronie zgłaszających i może ich zniechęcić do rozszerzenia ochrony na teren Wielkiej Brytanii. Jeśli jednak zgłaszający dojdzie do wniosku, że uzyskanie ochrony na terenie Wielkiej Brytanii jest dla niego istotne, wówczas warto skorzystać z tego instrumentu i zgłosić znak w ciągu 9 miesięcy, tak aby zachować datę zgłoszenia.

Trwające postępowania w sprawie sprzeciwów i wniosków o unieważnienie, których podstawą jest wcześniejsze prawo Zjednoczonego Królestwa

Do końca okresu przejściowego sprzeciwy oraz wnioski w przedmiocie unieważnienia praw oparte na prawach Zjednoczonego Królestwa zostaną normalnie rozpatrzone. Od nowego roku każdy sprzeciw lub wniosek o unieważnienie oparty wyłącznie na prawie brytyjskim zostanie oddalony.

Dowody na użycie znaku towarowego UE na terenie Wielkiej Brytanii i ich wpływ na wykazanie rzeczywistego używania znaku towarowego

Zgodnie z wytycznymi EUIPO po upływie okresu przejściowego znaczenie używania znaku towarowego UE w Wielkiej Brytanii dla oceny rzeczywistego używania znaku towarowego UE będzie się stopniowo zmniejszać – od potencjalnie wystarczającego do całkowicie nieistotnego. Wszystko będzie zależało od tego, za jaki okres rzeczywiste używanie musi być wykazane. Można zatem wywnioskować, że nie warto od razu (po upływie okresu przejściowego) rezygnować z przedstawiania dowodów na używanie znaku na terenie Wielkiej Brytanii. Tożsame wytyczne będą obowiązywać w procedurze w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia znaku towarowego.

Podsumowując, Brexit stał się faktem i musimy nauczyć się żyć w tej nowej rzeczywistości. Wymaga ona podjęcia szeregu działań przez przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność na terenie Wielkiej Brytanii lub utrzymują kontakty handlowe z tym krajem. W tym kontekście nie wolno zapominać o prawach własności przemysłowej i zweryfikować strategię ochrony znaków towarowych, wzorów czy innych praw własności intelektualnej na terytorium Wielkiej Brytanii. W sytuacji trwających postępowań zgłoszeniowych należy pamiętać o 9-miesięcznym terminie na zgłoszenie znaku w procedurze krajowej. Ponadto trzeba mieć na uwadze kwestię naruszeń praw, unieważnień czy sprzeciwów. Brexit wymusi konieczność współpracy podmiotów zagranicznych z krajowymi prawnikami. Warto jednak monitorować status prawny swoich praw na terenie Wielkiej Brytanii i podejmować w razie konieczności działania prawne.



IP NEWS

#IP #copyright #trademark

1. Raport roczny Urzędu Patentowego

Urząd Patentowy RP opublikował najnowszy raport roczny. W 2019 r. min. nastąpił wzrost zgłoszeń znaków towarowych w trybie krajowym. Wśród dziedzin, w których rejestrowano znaki towarowe dominowały obszary reklamy, nauczania oraz produkty farmaceutyczne i weterynaryjne.

[Pobierz raport >>](#)

2. Opracowanie EPO i IEA dotyczące innowacji w dziedzinie baterii i magazynowania energii elektrycznej

Europejski Urząd Patentowy wraz z Międzynarodową Agencją Energetyczną opublikowali badanie o globalnym stanie patentowym technologii bateryjnych. Badanie ma na celu określenie trendów, które mogą pomóc w walce z kryzysem klimatycznym.

[Czytaj więcej >>](#)

3. Nowa baza orzeczeń międzynarodowych: WIPO Lex-Judgments

We wrześniu została uruchomiona nowa baza WIPO, która ma zapewnić otwarty i bezpłatny dostęp online do orzeczeń dotyczących własności intelektualnej z całego świata.

W bazie znajdują się orzeczenia wybrane przez sądy lub inne organy krajowe każdego z państw członkowskich, które uznano za decyzje wiodące ze względu na ich znaczący wpływ lub wartość precedensową.

[Czytaj więcej >>](#)

4. Przeciwdziałanie nadużyciom w rejestracji domen .eu

Na zlecenie Komisji Europejskiej powstało opracowanie dotyczące oceny praktyk w zakresie zwalczania nadużyć przy rejestracji nazw domen .eu, które są identyczne lub łudząco podobne do innych prawnie chronionych nazw. Opracowanie porusza kwestie współpracy między odpowiednimi organami UE, procedurę rejestracji domen.eu oraz alternatywne metody rozstrzygnięcia sporów dotyczących domen .eu.

[Czytaj więcej >>](#)

5. Udostępnianie danych abonenta w procesie o naruszenie dóbr osobistych

Sąd Najwyższy podjął uchwałę stanowiącą, że sąd rozpoznający sprawę jest uprawniony - na podstawie art. 159 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo telekomunikacyjne - do zażądania od podmiotu związanego tajemnicą telekomunikacyjną informacji pozwalających zweryfikować twierdzenie powoda, że czynu naruszającego dobra osobiste dopuścił się pozwany.

[Czytaj więcej >>](#)

6. Opinia Rzecznika Generalnego w sprawie naruszenia praw autorskich przy użyciu linków automatycznych (inline linking)

W opinii Rzecznika Generalnego Macieja Szpunara, wydanej na kanwie sprawy C-392/20 VG Bild-Kunst / Stiftung Preußischer Kulturbesitz, umieszczenie na stronie internetowej utworów pochodzących z innych witryn internetowych przy użyciu linków automatycznych (inline linking) wymaga zezwolenia podmiotu praw autorskich do tych utworów. Natomiast umieszczenie utworów z wykorzystaniem framingu za pomocą linków, na które można kliknąć, nie wymaga takiego zezwolenia, ponieważ, w ocenie Rzecznika, należy przyjąć, że podmiot praw autorskich udzielił go przy pierwotnym udostępnieniu utworu.

[Czytaj więcej >>](#)

7. Kara pozbawienia wolności za podrobione klocki Lego

Sąd w Szanghaju skazał dziewięć osób na karę pozbawienia wolności do lat sześciu za naruszenie praw autorskich przysługujących duńskiej firmie LEGO, tj. produkcję i dystrybucję zabawek będących imitacją słynnych klocków. Zabawki były sprzedawane pod marką LEPIN, a opakowania, design i ich kolorystyka były podobne do tych stosowanych przez LEGO. Jak podaje globaltimes.cn obrót podrobionymi towarami wyniósł 330 milionów yuanów (48,31 milionów dolarów). Wyrok ten stanowi zapowiedź wprowadzania przez Chiny rygorystycznej polityki w zakresie ochrony własności intelektualnej.

[Czytaj więcej >>](#)

Zapraszamy do kontaktu



Prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki
Adwokat, Starszy Partner
pawel.podrecki@traple.pl



Beata Matusiewicz-Kulig
Adwokat, Partner
beata.matusiewicz@traple.pl



dr Anna Sokołowska-Ławniczak
Rzecznik patentowy, Partner
anna.sokolowska@traple.pl

Artykuły zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią porady prawnej. Osoby zainteresowane uzyskaniem bardziej szczegółowych informacji dotyczących omawianych kwestii proszone są o bezpośredni kontakt z prawnikami kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy.