

Joanna Wojewódzka¹

Problematyka znaków towarowych w metaverse²

Wstęp

Zarówno konsumenci, jak i profesjonalni pełnomocnicy przyzwyczaili się do postrzegania znaków towarowych jako oznaczeń wprost nałożonych na fizyczny produkt lub jego opakowanie, czy też identyfikujących konkretną usługę, a więc zawartych w dotyczących jej materiałach informacyjnych lub reklamowych. Tymczasem, problematyka znaków towarowych zaczyna przenikać ze świata materialnego do rzeczywistości wirtualnej. Coraz szerszym echem odbija się kwestia ochrony tego typu oznaczeń w metaverse.

Charakterystyka metaverse

Termin „metaverse” pojawił się po raz pierwszy w napisanej w 1992 r. steampunkowej powieści Neala Stephensona pt. „Zamieć”. Oznaczał tam wirtualną rzeczywistość umożliwiającą prowadzenie, za pomocą awatara, alternatywnego życia, w którym działo się mniej więcej to, co w prawdziwym – można było spotykać inne osoby, czy uczestniczyć w rozrywkach, takich jak koncerty. Termin ten powrócił w 2020 r., w odniesieniu do wewnętrznego świata gier komputerowych, takich jak „Fortnite” czy „Minecraft”, opartych na szerokiej społeczności, w którym to świecie odbywały się występy artystyczne rzeczywistych muzyków, choćby koncert popowej piosenkarki Ariany Grande w grze „Fortnite” w 2021 r.³ Obecnie metaverse rozumiany jest jako wirtualna rzeczywistość bez granic, która zapewnia dostęp do rozrywek, zakupów i pracy, jest w pewien sposób „następcą” Internetu.

¹ Joanna Wojewódzka - rzecznik patentowy; ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4168-240X>

² Artykuł podnosi kwestię problemów związanych z używaniem znaków towarowych w wirtualnej rzeczywistości metaverse, jak również przedstawia poszczególne przypadki sporów lub wątpliwości prawnych powstałych na takim tle.

³ <https://www.komputerswiat.pl/aktualnosci/wydarzenia/ariana-grande-zagra-la-koncert-w-fortnite-zobacz-zapis-calego-wydarzenia/10396f>

Aktualnie nie ma jednak dostępnej jednej platformy, która dawałaby do metaverse dostęp, chociaż jako próbę takiego działania można wskazać przygotowanie przez właściciela portalu społecznościowego Facebook, Meta Platforms Inc. (która to spółka zmieniła swoją nazwę z globalnie znanej marki Facebook właśnie w hołdzie dla metaverse), społecznego świata wirtualnej rzeczywistości pod nazwą Facebook Horizon Worlds⁴, dostępnego za pomocą gogli VR Oculus.

Niesztampowe rodzaje znaków towarowych

Chociaż znaki towarowe są utożsamiane głównie ze słownymi, słowno-graficznymi lub graficznymi oznaczeniami, będącymi w zdecydowanej większości nazwami lub logotypami używanymi do sprzedaży produktów lub usług, to już od kilku lat możliwe jest obejmowanie ochroną tego prawa własności przemysłowej jako znaku towarowego Unii Europejskiej wielu innych typów oznaczeń, takich jak kształty 3D, hologramy, multimedia czy gesty⁵. Obecnie również polskim krajowym znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony⁶. Taka definicja umożliwia zatem uznanie za znak towarowy elementów otaczającej nas rzeczywistości daleko wykraczających poza rysunek na papierze. Jako przykłady takich oznaczeń można podać przekształcający się hologram garnka⁷, przedstawienie płonących kul strzelających do celu, z muzycznym tłem⁸ czy sekwencję przemieszczających się liter⁹. Takie szerokie postrzeganie ram możliwości uznania danego wycinka rzeczywistości za znak towarowy otwiera nowe możliwości wykorzystywania w tym charakterze kolejnych przedmiotów, w tym – wirtualnych.

Problematyka znaków towarowych w kontekście metaverse dotyczy obecnie głównie NFT. NFT (ang. non-fungible token) to niewymienialne tokeny – unikatowe, cyfrowe jednostki danych oparte na architekturze blockchain¹⁰, kryptograficznie ze sobą powiązanej listy rekordów. Są one wykorzystywane w charakterze kryptowaluty, ale też w sztuce, jako środek do udowodnienia autentyczności i własności

4 Zob. <https://www.oculus.com/horizon-worlds/>

5 Wymóg dołączania graficznego przedstawienia do zgłoszenia znaku towarowego przestał obowiązywać dla znaków towarowych Unii Europejskiej z dniem 1 października 2017 r., przy czym pewne wymogi techniczne, w zależności od specyfiki i cech poszczególnych znaków towarowych określili art. 3 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1431 z dnia 18 maja 2017 r. określającego szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej C/2017/3224, OJ L 205, 8.8.2017, str. 39–58, zaś w Polsce został on zniesiony nowelizacją ustawy Prawo własności przemysłowej z dnia 20 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.501 z dnia 2019.03.15).

6 Art. 120 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, Dz.U.2021.324 tj. z dnia 2021.02.19

7 Znak UE EUTM 017579491

8 Znak UE EUTM 018658383

9 Znak UE EUTM 018019259

10 Zob. https://pl.wikipedia.org/wiki/Niewymienny_token

danego dzieła. NFT są zbywalne, natomiast w kwestii tego, jaki konkretnie przedmiot może być niewymienialnym tokenem, to z praktyki wynika, że pole manewru w tym zakresie jest całkiem szerokie – jako NFT oferowane są wirtualne nieruchomości, dzieła sztuki czy przedmioty kolekcjonerskie, takie jak karty sportowe. Z punktu widzenia własności intelektualnej interesujące w tym zakresie są takie tokeny, którym można przypisać charakter znaku towarowego lub utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych¹¹.

Wykorzystanie znaków towarowych w metaverse

Znaki towarowe wykorzystywane są w metaverse na różne sposoby, w tym niezgodnie z wolą ich rzeczywistych właścicieli. Za przykład można tu podać spór, który luksusowa marka Hermès toczy przeciwko producentowi niewymienialnych tokenów NFT o nazwie „MetaBirkins”. Problem w tym, że „Birkin” to nazwa jednego z najbardziej pożądanych modeli torebek oferowanych przez dom mody Hermès, nadana na cześć aktorki Jane Birkin, jak również zarejestrowany znak towarowy. Twórcą „MetaBirkins” jest digitalowy artysta Mason Rothschild¹². Dom mody wskazał we wniesionym na terytorium USA powództwie, że takie działanie, prowadzone bez jego zgody, stanowi naruszenie praw do znaku towarowego. W pozwie wskazano, że przez działania Rothschilda w metaverse konsumenci wprowadzani są w błąd co do istnienia związków łączących „MetaBirkins” z domem mody. Hermès wskazał w postępowaniu, że popularność i wysokie ceny instrumentów kryptofinansowych NFT oferowanych pod nazwą „MetaBirkins” napędzało powszechne przekonanie ich nabywców o ich powiązaniu z markami „Birkin” i „Hermès”. Takie „nawiązanie” do realnego znaku towarowego zostało tu potraktowane przez uprawnionego z tego prawa jako naruszenie, działanie mające na celu rozmycie charakteru odróżniającego znaku towarowego i cybersquatting.

Problem z oceną, czy takie działanie faktycznie stanowi naruszenie prawa do znaku towarowego lub jakąś formę czynu nieuczciwej konkurencji, leży tu jednak w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej przez oba podmioty – powoda i pozwanego. Dom mody Hermès oferuje bowiem towary w postaci galanterii skórzanej, a ochrona jego znaku¹³ obejmuje takie właśnie produkty. „MetaBirkins” są natomiast swego rodzaju cyfrowym instrumentem finansowym. Aby uzasadnić naruszenie, należałoby na dobrą sprawę wykazać w procesie renomę znaku towarowego „Birkin”, aby wykroczyć z ochroną poza wykaz chronionych towarów. Należy tu wspomnieć, że dom mody Hermès najwyraźniej sam dostrzegł luki w swojej argumentacji i postanowił zabezpieczyć się na przyszłość, dokonując w sierpniu 2022 r. zgłoszenia znaku towarowego „Birkin”¹⁴ m. in. dla „towarów wirtualnych do pobrania”.

11 Ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, t. jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1062 ze zm.

12 Zob. <https://metabirkins.com/>

13 Krajowy znak amerykański nr 2991927

14 Zgłoszenie amerykańskiego znaku krajowego nr 97566629

Niektórzy uprawnieni do znaków towarowych nie wyrażają zgody nie tylko na wykorzystywanie należących do nich znaków w kontekście nazw tokenów NFT, ale też nawet na samo powiązanie tych znaków z NFT.

Nike, Inc., właściciel jednej z najpopularniejszych marek odzieży i obuwia sportowego, wszczął na terytorium USA spór ze spółką StockX LLC¹⁵, właścicielem platformy sprzedażowej StockX, zarzucając mu naruszenie praw do znaków towarowych „Nike”. Naruszenie to miałoby polegać na tworzeniu przez StockX tokenów NFT i sprzedaży zabezpieczonych nimi produktów marki Nike, rzekomo z użyciem znaków towarowych „Nike” bez odpowiedniej zgody. W styczniu 2022 r. spółka StockX ogłosiła plany uruchomienia The Vault, serwisu wykorzystującego NFT do umożliwienia kupującym śledzenia własności fizycznych produktów sprzedawanych na platformie StockX i gwarantowanie ich autentyczności. Dotyczyło to produktów wielu marek, w tym marki Nike. W toku postępowania spółka StockX wskazywała, że Nike wykazała niezrozumienie funkcji uwierzytelniania produktów, jaką mogą pełnić tokeny NFT. Każdy token zawiera unikalny identyfikator i metadane dotyczące powiązanego fizycznego zasobu, których nie można zastąpić ani zreplikować, dlatego też, nabywając dany towar, kupujący ma gwarancję jego autentyczności. Odsprzedaż oryginalnych produktów marki „Nike” przez StockX nie stanowi zaś naruszenia, ze względu na kwestię wyczerpania praw do znaku towarowego. Na kanwie tej sprawy widać, że tokeny NFT budzą w uprawnionych do znaków towarowych pewną nieufność, być może ze względu na brak dotyczących ich jasnych regulacji i niepopularność ich stosowania. Konkludując ten akurat przykład, naruszenie praw do znaku towarowego jednak się znalazło – pozwana spółka zapomniała, że aby skutecznie certyfikować za pomocą NFT fizyczne towary, te ostatnie muszą być oryginalne. Zakupy testowe spółki Nike dokonane na platformie StockX ujawniły jednak, że co najmniej cztery pary butów, które według StockX były autentyczne, w rzeczywistości stanowiły towary podrobione.

W kontekście tokenów NFT podnosi się również kwestie praw autorskich, ze względu na protesty artystów odkrywających wystawione w ten sposób na sprzedaż własne grafiki, na których wykorzystanie nie udzielili zgody. Nie zawsze jednak graficzne przedstawienia wykorzystywane na tokenach NFT mają swojego ludzkiego twórcę. Jako jeden z ciekawszych przykładów wykorzystania sztuki w kontekście NFT można podać „Bored Ape Yacht Club”, projekt artystyczny związany z niewymienialnymi tokenami zbudowanymi na blockchainie Ethereum zawierający ponad 10.000 unikalnych wizerunków przedstawionej w kreskówkowy sposób małpy. Kolekcja „Bored Ape Yacht Club” obejmuje rysunki czelkokszałtnej małpy, które nie są tworzone przez rysowników, ale generowane przez algorytm¹⁶. Tzw. „Bored Apes” były pierwotnie sprzedawane za 0,08 Ethereum (około 300 USD), przy czym

15 Zob. <https://nftnow.com/features/the-nike-v-stockx-lawsuit-could-determine-what-type-of-nfts-can-be-created/>

16 Zob. <https://boredapeyachtclub.com/#/>

odsprzedawano je za oszałamiające kwoty – jeden z tokenów został sprzedany w domu aukcyjnym Sotheby's za 3,4 mln USD¹⁷.

Rozszerzanie zakresu ochrony znaków towarowych na metaverse

Coraz więcej właścicieli popularnych marek wykazuje również zainteresowanie rozszerzeniem ochrony przysługujących im praw na kwestie związane z metaverse. Świadczy o tym rosnąca w lawinowym tempie, w szczególności na terytorium USA, liczba zgłoszeń znaków towarowych mających chronić wirtualne przedmioty oraz cyfrowe portfele i przedmioty kolekcjonerskie. Dla zobrazowania sytuacji, od 1 stycznia do 31 sierpnia 2022 r. liczba zgłoszeń znaków towarowych dotyczących kryptowalut, dokonanych w United States Patent and Trademark Office, przekroczyła 3600, podczas gdy w 2021 r. liczba zgłoszeń w tym zakresie wyniosła 3516 za cały rok¹⁸. Do ochrony w kontekście NFT i kryptowalut zostały zgłoszone oznaczenia m. in. takich popularnych marek, jak M&M's¹⁹ czy Jack Daniel's²⁰.

Problematyka rzeczywistego używania znaku towarowego na produkcie wirtualnym

Problemem w kontekście znaków towarowych wykorzystywanych w ramach tokenów NFT i metaverse w generalnym ujęciu pozostaje kwestia rzeczywistego używania danego znaku towarowego. Może to również stanowić okoliczność trudną do wykazania w sporach o naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy poprzez nawiązywanie do niego lub wykorzystanie go wprost w metaverse. Oznaczenie nie jest tam bowiem nakładane na fizyczny, realny produkt. Zakres używania, które będzie spełniało przesłanki rzeczywistego, zależy z pewnością od specyfiki towaru lub usługi, dla których wykorzystywane jest dane oznaczenie, jednak używanie takie musi być możliwe do uznania za uzasadnione w danym sektorze gospodarki w celu utrzymania lub zdobycia udziałów w rynku dla danych towarów lub usług²¹. W przypadku wykorzystywania znaku towarowego na cyfrowym awatarze produktu nie będzie możliwy do wykazania żaden z typów dowodów przedstawianych zazwyczaj w ramach udowadniania rzeczywistego używania, a więc próbki fizyczne towarów, na których umieszczany był znak; faktury i inne dokumenty sprzedaży, wskazujące wielkość sprzedaży w poszczególnych okresach, wysokość obrotu, wielość odbiorców; reklamy, foldery czy oferty²². Towar, na którym będzie znajdował się w metaverse znak towarowy, nie będzie bowiem ani realnym, fizycznym towarem, ani

17 Zob. <https://hypebeast.com/2021/10/bored-ape-yacht-club-nft-3-4-million-record-sothebys-metaverse>

18 Zob. <https://finbold.com/over-3600-crypto-related-u-s-trademark-applications-filed-in-2022-beating-entire-2021/>

19 Zgłoszenie krajowego znaku amerykańskiego nr 97467089

20 Zgłoszenie krajowego znaku amerykańskiego nr 97589130

21 Por. wyrok Sądu UE z 4.04.2019 r., T-910/16, Hesse v. EUIPO, EU:T:2019:221

usługą, ani też nie będzie on wprowadzany do obrotu. Używanie znaku towarowego w metaverse można ewentualnie uznać za pewną formę używania w reklamie.

Podobny problem podnoszony był w przypadku znaków towarowych wykorzystywanych na innego typu wirtualnych produktach, np. w grach komputerowych. Flagowym przykładem jest tu przedstawiony w serii gier „Fallout”, rozgrywających się w post-apokaliptycznym świecie, napój Nuka Cola. Znak towarowy „Nuka Cola”²³, zarejestrowany na rzecz ZeniMax Media Inc., spółki-matki producenta gry „Fallout”, Bethesda Softworks, dla napojów, przestał cieszyć się ochroną ze względu na stwierdzenie wygaśnięcia prawa z powodu braku jego rzeczywistego używania²⁴. Nuka Colą można było raczyć się jedynie w grze, nie zaś w rzeczywistości.

Podsumowanie

Wykorzystywanie praw własności intelektualnej w metaverse, w szczególności znaków towarowych oraz utworów objętych ochroną prawnoautorską budzi wiele pytań o możliwości ich kompleksowej ochrony, a w szczególności przełożenia kwestii naruszeń i używania znaków towarowych z przestrzeni realnej na przestrzeń wirtualną. Wyjaśnienia wymaga wiele kwestii, przykładowo, w jaki sposób powinny podlegać ochronie oznaczenia stosowane w metaverse, skoro ich ochrona w kategoriach znaków towarowych jest niejednoznaczna, ze względu na trudności w wykazaniu ich rzeczywistego używania. Tym bardziej, że ich ochrona dla towarów lub usług związanych z oprogramowaniem komputerowym lub podobnych również nie rozwiązuje do końca problemu, jako że dla takiej kategorii znaki te również nie byłyby faktycznie używane. Kontrowersyjna pozostaje również forma takich oznaczeń – pomimo przedstawienia w podobny sposób, nie są to jednak znaki trójwymiarowe ani też hologramy. Być może *de lege ferenda* należałoby postulować wyodrębnienie dla metaverse nowego rodzaju znaków towarowych lub też dostosowanie obecnie obowiązujących przepisów do tego rodzaju używania. Niezależnie od przyszłej formy rozwiązania tego problemu, temat znaków towarowych w metaverse z pewnością będzie w najbliższej przyszłości tematem gorących dyskusji.

22 Por. M. Kondrat [w:] H. Fedorowicz, M. Jezierska-Zięba, A. Przytuła, J. Stefańczyk-Kaczmarzyk, M. Kondrat, Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2021, art. 169

23 Krajowy znak amerykański nr 4848364

24 Co w systemie prawa amerykańskiego weryfikowane jest z urzędu.