

Własność intelektualna w działalności centrów handlowych – perspektywa najemców

Ewa Kacperek, Radca prawny
Piotr Zawadzki, Adwokat

Warszawa, 28 maja 2015 roku



Własność intelektualna w działalności najemców w centrach handlowych

- ✓ Użycie cudzych oraz własnych znaków towarowych na szyldach, w ofertach i gazetkach, na stronach internetowych
- ✓ Prawa do nazw sklepów
- ✓ Prawa do wystroju sklepu lub salonu
- ✓ Prawo do utworów audiowizualnych lub muzycznych odtwarzanych w centrach handlowych
- ✓ Klauzule IP w umowach najmu

Znaki towarowe, cz. 1

Prawo ochronne

- ✓ Prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy – monopol

Używanie znaku towarowego polega (m.in.) na

- ✓ Umieszczaniu znaku na towarach objętych prawem ochronnym i wprowadzaniu ich do obrotu
- ✓ Umieszczaniu znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu (świadczeniem usług)
- ✓ Posługiwaniu się znakiem w celu reklamy

Znaku może legalnie używać

- ✓ Uprawniony
- ✓ Licencjobiorca
- ✓ Wyjątkowo, osoba trzecia działająca w ramach kilku ustawowych wyjątków

Znaki towarowe, cz. 2

Wyjątki od monopolu

- ✓ **Wyczerpanie prawa** - dozwolona dalsza odsprzedaż/
wprowadzanie do obrotu towarów z chronionym znakiem (w tym import równoległy). Dotyczy egzemplarzy towarów oryginalnych, legalnie wprowadzonych do obrotu (tj. przez uprawnionego lub za jego zgodą) na terytorium EOG
- ✓ **Tzw. użycie informacyjne** – używanie oznaczeń wskazujących m.in. przeznaczenie towaru (zwłaszcza części zamienne, akcesoria lub usługi):
 - "Sprzedajemy telefony Samsung, Nokia, iPhone"
 - "Sprzedajemy etui do iPhone'ów (produktów Apple)"
 - "Naprawiamy telefony Samsung Galaxy"

Znaki towarowe, cz. 3

Wyjątki od wyjątków

Uprawniony może zakazać:

- ✓ Dalszej dystrybucji pomimo wyczerpania prawa, jeżeli przemawiają za tym **uzasadnione względy**, a w szczególności jeżeli po wprowadzeniu do obrotu zmieni się lub pogorszy stan towarów
- ✓ Tzw. użycia informacyjnego, jeżeli takie użycie nie odpowiada usprawiedliwionym potrzebom używającego i nabywców lub nie jest zgodne z uczciwymi praktykami w produkcji, handlu lub usługach

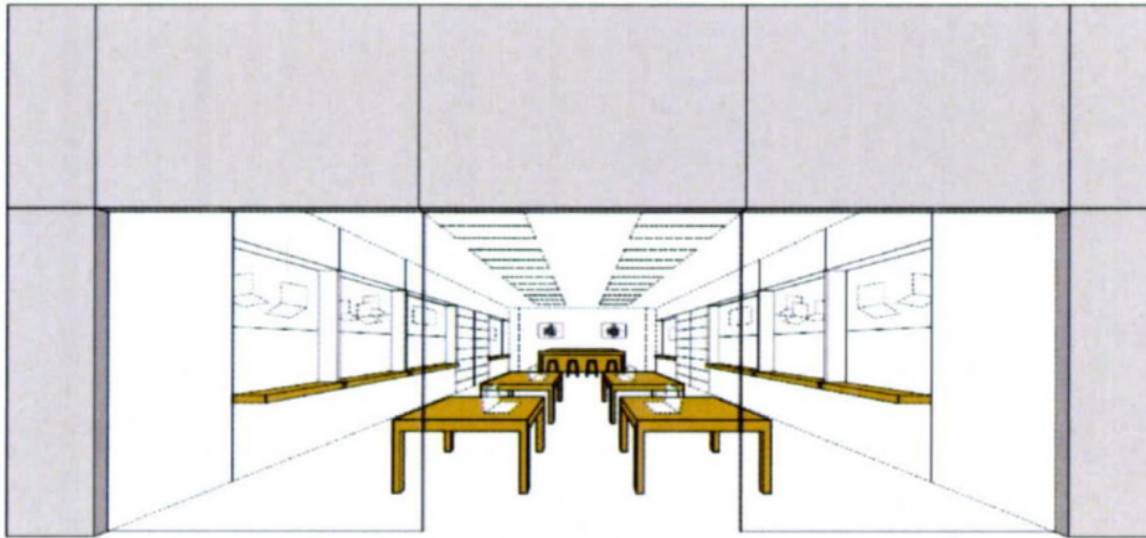
Prawa do nazw sklepów

Nazwa sklepu jako

- ✓ Znak towarowy
- ✓ Utwór chroniony prawem autorskim
- ✓ Firma (oznaczenie przedsiębiorcy)
- ✓ Inna nazwa handlowa (chroniona na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji)

Prawa do wystroju sklepu lub salonu

- ✓ Prawa autorskie do projektów wnętrz/wystroju
- ✓ Wystrój jako znak towarowy?



Muzyka i inne utwory w centrach i poszczególnych lokalach, cz. 1

- ✓ Legalność odtwarzania – należy uzyskać zgodę uprawnionych
- ✓ Płatności na rzecz OZZ – są obowiązkowe, chyba że mamy bezpośrednią umowę z twórcami (uprawnionymi)
- ✓ Czy fryzjer musi płacić ZAiKSowi?

Muzyka i inne utwory w centrach i poszczególnych lokalach, cz. 2

Wyroki ETS z 15 marca 2012 roku w sprawach

- ✓ C-135/10 – muzyka w gabinecie dentystycznym nie jest publicznym odtwarzaniem
- ✓ C-162/10 – muzyka/telewizja w hotelu jest publicznym odtwarzaniem

Kryteria

- ✓ odtwarzanie skierowane do znacznej liczby potencjalnych odbiorców
- ✓ muzyka jako kryterium wyboru zakładu
- ✓ oczekiwany wpływ muzyki na zwiększenie dochodu
- ✓ szeroki, nieprzypadkowy krąg potencjalnych odbiorców

Klauzule IP w umowach najmu

Centrum Handlowe (wynajmujący) może być zainteresowane:

- ✓ Wykorzystaniem znaku najemcy (nazwy sklepu) we własnej działalności promocyjnej
 - licencja na rzecz CH (z określeniem zakresu dozwolonego użycia)
- ✓ Zabezpieczeniem się przed zarzutem naruszenia cudzych praw w przestrzeni CH:
 - oświadczenie lub okazanie stosownych uprawnień lub zezwoleń/licencji ze strony uprawnionych
 - klauzule typu *hold harmless*

Pytania

Dane kontaktowe



Ewa Kacperek

Counsel

Tel.: 022 529 8628

ewa.kacperek@hoganlovells.com



Piotr Zawadzki

Associate

Tel.: 022 529 8628

piotr.zawadzki@hoganlovells.com

www.hoganlovells.com

Hogan Lovells has offices in:

Alicante	Dusseldorf	London	New York	Silicon Valley
Amsterdam	Frankfurt	Los Angeles	Northern Virginia	Singapore
Baltimore	Hamburg	Luxembourg	Paris	Tokyo
Beijing	Hanoi	Madrid	Philadelphia	Ulaanbaatar
Brussels	Ho Chi Minh City	Mexico City	Rio de Janeiro	Warsaw
Budapest*	Hong Kong	Miami	Riyadh*	Washington DC
Caracas	Houston	Milan	Rome	Zagreb*
Colorado Springs	Jakarta*	Monterrey	San Francisco	
Denver	Jeddah*	Moscow	São Paulo	
Dubai	Johannesburg	Munich	Shanghai	

"Hogan Lovells" or the "firm" is an international legal practice that includes Hogan Lovells International LLP, Hogan Lovells US LLP and their affiliated businesses.

The word "partner" is used to describe a partner or member of Hogan Lovells International LLP, Hogan Lovells US LLP or any of their affiliated entities or any employee or consultant with equivalent standing. Certain individuals, who are designated as partners, but who are not members of Hogan Lovells International LLP, do not hold qualifications equivalent to members.

For more information about Hogan Lovells, the partners and their qualifications, see www.hoganlovells.com.

Where case studies are included, results achieved do not guarantee similar outcomes for other clients. Attorney Advertising.

© Hogan Lovells 2014. All rights reserved.

*Associated offices