

***Star Athletica v. Varsity Brands* – nowe wyzwanie dla fashion law²**

1. Uwagi ogólne

Pojęcie fashion law przestało w Polsce być nowością, głównie ze względu na liczne konferencje, artykuły i powstanie kancelarii prawniczych specjalizujących się w tej problematyce. Bez wątplenia zainteresowanie tym obszarem zarówno w prawie polskim, jak i unijnym podyktowane jest istotnym ekonomicznym znaczeniem branży modowej. Przedstawić w tym zakresie można wiele statystyk oraz prognoz ekonomicznych, w których podkreśla się rosnące znaczenie tego obszaru. Jednakże zainteresowanie tą problematyką wynika przede wszystkim z uregulowań prawa amerykańskiego, gdzie wytwory obszaru mody zostały wyłączone z ochrony prawnoautorskiej.

Przełomem w tym zakresie stał się wyrok Sądu Najwyższego w Stanach Zjednoczonych, który dopuścił – w ograniczonym zakresie – ochronę wytworów mody jako elementów prawa autorskiego. Jest to szczególnie istotne ze względu na to, że fashion law stanowi kompleksowy i kontrowersyjny obszar badawczy obejmujący wiele dziedzin, takich jak prawo konkurencji, prawo znaków towarowych i patentowe, jak również zwalczanie nieuczciwej konkurencji³. Niektórzy przedstawiciele doktryny wskazują również, że w prawie amerykańskim dziedzina ta jest ulokowana „w sposób chory”, bowiem nie daje możliwości ochrony wytworów branży modowej, pomimo że cieszą się one ochroną w prawie unijnym⁴. Sam zaś United States Court of Appeals for the Sixth Circuit, podczas rozpatrywania tej sprawy uznał, sąd musi w końcu wy-

¹ Dr prawa, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego, Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego.

² Artykuł powstał podczas stypendium w Instytucie Max’a Planck’a w Monachium (the Max Planck Institute for Innovation and Competition).

³ Weston, Book Review, 54 GEo. Wash. L. Rev. 143, 146 (1985) (reviewing J.T. McCarthy, Trademarks And Unfair Competition (2d ed. 1984)).

⁴ A.M. Spevacek, *Couture Copyright: Copyright Protection Fitting for Fashion Design*, 9 J. Marshall Rev. Intell. Prop. L. [i], 624 (2009), s. 622.

jaśnić w jasny sposób ten obszar prawa, w której biznes niewłaściwie rozumie ochronę jaka przysługuje mu na gruncie prawa.

Przedmiotem niniejszego artykułu jest omówienie wyroku w sprawie *Star Athletica v. Varsity Brands*, który stanie się podstawą do zakreślenia jego wpływu na dalsze uregulowania w prawie amerykańskim. Przede wszystkim jednak postaram się odpowiedzieć na pytanie, czy zasadne jest, zgodnie z postulowanymi projektami, wprowadzenie nowych regulacji w odniesieniu do tego obszaru w prawie amerykańskim oraz czy na wzór uregulowań unijnych fashion law będzie obejmować możliwość ochrony wytworów zgodnie z prawem autorskim oraz rejestracji ich jako wzory, znaki towarowe i w niektórych przypadkach jako patenty.

2. Ochrona prawnoautorska wytworów mody w prawie amerykańskim

Zgodnie z 17 U.S. Code § 102 Copyrights Act z 1976 prawo autorskie chroni oryginalne dzieła ustalone na dowolnym materialnym nośniku, znane obecnie lub później rozwinięte, które mogą być postrzegane, odtwarzanie lub w inny sposób postrzegane bezpośrednio albo za pomocą maszyn lub urządzeń. Dzieła autorskie obejmują następujące kategorie: 1) prace literackie; 2) utwory muzyczne, w tym wszelkie towarzyszące słowa; 3) sztuki teatralne, w tym towarzyszącą im muzykę; 4) pantomimy i prace choreograficzne; 5) obrazy, grafiki i dzieła rzeźbiarskie; 6) filmy i inne produkcje audiowizualne; 7) nagrania dźwiękowe i 8) prace architektoniczne.

Prawo autorskie nie przewiduje ochrony dla idei, procedur, procesów, systemów, metod pracy, pojęć, zasad lub odkryć bez względu na formę, w której są opisane, wyjaśnione, ilustrowane lub zawarte w takiej pracy. Fashion law odnosić może się jedynie do pkt. 5 z wymienionego katalogu, tj. do obrazów, grafik i dzieł rzeźbiarskich. Uregulowania te zostały wprowadzone do ustawodawstwa w 1909 r.⁵ Uznanie że wytwory branży modowej należą do wymienionego katalogu, pozwalałoby na szeroką ochronę wszelkich elementów, które można uznać za oryginalne i twórcze, które powstają w branży modowej. Jednakże, zgodnie z stanowiskiem Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych w sprawie *Mazer v. Stein*⁶, kategoria ta nie odnosi się do tzw. „sztuki użytkowej”. Spra-

⁵ Por. A. Latman, *Fifteen years after mazer v. Stein: a brief perspective*, 16 Bull. Copyright Soc'y U.S.A. 278, 285 (1969), s. 279.

⁶ 347 U.S. 201 (1954) [74 S.Ct. 460, 98 L. Ed. 630, 74 S.Ct. 637, 347 U.S. 949, 98 L.Ed. 1096].

wa ta jest jedną z kluczowych w Stanach Zjednoczonych, oprócz istotności w kontekście prawa autorskiego, miała również pierwszorzędne znaczenie w odniesieniu do wprowadzenia wyraźnego odróżnienia pomiędzy prawami autorskimi a *design patents*⁷. W sprawie tej ochroną prawnautorską chciano objąć lampę w kształcie rzeźby antycznej. Zdaniem jednak Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych kształt tej lampy był związany z jej funkcją, wobec czego nie można było objąć go ochroną prawnautorską. Takie stanowisko było wyrazem tendencji wskazywanej w orzecznictwie od lat czterdziestych XX w. w orzeczeniu Sądu Najwyższego z 1949 r. bowiem wskazano, że celem tych regulacji jest ochrona sztuki, ale nie jej mechanicznych elementów⁸. W sprawie tej rozpatrywana była możliwość ochrony figury w kształcie człowieka. W tym przypadku Sąd Najwyższy stwierdził, że taki kształt nie może być chroniony jako wytwór sztuki, bowiem nie może zostać oderwany od funkcji jaką reprezentuje. Z drugiej jednak strony nie wskazał w jakich przypadkach konkretne rozwiązanie będzie mogło być chronione jako wytwór sztuki⁹. W doktrynie wskazuje się, że sprawa ta miała ogromny wpływ na ochronę związaną z prawem autorskim, po pierwsze pozwoliła na ochronę wytworów sztuki zgodnie z art. 17 § 120 pkt 5 US Code Copyrights. Po drugie spopularyzowała możliwość ochrony prawnautorskiej w odniesieniu do własności przemysłowej, a w szczególności do *design patents*. Po trzecie, zwiększyła trudności w sprawach rozpatrywanych przez Urząd Patentowy, wobec potrzeby rozpatrywania każdej sprawy indywidualnie z uwzględnieniem wszelkich wyjątków związanych z wyłączeniem z ochrony tzw. przedmiotów użytkowych¹⁰. Zdaniem jednak Ch. Coldman'a sprawa *Mazer v. Stein* nie zrewolucjonizowała sposobu postrzegania utworów użytkowych w kontekście prawa mody. Jej kolosalny wpływ nie jest spowodowany samym wyrokiem Sądu Najwyższego, ale jego interpretacją przez sądy niższej instancji¹¹.

⁷ Por. 1951 Annual Survey of the Law 720, New York University Press (1952).

⁸ 37 C.F.R. §202.8 (a) (1949).

⁹ Por. A. Latman, *Fifteen years...*, s. 278.

¹⁰ R.C. Hauhart, *The eternal wavering line-the continuing saga of Mazer v Stein*, 6 Hamline L. Rev. 95, 128 (1983), s. 103.

¹¹ Ch.E. Colman, *The History and Principles of American Copyright Protection for Fashion Design: A Strange Centennial*, 6 Harv. J. Sports & Ent. L. 225, 298 (2015), s. 279. Por. Charles E. Colman, *The History and Doctrine of American Copyright Protection for Fashion Design: Managing Mazer*, 7 Harv. J. Sports & Ent. L. 151, 208 (2016); A. deVore, *The Battle between the Courthouse and the Fashion House: Creating a Tailored Solution for Copyright Protection of Artistic Fashion Designs*, 35 T. Jefferson L. Rev. 193, 228 (2013).

Wobec tego utworem w rozumieniu 17 U.S. Code § 102 Copyrights będą wszystkie oryginalne obrazy, grafiki i dzieła rzeźbiarskie, które nie są jednocześnie uznawane jako elementy użytkowe¹². Kwestie związane z oryginalnościami danego rozwiązania została szeroko omówiona przez Ch. Colman'a¹³. Uznał on, że obrazy, grafiki i dzieła rzeźbiarskie są chronione przez prawo autorskie, jeżeli mogą funkcjonować niezależnie od tych jego części, które uznać można za element użytkowe. W sprawie tej zdefiniowano elementy użytkowe jako takie, które mają wewnętrzną funkcję użytkową, to znaczy takie, których nie da przedstawić się w innej postaci lub przez inny wygląd. Takie stanowisko Sądu Najwyższego USA spowodowało zmianę przepisów dotyczących ochrony prawnoautorskiej w połowie lat 50. ubiegłego wieku¹⁴. W konsekwencji uznano, że wszelkie elementy, które mogą mieścić się pod pojęciem „fashion”, pełnią funkcję użytkową – odzież służy do noszenia, kształt nadany pokrowcowi na telefon – jego ochrona przed uszkodzeniami, a funkcją aktówki jest przechowywanie dokumentów.

Wprowadzenie takiej zmiany miało ogromne znaczenia dla branży mody. Zgodnie z 17 U.S. Code § 102 Copyrights kształt produktu przemysłowego może być estetyczny, odpowiedni i wartościowy. Jednakże ochrona nie rozciąga się na wszelkie produkty przemysłowe. Zamiarem ustawodawcy było objęcie odmian tych produktów, które mogą zostać oderwane od elementów użytkowych, jeżeli kształt samochodu, samolotu, sukienki, robota kuchennego, telewizora lub innego produktu przemysłowego zawiera jakieś elementy, które fizycznie lub konceptualnie mogą zostać oderwane od tego produktu, nie będą one być chronione na podstawie praw autorskich¹⁵. Analogiczne w przypadku, gdy dany kształt jest wyrazem funkcji danego rozwiązania lub jest jedynie rzeźbą, którą nie można oderwać od elementu funkcjonalnego¹⁶.

¹² Pub. L. 94–553, title I, §101, Oct. 19, 1976, 90 Stat. 2544.

¹³ Ch.E. Colman, *The History and Principles of American Copyright Protection...*, s. 279; idem, *The History and Principles of American Copyright Protection for Fashion Design: A Strange Centennial*, 6 Harv. J. Sports & Ent. L. 225, 298 (2015).

¹⁴ Por. Ch.E. Colman, *Copyrights*, [w:] *Fashion Law, A guide for designers, Fashion executives and attorneys*, red. G.C. Jimenez, B. Kolsun, London 2014, s. 46; K.V. Tu, *Counterfeit Fashion: The Interplay between Copyright and Trademark Law in Original Fashion Designs and Designer Knockoffs*, „Texas Intellectual Property Law Journal” 2010, vol. 18, nr 3, s. 419–50.

¹⁵ Por. <http://uscode.house.gov/view.xhtml?req=copyrights&f=treesort&fq=true&num=46&hl=true&edition=prelim&granuleId=USC-prelim-title17-section102>; A.E. Hofmeister, *Louis Vuitton Malletier*, s. 192; C. Guehenno, *Color War: The Louboutin Decision*, s. 251.

¹⁶ Por. A. Latman, *Fifteen years...*, s. 280.

Wobec tego w branży mody, na gruncie prawa amerykańskiego, nie można mówić o ochronie prawnoautorskiej. Nie można bowiem odłączyć elementów artystycznych (które mogą być chronione jako utwory) od tych, które mają charakter użytkowy (niepodlegający ochronie na podstawie prawa autorskiego)¹⁷. Nie będą więc chronione jako elementy czysto artystyczne elementy ubioru, które nie mają funkcji użytkowej, tj. nie są po prostu garderobą, która służy do noszenia. Jedynym wyjątkiem w tym zakresie jest obuwie, bowiem zgodnie z wypracowanym orzecnictwem nie jest ono traktowane jako przedmiot użytkowy. Również nie jest chroniony prawem autorskim ołówek w kształceniu stylizowanym na stary telefon¹⁸. Analogiczne stanowisko zajęto w odniesieniu do łodzi rybackich¹⁹, półprzewodnikowych chipów na energię eklektyczną²⁰ czy nawet podkładów muzycznych do teledysku²¹. Z drugiej jednak strony stwierdzono, że możliwa jest ochrona dla takich wytworów, jak biżuteria²², lalki²³, bukiety artystyczne²⁴, kapcie w kształcie łap niedźwiedzia²⁵, maski z wizerunkiem zwierząt²⁶, stroje na Halloween²⁷ czy tkanina tekstylna²⁸, bowiem uznano, że są one oderwane od funkcji użytkowej dzieła sztuki.

Od tej zasady wskazać można kilka odstępstw. Przyjmuje się, że kostium używany jako przebranie na maskaradzie jest przykładem zastosowania techniki²⁹, a niefunkcjonalny kostium kąpielowy jest dziełem sztuki, a nie użytkowym przedmiotem jak odzież³⁰. Przykłady te jednak stanowią wyjątki od ogólnej zasady, nieprzynajmniej ochrony prawnoautorskiej przedmiotom wy-

¹⁷ A.E. Hofmeister, *Louis Vuitton Malletier*, s. 201.

¹⁸ *Ted Arnold Ltd. v. Silvercraft*, 259 F.Supp. 733 (S.D.N.Y. 1966).

¹⁹ 17 U.S.C. § 1301(b)(2) (2000).

²⁰ 17 U.S.C. § 901(a)(1) (2000).

²¹ 17 U.S.C. § 1101(a)(1) (2000).

²² *Trifari, Krussman & Fishel, Inc. v. B. Steinberg-Kaslo Co.*, 144 F.Supp. 577 (S.D.N.Y. 1956); *Hollywood Jewelry Co. v. Dushkin*, 135 F.Supp. 738 (S.D. N.Y. 1955).

²³ *Rushton v. Vitale*, 218 F.2d 434 (2d Cir. 1955); cf. *F.W. Woolworth v. Contemporary Art Inc.*, 344 U.S. 228, 95 USPQ 396 (1952).

²⁴ *Prestige Flonal v. California Artificial Flower Co.*, 201 F.Supp. 287 (S.D. N.Y. 1962).

²⁵ *Animal Fair, Inc. v. AMFESCO Indus., Inc.*, 620 F. Supp 175, 188 (D. Minn. 1985).

²⁶ *Masquerade Novelty, Inc. v. Unique Indus., Inc.*, 912 F.2d 663, 670 (3rd Cir. 1990).

²⁷ *Galiano v. Harrah's Operating Co., Inc.*, 416 F.3d 411, 422 (5th Cir. 2005).

²⁸ *Peter Pan Fabrics, Inc. v. Martin Weiner Corp.*, 274 F.2d 487 (2d Cir. 1960).

²⁹ Por. 1 Melville B. Nimmer & David Nimmer, *Nimmer On Copyright* § 2.08[H][3], at 2–145 to 146 (2004))

³⁰ Por. *Poe v. Missing Persons*, 745 F.2d 1238, 1240-43 (9th Cir. 1984).

tworzonym w branży modowej jako elementom o charakterze użytkowym³¹. Wobec tego projektanci działający w USA poszukują ochrony w prawie własności przemysłowej na podstawie przepisów regulujących wzornictwo przemysłowe, znaki towarowe czy opakowania/kształty produktów. Jednakże ochrona na gruncie prawa własności przemysłowej wymaga przede wszystkim zarejestrowania dobra, wniesienia opłaty za zgłoszenie i rejestrację oraz spełnienie przesłanek rejestracyjnych. Dlatego też próby oceny zdolności odróżniającej znaku towarowego dokonywanej z perspektywy przeciętnego konsumenta często kończyły, jak i kończą się fiaskiem. Nieco łatwiej jest dokonać rejestracji wzoru przemysłowego, gdzie oceny dokonuje osoba/podmiot zaznajomiony z tą dziedziną,

Wielu przedstawicieli doktryny próbowało wskazać jak należy definiować pojęcie „*useful articles*”, przede wszystkim uznając, że jest to taki przedmiot, którego kształt oddaje jedynie użyteczne aspekty danego rozwiązania, jako użyteczny artykuł będzie traktowany również jako takie rozwiązanie, które wykorzystuje tylko jeden z elementów traktowanych jako element użytkowy³². Natomiast w sprawie *Poe v. Missing Persons* wskazano na cztery elementy, które należy spełnić, aby móc mówić o przedmiocie użytkowym. Po pierwsze przedmiot ten musi być dziełem twórczym projektanta; po drugie musi wyrażać jego zamiar; po trzecie musi zawierać w sobie elementy charakterystyczne dla sztuki i dziedziny mody oraz po czwarte możliwe musi być jego zbycie, uznając go jako dziedzinę sztuki³³. Stanowisko to powoływano następnie w wielu publikacjach i orzeczeniach, ale nie dało ono jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, gdzie przebiega granica pomiędzy użytkowym, a nieużytkowym charakterem danego rozwiązania.

Zgodnie z prowadzoną statystyką w latach 1910–1983 w około 78% spraw prowadzonych w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej nie uznawano ochrony wytworów branży modowej³⁴. Jako pierwszą, w której odmówiona

³¹ Por. Leslie J. Hagin, *A Comparative Analysis of Copyright Laws Applied to Fashion Works: Renewing the Proposal for Folding Fashion Works into the United States Copyright Regime*, 26 Tex. Int'l L. J. 341, 388 (1991)

³² Brown, *Design Protection: An Overview*, 34 UCLA L. REV. 1341, 1386 (1987).

³³ Por. *Poe v. Missing Persons*, 745 F.2d 1238, 1240-43 (9th Cir. 1984), Samson Vermont, *The Dubious Legal Rationale for Denying Copyright to Fashion*, 21 Tex. Intell. Prop. L.J. 89, 102 (2013).

³⁴ Por. K. Pytlak, *The Devil Wears Fraud-a: An Aristotelian-Randian Approach to Intellectual Property Law in the Fashion Industry*, Spring, 2016, Virginia Sports & Entertainment Law Journal, 15 Va. Sports & Ent. L.J. s. 275.

ochrony na gruncie prawa autorskiego była sprawa dotycząca ochrony tkaniny, na której naniesiono printy balonów, sprawa ta była rozpatrywana w 1884 r.³⁵ Analogicznie zadecydowano w sprawach z 1929 r. dotyczących printów stemplonych do papierów umieszczonych na tkaninie³⁶, jak również wzorów umieszczonych na tkaninie jedwabnej³⁷. Słynne na gruncie prawa amerykańskiego są bowiem sprawy, gdzie przykładowo uznawano, że klamra do spodni, która jednocześnie pełnić może wiele funkcji, takich jak bransoletka, może być chroniona przez prawo autorskie, bowiem jej charakter nie jest tylko użytkowy. Później zaś ta sama klamra dostawała nagrodę od Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Nowym Yorku jako jeden z przykładów „wyjątkowego designu”³⁸. Z drugiej jednak strony w sprawie *Galiano v. Harrah's Operating Co.* Sąd uznał, że sukienka posiada użytkowy charakter, bowiem nie można oderwać jej od sposobu jej przedstawienia³⁹. Sprawa ta była wielokrotnie wskazywana jako podstawa do nieprzyznawania ochrony prawnoautorskiej dla branży fashion. Przykładowo w sprawie pomiędzy *Whimsicality, Inc. v. Rubie's Costumes Co.*⁴⁰ uznano, że ugruntowane jest stanowisko w doktrynie praw autorskich, zgodnie z którym wytwory branży modowej nie pozwalają na odłączenie ich funkcji od elementów użytkowych przedmiotów, na które zostały nałożone, wobec tego nie można objąć ich ochroną prawnoautorską.

Powoduje to, że w obszarze prawa modowego – fashion law – przyjęto uznawać, że dozwolone jest naruszanie prawa autorskiego – określając to jako *the piracy paradox*⁴¹, czyli jawne przyzwoleństwo na kopiowanie utworów już istniejących. Zgodnie z tym paradoksem branża modowa dzięki ciągłym zmianom i czerpaniu rozwiązań z już istniejących może nadal się rozwijać. Przeciwnicy zaś tej zasady postulują wprowadzenia dla tej branży analogicznej ochrony prawnoautorskiej, jak w odniesieniu do ich dziedzin.

³⁵ 2 F. 217 (S.D.N.Y. 1880).

³⁶ 34 F.2d 291 (E.D.N.Y. 1929).

³⁷ 35 F.2d 279 (2d Cir. 1929).

³⁸ Por. *Kieselstein-Cord v. Accessories by Pearl, Inc.*, 632 F.2d 989 (2d Cir. 1980), Por. R.C. Hauhart, *The eternal wavering line...*, s. 125.

³⁹ *Galiano v. Harrah's Operating Co.*, 416 F.3d 411(5th Cir. 2005).

⁴⁰ *Whimsicality*, 721 F. Supp. at 1575–76; *Whimsicality, Inc. v. Rubie's Costumes Co.*, 891 F.2d 452, 455 (2d Cir. 1989).

⁴¹ J. Buchalska, *Prawne aspekty ochrony mody*, [w:] *Prawo wobec kultury*, red. J. Sobczak, K. Kakareko, Warszawa 2017, oddane do druku; L. Howard, *An Uningenious Paradox: Intellectual Property Protections for Fashion Designs*, 32 Colum. J.L. & Arts 333, 364 (2008).

3. Star Athletica v. Varsity Brands – główne motywy

W sprawie tej Varsity Brands pozwała Star Athletica z powodu naruszenia praw autorskich pięciu swoich kostiumów cheerliderek. Wskazując jednocześnie, że większość z tych kostiumów jednocześnie chroniona jest jako zarejestrowane „*abric design*”. Kostiumy te składały się z kombinacji kolorów, linii, kształtów, kątów, pasków i przekątnych. Charakterystycznym elementem tych strojów było rozmieszczenie naszywek, kolorów i szewronów, które oprócz przyporządkowania do danego klubu miały optycznie wyszczuplić cheerleaderki je noszące. Poniżej przedstawienie graficzne zarejestrowanych *fabric design*.

Rys. 1



W pierwszej instancji – the United States District Court for the Western District of Tennessee – wydał wyrok uznając za słuszne stanowisko Star Athletica, zgodnie z którym kostiumy cheerleaderek nie mogą być chronione na podstawie praw autorskich bowiem są produktami użytkowymi, których nie można oderwać fizycznie i konceptualnie od ich funkcji na podstawie § 101 Copyright Act. Zdaniem bowiem Star Athletica, aby można było mówić o ochronie takich przedmiotów, tj. oderwać ich od użytkowego charakteru, muszą zostać spełnione dwa elementy – po pierwsze wytwór jako taki, w oderwaniu od przedmiotu użytkowego, na który go nałożono lub w którym go wykorzystano może być chroniony prawem autorskim; po drugie zaś artykuł ten w oderwaniu od tego wytworu pozostaje tak samo użytkowy jak był wraz z wytworem, który w nim wykorzystano lub który na niego nałożono.

W drugiej instancji sąd apelacyjny – United States Court of Appeals for the Sixth Circuit podjął inną decyzję i uznał, że graficzne dodatki na sukienkach

cheerleaderki mogą zostać odłączone od czarno-białego wzoru sukienek jako takich. Można bowiem je rozpatrywać jako element po oderwaniu od całego wzoru sukienek. Te wzory mogą również istnieć samodzielnie i występować na innych elementach niż sukienki, w tym przypadku cheerleaderki, jak również na innych ubraniach, czy można byłoby je powiesić jako dekoracje naścienne. Wobec tego uznał, że stroje cheerleaderki mogą podlegać ochronie prawnoautorskiej⁴². Taka konkluzja sądu apelacyjnego powstała wobec zastosowania zasady „rozłączenia” dotyczącej wytworu użytkowego (ang. *the conceptual separability of a useful article*) składającego się z następujących elementów, w których uprawniony musi udowodnić, że: 1) jest twórcą i właścicielem praw autorskich oraz że – 2) oskarżony naruszył jego chronione prawa autorskie. Wobec pierwszego zaś elementu udowodnić należy: a) oryginalność w autorstwie; b) możliwość ochrony przedmiotu zgodnie z prawem autorskim; c) krajowy aspekt ochrony prawnoautorskiej, pozwalający na jednoznaczne wskazanie i utrzymanie ochrony; d) spełnienie wszystkich warunków niezbędnych do otrzymania ochrony prawnoautorskiej; e) jeśli powód nie jest twórcą utworu, to wskazanie na jego uprawnienie w zakresie dysponowania prawami autorskimi.

Zdaniem sądu apelacyjnego, w przedstawionej sprawie nie każdy kostium cheerleaderki musi wyglądać tak samo, tj. wykorzystywać te same przesyłki i kombinację kolorów.

W dniu 22 maja 2016 r. U.S. Supreme Court – Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej podjął próbę wskazania jakie elementy muszą zostać spełnione, aby można było mówić o ochronie z § 101 Copyright Act, pozwalającego na oderwanie przedstawionego wytworu od jego funkcji. Główne argumentacja Star Athletica związana była z próbą udowodnienia, że to właśnie odpowiednie rozmieszczenia pasków, naszywek i innych elementów charakterystycznych dla kostiumu cheerleaderki powoduje, że można dany strój zakwalifikować jako to właśnie rozwiązanie. Elementy te bowiem nie pełnią jedynie funkcji dekoracyjnej, ich zadaniem jest również wyszczuplenie sylwetki i nadanie jej odpowiedniego wyglądu⁴³. W uzasadnieniu tego wyroku rozważono dyskutowaną od dłuższego czasu tzw. zasadę „rozłączenia” dotyczącą wytworu użytkowego (ang. *the conceptual separability of a useful article*). Wielu przedstawicieli doktryny, jak również w wielu orzeczeniach wskazywa-

⁴² A. Spina, *Varsity Brands, Inc. v. Star Athletica*, LLC 61 N.Y. L. Sch. L. Rev. 239 (2016–2017), s. 239–253.

⁴³ Strona wskazywała tu na sukienkę Stelli McCartney, którą miała na sobie Kate Winslet podczas festiwalu filmowego w Cannes, która znacząco wyszczupliła aktorkę.

no jakie elementy muszą zostać spełnione, aby można było oderwać przedmiot od wytworu na jaki został nałożony i przyznać mu ochronę pomimo, że jest przedmiotem użytkowym. Przykładowo zgodnie z wytycznymi the Copyright Office zasada ta mogła mieć tylko zastosowanie w przypadku, gdy element (cecha) artystyczna mogła funkcjonować niezależnie od przedmiotu użytkowego, w którym ją wykorzystano lub który zawierała⁴⁴. Doktryna zaś i orzecznictwo wskazywało zaś na koncepcje subiektywną, obiektywną i liczne mieszane ich elementy, takie jak ocena w zależności od branży, do której należą, stron czy ich twórców⁴⁵.

Podkreślić należy, że do wyroku dołączono dziewięć tzw. Brief Amici Curiae stanowiących opinie instytucji, jak również specjalistów z dziedziny branży modowej. W opiniach tych podkreślano przede wszystkim istotność ochrony tych przedmiotów na gruncie prawa amerykańskiego, dokonując szerokiej wykładni zarówno historycznej, jak również prawnoporównawczej w szczególności wobec prawa europejskiego⁴⁶. Ponadto wyrok Sądu Najwyższego został wydany w składzie ośmiuosobowym, w którym dwóch sędziów, Breyer i Kennedy, wydali zdania odrębne, wskazując przede wszystkim na uwarunkowania historyczne, które świadczą o braku zasadności przyznania ochrony prawnoautorskiej wytworom branży mody.

W wyroku Sądu Najwyższego USA sędzia Thomas, który był sprawozdawcą w tej sprawie zaproponował dwustopniowy test składający się z następujących elementów oceny: 1) czy przedstawiony wytwór artystyczny dwu- lub trzymiowymy może zostać oderwany od przedmiotu, na który został nałożony; 2) czy wytwór ten można zakwalifikować jako obrazy, grafiki i dzieła rzeźbiarskie, jako takie lub część z wymienionych i oderwać je od użytkowego charakteru.

W omawianym wyroku oderwano się od utrwalonego w orzecznictwie i doktrynie poglądu, zgodnie z którym odmiennie należy rozpatrywać funkcję konceptualną i fizyczną oraz wzajemne odłączenie od tych dwóch elementów użytkowego charakteru wytworu. Zdaniem U.S. Supreme Court należy odejść od stanowiska reprezentowanego przez Star Athletica w pierwszej in-

⁴⁴ <https://www.copyright.gov/comp3/chap900/ch900-visual-art.pdf>.

⁴⁵ Koncepcje te przedstawiono między innymi w szerokim zakresie w K. Diesner, Case Note: Useful Article: Or Creative Design: Varsity Brands, Inc. V. Star Athletica, LLC, DePaul Journal of Art, Technology & Intellectual Property Law, 27 DePaul J. Art Tech. & Intell. Prop. L. 91, s. 96–98.

⁴⁶ Opinie dostępne <http://www.scotusblog.com/case-files/cases/star-athletica-llc-v-varsity-brands-inc/>.

stancji. Zdaniem Sądu bowiem nie można mówić o tym, że wytwór, który może podlegać ochronie prawnoautorskiej traci taką możliwość w przypadku wykorzystania go, lub nałożenia, na przedmiot użytkowy. W takim przypadku, można mówić wręcz odwrotnie o większej ochronie prawnoautorskiej takiego rozwiązania. Takie stanowisko właśnie zajął sędzia Thomas uważając, że definicja słownikowa słowa «*design*» wymaga osobnego rozważania samego tego wytworu w oderwaniu od przedmiotu, na który został on nałożony, niezależnie czy jest to przedmiot użytkowy czy nie. Zdaniem sędziego Thomasa w sprawie tej chroniony jest jedynie wytwór w postaci wyglądu stroju cheerliderek, nie zaś sam strój jako taki. Wytwór ten został utrwalony na dwuwymiarowym kostiumie jako jego materialne przedstawienie. Wobec tego nie można zabronić wprowadzania do obrotu ani produkowania odzieży o tym samym kroju, kształcie jeśli zawierają one podobne kształt, szewrony lub inne elementy dekoracyjne. To co może zostać zakazane to powielanie wyglądu tego wzoru utrwalonego na innym materialnym nośniku, niezależnie czy jest to sukienka, czy inne dobro. Sprawozdawca skończył swoje rozważania stwierdzeniem, że nie można traktować wcześniejszych decyzji Sądu oraz poglądów doktryny jako jednoznacznego odejścia od ochrony przyznawanej wytworom mody. W sprawie *Mazer v. Stein* Sąd ograniczył zakres ochrony dla wyglądu niektórych wzorów przemysłowych, jednak nie wskazał jednoznacznie, że nie powinny być one chronione.

Nieco odmiennie wzajemne relacje pomiędzy wzorem a przedmiotem użytkowym oceniła sędzia Breyer. Jej zdaniem, aby wzór mógł być chroniony musi istnieć niezależnie od przedmiotu użytkowego, w którym się go wykorzystuje. W odniesieniu do przedstawionej sprawy uznała zaś, że niezależnie czy chronione będą w sukienkach cheerleaderki same naszywki (szewrony) czy inne elementy w niej zawarte, muszą one nadawać się do ochrony prawnoautorskiej. Jej zdaniem nie można bowiem zrównywać ochrony przypadającej jednocześnie z prawa autorskiego i „*design patent*”.

Zdaniem zaś sędziego Ginsburg’a należy odejść od stanowiska wskazanego przez Sąd Najwyższy USA w swoim orzeczeniu, zgodnie z którym rozpatrywany wzór nie jest wzorem w rozumieniu prawa autorskiego, wobec tego niezasadne jest nawet przeprowadzanie wobec niego oceny zasady rozłączności. W sprawie tej chodzi bowiem o ochronę nie wzoru (*designu*) a piktogramów i grafik, które zostały umieszczone na strojach cheerleaderek. Wobec tego nie można mówić o ochronie prawnoautorskiej tych elementów. Zdaniem sędziego Ginsburg’a wzory (*designin*) jako takie nie mogą być traktowane jako przedmioty użytkowe w rozumieniu § 101 Copyright Act, są one tradycyjnymi pik-

togramami i grafikami, które jako takie mogą być chronione na gruncie prawa autorskiego. Przedstawienie zaś ich na strojach cheerlederek jest jedną z form ich przedstawienia. Piktogramy te, jak i grafiki są chronione przed wprowadzaniem i kopiowaniem ich jako takich. Stanowisko to nawiązuje do Brief'u Fashion Law Institute przedstawionego jako Amici Curiae, w którym profesor Scafidi wraz z zespołem podkreślała, że w sprawie tej nie chodzi o ochronę sukienek cheerlederek jako takich, ale o ochronę kombinacji szewronów, naszywek i dekoracji na niej umieszczonych. Nawiązywała w swojej wypowiedzi do sprawy związanej z wykorzystaniem obrazu Piet'a Mondriana z 1921 r. na sukienkach Yves Saint Laurenta w 1965 r., gdzie potwierdzono, że „wzór” umieszczony na obrazie może być kopiowany również na innych nośnikach, tak jak w tej sprawie na sukienkach.

Rys. 2



4. Konsekwencje dla Fashion Law w Stanach Zjednoczonych

Podkreślić należy również, że ta problematyka na gruncie prawa amerykańskiego była przedmiotem wielu wypowiedzi, podkreślających istotę wprowadzenia takiej ochrony. Pewnego rodzaju zwieńczeniem tych prac było stworzenie Instytutu Fashion Law w ramach Fordham Law School w Nowym Yorku, jak również przedstawienie licznych projektów ochrony prawnoautorskiej w tym zakresie. 13 lipca 2011 r. kongresmen Robert Goodlatte (ze stanu Wirginia) zaproponował stworzenie *the Innovative Design Protection and Piracy Prevention Act* (IDPPPA), zaś 10 września 2012 r. senator Charles Schumer (Nowy Jork) zaproponował Senatowi niewiele różniącą się wersję tego aktu S.3523 – *the Innovative Design Protection Act of 2012* (IDPA). Oba te akty zagwarantować miały ochronę prawną wytworom branży modowej. Ponadto

pozwalaby na ochronę w przypadku naruszeń⁴⁷. Propozycje te jednak nie są powszechnie akceptowane również przez doktrynę. Podkreśla się bowiem, że nie zawierają jasnych definicji takich pojęć, jak wygląd produktu, moda (fashion) czy design. Wobec braku jednoznacznego określenia zakresu pojęciowego w tym kontekście ochrona powinna być wzorowana na unormowaniach europejskich, gdzie skutecznie chroni się zarówno zarejestrowane, jak i niezarejestrowane wzory wspólnotowe⁴⁸.

Niewątpliwie wskazany wyrok będzie miał ogromny wpływ na ochronę branży mody w prawie amerykańskim. Jednakże nie tylko na jej ochronę, ale wpłynie również zapewne na jej strukturę i charakter. Do tej pory bowiem tzw. *fast-fashion* nie korzystało z ochrony, jaka przysługiwała na gruncie prawa amerykańskiego na kopiowanie całych rozwiązań/trendów i wskazywanie, że nie są one chronione jako utwory, bowiem są przedmiotami użytkowymi w rozumieniu prawa amerykańskiego⁴⁹. Wyrok Sądu Najwyższego zapewne rozszerzy ochronę, jaka przysługuje tym utworom i wpłynie na szerszy jej zakres w odniesieniu do fashion.

Założycielka Fashion Law Institute – Profesor Scafidi braku ochrony prawnoautorskiej w obszarze mody doszukuje się w uwarunkowaniach historycznych, odwołując się do muzyki, obszaru wydawniczego i ochrony jaka jest przyznawana artystom wykonawcom. Jej zdaniem obszar mody, podobnie jak poprzednie, powinien cieszyć się ochroną analogiczną do innych obszarów. Kwestią zaś czasu jest ugruntowanie ich znaczenia w świadomości prawnej⁵⁰. Niektórzy przedstawiciele doktryny wskazują również, że odpowiedzi na to w jaki sposób należy chronić modę należy doszukiwać się w zakresie ochrony jaka przyznawana jest utworom architektonicznym⁵¹. Inni zaś próbują na kanwie zaproponowanych rozwiązań „przenieść je” na możliwość ochrony mebli,

⁴⁷ Por. G.C. Jimenez, J. Murphy, J. Zerbo, *Design Piracy Legislation Should*, s. 67–69; A.E. Hofmeister, *Louis Vuitton Malletier...*, s. 190; N. Balsara, *Redefining Fashion: From Congress to the Runway*, 11 J. High Tech. L. 93, 128 (2010), s. 115.

⁴⁸ L.J. Hedrick, *Tearing Fashion Design Protection Apart at the Seams*, 65 Wash. & Lee L. Rev. 215, 274. (2008) s. 273.

⁴⁹ K. Diesner, *Case Note: Useful Article: Or Creative Design...*, s. 112.

⁵⁰ S. Scafidi, *Intellectual Property and Fashion Design*, [w:] *Intellectual Property and Information Wealth: Issues and Practices in The Digital Age* 124 (Peter K. Yu ed., 2007), s. 118.

⁵¹ A.M. Spevacek, *Couture Copyright: Copyright Protection Fitting for Fashion Design*, 9 J. Marshall Rev. Intell. Prop. L. [i], 624 (2009), s. 610, 613 i n.; B. Scruggs, *Should Fashion Design Be Copyrightable*, 6 Nw. J. Tech. & Intell. Prop. 122, 137 (2007), s. 129.

które na gruncie prawa amerykańskiego, jako przedmioty użytkowe, zostały wyłączone z ochrony prawnoautorskiej⁵².

Po wyroku zaś Sądu Najwyższego w sprawie *Star Athletica v. Varsity Brands* rozwiązania tam wskazane można zastosować również w odniesieniu do innych przedmiotów nie tylko do związanych z branżą mody, takich jak meble, artykuły gospodarstwa domowego, jako przedmiotów mogących podlegać ochronie prawnoautorskiej⁵³. Jednocześnie wyrok ten pozwoli na większą swobodę w zakresie oceny czy dane rozwiązanie podlega ochronie na gruncie prawa autorskiego, czy może być chroniony jako wzór przemysłowy⁵⁴. Takie rozgraniczenie pozwoli zapewne na zwiększenie możliwości rejestracji przedmiotów użytkowych również jako utworu.

5. Wnioski końcowe

Wyrok Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w sprawie *Star Athletica v. Varsity Brands* niewątpliwie zmieni w sposób diametralny kwestie związaną z ochroną tej dziedziny w szczególności w odniesieniu to tzw. *fast-fashion*, gdzie większość „naruszycieli” powoływało się na brak ochrony w zakresie prawa autorskiego odzieży oraz obuwiu, jako elementów użytkowych.

Jednakże zmiana ta nie tylko dotknie obszaru *fashion*; będzie ona również dostrzegalna w tych obszarach, w których podobnie do odzieży powoływano się na brak ochrony prawnoautorskiej wobec użytkowego charakteru przedmiotu.

Nie można jednak w sposób jednoznaczny wskazać, że wyrok ten zakończy prowadzoną w Ameryce „batalię” dotyczącą potrzeby ochrony branży mody. Dwa zdania odrębne oraz argumentacja podnoszona przez sędziów w tym kontekście podkreśla historyczne uwarunkowania tej branży. W literaturze podkreśla się bowiem, że fenomen, zarówno ekonomiczny, jak i socjologiczny, mody polega między innymi na tym, że twórcy/projektanci wzajemnie inspirują się istniejącymi już trendami i rozwiązaniami. Świadomy zaś klient

⁵² Por. K.A. Richards, *Should Furniture Become Fashion-Forward – Applying Fashion’s Copyright Proposals to the Furniture Industry*, 11 Wake Forest J. Bus. & Intell. Prop. L. 269, 294 (2010).

⁵³ Por. J.E. Moskin, *C-O-P-Y-R-I-G-H-T: What does that spell? Star Athletica v. Varsity Brands reimagines protection for useful articles?* The Trademark Reporter, May–June 2017, Vol. 107, No. 3, s. 777–778.

⁵⁴ Ibidem, s. 786.

nie będzie wybierał rozwiązań inspirowanych a sięgał już po te, które były pierwowzorem. Bez wątplenia wprowadzenie ochrony prawnoautorskiej może wpłynąć również na ograniczenie wprowadzane w tym obszarze oraz próby szerszej ochrony i pozywania w kontekście naruszenia praw autorskich. Takie regulacje mogą też spowodować brak rozwoju mody. Ocena całości kształtu konsekwencji wymaga jednak szerszych wypowiedzi przede wszystkim orzecznictwa i przedstawicieli doktryny w tym zakresie oraz odpowiedzi na pytanie czy stanowisko Sądu Najwyższego USA będzie kontynuowane, czy też zostanie zmienione i zaaprobowane zostanie stanowisko przedstawione w zdaniach odrębnych nawiązujące do historycznego braku ochrony mody przez prawo autorskie.

W kontekście prawa polskiego i europejskiego konsekwencją tego orzeczenia może być brak potrzeby „forsowanej” w literaturze prawa amerykańskiego zasadności wyodrębnienia nowej dziedziny – prawa mody (fashion law)⁵⁵ i przyznanie tej branży ochrony analogicznej do innych utworów na gruncie prawa autorskiego.

Summary

The subject matter of this article is to present the new case of U.S. Supreme Court – *Star Athletica v. Varsity Brands*. In this case court ruled that part of clothes can be protected by copyrights, it means that the Supreme Court depart from the view presented in the *Mazer* precedent. In the *Mazer* precedent court ruled that fashion product cannot be protected by copyrights because they are an useful articles. The article review the statements of parties in the case and court judgment it also presents the consequences to the fashion industry. This article was written during scholarship at the Max Planck Institute for Innovation and Competition in Munich.

Keywords: fashion law, an useful articles, copyrights

Słowa kluczowe: prawo modowe, przedmioty użytkowe, ochrona prawnoautorska

⁵⁵ Krytycznie o tym: J. Buchalska, *Fashion Law: A New Approach?*, London 2016, s. 13–26.