

Dominika Stopczyńska

Rejestracja muzycznego znaku towarowego na podstawie zapisu nutowego oraz nagrania

Wstęp

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 ochrony. Ta nowa, wprowadzona¹ w ostatnim czasie do ustawy z 30.06.2000 r. – Prawo własności przemysłowej², definicja znaku towarowego jest wynikiem szerokich zmian dokonanych na poziomie wspólnotowym³. W ich wyniku w państwach Unii Europejskiej możliwe stało się zarejestrowanie dźwiękowego znaku towarowego wyłącznie na podstawie jego nagrania, bez konieczności załączania do niego graficznego przedstawienia. Zmianę tę należy uznać przy tym za formalne zalegalizowanie już wcześniej istniejącej w Urzędzie Patentowym Unii Europejskiej praktyki, na podstawie której nagrania były zgłaszane jako załączniki w postaci sonogramów⁴. Chociażby z tego względu nową regulację należy w pełni zaaprobować. Jednocześnie jednak powoduje ona, że na gruncie zarówno prawa wspólnotowego, jak i krajowego nie budzi już wątpliwości możliwość dokonania rejestracji znaku dźwiękowego jednej z dwóch równorzędnych podstaw: graficznego przedstawienia oraz nagrania. Dualizm ten będzie mieć szczególne znaczenie w przypadku szczególnej podkategorii dźwiękowych znaków towarowych, które określone zostaną jako muzyczne znaki towarowe. Można je zdefiniować jako takie oznaczenia dźwiękowe, które stanowią intencjonalnie uporządkowaną sekwencję dźwięków, przy czym uporządkowanie to będzie odbywać się na co najmniej dwóch z czterech następujących płaszczyzn: melodycznej,

¹ Ustawą z 20.02.2019 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. poz. 501).

² Dz.U. z 2017 r. poz. 776 ze zm. (dalej: p.w.p.).

³ Art. 3 dyrektywy Parlamentu i Rady (UE) 2015/2436 z 16.12.2015 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.Urz. UE L 336, s. 1) oraz art. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z 14.06.2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE L 154, s. 1), (dalej: rozporządzenie 2017/1001).

⁴ Zob. m.in. EUTM nr: 009115627, 008411969, 008202152, 008176133, 008116337, 007556095.

rytmicznej, harmonicznej oraz barwowej⁵. Tego rodzaju znaki w większości przypadków dadzą się uzewnętrznzić na oba wymienione sposoby, przy czym, wbrew pozorom, nie będzie tak w przypadku każdego oznaczenia. Co więcej, charakter obu metod rejestracji powoduje, że można im przypisać różne skutki prawne dotyczące w szczególności zakresu udzielonej ochrony. Różnice te rzutować będą także na inne aspekty wykorzystywania znaku, w szczególności jego ewentualnej kolizji z prawami osób trzecich, które stanowić mogą podstawę skutecznego wniesienia sprzeciwu⁶, jak i wniosku o stwierdzenie nieważności znaku⁷. W niniejszym tekście różnice pomiędzy rejestracją znaku muzycznego na podstawie jego przedstawienia graficznego oraz nagrania rozpatrzone zostaną z obu wskazanych powyżej perspektyw, tj. zakresu przedmiotowego udzielonej ochrony oraz istnienia ewentualnych praw kolizyjnych i podmiotów tychże praw, co determinować będzie konieczność zawarcia odpowiednich umów z określonymi osobami.

Co chroni graficzny zapis muzyki?

Istnieje powszechny konsens, że najbardziej adekwatnym z perspektywy obowiązujących regulacji sposobem zapisu muzycznego znaku towarowego jest notacja muzyczna. Wynika to z tego, że stanowi ona swoisty język, rządzący się określonymi regułami, a przez to daje się odczytywać, podobnie jak język naturalny⁸. Jednocześnie jednak to nie notacja muzyczna, lecz jej dźwiękowe realizacje są oznaczeniem faktycznie funkcjonującym w obrocie. Należy więc przyjąć, że zakres ochrony udzielonej na podstawie tak dokonanego zgłoszenia wyznaczać będą wszelkie hipotetyczne realizacje danego zapisu, a jednocześnie tylko takie, które mieszczą się w jego ramach. Ten pośredni charakter notacji muzycznej jako podstawy rejestracji znaku dźwiękowego rodzi istotne konsekwencje praktyczne.

Przede wszystkim, skoro zakres ochrony udzielanej na podstawie zapisu muzycznego wynika z treści tego zapisu, to na podstawie tego sposobu rejestracji nie mogą być chronione dzieła muzyczne lub ich elementy niezapisywalne. Rozwój notacji muzycznych na przestrzeni dziejów doprowadził do sytuacji, w której niemal wszystkie elementy dzieła muzycznego – tj. melodyka, rytmika, harmonika, barwa, artykulacja, agogika i dynamika – mogą być notowane na podstawie konwencjonalnie ustalonych reguł. Istnieje jednak jeden istotny wyjątek od tej zasady: barwa. Definiowana jest ona jako taka cecha brzmienia, która powoduje, że dwa dźwięki o tej samej wysokości i długości są postrzegane jako różniące się od siebie⁹. Jej zanotowanie w ramach notacji muzycznej jest o tyle możliwe, o ile medium mające pozwolić na jej uzyskanie daje się opisać w konwencjonalny sposób. Sytuacja taka będzie mieć miejsce choćby wówczas, gdy przy odpowiedniej pięciolinii zanotowana zostanie nazwa instrumentu, np. skrzypiec lub fortepianu, bądź też powszechnie wykorzystywane określenie artykulacyjne, takie jak *staccato*, *vibrato* itp. Jeżeli jednak barwa jest kreowana indywidualnie na potrzeby użycia jej w danym

⁵ Zaproponowana definicja oparta jest na najczęściej występujących słownikowych definicjach terminu „muzyka”, w których uwagę zwraca się w szczególności na istnienie w tego rodzaju dziełach intencjonalnego uporządkowania dźwięków; por. B. Nettl, *Music* [w:] *Oxford Music Online. Grove Music Online*, 2001, <https://doi.org/10.1093/gmo/9781561592630.article.40476> (dostęp: 15.04.2019 r.).

⁶ Dotyczy to wyłącznie porządku krajowego, zob. art. 1321 p.w.p.

⁷ W porządku krajowym podstawę stanowi art. 164 ust. 1 p.w.p., natomiast w odniesieniu do unijnego znaku towarowego jest to art. 60 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001.

⁸ Wyrok TSUE z 27.11.2003 r. w sprawie C-283/01, *Shield Mark BV v. Joost Kist h.o.d.n. Memex*, teza 62.

⁹ M. Campbell, *Timbre* [w:] *Oxford Music Online. Grove Music Online*, 2001, <https://doi.org/10.1093/gmo/9781561592630.article.27973> (dostęp: 15.04.2019 r.).

oznaczeniu, np. syntetycznie lub poprzez wykorzystanie określonego ludzkiego głosu, to okazać się może, że jej zanotowanie nie będzie w ogóle możliwe.

Jakie ma to konsekwencje dla zakresu ochrony udzielanej na podstawie notacji muzycznej? Przede wszystkim niemożliwe będzie jej uzyskanie w odniesieniu do oznaczeń opartych wyłącznie na barwie. Sytuacje takie będą niezwykle rzadkie, możliwe jest jednakże przywołanie przykładu co najmniej jednego takiego oznaczenia. THX sound effect jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez USPTO na rzecz THX Ltd. (USPTO nr 74309951). Na jego strukturę składa się zasadniczo jeden, długi, wielogłosowy, wygenerowany w sposób syntetyczny dźwięk, na którym realizowane jest *crescendo*. Dźwięk ten nie jest jednak wewnętrznie jednorodny, bowiem poszczególne jego składniki „przeplatają się” ze sobą w sposób w pełni kontrolowany. Co istotne, oznaczenie to dało się ująć w postaci graficznej¹⁰. Należy jednakże zwrócić uwagę na to, że jego zapis, mimo iż konwencjonalny, zawiera w sobie tak dalece idący element przypadkowości (swego rodzaju aleatoryzmu), że nie posiada cechy jednoznaczności i konkretności. W końcu zapis ten nie zawiera tego elementu, który konstytuuje jego indywidualność, tj. uzyskanej za pomocą odpowiednich urządzeń barwy. Należy więc uznać, że w sytuacji, w której rejestracja znaku muzycznego możliwa była jedynie na podstawie zapisu nutowego, uzyskanie ochrony na tego rodzaju oznaczenia w Unii Europejskiej byłoby niemożliwe.

Niezapisywalność barwy dźwięku niesie ze sobą także inne konsekwencje, dotyczące zdecydowanie szerszej grupy oznaczeń. By odpowiednio zarysować ten problem, warto odwołać się do orzecznictwa narosłego wokół problemu podobieństwa znaków wizualnych. Przyjmuje się w nim, że istnienie tego rodzaju kolizji pomiędzy dwoma oznaczeniami powinno być rozpatrywane z uwzględnieniem trzech płaszczyzn, tj. fonetycznej, wizualnej i koncepcyjnej. Zbieżność znaków już tylko na jednej z nich może determinować zaistnienie podobieństwa wprowadzającego w błąd¹¹. Można z tego wywieść wnioski, że każdy z tych elementów może być swego rodzaju odrębnym przedmiotem ochrony w ramach jednego prawa z rejestracji. Sytuacja taka będzie jednak możliwa jedynie wówczas, gdy poszczególne elementy oznaczenia same w sobie spełniać będą wymóg konkretności, jednoznaczności oraz odróżnialności. W przypadku znaków muzycznych również można wyróżnić płaszczyzny ich percepcji: melodyczną (związaną ze strukturą danego oznaczenia) oraz brzmieniową (związaną z dźwiękową realizacją), i podobnie jak w przypadku znaków wizualnych mogą one być na swój sposób samodzielnie chronione. Gdy jednak dane oznaczenie rejestrowane jest na podstawie zapisu nutowego, nie zawsze będą one spełniały wymogi jednoznaczności oraz konkretności, co wynika z niezapisywalności barwy.

Problem ten najłatwiej przedstawić na konkretnym przykładzie, przy czym związane z nim rozważania będą mieć w dużej części charakter hipotetyczny. Muzyczne logo McDonald's International Property Company, Ltd. „I'm lovin' it” (EUTM nr 003661907) składa się z dwóch części: synkopowanego zapisu dźwięków *ahced* z podpisanymi pod tą sekwencją sylabami „Ba-da-ba-ba-ba” oraz drugiego fragmentu muzycznego do słów „I'm lovin' it”. Dalszej analizie poddana zostanie tylko ta pierwsza część. Jeżeli McDonald's zdecydowałby się na realizowanie tego oznaczenia w obrocie wyłącznie przy wykorzystaniu określonego akompaniamentu, a wykonanie partii wokalne powierzył wokaliście o charakterystycznej barwie głosu, np. Justinowi Timberlake'owi, nieloby to ze sobą następujące konsekwencje. W przypadku gdyby podmiot bezpośrednio konkurujący z McDonald's

¹⁰ J. Muncy, *THX just shared the original sheet music for its 'Deep Note' for the first time*, <https://io9.gizmodo.com/thx-just-shared-the-original-sheet-music-for-its-deep-n-1826357817> (dostęp: 15.04.2019 r.).

¹¹ Wyrok NSA z 12.09.2017 r., II GSK 3762/15, LEX nr 2373451.

zdecydował się na oznaczanie swoich towarów dźwiękowym logiem wykonywanym również przez Justina Timberlake'a, utrzymanym w podobnej stylistyce pod względem wykorzystania jego możliwości głosowych, z podobnym akompaniamentem oraz tekstem słownym „Pa-ra-pa-pa-pam”, jednakże opartym na innej, zasadniczo niepodobnej melodii, to wówczas nie doszłoby do kolizji z prawem wyłącznym zarejestrowanego znaku. Bardzo prawdopodobne w opisanym przypadku podobieństwo dotyczyłoby bowiem elementów niezawartych w zapisie, a mianowicie wspomnianej już wcześniej barwy determinowanej przede wszystkim przez specyficzne umiejętności wykonawcy oraz aranżację. Co więcej, nie można byłoby również wykluczyć odrębnej rejestracji takiego znaku przez podmiot konkurujący. Wizualnie prezentowałby się on zgoła odmiennie od oznaczenia McDonald's. Oczywiście w praktyce, w opisaney powyżej sytuacji, należałoby brać pod uwagę fakt, że logo „I'm lovin' it” niewątpliwie jest znakiem renomowanym. Nadto, tego rodzaju kolizja oznaczeń nie wykluczałaby możliwości dochodzenia roszczeń na podstawie przepisów dotyczących czynów nieuczciwej konkurencji. Niemniej jednak zaprezentowany przykład obrazuje zakres ochrony udzielanej na podstawie graficznego przedstawienia muzycznego znaku towarowego w formie jego zapisu nutowego.

Na podstawie powyższych rozważań może się wydawać, że rejestracja znaku towarowego na podstawie jego graficznego zapisu jest dla przedsiębiorcy niekorzystna, ze względu na ograniczone możliwości tego rodzaju przedstawienia. Byłoby to jednak zbędne i nadmierne uproszczenie. Wspomniane powyżej logo McDonald's, poza podanym za przykład wykonaniem Justina Timberlake'a, funkcjonuje w obrocie także w wielu innych wersjach, czy to gwizdanej, czy też realizowanych przez innych wykonawców. Mimo że użyta w nich barwa, determinowana przez zastosowane środki wykonawcze, każdorazowo będzie odmienna, to wszystkie one objęte będą ochroną. Jednocześnie, gdyby jakkolwiek podmiot konkurujący z McDonald's zdecydował się na nagranie tej charakterystycznej melodii i wykorzystanie jej na własny użytek, narażałby się na uzasadniony zarzut naruszenia prawa wyłącznego. Wynika to z tego, co już wcześniej kilkakrotnie wskazywano, że zakres ochrony udzielonej na muzyczny znak towarowy na podstawie jego rejestracji poprzez zgłoszenie jego zapisu nutowego wyznacza tenże zapis. Jeżeli więc dana realizacja dźwiękowa zawiera w sobie wszystkie elementy ujęte w notacji muzycznej, to poczytywać ją należy jako identyczną w stosunku do zarejestrowanego oznaczenia. W praktyce, w przypadku znaków, których wszystkie elementy składowe dają się zapisać, daje to niezwykle szeroką ochronę. Dobrze obrazującym to przykładem są wszelkiego rodzaju znaki oparte wyłącznie na melodii, jak chociażby oznaczenie Nokia Corporation (EUTM nr 001040955). Niezależnie, czy zarejestrowana melodia wykonana zostałaby na fortepianie, syntezatorze, tubie czy przez wielką orkiestrę symfoniczną oraz czy jej aranżacja utrzymana byłaby w stylistyce jazzowej, rockowej czy też inspirowanej twórczością Johanna Sebastiana Bacha, w każdym z tych przypadków mieściłaby się w wyznaczonych przez graficzne przedstawienie granicach ochrony.

Należy jednak zauważyć, że interpretacja powyższa, jakkolwiek zgodna tak z konkretnymi regulacjami, jak i ogólnymi zasadami dotyczącymi udzielania prawa wyłącznego, w praktyce może prowadzić do sytuacji paradoksalnych, które budzić mogą uzasadniony sprzeciw z perspektywy równowagi rynkowej. Przykładem oznaczenia muzycznego, na które udzielono, jak się zdaje, zbyt szerokiej ochrony, jest oznaczenie Koninklijke Philips N.V. (EUTM nr 008293557). Znak ten został przedstawiony graficznie jako sekunda mała $\text{fis}^2\text{-g}^2$, która powinna być wykonana w dynamice początkowo narastającej, a następnie opadającej. Zapis ten nie zawiera przy tym żadnych innych informacji dotyczących instrumentów, które miałyby go realizować (barwa), agogiki (tempo) czy też harmonii (w intencji

przedsiębiorcy znak jest monodyczny). Mając więc na uwadze powyżej przedstawione uwagi oraz fakt, że zdecydowana większość odbiorców nie została obdarzona słuchem absolutnym, pozwalającym na identyfikację konkretnej wysokości dźwięku, należy uznać, że ochrona udzielona została na wszystkie wykonania dowolnej, wysokobrzmiącej sekundy małej, o ile w wykonaniu tym utrzymana zostanie odpowiednia dynamika. Jakkolwiek interpretacja taka nie budzi wątpliwości w odniesieniu do wspomnianego powyżej znaku dźwiękowego Nokii, to w odniesieniu do znaku Koninklijke Philips N.V. każe się zastanowić, czy tak szeroki zakres ochrony jest uzasadniony. Sekunda mała jest pojedynczym interwałem, który pod względem strukturalnym przyrównać można do sylaby bądź słowa w języku naturalnym. Jej elementarny charakter powoduje, że jest powszechnie wykorzystywana w szeroko rozumianej twórczości muzycznej. Wystarczy chociażby wspomnieć, że na niemal identycznej strukturze muzycznej (z zachowaniem niemal identycznej dynamiki) oparty jest końcowy fragment refrenu piosenki *My Immortal* zespołu Evanescence (na słowach „all of me”), który co prawda nie służy do oznaczania dźwiękowego sprzętu AGD, dobrze jednak obrazuje, jak często tego rodzaju kombinacja dźwięków jest wykorzystywana.

Powyższe każe zadać pytanie, na ile, w świetle zakresu ochrony wyznaczanego przez rejestrację muzycznego znaku towarowego dokonaną na podstawie jego zapisu nutowego, oznaczenie takie jak Koninklijke Philips N.V. można potraktować jako jednoznaczne i konkretne oraz nadające się do odróżniania towarów jednego przedsiębiorcy od towarów innego przedsiębiorcy. Jego charakter powoduje bowiem, że dla języka dźwięków jest tym, czym dla języka naturalnego słowo „tak” lub „nie”. Z drugiej natomiast strony, rodzi to także inne wątpliwości. Oznaczenie Koninklijke Philips N.V. należy uznać za powszechnie rozpoznawalne w wariacie, w którym wykonywane jest ono na dzwonkach. Jak już jednak wskazano, zgodną z zapisem realizacją zarejestrowanego zapisu graficznego będzie także realizacja na każdym innym instrumencie, np. trąbce czy organach. Z perspektywy przeciętnego odbiorcy – a to ona powinna w pierwszym rzędzie determinować ocenę zaistnienia ewentualnego naruszenia – takie wykonanie byłoby niewątpliwie inne niż faktycznie wykorzystywane przez przedsiębiorcę w obrocie. Zagadnienie posilkowego stosowania używanych przez przedsiębiorców w obrocie nagrań dla celów oceny podobieństwa znaku przeciwstawianego z zarejestrowanym znakiem ujętym w formie graficznego zapisu nutowego pozostaje jednak poza zakresem niniejszego tekstu. Niemniej wydaje się zasadne podjęcie w tym zakresie głębszych rozważań.

Komu przysługują prawa do zapisu nutowego?

Zapis nutowy muzycznego znaku towarowego od razu przywodzi na myśl utwór w rozumieniu ustawy z 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych¹². W doktrynie nie budzi wątpliwości, że zbieg prawa autorskiego oraz prawa z rejestracji w jednym obiekcie będącym znakiem towarowym jest możliwy i zdarza się często¹³. Należałoby więc przyjąć, że rejestrację znaku muzycznego na podstawie jego zapisu graficznego powinno poprzedzić zawarcie odpowiedniej umowy z twórcą oznaczenia, zwłaszcza że zarówno sam akt dokonania rejestracji, jak i dalsze korzystanie ze znaku towarowego niewątpliwie należy za korzystanie z określonych praw majątkowych do utworu. Czy jednak każdy muzyczny znak towarowy będzie utworem?

¹² Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 (dalej: pr. aut.).

¹³ J. Kępiński, *Czy znak towarowy może być utworem?*, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2015/2, s. 177–191.

Wydaje się, że na tak postawione pytanie należy udzielić odpowiedzi negatywnej. Wynika ona z samej istoty znaku towarowego, którego zasadniczą funkcją jest odróżnianie towarów (usług) jednego przedsiębiorcy od towarów (usług) innego przedsiębiorcy. Powoduje to, że oznaczenia takie traktować należy jako swego rodzaju komunikaty¹⁴. Trzeba przy tym zaznaczyć, że komunikat, by mógł realizować swoją funkcję, powinien być przede wszystkim jasny i zrozumiały dla odbiorcy, a w przypadku znaków towarowych dodatkowo na tyle charakterystyczny, by posiadał cechę odróżnialności. Wszystkie te elementy stoją w pewnej opozycji do jednej z konstytutywnych cech utworu, wyrażonej wprost w treści art. 1 ust. 1 pr. aut., a mianowicie indywidualności i twórczości. Zbyt oryginalne i skomplikowane oznaczenie nie będzie realizować zasadniczych funkcji znaku towarowego. Z reguły nie będzie mieć to jednak większego znaczenia, bowiem dla uznania, że dany obiekt jest utworem wystarczające jest stwierdzenie występowania w nim pierwiastka indywidualnego chociażby w minimalnym zakresie¹⁵. Realnego kształtu problem ten może natomiast nabrać w przypadku oznaczeń bardzo krótkich, opartych na pojedynczych strukturach, jak np. przywołane powyżej oznaczenie Koninklijke Philips N.V. Jak już zasygnalizowano, tak krótkie sekwencje uznać można za odpowiedniki sylab bądź krótkich słów w językach naturalnych, co każe podać w wątpliwość ich indywidualny i twórczy charakter. Za inny znany przykład oznaczenia, któremu trudno, ze względu na jego bardzo prostą strukturę, nadać cechy indywidualności i twórczości, uznać można sygnał zarejestrowany na rzecz Deutsche Telekom AG (EUTM nr 001416858), złożony zaledwie z pięciu dźwięków. Niemniej jednak, ze względu na potencjalne konsekwencje finansowe, przedsiębiorca dokonujący rejestracji znaku muzycznego na podstawie jego zapisu nutowego, każdorazowo powinien rozważyć istnienie przysługującego do oznaczenia prawa autorskiego, z uwzględnieniem tego, że może ono również przyjąć formę wielopodmiotową – współtwórczości.

Co chroni nagranie?

Z perspektywy powyżej przedstawionych rozważań należałoby uznać, że nagranie stanowi jeden z możliwych wariantów realizacji zapisu nutowego, będącego w swej istocie utworem pewnej abstrakcyjnej koncepcji dźwiękowej. Mogłoby to prowadzić do konkluzji, że udzielona na takiej podstawie ochrona jest węższa niż w przypadku tej, którą gwarantuje zapis nutowy. Należy jednak zauważyć, że konstatacja ta dotyczyć będzie zasadniczo jedynie pewnych elementów oznaczenia, tj. przede wszystkim melodii i rytmiki oraz ewentualnie harmonii, czyli tych elementów dzieła muzycznego, które można uznać za determinujące charakterystyczny kształt oznaczenia i które zarazem dają się jednoznacznie zanotować (oryginalna barwa, jak już wspomniano, z reguły będzie niezapisywalna, natomiast dynamika, agogika będą mieć charakter wtórny, o marginalnym znaczeniu z perspektywy odróżnialności znaku). Co więcej, w świetle przywołanego już powyżej stanowiska orzecznictwa, zgodnie z którym zarówno całość, jak i poszczególne elementy znaku, w ramach którego można wyróżnić samodzielne składowe, mogą podlegać ochronie, nie można wykluczyć sytuacji, w której wykorzystanie nagranej melodii, niezależnie od innych ujętych w nim elementów (w szczególności barwy) stanowić będzie naruszenie prawa wyłącznego. Co oczywiste, punktem wyjścia dla porównania podobieństwa nie będzie to, co zostało zapisane wraz z hipotetycznymi tegoż realizacjami, lecz konkretne utrwalenie.

¹⁴ Wyrok WSA w Warszawie z 5.03.2014 r., VIII SA/Wa 141/14, LEX nr 1472120.

¹⁵ Wyrok SA w Warszawie z 8.02.2018 r., VI ACa 1275/16, LEX nr 2533335.

Siłą rzeczy melodia będzie więc w takim przypadku postrzegana w węższym zakresie, bowiem z uwzględnieniem ściśle określonej barwy.

Przykładem obrazującym to swoiste ograniczenie ochrony melodii może być znak zarejestrowany na podstawie nagrania na rzecz Paris Bedding (EUTM nr 017897782). Jest to w swej istocie krótka melodia zrealizowana przez zespół instrumentów smyczkowych grających *pizzicato* (bez smyczków, szarpiąc struny). Bez trudu dałaby się ona utrwalić za pomocą dość precyzyjnego zapisu nutowego i wówczas, co do zasady, wykorzystanie samej wielodźwiękowej melodii nie budziłoby wątpliwości co do podobieństwa. Nagranie powoduje jednak, że całość ujęta jest w konkretne ramy ściśle określonego brzmienia. Jest ono w tym przypadku na tyle charakterystyczne, że niewątpliwie będzie mieć wpływ na percepcję przeciętnego odbiorcy. Tym samym mogłoby się zdarzyć tak, że niektóre wykonania będą postrzegane za podobne, czy nawet identyczne, natomiast inne, mimo zachowania struktury melodycznej, już nie. Do pierwszej z grup należałoby zaliczyć tego rodzaju realizacje, w których wykorzystane instrumentarium jest zbliżone co do kolorystyki z zespołem instrumentów smyczkowych grających *pizzicato*. Efekt taki mógłby dać np. fortepian z wykorzystanym pedałem *piano* nadającym mu delikatniejszej, cieplejszej barwy. Natomiast za przykład reprezentujący drugą z wymienionych kategorii uznać można np. zespół trąbek lub innych instrumentów o jaskrawym, intensywnym brzmieniu. Oczywiście nie jest wykluczone, że podobieństwo melodii byłoby dostrzegalne także w tym drugim przypadku, prawdopodobieństwo takiej oceny, z uwzględnieniem perspektywy przeciętnego odbiorcy, jest jednak zdecydowanie mniejsze.

Uwikłanie barwy w bezpośrednią percepcję znaku zarejestrowanego na podstawie nagrania ma jednak także drugą stronę – element ten może się stać samodzielnym przedmiotem ochrony. Pozwoli to, z jednej strony, uzyskać prawo wyłączne na znaki typu THX sound effect, z drugiej strony, rozszerzy ochronę także w przypadku wykorzystujących określoną melodię oznaczeń opartych na brzmieniu syntetycznym. Adekwatnymi przykładami obrazującymi tę drugą sytuację są oznaczenia zarejestrowane na rzecz LG Electronics INC., będące w praktyce odgłosami wydawanymi przez pralki (EUTM nr 017981129, 017981124, 017981131). Każdy z nich oparty jest na innej melodii, łączy je jednak stosunkowa prostota strukturalna. Tym, co zdaje się powodować, że znaki te są charakterystyczne, a przez to pozwalają na odróżnienie pralek LG Electronics INC. od pralek innych producentów, jest jednak każdorazowo wykorzystana intensywna, jaskrawa barwa, uzyskiwana w sposób w pełni syntetyczny, co nadaje jej „elektronicznego” charakteru. Jej specyfika uniemożliwiłaby jej zapis nutowy, co znacząco ograniczyłoby zakres udzielonej ochrony. Już *prima facie* można bowiem stwierdzić, że gdyby inny przedsiębiorca zdecydował się na zainstalowanie w swych urządzeniach identycznie brzmiącego dźwięku, realizującego inną melodię, to zarzut naruszenia prawa wyłącznego z dużym prawdopodobieństwem byłby zasadny.

Zakres możliwych do ujęcia w rejestrowanym na podstawie nagrania oznaczeniu elementów nie ogranicza się jednak wyłącznie do barwy rozumianej w sposób ścisły, a obejmuje także inne elementy wykonawcze. W konsekwencji daje to możliwość uzyskania ochrony na ściśle określoną interpretację, uwzględniającą nie tylko możliwości techniczne poszczególnych muzyków, ale także ich ekspresję. Przykładem takiego znaku jest oznaczenie De Simone & Partners S.p.A. (EUTM nr 01788787854), w odniesieniu do którego można przyjąć, że ochrona udzielona została nie tylko na określoną melodię, harmonię oraz barwę, ale także na nieco psychodeliczną stylistykę całego utworu, skądinąd dobrze obrazującą chronioną kategorię towarów (alkohole).

Komu przysługują prawa do nagrania?

O ile przedmiot ochrony uzyskiwany na podstawie rejestracji nagrania muzycznego znaku towarowego jest łatwiej uchwytny niż w przypadku rejestracji jego graficznej reprezentacji, o tyle kwestia przysługujących do niego praw innych niż prawo z rejestracji jest zdecydowanie bardziej skomplikowana. Wynika to z faktu, który już wcześniej sygnalizowano: nagranie pozostaje w pewnym związku z nagrywanym utworem, co w konsekwencji powoduje, że jest ono egzemplifikacją pewnego procesu, na który składa się stworzenie oznaczenia (co może zostać utrwalone „na papierze”), jego wykonanie i w końcu utrwalenie w formie nagrania. We wszystkich tych etapach mogą brać udział inne osoby i wszystkim im przysługiwać będą odrębnie uregulowane w pr. aut. uprawnienia.

Najkrótszego komentarza wymaga przy tym pierwszy etap. Zasadniczo można do niego odnieść wszystkie uwagi poczynione już wcześniej w odniesieniu do praw przysługujących do graficznego zapisu oznaczenia, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku nagrania nie jest konieczne rozpisywanie realizowanego utworu w formie partytury. Należy jednak zaznaczyć, że fakt, iż ustalenie danej kompozycji dokona się dopiero w wykonaniu, nie umniejsza praw twórcy wynikających z przepisów pr. aut. – niezbędne do powstania ochrony prawnoautorskiej uzewnętrznienie intencji twórcy może się bowiem odbyć w dowolnej, postrzegalnej zmysłowo formie. Uzupełnienia wymaga także kwestia tego, kto może być twórcą tego rodzaju obiektu. Jak już wcześniej sygnalizowano, w odniesieniu do tego rodzaju prawa możliwe jest wystąpienie wielopodmiotowości. Może się ona odnosić do współtwórców całego utworu, ale także poszczególnych jego elementów. Podobnie bowiem, jak mogą one stanowić przedmiot na swój sposób odrębnej ochrony z tytułu udzielonego prawa wyłącznego, tak samo mogą być chronione przysługującym różnym osobom prawem autorskim¹⁶. W tym kontekście szczególnie istotna jest rola barwy. Jeżeli rejestrowany znak z perspektywy melodycznej nie stanowi utworu ze wskazanym już wcześniej przyczyn, lecz jego indywidualny, odróżnialny charakter wynika ze specyficznej barwy, to osoba, która stoi za jej autorstwem, uznana powinna być za twórcę w rozumieniu pr. aut. ze wszystkimi tego cywilnoprawnymi konsekwencjami.

W zakresie drugiego etapu produkcji nagrania rozważyć należy istnienie prawa do artystycznego wykonania. Podobnie jak w przypadku prawa autorskiego, w pierwszej kolejności należy postawić pytanie, czy przysługiwać ono będzie wszystkim wykonawcom, w każdym przypadku. Zgodnie z literalnym brzmieniem art. 85 ust. 1 pr. aut., ochronę uzyskają jedynie takie osoby, które realizują utwór lub dzieło sztuki ludowej. Prawo do artystycznego wykonania nie powstanie więc w sytuacji, w której sam znak towarowy nie będzie podlegał ochronie prawnoautorskiej. Po drugie, art. 85 ust. 2 pr. aut. wyłącza spod ochrony wykonania nietwórcze. Cechę tę nosić będą aktywności co prawda przyczyniające się do realizacji danego dzieła, mające jednakże charakter wyłącznie techniczny¹⁷. Przenosząc to na grunt muzycznych znaków towarowych, należy przyjąć, że nie będą objęte ochroną wykonania tak dalece podlegające wskazówkom kompozytora, że ich charakter będzie wyłącznie odtwórczy, pozbawiony jakiegokolwiek interpretacji w jakimkolwiek zakresie. Mimo że sytuacja taka wydaje się mało prawdopodobna, to jednakże może wystąpić np. w przypadku znaku uzyskiwanego za pomocą brzmień generowanych syntetycznie. W takim przypadku

¹⁶ A. Sewerynik, *Ochrona elementów składowych utworu muzycznego*, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2013/2, s. 21–32.

¹⁷ K. Kurosz, *Artystyczne wykonanie jako przedmiot ochrony – uwagi na tle najnowszego orzecznictwa sądowego*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 2015/130, s. 26–45.

rola wykonawcy ograniczy się z reguły do odpowiedniego ustawienia maszyny, ewentualnie wprowadzenia do niej algorytmu.

Poza powyższymi, określonymi wprost w treści przepisów sytuacjami, w których prawo do artystycznego wykonania nie powstanie, należy rozważyć również sytuacje wynikające z obecnej w doktrynie interpretacji terminu „artystyczny”. Przyjmuje się, że dla uznania danej aktywności za wykonanie artystyczne, niezbędne jest przyjęcie, iż określona osoba realizuje utwór w sposób umożliwiający jego odbiór osobom trzecim (publiczności) w tzw. kontekście artystycznym¹⁸. Kontekst artystyczny powinien być przy tym ujmowany przez pryzmat tego, w jaki sposób daną aktywność postrzegają jej odbiorcy i jaki jest postrzegany przez nich cel jej percepcji¹⁹. W świetle funkcji znaków towarowych rodzi to istotną wątpliwość: służą one komunikowaniu konsumentowi o pochodzeniu danego towaru (usługi) od określonego przedsiębiorcy, co stoi w sprzeczności ze wskazaną powyżej koncepcją. Nawet jeżeli obcowanie z takim oznaczeniem niejako przy okazji wywoływać będzie wrażenia artystyczne, to w doktrynie przyjmuje się, że decydujący winien być dominujący cel danego wykonania²⁰. Najprostszą konkluzją byłoby więc uznanie, że żadne wykonanie oznaczenia mogącego być muzycznym znakiem towarowym nie podlega ochronie z tytułu praw pokrewnych. Ze stwierdzeniem takim trudno się jednak zgodzić. Przeciw niemu przemawia przede wszystkim fakt, że dane oznaczenie może być wykonywane zarówno z bezpośrednią intencją wykorzystania go w „celach marketingowych”, jak i w zupełnie innym celu. W tym drugim przypadku, jeżeli pierwotną intencją było „artystyczne” wykorzystywanie danego wykonania, nie będzie budzić wątpliwości, że prawo wykonawcy powstało i powinno być chronione, w tym poprzez nabycie praw do niego przez przedsiębiorcę chcącego korzystać z niego jako ze znaku towarowego. W konsekwencji przypisanie nadmiernej wagi „artystycznemu” kontekstowi prowadzić będzie do nieuzasadnionego uprzywilejowania jednej kategorii wykonawców (zbywających już ustalone wykonanie) w stosunku do drugiej (realizujących wykonanie na zlecenie przedsiębiorcy). Wydaje się więc, że koncepcja ta mimo swej prostoty nie przystaje do realiów rynkowych i jako taka nie powinna być brana pod uwagę.

W konsekwencji należy przyjąć, że co do zasady, jeżeli nagrywane oznaczenie będzie utworem w rozumieniu przepisów pr. aut., to w przypadku dokonywania jego rejestracji w takiej formie, będzie stanowiło ono również przedmiot ochrony z tytułu praw do artystycznego wykonania, które, podobnie jak prawo autorskie, może przybrać postać wielopodmiotową.

W końcu, ostatnim prawem, które przysługiwać będzie do nagrania jest uregulowane w art. 94 i n. pr. aut. prawo do fonogramu. Jego podmiotem jest producent, czyli osoba, pod której nazwiskiem po raz pierwszy dokonano utrwalenia danego wykonania. Z perspektywy praktycznej istotne jest to, że częstokroć producentem będzie sam przedsiębiorca, chcący korzystać z danego oznaczenia, co będzie mieć miejsce zwłaszcza wówczas, gdy dane oznaczenie realizowane będzie od podstaw na jego wyraźne zlecenie. Nie spowoduje to jednak, że uzyska on kosztem pozostałych uczestników procesu kreacji nagrania jakieś nadrzędne prawa. Wynika to z faktu, że uprawnienia twórcy, wykonawcy i producenta są od siebie niezależne i nie naruszają się nawzajem, co wynika wprost z treści art. 88 oraz art. 94 ust. 4 pr. aut. W doktrynie zasadnie przyjmuje się przy tym, iż ta odrębność wszystkich opisanych praw wynika wprost z faktu, że chronią one odrębne

¹⁸ K. Kurosz, *Artystyczne...*, s. 26–45.

¹⁹ K. Kurosz, *Artystyczne...*, s. 26–45.

²⁰ K. Kurosz, *Artystyczne...*, s. 26–45.

przedmioty, tj. odpowiednio utwór, wykonanie i nagranie²¹. Z perspektywy praktycznej prowadzi to jednak do sytuacji, w której następuje kumulacja wszystkich tych praw w jednym obiekcie, który przedsiębiorcy ma posłużyć za podstawę uzyskania prawa wyłącznego. Należy więc przyjąć, że dla uniknięcia ryzyka związanego ze sprzeciwem lub wnioskiem o stwierdzenie nieważności znaku, w takim przypadku konieczne będzie zawarcie stosownych umów, czy to o przeniesienie praw, czy to o udzielenie licencji, ze wszystkimi współautorami nagrania.

Podsumowanie

Z powyższych rozważań wyłania się zasadniczy wniosek: rejestracji muzycznego znaku towarowego na podstawie jego zapisu nutowego i na podstawie nagrania poczynić należy jako odrębne z perspektywy prawnej czynności. Ich odmiennosc przejawiać się będzie przede wszystkim w przedmiocie udzielanej ochrony. W pierwszym przypadku będzie nim zapis muzyczny, w drugim natomiast ściśle określone nagranie i to tak określone obiekty stanowić będą punkt wyjścia dla rozważań dotyczących m.in. ewentualnych naruszeń. Jednocześnie, specyfika muzyki powoduje, że żadnego z tych sposobów rejestracji nie należy traktować jako *per se* korzystniejszego dla przedsiębiorcy ubiegającego się o ochronę. Ich specyfika powoduje bowiem, że nadają się do rejestracji różnego typu znaków. W przypadku gdy kwintesencją danego oznaczenia jest wykorzystana w nim melodia, adekwatny zakres ochrony zapewni przede wszystkim zapis nutowy, obejmujący swą treścią wszystkie jej realizacje. Natomiast gdy to charakterystyczna barwa dźwięku bądź ekspresja wykonawcza determinują odróżnialność danego dzieła muzycznego, należałoby wybrać rejestrację na podstawie nagrania. Jednocześnie odrębności notacji muzycznej oraz nagrania powodują, że w obu tych przypadkach, chcąc zabezpieczyć się przed ewentualnym sprzeciwem bądź wnioskiem o stwierdzenie nieważności, przedsiębiorca powinien zawrzeć stosowne umowy z odmiennie ustalonym kręgiem autorów: samym twórcą danego dzieła, w przypadku zapisu nutowego, oraz twórcą, wykonawcą i producentem, gdy podstawę rejestracji ma stanowić nagranie.

Niniejszy tekst nie wyczerpuje wszystkich problemów dotyczących podjętego zagadnienia. Należy bowiem zwrócić uwagę, że jest ono obszerne, a uregulowanie wprost możliwości rejestracji znaku na podstawie nagrania niewątpliwie zwiększy ilość tego rodzaju oznaczeń, co w konsekwencji może doprowadzić do wyniknięcia nowych, nieujętych powyżej problemów natury tak teoretycznej, jak i praktycznej.

²¹ N. Ghazal, *Problem relacji pomiędzy majątkowymi prawami autorskimi a prawami pokrewnymi*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 2012/2, s. 5–16.