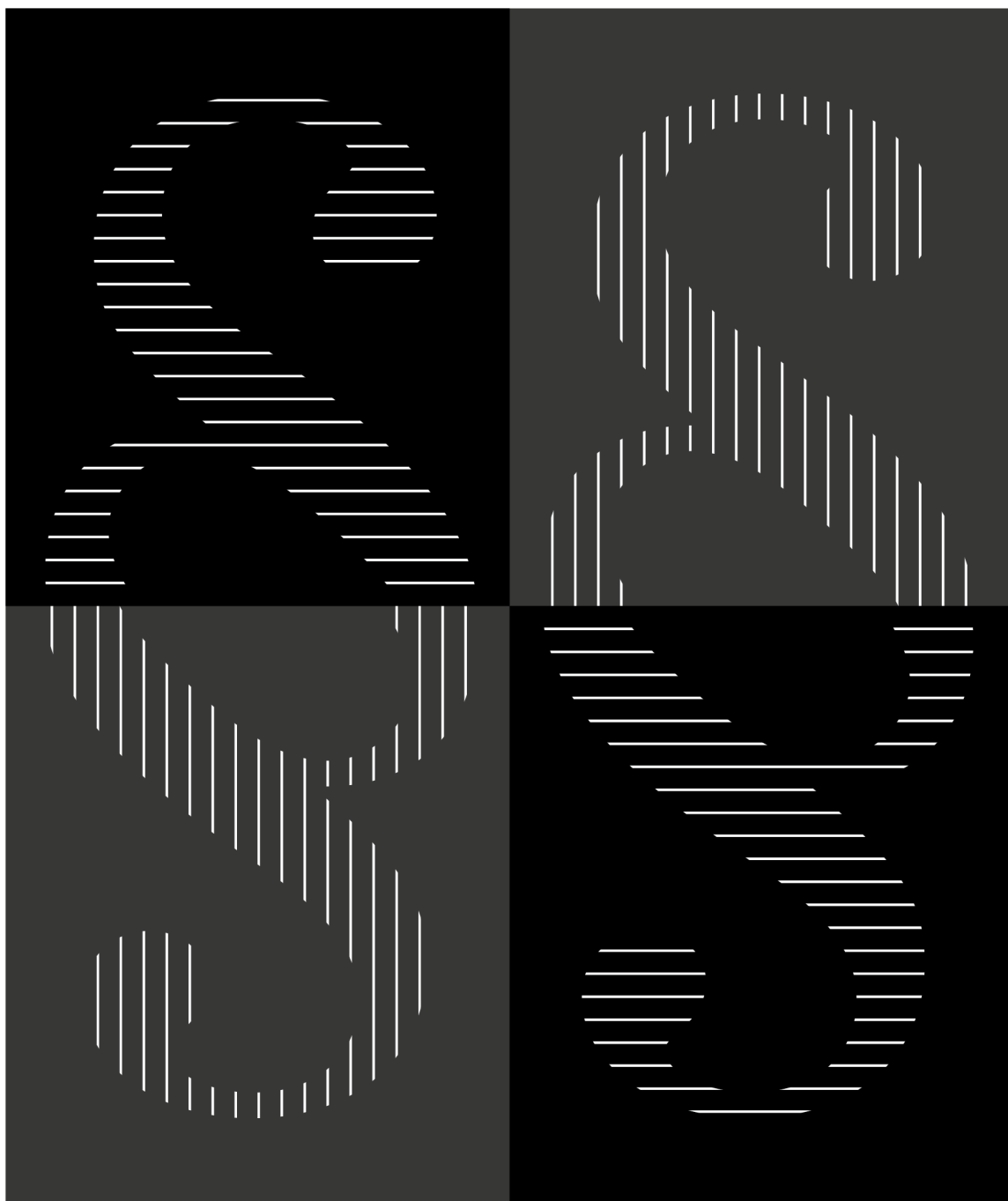


Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ

nr 3/2017 (33)

ISSN 1689-9601

| www.ipp.tbbsp.pl



Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 2017/3

Autorzy

Amanda Adamska, Anna Barańska, Łukasz Chyla, Justyna Doniec,
Michał Gregorczyk, Paweł Karkowski, Karolina Kulikowska, Anna Mazur,
Zuzanna Ochońska, Piotr Artur Olechowski, Mikołaj Rajca, Wojciech Sroka,
Weronika Stefaniuk, Anna Wszolek, Sylwia Żyrek

Recenzenci

prof. dr hab. Ewa Ferenc-Szydełko, dr hab. Wojciech Machała,
dr Anna Hołda-Wydrzyńska, dr Marlena Jankowska, dr Dariusz Kasprzycki,
dr Justyna Ożegalska-Trybalska, dr Sybilla Stanisławska-Kloc,
dr Tomasz Targosz, dr Piotr Wasilewski

Skład i korekta językowa

Wydawnictwo Kasper
www.wydawnictwokasper.pl

Kolegium Redakcyjne

Marcin Biskupski, Angelika Ciżyńska, mgr Paweł Dziwiński,
Tomasz Guzik, Michał Krudysz, Anna Mazur (p.o. Redaktora Naczelnego),
mgr Ariel Mucha, mgr Mateusz Nowak, mgr Michał Warzycki

Adres redakcji

ul. Straszewskiego 25/9, 31–007 Kraków
internetowyp@p@gmail.com, www.ipp.tbsp.pl

Wydawca

Towarzystwo Biblioteki Słuchaczy Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego

ISSN 1689–9601

Spis treści

Amanda Adamska, Anna Barańska Analiza roszczenia o zapłatę zryczałtowanego odszkodowania w prawie autorskim	5
Łukasz Chyla Cytat – czy wielkość ma znaczenie?	18
Justyna Doniec Czy istnieje licencja wieczysta na korzystanie z utworu?	25
Michał Gregorczyk Charakter i ochrona prawna tytułu prasowego na gruncie prawa polskiego	40
Weronika Stefaniuk, Paweł Karkowski Pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa oraz jej ochrona w polskim postępowaniu sądowym w świetle nowej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r.	56
Karolina Kulikowska Wybrane problemy związane z przedłużaniem wyłączności prawnej produktów leczniczych przez udzielenie dodatkowego prawa ochronnego (SPC)	69
Anna Mazur Licencje Creative Commons – recepcja w prawie polskim i ich zastosowanie	83
Zuzanna Ochońska Czy obraz Jana Matejki może stać się znakiem towarowym? O problematyce udzielania prawa ochronnego na oznaczenia stanowiące dzieła sztuki, znajdujące się w domenie publicznej	93

Piotr Artur Olechowski	
Rozpoznawalność i dosłowność cytatu w dziele muzycznym.....	114
Wojciech Sroka, Mikołaj Rajca	
Ewolucja formy przedstawienia znaku dźwiękowego w świetle art. 4 nowego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2424 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej na przykładzie identyfikacji dźwiękowej Europejskiej Unii Nadawców.....	120
Anna Wszolek	
Między Facebookiem a Instagramem. Wirtualny wizerunek czy prawo majątkowe? – analiza dóbr cyfrowych <i>in concreto</i>	130
Sylvia Żyrek	
Odpowiedzialność podmiotów działających w sektorze nowych technologii z tytułu naruszenia praw autorskich i własności intelektualnej przez osoby trzecie. Perspektywa europejska	141

Amanda Adamska¹, Anna Barańska²

Analiza roszczenia o zapłatę zryczałtowanego odszkodowania w prawie autorskim

Streszczenie:

Artykuł ma na celu przedstawienie analizy roszczenia o zapłatę zryczałtowanego odszkodowania w prawie autorskim. Rozwiązanie to od początku było krytykowane jako niezgodne z zasadami odpowiedzialności odszkodowawczej w prawie cywilnym. W wyniku wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie SK 32/14 możliwość dochodzenia trzykrotności stosownego wynagrodzenia w przypadku zawinionego naruszenia została uznana za niezgodną z Konstytucją. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie C-367/15 orzekł o zgodności polskiej regulacji z prawem unijnym, co nie przesądza jednak o tym, czy prawo do żądania dwukrotności stosownego wynagrodzenia w przypadku, gdy naruszenie jest niezawinione jest zgodne z Konstytucją. W artykule zostały dodatkowo przedstawione propozycje rozwiązań, które mogłyby zastąpić obecną regulację w prawie autorskim.

Słowa kluczowe: prawo autorskie, zryczałtowane odszkodowanie, wielokrotność wynagrodzenia

1. Wprowadzenie

Na przestrzeni ostatnich lat zauważalnie rozszerzył się zakres ochrony praw własności intelektualnej. Wydłużeniu uległ nie tylko czas ochrony praw wyłącznych, ale także zaostrzono sankcje karne i cywilne z tytułu naruszenia tychże praw. Z jednej strony, procesy te są uzasadnione z uwagi na szerzącą się skalę piractwa, która znacząco narusza interesy twórców, a w rzeczywistości z uwagi na interesy najmocniejszych sektorów gospodarki, gdzie poziom innowacyjności ma kluczowe znaczenie w walce z konkurentami. Z drugiej jednak strony, rozszerzenie zakresu ochrony prowadzi

¹ Autorka jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

² Autorka jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

do ograniczenia wolnego korzystania z dóbr intelektualnych w ramach domeny publicznej. Zbyt intensywna ochrona i przesadnie długie okresy ochrony praw wyłącznych mają wiele negatywnych skutków. Przede wszystkim ograniczają one postęp nauki i technologii, a także uniemożliwiają optymalną eksploatację dóbr niematerialnych ze względu na wysokie ryzyko poniesienia konsekwencji, w tym wysokich kosztów obrony, w razie naruszenia udzielonych praw wyłącznych. Prowadzi to do osłabienia konkurencji na rynku w okresie obowiązywania praw wyłącznych oraz ograniczenia dostępu do kultury. Na uwagę tutaj zasługuje także fakt, że sytuacja ta jest charakterystyczna dla państw europejskich, gdzie lobbuje się silniejszą ochronę praw autorskich ze względu na potrzebę zapewnienia majątkowych oraz osobistych praw podmiotów uprawnionych. Tymczasem w Stanach Zjednoczonych prezentowane jest zupełnie inne podejście do tego zagadnienia. Obecnie przeważa tam pogląd utylitarny względem praw własności intelektualnej, zgodnie z którym kluczowe jest wykorzystanie innowacyjności w skali całego społeczeństwa. Nie mają one nadmiernie ograniczać możliwości korzystania z zasobów ludzkiej twórczości, a określone terminy trwania oraz intensywności praw wyłącznych mają przede wszystkim zapewnić korzyści społeczeństwu³.

Katalog roszczeń przysługujących dysponentowi autorskich praw majątkowych w przypadku ich naruszenia został zawarty w art. 79 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych⁴ (dalej: pr. aut.). Obecny kształt tego przepisu został podyktowany koniecznością wdrożenia do polskiego porządku prawnego dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (dalej: dyrektywa 2004/48/WE)⁵. Miała ona na celu ustalenie jednolitych standardów minimalnej ochrony we wszystkich państwach członkowskich. Nowelizację wprowadzono do polskiego porządku prawnego w drodze ustawy z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw⁶. Od samego początku transpozycja przepisów dyrektywy 2004/48/WE była przedmiotem ożywionej dyskusji wśród przedstawicieli doktryny, przede wszystkim, z uwagi na sprzeczność przewidzianych tam rozwiązań z podstawowymi funkcjami roszczenia odszkodowawczego w prawie cywilnym⁷.

Szeroko krytykowane było przede wszystkim roszczenie o zapłatę zryczałtowanego odszkodowania. Zgodnie z art. 79 ust. 1 pkt. 3 lit. b pr. aut. autorowi uprawnionemu przysługuje roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione, trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez

³ R. Markiewicz, S. Sołtysiński, *Konstytucyjne aspekty praw autorskich (uwagi na marginesie dwóch orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego)*, PiP 2015, nr 12, s. 23.

⁴ Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.).

⁵ Dyrektywa 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (Dz. Urz. UE L 157 z dnia 30.04.2004, s. 45).

⁶ Ustawa z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2007 nr 99 poz. 662).

⁷ A. Tischner, *Harmonizacja prawa polskiego z wymogami dyrektywy w sprawie egzekwowania prawa własności intelektualnej – cz. II*, Monitor Prawniczy 2005, nr 14, s. 690.

uprawnionego zgody na korzystanie z utworu. Roszczenie o zapłatę wielokrotności stosownego wynagrodzenia przysługuje alternatywnie do roszczenia o odszkodowanie na zasadach ogólnych. W orzecznictwie Sądu Najwyższego doprecyzowano, że wynagrodzenie stosowne należy rozumieć jako „Wynagrodzenie, jakie otrzymywałby autor, gdyby osoba, która naruszyła jego prawa majątkowe, zawarła z nim umowę o korzystanie z utworu w zakresie dokonanego naruszenia”⁸. Warto zaznaczyć, że chodzi tu o czyn rzeczywiście dokonany. Nie możemy mieć tu do czynienia z sytuacją hipotetyczną i tylko planowanym, lecz niezrealizowanym naruszeniem⁹. W orzecznictwie została przyjęta odmienna od literalnej treści przepisu interpretacja, zgodnie z którą obowiązek naprawienia szkody w postaci zapłaty wielokrotności stosownego wynagrodzenia nie jest uzależniony od wystąpienia szkody po stronie uprawnionego i znaczenie ma jedynie fakt samego naruszenia jego autorskich praw majątkowych¹⁰. Przedstawiciele literatury jednak słusznie nie zgadzają się z taką interpretacją. W przypadku niepowstania szkody nie powinno być zasadne dochodzenie tego roszczenia adekwatnie do roszczenia o naprawienie szkody na zasadach ogólnych. Podstawą do dochodzenia tego roszczenia będzie powstanie szkody nawet w najmniejszym stopniu, w tym także wyłącznie w zakresie utraconych korzyści. Jednak odmiennie od ogólnych zasada odszkodowawczych, nie będzie konieczne ustalanie wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, lecz naprawienie nastąpi przez zapłatę wielokrotności stosowanego wynagrodzenia¹¹.

2. Krytyka rozwiązania

Zakres majątkowej odpowiedzialności podmiotu naruszającego prawa autorskie był do tychczas przedmiotem krytyki z uwagi na swój wyjątkowy rygoryzm. Ustanowienie roszczenia o zapłatę wielokrotności wynagrodzenia także w przypadkach niezależnych od winy naruszcyciela było traktowane jako wprowadzenie środka represji cywilnoprawnej, swoistej kary cywilnej. Rozwiązanie to naruszało ogólne zasady odpowiedzialności odszkodowawczej przyjęte w polskim systemie prawnym i jej podstawową funkcję kompensacyjną, polegającą na wyrównaniu doznanego uszczerbku. Zgodnie z zasadami polskiego prawa cywilnego, zasadniczym zadaniem odpowiedzialności odszkodowawczej nie jest karanie sprawcy, lecz wyrównanie szkody. Przy czym odszkodowanie nie powinno przekraczać rozmiaru szkody. Uznaje się, że roszczenie przewidziane w art. 79 ust. 1 pkt. 3 lit. b pr. aut. ma charakter prewencyjno-represyjny. Warto zaznaczyć, że rozwiązanie przyjęte w polskiej ustawie jest wyjątkowe na tle innych europejskich porządków prawnych, co tym bardziej wzbudza kontrowersje co do swej zasadności. Podobnie regulacje prawa unijnego uniemożliwiają przypisywanie odszkodowaniu funkcji penalnej¹².

W literaturze w szczególności wskazuje się na absolutny charakter roszczenia o zapłatę trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w żaden sposób nie jest uzależnione

⁸ Por. Wyrok SN z dnia 29 listopada 2006 r., II CSK 245/06, LEX nr 233063.

⁹ J. Barta, R. Markiewicz, *Prawo autorskie*, Warszawa 2016, Lex nr 277952.

¹⁰ Wyrok SN z dnia 8 marca 2012 r., V CSK 102/11, LEX nr 1213427.

¹¹ J. Barta, R. Markiewicz, *Prawo autorskie...*

¹² *Ibidem*.

od winy, ani nie zawiera przesłanek egzoneracyjnych, pozwalających na uwolnienie się od odpowiedzialności. Zaznacza się także, że konstrukcja tego przepisu przypomina roszczenia odszkodowawcze, które chronią słabszych uczestników obrotu gospodarczego tj. pracownika czy konsumenta. Warto jednak zauważyć, że w wielu przypadkach zryczałtowane roszczenie odszkodowawcze przysługuje organizacjom zbiorowego zarządzania czy użytkownikowi (czyli nabywcy autorskich praw majątkowych lub licencjobiorcy wyłącznemu), którzy mają często przewagę ekonomiczną nad naruszycielem i zdecydowanie nie mogą być traktowane jako podmiot słabszy¹³. Dodatkowo, rozwiązaniu zarzuca się także wadliwość z uwagi na samą naturę konstrukcyjną. Pozwala ono na żądanie naprawienia szkody w postaci dwóch alternatywnych roszczeń, a mianowicie na zasadach ogólnych lub przez zapłatę sumy pieniężnej. Za przykład nadmiernej surowości tego roszczenia może posłużyć wyrok Sądu Najwyższego¹⁴, zgodnie z którym rekompensata w przypadku, gdy dziełem jest film, może oscylować nawet do podwójnej lub potrójnej wysokości kosztów wytworzenia filmu.

Jednym z argumentów podnoszonych przez przeciwników był fakt niezgodności tego rozwiązania z motywem 26 preambuły Dyrektywy 2004/48, gdzie wyrażona została zasada, zgodnie z którą „Nie jest celem wprowadzenie obowiązku zastosowania odszkodowań o charakterze kary, ale dopuszczenie rekompensaty opartej na obiektywnym kryterium przy uwzględnieniu wydatków poniesionych przez właściciela praw, takich jak koszty identyfikacji i badań”. Dodatkowo zostały w tam wymienione wskazówki, zgodnie z którymi „suma odszkodowań przyznanych właścicielowi praw powinna uwzględniać wszystkie właściwe aspekty, takie jak utrata przez właściciela dochodów lub nieuczciwy zysk uzyskany przez naruszającego oraz, gdzie właściwe, wszelki uszczerbek moralny, które posiadacz prawa poniósł. Jako alternatywa, dla przykładu tam, gdzie ustalenie sumy poniesionego uszczerbku byłoby trudne, sumę odszkodowań można oprzeć na elementach takich, jak opłaty licencyjne, honoraria autorskie lub opłaty, jakie byłyby należne, gdyby naruszający poprosił o zgodę na wykorzystanie wchodzących w grę praw własności intelektualnej”. Koresponduje to z rozwiązaniem przyjętym w art. 322 Kodeksu postępowania cywilnego¹⁵, które pozwala na posłużenie się przez sąd obiektywnymi miernikami w sytuacji, gdy wykazanie wysokości poniesionej szkody byłoby niemożliwe lub nadmiernie utrudnione. W ramach tej regulacji możliwe by było zasądzenie przez sędziego wielokrotności opłaty licencyjnej w oparciu o obiektywne mierniki.

Warto tu przywołać art. 2 ust. 1 Dyrektywy 2004/48, zgodnie z którym „Bez uszczerbku dla środków przewidzianych lub środków, które mogą być przewidziane w prawie wspólnotowym lub krajowym w zakresie, w jakim te środki mogą dawać właścicielom praw większe korzyści, przewidziane niniejszą dyrektywą procedury i środki naprawcze stosuje się, zgodnie z art. 3, do wszelkich naruszeń praw własności intelektualnej określonych w prawie wspólnotowym i/lub prawie wewnętrznym zainteresowanego

¹³ P. Żerański, *Granica rygoryzmu podstawowych roszczeń czysto majątkowych w ochronie majątkowych praw autorskich*, Przegląd Prawa Handlowego 8/2009, s. 37.

¹⁴ Wyrok SN z dnia 19 grudnia 2006 r., V CSK 369/06, LEX nr 511603.

¹⁵ Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 2014 poz. 101 ze zm.).

Państwa Członkowskiego”. Przepis ten zawiera klauzulę generalną, która umożliwia państwom członkowskim wprowadzenie regulacji korzystniejszych dla uprawnionego niż te przewidziane w dyrektywie. Stanowisko to zostało potwierdzone w orzecznictwie Sądu Najwyższego, gdzie w wyroku z dnia 21 października 2011 r.¹⁶ stwierdzono, że dyrektywa wyznacza jedynie pewien minimalny poziom ochrony uprawnionych, co nie stoi jednak na przeszkodzie by wprowadzać do prawa autorskiego regulacje dające właścicielom praw większe korzyści. Sąd Najwyższy uznał, że „choć art. 79 ust. 1 pkt. 3 lit. b pr. aut. rzeczywiście odbiega – na niekorzyść naruszcyciela – od postulowanego w dyrektywie nr 2004/48/UE zakresu ochrony, to twierdzenie o jego sprzeczności z dyrektywą jest zbyt daleko idące”. W doktrynie jednak kwestionuje się zgodność regulacji zawartych w art. 79 pr. aut. z generalnym duchem dyrektywy 2004/48, a także kontynentalnymi zasadami odpowiedzialności odszkodowawczej.

Warto zaznaczyć na marginesie, że podobne kontrowersje wzbudzał art. 79 ust. 2 pkt 2 pr. aut, zgodnie z którym uprawniony mógł się domagać od naruszcyciela autorskiego prawa majątkowego zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej, nie niższej niż dwukrotna wysokość uprawdopodobnionych korzyści sprawcy z dokonanego naruszenia, na rzecz Funduszu Promocji Twórczości. Naruszenie miało być dokonane w ramach działalności gospodarczej, podejmowanej w cudzym albo we własnym imieniu, choćby na cudzy rachunek. Rozwiązanie to było uznawane za kontrowersyjne z uwagi na jego karny charakter. W wyniku nowelizacji prawa autorskiego z dnia 11 września 2015 roku roszczenie to zostało usunięte, a Fundusz Promocji Twórczości został zlikwidowany.

3. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie SK 32/14

Przedstawione rozwiązanie było także przedmiotem analizy w orzecznictwie. Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 23 czerwca 2015 r.¹⁷ orzekł, że art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b pr. aut. w zakresie, w którym dotyczy zapłaty w przypadku zawinionego naruszenia trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu, jest niezgodny z art. 64 ust. 1 i 2 w zw. z art. 31 ust. 3 w zw. z art. 2 Konstytucji.

Wyrok ten został wydany w wyniku skargi konstytucyjnej wniesionej przez spółkę UPC Polska Sp. z o.o., działającej jako przedsiębiorca telekomunikacyjny. Ze względu na konieczność rozprowadzania za pośrednictwem sieci kablowej utworów audiowizualnych zawartych w określonych programach telewizyjnych, skarżąca spółka pozostawała w stosunkach gospodarczych ze Stowarzyszeniem Filmowców Polskich, organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Do 2009 roku operator uiszczał wynagrodzenie na podstawie kontraktu generalnego zawartego przez Stowarzyszenie z Ogólnopolską Izbą Komunikacji Kablowej. Jednak po wygaśnięciu kontraktu pomiędzy stronami doszło do sporu w kwestii wysokości wynagrodzenia licencyjnego. Spółka zaproponowała ofertę umowy licencyjnego z opłatą w wysokości 1,6% wpływów

¹⁶ Wyrok SN z dnia 21.10.2011 r., IV CSK 133/11, OSNC nr 5/2012, poz. 62.

¹⁷ Wyrok TK z dnia 23 czerwca 2015 r., SK 32/14, OTK 2015-A, nr 6, poz. 932.

netto operatora. W takiej też wysokości wnoszono należności, które były przyjmowane przez Stowarzyszenie, pomimo twierdzeń, że minimalna stawka powinna wynosić 2,2% wpływów netto operatora. W ostateczności ze strony Stowarzyszenia zostało wytoczone powództwo, w której domagano się zakazu kontynuowania reemisji zarządzanych programów w sieci kablowej do momentu zawarcia umowy licencyjnej oraz zapłaty trzykrotności wynagrodzenia, jakie przysługiwałoby Stowarzyszeniu, gdyby umowa licencyjna została zawarta, pomniejszonej o dokonane wcześniej wpłaty. Zarówno Sąd Okręgowy, jak i Sąd Apelacyjny w Warszawie uwzględnili żądanie Stowarzyszenia, tym samym zobowiązując operatora do uiszczenia trzykrotnej wartości różnicy między stawką 2,2% wpływów a dotychczas uiszczaną przez operatora stawką 1,6%.

W związku z przedmiotowymi orzeczeniami skarżąca spółka wniosła skargę konstytucyjną, w której podnosiła zarzut naruszenia prawa do równej ochrony w zakresie własności i innych praw majątkowych (art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji) z uwagi na mnogość i nieuzasadnione uprzywilejowanie roszczeń przewidzianych w ustawie o prawie autorskim, co wiązało się z niesłusznym wzbogaceniem się podmiotu uprawnionego niezależnie od wykazania poniesionej szkody. Kolejny zarzut naruszenia prawa do równego traktowania (art. 32 ust. 1 Konstytucji) skarżąca łączyła z uprzywilejowaną sytuacją prawną podmiotu uprawnionego z tytułu autorskich praw majątkowych w stosunku do sytuacji podmiotów posiadających inne prawa majątkowe. Ponadto podniesiono zarzut naruszenia prawa do bycia niedyskryminowanym (art. 32 ust. 2 Konstytucji) z uwagi na to, że pomimo wypełniania ustawowego obowiązku rozprowadzania programów telewizyjnych, spółka została zobligowana do zapłaty niewspółmiernego odszkodowania w wysokości ośmiokrotnie większej niż faktycznie poniesiona szkoda przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich. Podnosząc kolejny zarzut naruszenia zasady sprawiedliwości społecznej (art. 2 Konstytucji) spółka wskazała na uprzywilejowanie podmiotu uprawnionego względem innych uczestników obrotu gospodarczego. Zdaniem spółki skarżącej doszło także do naruszenia prawa do ograniczonej ingerencji w prawa konstytucyjne tylko w wypadkach uzasadnionych interesem publicznym (art. 31 ust. 3 Konstytucji). Kwestionowana regulacja jest nieadekwatna do osiągnięcia zamierzonego celu i nie daje się uzasadnić ani względem na interes podmiotów uprawnionych, ani też ważnym interesem publicznym.

W uzasadnieniu wyroku zostało stwierdzone, że „Zakwestionowana regulacja zawiera nadmiernie surową sankcję i zbyt głęboko wkracza w relacje horyzontalne między podmiotami toczącymi spór o prawa majątkowe”¹⁸. Trybunał Konstytucyjny potwierdził, że ze względu na specyfikę autorskich praw majątkowych uzasadnione jest domaganie się przez uprawnionego z tytułu autorskich praw zapłaty zryczałtowanej kwoty tytułem wynagrodzenia – bez konieczności dokładnego ustalenia wysokości szkody. Dodał, że „tego rodzaju rozwiązania mogą zostać uznane za dopuszczalne także wówczas, gdy w praktyce wysokość roszczenia opartego na opłacie ryczałtowej będzie przewyższać wysokość poniesionej szkody. Za niedopuszczalną należy jednak uznać sytuację, w której uprawniony z tytułu autorskich praw majątkowych uzyskiwałby tak

¹⁸ *Ibidem*, s. 49.

daleko idącą ochronę, że wysokość przysługującego mu roszczenia całkowicie odrywałaby się od wielkości poniesionej przez niego szkody i stanowiła jej wielokrotność¹⁹.

Orzeczenie to miało kluczowe znaczenie, gdyż w uzasadnieniu Trybunał Konstytucyjny podważył tezę, zgodnie z którą twórca jest słabszą stroną sporu. Stwierdzono w nim, że

Aktualnie trudno bronić poglądu, że roszczenie o naprawienie wyrządzonej szkody poprzez zapłatę trzykrotności wynagrodzenia stanowi zasadniczy instrument zabezpieczający pozycję twórcy, działającego bez pomocy wyspecjalizowanego w ściganiu naruszeń w danym zakresie zastępstwa prawnego, względem pozycji naruszciciela. Rygoryzm i „półautomatyczny” charakter sankcji związanej z zawinionym naruszeniem autorskiego prawa majątkowego nie znajduje oparcia w postrzeganiu twórcy jako słabszej strony sporu z podmiotami naruszającymi jego prawa. Trybunał podziela pogląd, zgodnie z którym postrzeganie twórców jako podmiotów pozbawionych dostatecznych środków finansowych i fachowej obsługi prawnej, których pozycja w sporach o naruszenie praw autorskich jest *ex definitione* słabsza, jest dziś nieuprawnione. W konsekwencji dotkliwość sankcji za naruszenie autorskich praw majątkowych trudno obecnie uzasadniać samą tylko koniecznością szczególnej ochrony twórców²⁰.

Trybunał podkreślił, że rozwiązanie to nie dopuszcza możliwości miarkowania przez sąd wysokości należnej kwoty. Zakres odpowiedzialności nie został także w żadnym stopniu uzależniony od tego, czy do naruszenia doszło z winy umyślnej czy też nieumyślnej. Zwrócono także uwagę na brak równowagi pomiędzy uprawnionym twórcą a użytkownikiem autorskich praw majątkowych. Trybunał przyjął, że

Ingerując w stosunek zobowiązaniowy, powstały pomiędzy uprawnionym z tytułu autorskich praw majątkowych a sprawcą szkody, ustawodawca naruszył równowagę pomiędzy pozycją obu tych podmiotów i dopuścił się nieproporcjonalnej ingerencji w sferę praw majątkowych sprawcy szkody. (...) Ustawodawca, kierując się potrzebą ochrony uprawnionych z tytułu autorskich praw majątkowych, całkowicie stracił z pola widzenia pozycję sprawcy szkody i nie zrównoważył roszczenia, ujętego w zaskarżonym przepisie, uprawnieniami, z których mógłby skorzystać sprawca szkody. Trybunał stoi na stanowisku, że uprawnionemu, którego prawa majątkowe zostały naruszone, można przyznawać różne ochronne instrumenty prawne, niemniej nie powinien on dysponować takimi instrumentami, które wskazywałyby na to, że sam ustawodawca gwarantuje nadmierną ingerencję w prawa majątkowe odpowiedzialnego *ex delicto*. Skoro co do zasady takim podstawowym instrumentem ochronnym jest odszkodowanie ustalane w granicach adekwatnego związku przyczynowego, to nawet wprowadzanie elementów ryczałtowości nie może prowadzić do całkowitego zagięcia proporcji pomiędzy wielkością poniesionej szkody a tymże odszkodowaniem²¹.

Na skutek utraty mocy przepisu dotyczącego możliwości zapłaty trzykrotności należnego wynagrodzenia do sądów skierowano wiele skarg o wznowienie postępowań, w których wyroki wydano na podstawie niekonstytucyjnego przepisu. Przepisy

¹⁹ *Ibidem*, s. 51.

²⁰ *Ibidem*, s. 50.

²¹ *Ibidem*, s. 52.

procedury cywilnej przewidują możliwość wniesienia skargi o wznowienie postępowania w przypadku, gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub z ustawą aktu normatywnego na podstawie którego zostało wydane orzeczenie. W dalszym ciągu jednak obowiązuje pozostała część omawianego przepisu, która pozwala na dochodzenie dwukrotności stosownego wynagrodzenia bez względu na to czy naruszenie było zawinione. W wyniku wznowionych postępowań szybko ukształtowała się praktyka sądowa, w oparciu o którą sądy przyznają uprawnionemu dwukrotność wynagrodzenia w przypadku zawinionego naruszenia, przyjmując, że jest ona należna bez względu na to czy można naruszającemu przypisać winę²².

4. Pytanie prawne w sprawie V CSK 41/14

Warto zwrócić uwagę, że niezależnie od wcześniej omówionego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, Sąd Najwyższy zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z pytaniem prawnym w sprawie zgodności przewidzianej w art. 79 ust. 1 pkt. 3 lit. b pr. aut. zapłaty sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności, a w przypadku zawinionego naruszenia – trzykrotności stosownego wynagrodzenia – z art. 13 dyrektywy 2004/48 Parlamentu Europejskiego i Rady z 29.04.2004 r. w sprawie egzekwowania prawa własności intelektualnej²³. Stan faktyczny sprawy podobnie dotyczył sporu pomiędzy operatorem kablowym (Stowarzyszenie Oławska Telewizja Kablowa) a Stowarzyszeniem Filmowców Polskich – organizacją zbiorowego zarządzania odnośnie wysokości opłaty licencyjnej z tytułu reemisji utworów audio-wizualnych w sieciach telewizji kablowej.

Na uwagę zasługuje fakt, że wątpliwości Sądu Najwyższego są w dużej części zbieżne z zastrzeżeniami przedstawionymi w wyżej omówionym wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Sąd Najwyższy stwierdza, że Dyrektywa 2004/48 dopuszcza dalej idącą ochronę prawa własności intelektualnej w prawie krajowym, co wynika z jej art. 2. Pojawia się jednak wątpliwość, czy

można ją wprowadzać w drodze kreowania odszkodowania tylko z nazwy, które ma charakter nie kompensaty, ale kary, jednocześnie doprowadzając przy tym do wyraźnego zróżnicowania środków ochrony majątkowych prawa autorskich i prawa własności przemysłowej. Z art. 13 i pkt. 26 Preambuły Dyrektywy wynika, że celem dyrektywy nie jest kreowanie odszkodowań o charakterze kary, ale że odszkodowanie, nawet wtedy gdy jest ustalane w sposób zryczałtowany, ma mieć charakter kompensacyjny i wyrównywać wszelkie uszczerbki jaki wyrządzono uprawnionemu. Większe korzyści, jakie prawo krajowe może dawać uprawnionemu z prawa własności intelektualnej, nie powinny być odszkodowaniem o charakterze kary, ale przybierać postać innych niż odszkodowanie środków ochrony. Wobec tego dalej idąca ochrona autorskich praw majątkowych w drodze odpowiedzialności o charakterze karnym

²² Por. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 27.07.2015 r., I ACa 110/15; wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 20.07.2015, I C 121/15.

²³ Postanowienie SN – Izba Cywilna z 15.05.2015 r., V CSK 41/14, LEX nr 1750149.

lub administracyjnym jest dopuszczalna, ale z zachowaniem właściwych dla takiej odpowiedzialności rygorów i zasad. Natomiast za niedopuszczalną na tle Dyrektywy należy uznać taką jej interpretację, że tylko niektóre z praw własności intelektualnej, do których odnosi się Dyrektywa, mogą być chronione przez zasądzenie dwukrotności lub trzykrotności stosownego wynagrodzenia bez odnoszenia tych wielkości do wysokości poniesionej szkody, a więc w drodze odszkodowań o charakterze kary²⁴.

5. Opinia Rzecznika Generalnego Eleanor Sharpston

Rzecznik Generalna Eleanor Sharpston w swojej opinii przedstawionej w dniu 24 listopada 2016 roku w sprawie C- 367/15²⁵ podzieliła wątpliwości Sądu Najwyższego. Po pierwsze, stanęła na stanowisku, że Dyrektywa 2004/48 sprzeciwia się przepisowi krajowemu, który przewiduje automatyczną zapłatę określonej z góry kwoty na rzecz uprawnionego bez jakiegokolwiek interwencji ze strony krajowych organów sądowych, ustalających kwotę odszkodowania. Po drugie, Rzecznik Generalna stwierdziła, że art. 3 i art. 13 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2004/48 „sprzeciwiają się przepisowi prawa krajowego, na mocy którego uprawniony może żądać ustalonej kwoty stanowiącej dwukrotność lub trzykrotność wysokości opłaty, która byłaby należna, gdyby uprawniony wyraził zgodę na wykorzystanie utworu”. Jednocześnie jednak stwierdziła, że dopuszczalne są przepisy, na mocy których uprawniony może żądać kwoty ograniczonej do dwukrotności lub trzykrotności tej kwoty. W tym wypadku konieczne będzie wykazanie, że żądana kwota jest proporcjonalna do poniesionej szkody. Ciężar wykazania, że zachodzą takie okoliczności, spoczywać będzie każdorazowo na uprawnionym. Z uwagi na to konieczne będzie wykazanie związku przyczynowego pomiędzy naruszeniem a szkodą. Po trzecie, zdanie Eleanor Sharpston art. 2 ust. 1 dyrektywy 2004/48 „nie upoważnia państwa członkowskiego do przyznania uprawnionemu, którego prawa własności intelektualnej zostały naruszone, prawa do odszkodowania o charakterze kary”²⁶.

Warto zaznaczyć, że opinia Rzecznika Generalnego nie jest wyrokiem i nie jest w żaden sposób wiążąca. Stanowi ona jednak istotną wskazówkę dla orzekających sędziów i najczęściej wyrok powiela stanowisko przedstawione wcześniej w opinii.

6. Wyrok TSUE w sprawie C-367/15

W długo oczekiwanym wyroku z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie C-367/15²⁷ Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przedstawił jednak stanowisko zasadniczo od-

²⁴ *Ibidem*, s. 14.

²⁵ Opinia Rzecznika Generalnego Eleanor Sharpston z dnia 24 listopada 2016 r., C – 367/15, http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d61ecf9ef245404ce780b180b0c2f86b30.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Pah4Qe0?doclang=PL&text=&pageIndex=0&part=1&mode=DOC&docid=185576&occ=first&dir=&cid=869266#Footnote11.

²⁶ *Ibidem*, pkt 55.

²⁷ Wyrok TSUE z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie C-367/15. <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187122&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=54264>.

mienne od poglądów wyrażonych w opinii Rzecznika Generalnego Eleanor Sharpston. TSUE orzekł, że przepis art. 79 ust. 1 pkt. 3 lit. b pr. aut. jest zgodny z prawem unijnym, przyjmując przy tym, że

Artykuł 13 dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej należy interpretować w ten sposób, że nie sprzeciwia się on uregulowaniu krajowemu, takiemu jak to będące przedmiotem sporu w postępowaniu głównym, zgodnie z którym uprawniony, którego prawo własności intelektualnej zostało naruszone, może zażądać od osoby, która naruszyła to prawo, albo odszkodowania za poniesioną przez niego szkodę, przy uwzględnieniu wszystkich właściwych aspektów danej sprawy, albo, bez wykazywania przez tego uprawnionego rzeczywistej szkody, domagać się zapłaty sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności stosownego wynagrodzenia, które byłoby należne tytułem udzielenia zgody na korzystanie z danego utworu.

TSUE odniósł się do wcześniej omawianego wyroku TK z dnia 23 czerwca 2015 r., w którym stwierdzono częściową niezgodność art. 79 ust. 1 pkt. 3 lit. b) UPAPP z Konstytucją. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego „posiada skutek wsteczny, dlatego też pytanie prejudycjalne, w zakresie w jakim dotyczy uregulowania, którego niezgodność z konstytucją została stwierdzona, stało się hipotetyczne i w konsekwencji niedopuszczalne”²⁸. Z racji podtrzymania przez sąd odsyłający pytania prejudycjalnego, zostało ono zrozumiane „jako zmierzające do ustalenia, czy art. 13 Dyrektywy 2004/48 należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwia się on uregulowaniu krajowemu, które przewiduje możliwość zażądania zapłaty sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności stosownego wynagrodzenia, jakie byłoby należne tytułem udzielenia zgody na korzystanie z danego utworu”²⁹.

W ramach wykładni przepisów Dyrektywy 2004/48 brane były pod uwagę zobowiązania międzynarodowe państw członkowskich, w tym zobowiązania wynikające z porozumienia TRIPS³⁰, Konwencji berneńskiej³¹ i Konwencji rzymskiej³², które zezwalają umawiającym się państwom na przyznanie uprawnionym szerszej ochrony.

Co ważne, TSUE podkreślił, iż

tej wykładni nie może, po pierwsze, podważyć fakt, że odszkodowanie obliczone na podstawie dwukrotności hipotetycznej opłaty licencyjnej nie jest dokładnie proporcjonalne do rzeczywiście poniesionej przez poszkodowaną stronę szkody. Taka cecha jest bowiem nieodłącznym aspektem każdego odszkodowania ryczałtowego, na wzór tego które jest przewidziane wyraźnie w art. 13 ust. 1 akapit drugi lit. b)

²⁸ *Ibidem*, pkt 19.

²⁹ *Ibidem*, pkt 20.

³⁰ Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPS) z dnia 15 kwietnia 1994 r. (Dz.U. 1994 L 336, s. 214, zwanego dalej „porozumieniem TRIPS”), które stanowi załącznik 1C do Porozumienia w sprawie utworzenia Światowej Organizacji Handlu (WTO) (Dz.U. 1994, L 336, s. 3).

³¹ Konwencja berneńska o ochronie dzieł literackich i artystycznych (akt paryski z dnia 24 lipca 1971 r.), w brzmieniu po zmianie z dnia 28 września 1979 r.

³² Międzynarodowa konwencja o ochronie wykonawców, producentów fonogramów oraz organizacji nadawczych, sporządzona w Rzymie dnia 26 października 1961 r.

dyrektywy 2004/48. Po drugie, omawianej wykładni nie może również podważyć fakt, że celem dyrektywy 2004/48, jak wynika to z jej motywu 26, nie jest wprowadzenie obowiązku polegającego na zastosowaniu odszkodowań o charakterze kary³³.

TSUE zwrócił także uwagę, że „zwykła zapłata hipotetycznej opłaty licencyjnej w wypadku naruszenia prawa własności intelektualnej nie może sama zapewniać odszkodowania za całość rzeczywiście poniesionej szkody, biorąc pod uwagę fakt, że zapłata tej należności nie zapewnia sama w sobie ani zwrotu ewentualnych wydatków związanych z badaniem i identyfikacją możliwych aktów naruszenia, o których mowa w motywie 26 dyrektywy 2004/48, ani zadośćuczynienia za możliwą doznaną krzywdę ani też zapłaty odsetek za należne kwoty”³⁴.

W wyjątkowych wypadkach, gdzie odszkodowanie za szkodę obliczone na podstawie dwukrotności hipotetycznej opłaty licencyjnej wykraczałoby znacząco poza zakres rzeczywiście poniesionej szkody, nie jest wykluczone uznanie takiego żądania za zakazane nadużycie prawa w myśl art. 3 ust. 2 Dyrektywy 2004/48. Niemniej jednak, TSUE zaznaczył, że „zgodnie z mającym zastosowanie w postępowaniu głównym uregulowaniem sąd polski nie jest w takim wypadku związany żądaniem uprawnionego, którego prawo zostało naruszone”³⁵.

7. Podsumowanie

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie C-367/15 ma niebagatelne znaczenie z perspektywy egzekwowania praw przez uprawnionych z autorskich praw majątkowych. Jest to istotny wyrok zarówno dla Polski, jak i dla innych krajów członkowskich, w których istnieje możliwość formułowania roszczeń o zryczałtowane odszkodowanie.

Warto zaznaczyć, że TSUE w swoim orzeczeniu uznał zgodność przepisów prawa polskiego z prawem unijnym, wskazując, iż wspomniany przepis dyrektywy wyznacza pewne minimum, a nic nie stoi przy tym na przeszkodzie, aby prawo krajowe zawierało normy dalej idące. Wyrok TSUE nie przesądza, że omawiany przepis w zakresie w jakim przyznaje prawo do żądania dwukrotności stosownego wynagrodzenia w przypadku, gdy naruszenie jest niezawinione, jest zgodny z Konstytucją RP. Niemniej jednak wydaje się wielce prawdopodobne, że regulacja ta zostanie w niedalekiej przyszłości poddana ocenie Trybunału Konstytucyjnego. Warto jednak mieć na uwadze, że nie jest powiedziane, że TK podzieli w tym zakresie stanowisko TSUE. Szczególnie biorąc pod uwagę słuszne w tym zakresie twierdzenia przedstawicieli doktryny, że w tym przypadku podstawy do kwestionowania zgodności przepisu z Konstytucją są zdecydowanie mocniejsze, gdyż sankcjonowane jest działanie niezawinione, co stanowi poniekąd „karę za niewinność”³⁶.

³³ Wyrok TSUE z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie C-367/15, pkt 26 i 27.

³⁴ *Ibidem*, pkt 30.

³⁵ *Ibidem*, pkt 31.

³⁶ J. Barta, R. Markiewicz, *Prawo autorskie...*

Przedstawiciele doktryny nie uważają za słuszny argument, że zmiana stanu prawnego stanowiłaby zachętę do naruszania praw autorskich. Uprawnionemu przysługują inne roszczenia w związku z naruszeniem jego praw autorskich, przy czym mogą być one dochodzone kumulatywnie. Dodatkowo, funkcję prewencyjną i odstraszącą pełnią tu przepisy karne ujęte w rozdziale 14 pr. aut., które penalizują naruszenie autorskich praw majątkowych jako przestępstwo. Ograniczenie dotychczasowej nadmiernej ochrony prawnoautorskiej pozwoli na słuszne zbliżenie do ochrony przewidzianej dla praw własności przemysłowej, tym samym ujednolicając system ochrony prawnej w prawie własności intelektualnej³⁷.

Trudno jest zająć jednolite stanowisko w kwestii kształtu przedmiotowego przepisu art. 79 ust. 1 pkt. 3 lit. b pr. aut. Wydaje się, że całkowite jego uchylenie albo wprowadzenie obowiązku zapłaty jedynie kwoty w wysokości jednorazowej opłaty licencyjnej nie będzie należycie chronić interesów twórców i może sprzyjać ewentualnym naruszeniom jego praw. Działanie takie sprawiłoby, że przyznana ochrona stałaby się iluzoryczna, a majątkowym prawom autorskim byłaby przyznana tylko pozorna ochrona, co bez wątpienia oznaczałoby, niedopuszczalne na gruncie Konstytucji, naruszenie istoty tego prawa. Biorąc pod uwagę całokształt unormowań tworzących system ochrony autorskich praw majątkowych, a w szczególności pozostałe roszczenia przysługujące uprawnionemu, wydaje się słuszne twierdzenie, że ograniczenie roszczenia zapłaty do wysokości jednokrotnego stosownego wynagrodzenia doprowadzi do słabszej ochrony, zwłaszcza biorąc pod uwagę ochronę przyznaną przez Konstytucję innym prawom majątkowym. Całkowite usunięcie formy zryczałtowanej pozbawi podmioty uprawnione znaczących ułatwień dowodowych, co ma szczególne znaczenie w przypadku twórców niekorzystających z pomocy organizacji zbiorowego zarządzania.

Jednym z proponowanych rozwiązań mogłoby być ustanowienie obowiązku zapłaty dwukrotności stosownego wynagrodzenia, gdy mamy do czynienia z zawinionym naruszeniem, natomiast w przypadku braku winy naruszydela kwota ta mogłaby być ograniczona do jednokrotności należnej opłaty licencyjnej. W każdym przypadku konieczne by było zastrzeżenie prawa sądu do miarkowania wysokości odszkodowania ze względu na stopień zawinienia, czy też rozmiar wyrządzonej szkody, a nie posługiwanie się wyłącznie sztywnymi stawkami ryczałtowymi. W tym zakresie można by wprowadzić większą swobodę sądu na kształt rozwiązania przewidzianego w art. 332 Kodeksu postępowania cywilnego, czy też art. 43 pr. aut. (zgodnie z którym w braku umownego ustalenia wynagrodzenia sąd może decydować o jego wysokości, kierując się przy tym osiąganymi korzyściami i zakresem udzielonego prawa). Warto by się było zastanowić nad wyliczeniem w ustawie składników szkody. Nawiązując do opinii Rzecznika Generalnego słuszne wydawałoby się zmodyfikowanie ciężaru dowodu i wprowadzenie obowiązku wykazania przez uprawnionego, czy żądana kwota jest proporcjonalna do poniesionej szkody. Biorąc pod uwagę uwagi Trybunału Konstytucyjnego odnośnie braku równowagi pomiędzy stronami, można by także ograniczyć możliwość dochodzenia roszczenia wyłącznie do twórców i ich spadkobierców.

³⁷ *Ibidem*.

* * *

Analysis of the Possibility to Claim Flat Rate Remuneration under Polish Copyright Law

The aim of this article is to analyse the issue of the copyright holder's right to claim a flat rate remuneration. This regulation was criticised from the beginning as contrary to the rules for damages liability in civil law. As a result of the judgement of Constitutional Court in the case SK 32/14 the possibility of claiming triple of an appropriate remuneration from the perpetrator of culpable violation was blocked. The Court of Justice of the European Union in the judgement of 25 January 2017 in case C-367/15 decided that Polish regulation is compatible with the European Union law contrary to the an opinion of an Advocate General Elenor Sharpston. The article also presents proposals for solutions that can replace the regulation.

Key words: copyright law, flat rate remuneration, compensation

Łukasz Chyla¹

Cytat – czy wielkość ma znaczenie?

Streszczenie:

W artykule autor w sposób zwięzły wskazuje na podstawowe problemy związane z rozmiarem cytatu i jego wpływem na prawną dopuszczalność stosowania tej postaci dozwolonego użytku w prawie polskim. Po kolei analizując przesłanki występujące w art. 29 pr. aut. dochodzi do wniosku, że czynnikiem, który wpływa na prawną dopuszczalność cytatu, jest jego funkcja i cel, który pełni w utworze. W podsumowaniu w sposób syntetyczny wskazuje na wszystkie problemy i stara się udzielić odpowiedzi na postawione pytania.

Słowa kluczowe: cytaty, prawo autorskie, rozmiar cytatu

1. Wstęp

Cytat jest egzemplifikacją dozwolonego użytku, który ma wielkie znaczenie praktyczne. Nie sposób prowadzić działalności naukowej, publicystycznej, dydaktycznej czy artystycznej nie korzystając z cytatów. Wielokrotnie posługujemy się cytatem w celu wzmocnienia swojej argumentacji czy poparcia wywodów. Tak samo jak inne przejawy dozwolonego użytku, cytaty są ingerencją w sferę wyłączności twórcy. Niewątpliwie należy zgodzić się, że „wymiana idei, inspiracji i informacji (wolności wymiany) jest kamieniem węgielnym nie tylko demokracji (umożliwiając monitoring i kontrolę władzy), ale i rozwoju kultury. Ta ostatnio bowiem niejako żywi się sama sobą – a to wymaga jej wolności, a nie koncesjonowania (zgody na wykorzystywanie jej dóbr)”². Na gruncie

¹ Autor jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

² E. Łętowska, *O pastiszu operowym na marginesach prawa autorskiego* [w:] *Oblicza Prawa Cywilnego – Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Błeszyńskiemu*, s. 234.

ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych³ kwestie związane z wielkością cytatu, jaki autor może przejąć bez konsekwencji prawnych, wywołują wiele wątpliwości. Rozpoczynając rozważania warto jednak sięgnąć do potocznej definicji cytatu, który może być wskazówką interpretacyjną. Cytat to „fragment książki, filmu, utworu muzycznego itp., przytoczony w innym utworze lub wypowiedzi”⁴. Na pierwszy rzut oka widzimy, że określenie, które definiuje cytat to słowo: „fragment”. Jest to istotne, ponieważ jak wskazuje się powszechnie, cytat musi mieć rolę podrzędną w stosunku do dzieła, w które to zostają wpleczone. Jak słusznie podnosi G. Mania: „Po pierwsze, cytat nie powinien zastępować własnej twórczości cytującego. Po drugie zaś, cytat nie powinien prowadzić do reprodukcji dzieła”⁵. Już sama pobieżna analiza prowadzi do wniosku, że rozmiar cytatu nie jest bez znaczenia. Truizmem jest stwierdzenie, że abstrakcyjne określenie wielkości dopuszczalnego cytatu jest bardzo trudne, a w wielu przypadkach niemożliwe. *In genere* ocena jest także utrudniona z powodu różnych rodzajów dzieł z jakimi stykamy się w powszechnym obrocie gospodarczym.

2. Dopuszczalny rozmiar cytatu

2.1. Konsekwencje określonego zakresu ram dozwolonego cytatu

Jak zostało wskazane we wstępie, głównym tematem artykułu jest kwestia dopuszczalnego rozmiaru cytatu. Jest to kluczowe i nie są to tylko rozważania czysto teoretyczne pozbawione znaczenia praktycznego. Przejęcie zbyt dużego fragmentu czyjegoś dzieła może prowadzić do naruszenia autorskich praw majątkowych. Pozwolenie na szeroko zakrojone cytowanie prowadziłoby do znaczącego ograniczenia ochrony dzieła. Oczywiście konsekwencją byłby brak poszanowania majątkowych interesów twórcy⁶. Nie można zapominać o autorskich prawach osobistych twórców, które to poprzez takie działania mogłoby prowadzić do naruszenia rzetelnego wykorzystania utworu⁷. Pamiętać należy, że „cytat na gruncie art. 29 pr. aut. odnosi się tylko do całości lub takiej części cudzego dzieła, która ujmowana samoistnie spełnia cechy indywidualnej twórczości w rozumieniu prawa autorskiego”⁸. Można zauważyć, że w wielu przypadkach, gdy cytat będzie niewielki, w ogóle nie dojdzie do potrzeby cytowania, ze względu na fakt, że przejmowany fragment nie ma cech utworu.

Jednakże, nie można pozostać obojętnym na interesy cytującego. Przecież ostre zakreszenie i to bardzo wąsko możliwości cytowania powodowałoby naruszenie swobody dla działalności naukowej, publicystycznej, dydaktycznej czy artystycznej. Należy zauważyć, że konkretne ustalenie ram dozwolonego cytowania jest niemożliwe. Ważenie

³ Ustawa z 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U. 2017 poz. 880), dalej jako pr. aut.

⁴ Por. hasło: *Cytat* [w:] *Słownik języka polskiego*, red. M. Bańko, t. 1, Warszawa 2007, s. 264.

⁵ G. Mania, *Cytat w muzyce – o potrzebie reinterpretacji przesłanek*, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego PPWI 1/2017, s. 63.

⁶ L. Małek, *Cytat w świetle prawa autorskiego*, Warszawa 2011, s. 339.

⁷ *Ibidem*.

⁸ J. Barta, R. Markiewicz, *Prawo autorskie*, Warszawa 2016, s. 236.

interesów cytującego i cytowanego jest kluczowe. Podkreśla się konieczność brania pod uwagę interesów dwóch stron w celu upowszechnienia nauki oraz zapewnienia swobody wyrażania opinii⁹. Nie sposób *a priori* wyznaczyć granicę dopuszczalnej wielkości dozwolonego cytatu.

2.2. Kryterium ilościowe dopuszczalnego rozmiaru cytatu

Przepisy oraz orzecznictwo sądowe nie dostarcza nam żadnych wskazówek dotyczących dozwolonej wielkości cytatu¹⁰. „W orzeczeniach sądów holenderskich przyjęto m.in. dopuszczalność wykorzystywania w ramach prawa cytatu tekstu 16-stronnicowego (cały rozdział) z 386-stronnicowej książki i 4 wierszy z jednego autora”¹¹. Moim zdaniem, nie jest to żadna wskazówka naprowadzająca i konkretyzująca, umożliwiającą odnoszenie się do niej przy ocenie czy dany cytat jest zgodny z art. 29 pr. aut. Należy wskazać w pierwszej kolejności, że wielkość cytatu rozumiana jako ilość słów czy procentowy jego udział w utworze cytującego, nie jest najbardziej szczęśliwym kryterium, jakie należy brać pod uwagę. Tak rozumiane kryterium dopuszczalnego rozmiaru byłoby pozbawiony sensu i prowadziłby do rozstrzygnięć niezgodnych ze zdrowym rozsądkiem. „Budowanie sztywnych ram, odnoszących się do określenia procentowego elementów dzieła, które mogą zostać zaczerpnięte w ramach analizowanej formy dozwolonego użytku, byłoby chybione”¹². Zgadzam się z tezą, że cytat może mieć znaczenie kluczowe dla utworu, co implikuje nieraz bardzo rozbudowany cytat, będący centrum danego dzieła¹³. Analiza orzecznictwa wskazuje, że nawet cały utwór może być wtopiony w dzieło, jeżeli pozostaje w takiej proporcji do wkładu twórczości własnej, aby nie było wątpliwości co do tego, że powstało własne dzieło¹⁴. Dlatego też, nie jest dozwolone stosowanie „cytatu substytucyjnego”, czyli takiego, który powoduje brak własnego wyводу autora¹⁵. W art. 29 pr. aut. chodzi o relację cytatu do całego dzieła oraz pełnioną przez niego funkcję¹⁶. Przeszczepiony cytat co do zasady nie może zastępować zapoznania się z całym dziełem. Spowodowanie braku konieczności zapoznania się z dziełem cytowanym prowadziłoby do naruszenia autorskich praw majątkowych i jako takie nie mieści się w granicach dozwolonego cytatu. Podnosi się, że cytat powinien charakteryzować się incydentalnością rozumianą

⁹ Por. S. Ritterman, *Komentarz do prawa autorskiego*, Kraków 1937, s. 101; S. Stanisławska-Kloc, *Zasady wykorzystywania cudzych utworów: prawo autorskie i dobre obyczaje (etyka cytatu)*, http://www.diamet.ros.iphils.uj.edu.pl/serwis/pdf/diam19_stanislawskakloc.PDF, 05.05.2017, s. 161; J. Barta, R. Markiewicz, *Prawo...*, s. 417.

¹⁰ J. Barta, R. Markiewicz, *Prawo...*, s. 236.

¹¹ *Ibidem*.

¹² K. Gienas [w:] *Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz*, red. E. Ferenc-Szydelko, Warszawa 2011, komentarz do art. 29.

¹³ S. Stanisławska-Kloc [w:] M. Bukowski, D. Flisak (red.), Z. Okoń, P. Podrecki, J. Raglowski, S. Stanisławska-Kloc, T. Targosz, *Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz LEX*, Warszawa 2015, s. 454.

¹⁴ Wyrok SN z dnia 23.11.2004, sygn. I CK 232/04, OSNC 2005, Nr 11, poz. 195.

¹⁵ E. Laskowska, J. Marcinkowska, J. Preussner-Zamorska [w:] *Prawo autorskie – System Prawa Prywatnego*, red. J. Barta, t. 13, 2017.

¹⁶ J. Barta, R. Markiewicz, *Prawo...*, s. 236.

jako bodziec, który prowadzi do dalszego rozwinięcia tematu. Jest to związane z zakazem stosowania „cytatu substytucyjnego”. Wszystko co zostało powiedziane prowadzi do wniosku, że odrzucanie *a limine* zbyt obszernego cytatu jest nieuprawnione. Badanie, czy dany cytat jest prawnie dozwolony i nie stanowi naruszenia autorskich praw majątkowych, powinno być dokonywane *in concreto*.

Kwestią wartą zastanowienia się w tym miejscu jest pytanie co oznacza sformułowanie, że cytat powinien pozostawać w takiej proporcji do wkładu twórczości własnej, aby nie było wątpliwości co do tego, że powstało własne dzieło¹⁷. Z jednej strony może chodzić o proporcję rozmiaru cytatu do własnego wywodu, z drugiej o wartość merytoryczną lub w przypadku takich dziedzin kreacyjnych, jak muzyka czy plastyka, o wartość estetyczną. Uważam, że druga interpretacja jest słuszna. Niewątpliwie chodzi o „jakość” własnego utworu, który to może opierać się nawet na niewielkim wywodzie, kompozycji czy malunku. Ilustrując ten pogląd można zauważyć, że nawet śladowy wywód¹⁸, który jest trafny i będący w całej rozciągłości wartościowy i znaczący, może prowadzić do wniosku, że proporcje cytatu i własnej twórczości w dziele są do zaakceptowania.

2.3. Kryteria rozmiaru cytatu w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych – urywki rozpowszechnionych utworów

W art. 29 pr. aut. ustawodawca pozwala cytującemu na *przytaczanie w utworach stanowiących samoistną całość urywki rozpowszechnionych utworów*. Rozważając rzeczony przepis należy zastanowić się nad językową wykładnią słowa: „urywki”. Niewątpliwie należy stwierdzić, że urywek to jakaś część, która to w żadnym wypadku nie może być całym dziełem. Urywek to krótki fragment tekstu lub utworu muzycznego¹⁹. Prawodawca zmienił tę regulację w porównaniu do ustaw z 1926 r.²⁰ oraz 1952 r.²¹ W ustawie z 1926 r. były to „małe ustępy”, a w ustawie z 1952 r. „krótkie ustępy”. Omawiając redakcję obecnego przepisu można podeprzeć się doktryną i orzecnictwem aktualnym pod rządami poprzednich ustaw²². Pogląd najbardziej zbliżony do obecnego orzecnictwa prezentuje R. Markiewicz, który podnosi, że termin „krótkie ustępy utworów” należy „określać na podstawie intuicyjnego i powszechnie przyjętego znaczenia tego terminu”²³. Jak wskazuje L. Małek „można przypuszczać, że R. Markiewicz uważa (choć wynika to już tylko pośrednio z zaprezentowanego przez niego rozumowania), że użyte tu określenie oznacza obowiązane badania stosunku wielkości urywka do objętości

¹⁷ Por. Wyrok SN z dnia 23.11.2004, sygn. I CK 232/04, OSNC 2005, Nr 11, poz. 195.

¹⁸ Ilustruję pogląd na przykładzie literatury, choć oczywiście uwagi poczynione należy odnieść do innych dziedzin kreacyjnych mając na względzie oczywistą konieczność odpowiedniego dostosowania wynikającego z cech charakterystycznych dla innych dziedzin sztuki.

¹⁹ <https://sjp.pl/urywek>, 29.04.2017.

²⁰ Ustawa z 29.03.1926 r. o prawie autorskim (Dz.U. RP 1935 nr 36 poz. 260), dalej: ustawa z 1926 r.

²¹ Ustawa z 10.07.1952 r. o prawie autorskim (Dz.U. 1952 nr 34 poz. 234), dalej: ustawa z 1952 r.

²² L. Małek, *Cytat...*, s. 341.

²³ R. Markiewicz, *Dzieło literackie i jego twórca w polskim prawie autorskim*, Kraków 1984, s. 45.

całego utworu, z którego pochodzi”²⁴. Nie do końca zgadzam się z takim wyjaśnieniem tego sformułowania. Moim zdaniem, w tym miejscu trzeba wziąć inne kryterium pod uwagę. Nie chodzi o badanie rozmiaru cytatu, ale o jego funkcję jaką pełni w dziele, do którego zostaje inkorporowane. Tak jak wcześniej wspominałem, nie chodzi też o rolę podrzędną, w takim rozumieniu, że cytat nie może zajmować miejsca centralnego. Cytat jak najbardziej może zajmować miejsce naczelne, a również być klasyfikowany jako urywek. Znowu wydaje się, że urywek należy rozumieć w kategoriach merytorycznych. Innymi słowy, urywek ma mieć choć w minimalnym stopniu mniejsze znaczenie poznawcze. Nie ulega wątpliwości, że może być bardzo wartościowym fragmentem utworu, ale nie jedynym. Uważam, że ta niesamodzielność cytatu jest kluczowa. Chodzi o to, że wywód obok cytatu musi być tak samo istotny albo choć w stopniu minimalnym istotniejszy.

2.4. Kryteria rozmiaru cytatu w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych – drobne utwory w całości

W ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oprócz urywków rozpowszechnionych utworów, dopuszcza się zamieszczenie w cytacie drobnych utworów w całości. Określenie utworu jako drobny jest nad wyraz nieprecyzyjne. Wydaje się, że chodzi o utwory, które są z różnych powodów niepodzielne²⁵. Rzeczywiście jest to jedyne uzasadnienie wprowadzania takiej przesłanki do art. 29 pr. aut. Utwory niepodzielne to zazwyczaj takie, które nie mogą zostać przekazane w ograniczonej wersji, ponieważ prowadziłyby to do nieadekwatnego oddania ich wartości merytorycznej. Mogłoby to prowadzić do zarzutu nierzetelnego wykorzystania cytowanego utworu. Można też wyobrazić sobie sytuację, w której cytowanie części „drobnego” utworu nie miałoby w ogóle większego sensu, ponieważ taka część nie byłaby nośnikiem żadnej treści semantycznej²⁶. Jeżeli chodzi o rozmiar takiego utworu to uważam, że dyskusja na ten temat jest w ogóle pozbawiona znaczenia praktycznego. Jak podnosi się w literaturze, charakterystyka utworu jako drobnego nie powinna być oceniana przez pryzmat jego faktycznej wielkości²⁷. Dochodzę tutaj znowu do wniosku, że kluczowym kryterium, które pozwala na zdecydowanie czy cytat jest dozwolony z prawnego punktu widzenia, jest wartość merytoryczna tego co „opłata” cytat. Jeżeli drobny utwór ma znaczenie kluczowe i cytujący nic nie wnosi twórczego i oryginalnego do utworu, to taki cytat jest niezgodny z obowiązującym porządkiem prawnym.

2.5. Klauzula z art. 35 pr. aut. i jej wpływ na wielkość przejętego cytatu

Przy określaniu rozmiaru cytatu, jaki można inkorporować do własnego dzieła, wielką rolę odgrywa klauzula generalna zawarta w art. 35 pr. aut. *Dozwolony użytek nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub godzić w słuszne interesy twórcy.*

²⁴ L. Małek, *Cytat...*, s. 339.

²⁵ Por. *ibidem*, s. 349.

²⁶ *Ibidem*.

²⁷ S. Stanisławska-Kloc [w:] *Prawo autorskie...*, s. 454.

Jak podnosi doktryna: „przez normalne korzystanie z utworu rozumieć należy sytuację, w której eksploatacja dobra niematerialnego niesie ze sobą oczekiwania podmiotu uprawnionego uzyskania dochodu”²⁸. W związku z powyższym nie jest dozwolone cytowanie takiego fragmentu dzieła, który pozwalałby na zapoznanie się z dziełem bez bezpośredniego kontaktu z nim. Innymi słowy, dochodziłoby do reprodukcji dzieła. Istotne jest zauważenie pozornej sprzeczności pomiędzy klauzulą generalną z art. 35 pr. aut. a przytaczanym orzeczeniem Sądu Najwyższego²⁹. Na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło, że nie można pogodzić tych dwóch w gruncie rzeczy odmiennych stanowisk. Przecież zacytowanie całego dzieła powoduje możliwość zapoznania się z nim bez konieczności sięgania do pierwotnego utworu. Zmieniając optykę, należy jednak zauważyć, że odbiorca koncentruje się na części utworu, który „opłata” cytat. Jego wartość merytoryczna czy estetyczna powinna być tak duża, aby zupełnie zmienić kąt postrzegania cytatu. Powoduje to stan, który doprowadza do obligatoryjnego zaznajomienia się odbiorcy z pierwotnym dziełem, jeżeli chce dogłębnie poznać cały tok dowodzenia.

3. Podsumowanie

Skupienie się na relacji wielkości cytatu do całego utworu jest ważnym problemem praktycznym, na który to jednak nie można udzielić odpowiedzi ostrej i jednoznacznej. Analizując jaki cytat jest prawnie dopuszczalny, nie można pominąć przesłanek występujących w art. 29 pr. aut. Zarówno „urywki rozpowszechnionych utworów”, jak i „drobne utwory w całości” muszą zostać poddane gruntownej wykładni, która wpływa na zgodne z dozwolonym użytkowaniem wprowadzanie cytatów do utworu. Kluczowe w zrozumieniu czy wielkość cytatu ma znaczenie, jest uświadomienie sobie, że w istocie to nie mechanicznie rozumiany rozmiar jest relewantny dla przepisów prawnych. Należy przede wszystkim brać pod uwagę cel i funkcję, jaką cytat spełnia w utworze. Oczywiście wielkość cytatu pośrednio może wpływać na wrażenie, że jest niedopuszczalny, jednakże najważniejsze jest to jak współgra z całością utworu. Jeżeli jest tylko przyczynkiem do dalszej dyskusji i prowadzi do istotnych wywodów prowadzonych przez autora, to nie ma podstaw do stwierdzenia, że taki cytat narusza normy wynikające z dozwolonego użytku. Nie można zapominać o klauzuli generalnej, która pełni rolę korygującą także w tym przypadku. Sięgnięcie do niej pozwala na prawidłową decyzję w zakresie rozmiaru cytatu, który jest pożądany w danym dziele.

²⁸ K. Gienas [w:] *Ustawa o prawie autorskim...*, komentarz do art. 35.

²⁹ Por. Wyrok SN z dnia 23.11.2004, sygn. I CK 232/04, OSNC 2005, Nr 11, poz. 195

* * *

Quotation – Does Size Matter?

In the article the author succinctly points out the basic problems connected with the size of the quotation and its influence on the legal admissibility of using this form of fair use in Polish copyright law. In turn, by analyzing the premises of Article 29 polish copyright code it concludes that the factor that influences the legal admissibility of a quote is its function and purpose, which is fulfilled in the work. In summarizing in a synthetic way, the author point out to all the problems and try to answer the previous questions.

Key words: quotation, copyright law, size of quote

Justyna Doniec¹

Czy istnieje licencja wieczysta na korzystanie z utworu?

Streszczenie:

W tekście przedstawiona jest próba odpowiedzi na pytanie o możliwość prawnej kreacji pojęcia „niewypowiadalnej licencji na korzystanie z utworu” wobec treści przepisu art. 68 par. 1 i 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2016 poz. 666, 1333). Licencja ta dawałaby możliwość stworzenia trwałego stosunku prawnego, który pożądanym jest w obrocie. Wobec powyższego, zostaje dokonane rozróżnienie na umowy licencyjne zawarte na czas nieoznaczony, oznaczony, umowy w których nie został oznaczony czas ich trwania oraz umowy na czas wykonywania oznaczonych czynności, które determinuje czas i możliwość ich wypowiedzenia. Praca koncentruje się na znalezieniu odpowiedzi twierdzącej na zadane w tytule pytanie, co ostatecznie kończy się powodzeniem.

Słowa kluczowe: licencja na korzystanie z utworu, wypowiedzenie umowy licencyjnej, termin wypowiedzenia, niewypowiadalna licencja, licencja wieczysta

1. Wprowadzenie

Kuszącym, w obecnym porządku prawnym, wydaje się istnienie pojęcia licencji wieczystej na korzystanie z utworu. Potrzeba istnienia niewypowiadalnej licencji jest szczególnie zaznaczana przez licencjobiorców. Wynika ona z konieczności zapewnienia właściwych gwarancji, które dawałyby licencjobiorcy trwały grunt do realizowania długotrwałych przedsięwzięć opartych na licencjonowanych rozwiązaniach, szczególnie na polu utworów w postaci programów komputerowych. Brak wyraźnej regulacji

¹ Autorka jest studentką prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

dopuszczającej taką konstrukcję rodzi wiele problemów natury praktycznej i konieczność posługiwania się niejasnymi konstrukcjami prawnymi, które w razie powstania sporu mogą zostać zakwestionowane. Mimo to, praktyka kreuje rozmaite rozwiązania, które miałyby spełniać funkcję niewypowiadalnych licencji na korzystanie z utworu.

2. Wykładnia literalna

Ustawodawca w art. 68 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej jako pr. aut.)² uregulował wypowiedzenie umowy licencyjnej na korzystanie z utworu. W ustępie pierwszym art. 68 pr. aut. wprowadził dyspozytywną zasadę, że w przypadku zawarcia umowy na czas nieoznaczony, „twórca może ją wypowiedzieć z zachowaniem terminów umownych, a w ich braku na rok naprzód, na koniec roku kalendarzowego”. W ustępie drugim stanowi, że udzielenie licencji na okres dłuższy niż pięć lat uważa się, po upływie tego terminu, że została ona udzielona na czas nieoznaczony. Rozróżnienie na licencję wyłączną i niewyłączną nie ma przy tym znaczenia, lecz ma je czas na jaki została zawarta umowa licencyjna. Ustawodawca regulując wypowiedzenie umowy licencyjnej w ustawie, rozdziela przypadki zawarcia umowy licencyjnej na czas oznaczony i na czas nieoznaczony.

Ustęp pierwszy art. 68 pr. aut. dotyczy przypadku zawarcia umowy licencyjnej na czas nieokreślony, które to postanowienie musi być wyraźnie zapisane w umowie. Wobec faktu, że bezterminowa licencja na korzystanie z utworu jest umową o charakterze ciągłym, jej wypowiedalność jest niekwestionowana³. Dlatego można przyjąć, że przepis ten określa jedynie terminy wypowiedzenia umowy licencyjnej, w przypadku braku zawarcia tej regulacji w umowie jest on przepisem dyspozytywnym.

Ustęp drugi art. 68 pr. aut. odnosi się do umów zawartych na czas oznaczony. Licencje zawarte na okres poniżej pięciu lat, wygasają po upływie czasu, na który zostały zawarte, a wcześniejsza możliwość ich wypowiedzenia jest poddawana w wątpliwość. Ustalenia w orzecznictwie w stosunku do możliwości wypowiedzenia umowy obligacyjnej zawartej na czas określony zostały poczynione jedynie w odniesieniu do umowy najmu lokalu mieszkalnego oraz umowy dzierżawy, nie dotyczą więc bezpośrednio umowy licencyjnej⁴. W trzech uchwałach Sądu Najwyższego, dotyczących możliwości wcześniejszego wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony, Sąd orzekł o braku możliwości takiej konstrukcji⁵. Ponadto Sąd Najwyższy, w orzeczeniu dotyczącym umowy dzierżawy, podkreśla różnice pomiędzy samymi regulacjami umowy najmu lokalu

² Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 2016 poz. 666, 1333).

³ Wynika to z art. 365 [1] Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2017 poz. 459), (dalej „k.c.”), który stanowi o możliwości wypowiedzenia przez obie strony umowy, każdego zobowiązania bezterminowego o charakterze ciągłym. Tak też w odniesieniu do umowy licencyjnej J. Szyjewska-Bagińska [w:] *Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz*, red. E. Ferenc-Szydełko, Warszawa 2016, s. 410.

⁴ W odniesieniu do umowy najmu lokalu mieszkalnego: Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 15 lutego 1996 r. III CZP 5/96 oraz Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 3 marca 1997 r. III CZP 3/97, a w odniesieniu do umowy dzierżawy: Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 27 października 1997 r. III CZP 49/97.

⁵ Patrz przypis nr 4.

mieszkalnego i umowy dzierżawy i niemożność zastosowania w całości wcześniejszej argumentacji użytej przez Sąd w orzeczeniu dotyczącym najmu lokalu mieszkalnego⁶. Mając to na uwadze, Sąd Najwyższy formułuje jednak ogólne stwierdzenie: „Z natury umowy zawartej na czas oznaczony wynika, że powinna ona trwać i wiązać strony przez cały czas w umowie określony. Zawarte w umowie postanowienie o możliwości jej wypowiedzenia pozbawiałoby ją właściwości umowy zawartej na «czas oznaczony»”.

Ustalenia Sądu nie determinują jednak odpowiedzi na pytanie o możliwość wcześniejszego wypowiedzenia umowy licencyjnej zawartej na czas oznaczony krótszy niż pięć lat, z uwagi na jej odmienność i specyfikę od umów najmu i dzierżawy. Mimo to, wydaje się właściwym przychylenie się do stanowiska o niemożności wypowiedzenia takiej umowy. Wówczas bowiem umowa na czas oznaczony, której ustawodawca chciał zapewnić trwałość i stabilność, odróżniając ją tym od umowy na czas nieoznaczony, stała by się zbliżona do umowy na czas nieokreślony⁷. Możliwe jest jednak w ramach swobody umów zawarcie w umowie konkretnych, szczególnych wypadków, których wystąpienie uprawnia do wypowiedzenia umowy przez strony, a także wypowiedzenie po spełnieniu przesłanek ustawowych z art. 56, 57 i 58 pr. aut.⁸

W odniesieniu do umów zawartych na czas oznaczony dłuższy niż pięć lat, stosując wykładnię literalną, należałoby poczynić poniższe ustalenia. Wszelkie takie umowy licencyjne, po upływie pięciu lat od ich zawarcia, z mocy prawa przekształcają się w umowy na czas nieoznaczony i podlegają wypowiedzeniu, przy czym termin na jaki zostały zawarte nie ma znaczenia, bowiem zawsze konieczne jest ich wypowiedzenie.

W wątpliwość należy poddać zasadność wykładni literalnej, co zostanie uczynione poniżej. Już na wstępie należy zauważyć jej restrykcyjność i odstępstwo od woli stron na rzecz ustalonych w porządku prawnym zasad dotyczących umów obligacyjnych do jakich należy licencja.

3. Systematyka umów licencyjnych na korzystanie z utworu

Koniecznym jest w tym momencie wywodu dla systematyki późniejszych wniosków, rozróżnienie umów licencyjnych w stosunku do czasu na jaki zostały zawarte, bowiem wpływa to na możliwość i termin ich wypowiedzenia.

3.1. Umowa na czas nieoznaczony

Rozróżniając umowy licencyjne w stosunku do czasu ich trwania, na wstępie należy wyróżnić umowę, w której strony określiły czas trwania umowy jako „nieoznaczony”.

⁶ Uzasadnienie do Uchwały Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 27 października 1997 r. III CZP 49/97.

⁷ Tak też w uzasadnieniu do Uchwały Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 27 października 1997 r. III CZP 49/97.

⁸ Tak w M. Załucki [w:] *Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz*, red. P. Ślęzak, Warszawa 2017, s. 452. Ustawowe przesłanki wypowiedzenia to: naruszenie istotnych interesów twórczych lub brak rozpowszechniania utworu w przypadku zobowiązania się do tego przez licencjodawcę lub naruszenie integralności utworu – we wszystkich przypadkach prawo do wypowiedzenia przysługuje twórcy.

Zakończenie takiego stosunku prawnego będzie wymagać wówczas jednostronnego oświadczenia woli wypowiadającego umowę, a skuteczne będzie „z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią”⁹. Okres wypowiedzenia ze względu na konstrukcję art. 68 pr. aut., kształtował się będzie różnie w zależności od podmiotu, który wypowiada umowę oraz uregulowania terminu wypowiedzenia, bądź jego braku w umowie licencyjnej.

Zwrócenia uwagi wymaga legitymacja podmiotowa do zastosowania uprawnienia wynikającego z tego przepisu. Ustawodawca bowiem wyraźnie oznacza „twórcę” jako podmiot uprawniony do wypowiedzenia. Wobec wyraźnego rozróżnienia w ustawie pomiędzy pojęciami „uprawniony z praw autorskich”, „podmiot praw autorskich”, „autor”, „twórca” należy uznać, że ustawodawca nie dopuścił się pomyłki w oznaczeniu podmiotu, lecz jego zabieg był celowy.

Również względy funkcjonalne pozwalają dotrzeć do takiej konkluzji, traktując twórcę jako podmiot szczególnie chroniony w ustawie, a więc będący wyłącznym adresem tej regulacji¹⁰. Rozważając sens tego przepisu, można dojść do wniosku, że twórca uzyskuje szczególnie korzystną pozycję w tak skonstruowanym stosunku prawnym. Może on bowiem wypowiedzieć umowę po pięciu latach od jej zawarcia, co wyraźnie odróżnia umowę licencyjną od umowy o przeniesienie majątkowych praw autorskich, zaznaczając obligacyjny, upoważniający charakter umowy licencyjnej. Ustawodawca zabezpiecza twórcę przed długotrwałym ograniczeniem jego praw, nawet w przypadku, gdy twórca sam się na to godzi w umowie zawierając ją na ponad pięcioletni okres. Licencjobiorca wówczas, jako strona uzależniona od decyzji twórcy, a tym samym najbardziej zainteresowana stałym charakterem licencji, staje wobec niepewności tego stosunku i konieczności szukania drogi do jego zabezpieczenia. Zakres tej regulacji nie dotyczy umów zawieranych przez podmioty uprawnione z majątkowych praw autorskich, lecz niebędące twórcą. Umowa taka wówczas, dla żadnej ze stron nie przekształca się po upływie pięciu lat¹¹.

Nie oznacza to jednak, że inne podmioty stosunku prawnego nie są uprawnione do wypowiedzenia umowy licencyjnej. Art. 365 [1] k.c.¹² stanowi o wypowiedalności wszelkich zobowiązań bezterminowych o charakterze ciągłym przez dłużnika bądź wierzyciela. Niewątpliwym jest zakwalifikowanie umowy licencyjnej do grupy umów o charakterze ciągłym i przyznanie jej cechy wypowiedalności¹³. Należy również

⁹ Z. Radwański [w:] *Prawo cywilne – część ogólna, System Prawa Prywatnego*, red. Z. Radwański, t. 2, Warszawa 2008, s. 286, 290.

¹⁰ T. Targosz [w:] *Prawo autorskie i prawa pokrewne, Komentarz*, red. D. Flisak, Warszawa 2015, s. 908–909.

¹¹ Co wynika z samego brzmienia przepisu art. 68 ust. 1 pr. aut.

¹² Art. 365 [1]: *Zobowiązanie bezterminowe o charakterze ciągłym wygasa po wypowiedzeniu przez dłużnika lub wierzyciela z zachowaniem terminów umownych, ustawowych lub zwyczajowych, a w razie braku takich terminów niezwłocznie po wypowiedzeniu.*

¹³ W. Borysiak [w:] *Kodeks cywilny. Komentarz*, red. K. Osajda, Warszawa 2016, s. 202. „Zobowiązanie ma charakter ciągły (trwały), jeżeli przynajmniej jedna z jego stron jest zobowiązana do spełniania świadczenia okresowego lub świadczenia ciągłego”. W przypadku umowy licencyjnej licencjodawca jest obowiązany do ciągłego zaniechania, które jak podkreśla E. Traple w książce *Umowy o eksploatację*

zaznaczyć wobec trwających w doktrynie sporów, przyjęcie w tej pracy słusznego moim zdaniem poglądu o zobowiązującym charakterze umowy licencyjnej¹⁴. Przy założeniu charakteru rozporządzającego, zobowiązanie o charakterze ciągłym nie mogłoby istnieć wobec przeniesienia prawa, nawet jeśli następowałoby to na pewien okres, co dodatkowo komplikowałoby możliwość jego wypowiedzenia¹⁵.

Najwłaściwszym zdaje się w takiej sytuacji traktowanie art. 68 ust. 1 pr. aut. jako *lex specialis* wobec art. 365 [1] k.c. Skutkiem tego jest uznanie możliwości wypowiedzenia umowy licencyjnej zawartej na czas nieoznaczony przez każdą ze stron, a pozostawienie regulacji art. 68 ust. 1 pr. aut. jedynie zastosowaniu wobec twórcy.

Rozwiązanie takie wydaje się być uprawnione, jednak znów pociąga za sobą zróżnicowanie związane z okresem wypowiedzenia umowy licencyjnej, jeśli nie określono go w umowie. Wobec twórcy, który wypowiada umowę, zastosowanie znajdzie dalsza część treści art. 68 ust. 1 pr. aut. stanowiąca roczny termin wypowiedzenia umowy ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego. W odniesieniu do podmiotów innych niż twórca, gdzie zastosowanie znajduje regulacja z art. 365 [1] k.c., zachodzi konieczność ustalenia istnienia terminów „umownych, ustawowych lub zwyczajowych”, bowiem w braku ich istnienia, umowa wygasa niezwłocznie po wypowiedzeniu. Ustawowe terminy wypowiedzenia w odniesieniu do zobowiązań ciągłych nie są określone w kodeksie cywilnym. Należy również poddać w wątpliwość istnienie terminów zwyczajowych w odniesieniu do umów licencyjnych ze względu na ich różnorodność. Prowadzi to w konsekwencji do przyjęcia, że umowa licencyjna wypowiedziana przez stronę inną niż twórca wygasa w momencie jej wypowiedzenia.

Interpretację tę trudno zaakceptować, bowiem rodzi dużą niepewność prawną dla stosowania umów licencyjnych, które zawarte na czas nieoznaczony, mogą zostać w każdej chwili wypowiedziane bez zachowania terminów wypowiedzenia. Taka interpretacja stawia podmiot praw autorskich w istotnie trudnej sytuacji, na co zwraca uwagę T. Targosz¹⁶. Autor ten proponuje uznanie terminu wypowiedzenia z art. 68 ust. 1 pr. aut. jako terminu ustawowego w rozumieniu 365 [1] k.c. i konieczności jego dochowania przez każdą stronę umowy wypowiadającą umowę licencyjną na podstawie

utworu w prawie polskim, Warszawa 2010, s. 128, jest „typowym świadczeniem ciągłym”, a czasem również druga strona umowy, czyli licencjodawca okresowo wypłaca wynagrodzenie. W literaturze brak jest wątpliwości co do przyjęcia charakteru ciągłego umowy licencyjnej T. Targosz [w:] *Komentarz...*, s. 908.

¹⁴ Trwający spór w doktrynie nie jest przedmiotem niniejszego opracowania. Dla wyjaśnienia jednak podkreślić należy, że pogląd ten podpierają zasługujące na uwagę argumenty takie jak: podobieństwo do innych umów o charakterze rozporządzającym w prawie cywilnym jak najem, dzierżawa, wyraźne oddzielenie umowy przenoszącej prawa autorskie od licencji w art. 41 ust. 2 pr. aut. wyraźnym użyciu słów „upoważnienie do korzystania z utworu” w odniesieniu do licencji w art. 67 ust. 1 pr. aut.

¹⁵ Tak J. Barta, R. Markiewicz, *Prawo autorskie. Komentarz*, Warszawa 2011, s. 523; z poglądem tym polemizuje E. Traple w *Umowy o eksploatację utworu w prawie autorskim*, Warszawa 2010, s. 128, twierdząc że skutek rozporządzający następuje również w przypadku „obciążenia prawa lub innego osłabienia”, które również są stosunkami ciągłymi, mimo rozporządzającego charakteru. Pogląd ten moim zdaniem nie zasługuje na poparcie, umowa licencyjna bowiem, określana przez ustawodawcę jako „upoważnienie do korzystania” oraz jej całościowa regulacja zawarta w ustawie o pr. aut., znacznie bliższa jest skutkowi zobowiązującemu, niż rzeczowemu.

¹⁶ T. Targosz [w:] *Prawo autorskie...*, s. 908.

ogólnej reguły prawa cywilnego. Moim zdaniem, wobec widocznej nieusprawiedliwionej gorszej pozycji twórcy, a nieodniesienia się w art. 68 ust. 1 pr. aut. do innych podmiotów niż twórca, bardziej właściwe byłoby odniesienie się do „terminów zwyczajowych”, które w tej sytuacji powodowałyby ustalenie rocznego okresu wypowiedzenia, liczonego jak w art. 68 ust. 1 pr. aut. Niewątpliwym jest jednak, że uregulowanie okresu wypowiedzenia umowy licencyjnej nie zostało przez ustawodawcę wyraźnie wyrażone w ustawie, co prowadzi do niejasności.

W doktrynie istnieją wątpliwości co do konieczności istnienia przepisu z art. 68 ust. 1 pr. aut. wobec ogólnej zasady wypowiedalności umów bezterminowych o charakterze ciągłym oraz gorszych skutków regulacji z art. 68 ust. 1 pr. aut. dla twórcy, który zobowiązany jest dochować okresu wypowiedzenia. Wyjaśnienia podsuwa spojrzenie historyczne. Art. 365 [1] k.c. został wprowadzony dopiero w 2001 roku, a art. 68 pr. aut. wraz z wejściem ustawy o pr. aut. z 1994 roku. Nieistnienie ustawowej zasady wypowiedalności umów bezterminowych o charakterze ciągłym w kodeksie cywilnym w momencie ustalania treści art. 68 ust. 1 pr. aut., mimo istnienia takiego przekonania w doktrynie, poniekąd uzasadniało konieczność zawarcia takiej regulacji w ustawie o pr. aut. Wejście w życie ogólnej zasady z art. 365 [1] k.c. derogowało znaczenie tej regulacji i zmieniło skutek przedmiotowego przepisu zakładany przez jego pomysłodawców. Obecnie bowiem sytuacja twórcy gorsza jest od sytuacji prawnej pozostałych podmiotów¹⁷. Autor utworu, wobec braku postanowień umownych, zobowiązany jest bowiem do zachowania terminów wypowiedzenia. Pozostałe strony umowy, przyjmując pogląd o braku ustawowych lub zwyczajowych terminów wypowiedzenia, mogą rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. Konstrukcja obowiązujących przepisów prowadzi do pozbawionych podstawy skutków i zaprzecza celowi ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, która ma w założeniu chronić twórcę utworu jako słabszą stronę stosunku prawnego.

Wobec przedstawionych interpretacji, art. 68 ust. 1 pr. aut. tylko pozornie stawia twórcę w lepszej pozycji. W rzeczywistości jednak stwierdzenie to nie jest prawdziwe z uwagi na ogólną zasadę wypowiedalności umów bezterminowych o charakterze ciągłym. Lepsza pozycja twórcy odznaczać się będzie w odniesieniu do ustępu drugiego art. 68 pr. aut., który odnosi się do umów zawartych na czas określony, o czym poniżej.

3.2. Umowa na czas oznaczony

Drugim sposobem regulacji czasu trwania umowy jest wyraźne oznaczenie okresu jej obowiązywania na określoną liczbę lat, miesięcy czy dni. Wówczas literalna wykładnia art. 68 ust. 2 pr. aut. prowadzi do stwierdzenia o przekształceniu się po upływie pięciu lat każdej umowy licencyjnej na czas określony, bez względu na liczbę lat na ile została zawarta, w umowę na czas nieokreślony. Wówczas umowa taka, jako umowa posiadająca ciągły charakter, może zostać w każdej chwili wypowiedziana bez względu na wysokość wynagrodzenia, które różnić się może przy zawarciu umowy na pięć i na dziesięć czy dwadzieścia lat, czy na wcześniejsze uregulowania zawarte w umowie przez

¹⁷ *Ibidem*.

strony. Prowadzić to może do licznych nieporozumień w wypadku, gdy licencjobiorca nie wiedział o takim uregulowaniu ustawowym oraz chęci zysku twórcy, który licząc na korzyści finansowe i zauważając zależność zysków licencjobiorcy z utworem, często może chcieć wykorzystać swoją pozycję. Powstaje także pytanie, czy umowa zawarta na czas oznaczony, dłuższy niż pięć lat, wygasa po upływie okresu na który została zawarta, czy wobec art. 68 ust. 2 pr. aut. konieczne jest jej wypowiedzenie. Przyjmując literalne rozumienie tego przepisu, należałoby stwierdzić konieczność jej wypowiedzenia wobec przekształcenia umowy w umowę na czas nieoznaczony. W doktrynie przyjmuje się jednak konstrukcję umowy, która po upływie pięciu lat staje się umową na czas nieoznaczony, jednak wygasa po upływie czasu na który została zawarta¹⁸.

Rozważając znaczenie i rozumienie uregulowania z art. 68 ust. 2 pr. aut., nie można pominąć wyroku wydanego przez Sąd Najwyższy, do sygn. akt. II CK 51/04¹⁹, który w uzasadnieniu stwierdził konieczność łącznej wykładni przepisów z art. 68 ust. 1 i 2 pr. aut. Z kolei zawarte w art. 62 ust. 1 pr. aut. stwierdzenie, iż licencję udzieloną na okres dłuższy niż lat pięć uważa się po upływie tego terminu za udzieloną na czas nieoznaczony, należy traktować jako odesłanie do przewidzianego w ustępie pierwszym tego przepisu rocznego terminu wypowiedzenia takiej umowy. W dalszej części wyводу, Sąd podkreśla konieczność traktowania art. 68 ust. 2 pr. aut. jako odesłania do przewidzianego w ustępie pierwszym tego przepisu rocznego terminu wypowiedzenia takiej umowy.

Podsumowując ustalenia Sądu, można dojść do wniosku, że przy zawarciu umowy na okres powyżej lat pięciu, po jego upływie i chęci wypowiedzenia umowy, przechodzimy do zastosowania art. 68 ust. 1 pr. aut., który stanowi o terminach wypowiedzenia i każe traktować umowę jak zawartą na czas nieoznaczony. Pozostając w tym momencie rozważań, należałoby na pytanie niniejszej pracy udzielić odpowiedzi negatywnej, bowiem konstrukcja licencji na czas oznaczony dłuższy niż pięć lat nie byłaby możliwa. Próbuując jednak głębszej analizy, można zastanowić się nad dyspozytywnym charakterem przepisu z art. 68 ust. 1 pr. aut. W dwóch jego sformułowaniach ustawodawca podkreśla jego dyspozytywny charakter. Mowa jest bowiem o wypowiedzeniu umowy „z zachowaniem terminów umownych”, co pozwala stronom na ustalenie terminów wypowiedzenia w umowie, ale również przed właściwą treścią przepisu występuje zwrot „jeżeli umowa nie stanowi inaczej”. To podwójne podkreślenie dyspozytywności przepisu nie ma logicznego uzasadnienia. Na tym gruncie można spróbować interpretacji, która zasadę wypowiedzalności umowy licencyjnej pochodzącą z art. 68 ust. 2 pr. aut. traktuje jako podlegającą wyłączeniu przez strony, co chciał podkreślić ustawodawca stanowiąc jego ustęp pierwszy²⁰. Przyjęcie takiej interpretacji może doprowadzić do stwierdzenia, że dozwolone jest zawarcie klauzuli umownej, na podstawie której strony ustalają całkowite wyłączenie możliwości wypowiedzenia umowy licencyjnej. Takie rozwiązanie kłóci się z regulacją z art. 365 [1] k.c., stanowiącą o wypowiedzalności umów bezterminowych o charakterze ciągłym. T. Targosz w swoich rozważaniach

¹⁸ J. Barta, R. Markiewicz [w:] *Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz*, red. J. Barta, R. Markiewicz, Warszawa 2011, s. 417.

¹⁹ Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 października 2004 r., II CK 51/04, LEX nr 137579.

²⁰ Za taką interpretacją opowiada się T. Targosz [w:] *Prawo autorskie...*, s. 910-911.

podkreśla cel i funkcję tego przepisu oraz zwraca uwagę na wymóg ciągłości takiej umowy. Jeśli umowa nie ogranicza zakresu praw licencjobiorcy i nie zagraża jego wolności, a także nie wykazuje wyraźnie charakteru ciągłego, należy uznać możliwość wyłączenia jej wypowiedzenia. Dzieje się tak w wypadku licencji niewyłącznej, gdy wynagrodzenie płatne jest jednorazowo, a licencjodawca zobowiązany jest jedynie do zaniechania. T. Targosz wskazuje na podobieństwo takiej konstrukcji do umowy sprzedaży, a konieczność zastosowania umowy licencyjnej uznaje za wymuszenie tej formy prawnej przez ustawodawcę wobec braku innych konstrukcji w odniesieniu do utworu. Istotnym argumentem za możliwością stosowania takiej konstrukcji jest orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17 grudnia 2015 r., VI ACa 1735/14, którego teza przedstawia się następująco: „Na gruncie art. 68 § 1 Prawa autorskiego możliwość zawarcia klauzuli przewidującej wyłączenie możliwości wypowiedzenia umowy licencyjnej dopuszcza się w przypadku umów licencyjnych, takich jak zawierane w tej sprawie – a więc umów licencyjnych o charakterze niewyłącznym, z wynagrodzeniem ustalonym jednorazowo jako określona kwota pieniężna płatna wraz z zawarciem umowy, zgodnie z którymi dalsze korzystanie z utworu w zakresie udzielonej licencji nie wymaga od licencjodawcy żadnych dodatkowych obowiązków”. Daje ono wyraźne dozwolenie do zawarcia klauzuli wyłączającej możliwość wypowiedzenia w określonych przypadkach, powołując się na wykładnię celowościową ustawy. Niewątpliwie przyjęcie takiej konstrukcji jest słuszne, jednak na jego utrwalenie w obrocie i stosowanie mimo wyraźnego brzmienia art 68 ust. 1 pr. aut. należy jeszcze poczekać.

Zastanawiając się nad *ratio legis* tego istotnego ograniczenia dotyczącego trwałości umów licencyjnych zawartego w art. 68 § 1 i 2 pr. aut., warto przyjrzeć się utrwalonym w protokołach pracom Komisji Ustawodawczej i Komisji Kultury i Środków Przekazu przy sporządzaniu tego przepisu²¹. Już wówczas Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich i Ogólnopolskie Forum Stowarzyszeń Twórczych zaproponowało skreślenie ust. 2 art. 68 pr. aut. W tej sytuacji prof. J. Błeszczyński stwierdził: „Odnoszę wrażenie, że autorzy tej propozycji nie zrozumieli sensu ewentualnej zmiany, która ograniczałaby prawa autorskie. Funkcja tego przepisu polega na domniemaniu zawarcia umowy na 5 lat, a nie na czas nieoznaczony. (...) jeśli skreślimy ten przepis [art. 68 ust. 2 pr. aut.], to nie będzie wiadomo co się wtedy dzieje”. J. Błeszczyński określa funkcję tego uregulowania jako „domniemanie zawarcia umowy na 5 lat”, która to wypowiedź podkreśla dyspozycyjność tej regulacji i konieczność pozostawienia jej dla użycia w momencie braku regulacji tego zakresu przez strony. Wypowiedź ta zatem jest również argumentem za możliwością wyłączenia skutku przekształcenia się umowy na czas określony w umowę na czas nieokreślony przez strony stosunku prawnego.

Istnienie krytyki takiego rozwiązania jest nieuniknione, a ryzyko zastosowania tej konstrukcji w umowie niewątpliwie duże. Jednak, moim zdaniem, interpretacja ta nie jest sprzeczna z prawem oraz wydaje się być dozwolona na gruncie obecnych wypowiedzi orzecznictwa i doktryny na ten temat. W ten sposób, konstrukcja licencji wiecznej, byłaby możliwa.

²¹ Biuletyn Kancelarii Sejmu i Biura Informacyjnego, Rządowy projekt ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (...) Nr 170/II kad., 14.12.1993, s. 24.

3.3. Brak określenia czasu trwania umowy licencyjnej

Inne konsekwencje ustawodawca przewiduje dla umów, w których strony wcale nie określiły czasu ich trwania²². Wówczas zgodnie z art. 66 ust. 1 pr. aut. uważa się, że umowa została zawarta na czas oznaczony wynoszący pięć lat. W tym wypadku ustawodawca zdecydował się na odrębne w stosunku do art. 68 § 1 i 2 pr. aut. uregulowanie okresu wypowiedzenia takiej umowy w przypadkach, gdy w umowie nie zawarto ustaleń dotyczących czasu trwania umowy licencyjnej²³. Mówiąc o „wygaśnięciu umowy licencyjnej po upływie pięcioletniego terminu” upoważnienie do korzystania z utworu kończy się wraz z czasem trwania umowy. Taki stan prawny może być dotkliwy w skutkach dla licencjobiorcy, na co uwagę zwraca M. Kępiński²⁴. Z dniem upływu czasu trwania umowy wygasają wszelkie prawa licencjobiorcy do utworu, co oznacza dla przykładu, że wszelkie egzemplarze utworu wytworzone przez niego na podstawie licencji, a nie sprzedane przed wygaśnięciem licencji, nie będą mogły być przez niego zbyte.

3.4. Umowa na czas wykonywania określonych czynności

T. Targosz podkreślając praktykę orzeczniczą co do interpretacji charakteru i celu umowy licencyjnej, wysuwa twierdzenie o możliwości przyjęcia, na podstawie innych postanowień umownych, chęci zawarcia umowy przez strony obok umów zawartych na okres oznaczony i nieoznaczony, umowy na czas wykonania określonej czynności²⁵. Takie uregulowanie powinno zostać wyraźnie oznaczone w umowie, bądź jasno z niej wynikać, aby nie zostało przyjęte domniemanie pięcioletniego okresu trwania umowy licencyjnej. Zastanawiając się nad dopuszczalnością takiej konstrukcji w obrocie, należy ponownie przytoczyć cytowaną wyżej uchwałę Sądu Najwyższego dotyczącą wypowiedzenia umowy dzierżawy²⁶. W niej bowiem Sąd Najwyższy przyjął dualistyczną koncepcję umowy dzierżawy, a także potwierdził dualistyczną konstrukcję umów najmu lokalu mieszkalnego i użytkowego. Zastanawiając się nad możliwością odniesienia tej tezy do umowy licencyjnej, należy bliżej przyjrzeć się regulacji ustawowej tych umów. Sformułowanie art. 659 § 1 k.c. dotyczącego umów najmu, jak również art. 693 § 1 k.c., dotyczącego umów dzierżawy, gdzie ustawodawca stanowi, że mogą być one zawarte „na czas oznaczony lub nie oznaczony” jednoznacznie wskazuje na dualistyczne ujęcie czasu trwania tych umów. W ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych brak takiej wyraźnej regulacji. Stwierdzenie takie można wywodzić z art. 68 § 1 pr. aut., lecz nie jest to stwierdzenie jednoznaczne. Uprawnionym jest zatem przyjęcie, jak to robi

²² Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 15.10.2004 r., sygn. akt. II CK 51/04, jeśli strony określiły czas trwania umowy, przepis art. 66 ust. 1 pr. aut. nie ma wcale zastosowania.

²³ Za taką interpretacją relacji przepisów art. 66 i 68 pr. aut. opowiada się M. Kępiński [w:] *Prawo autorskie. System Prawa Prywatnego*, red. J. Barta, Warszawa 2013, s. 643. Inna podana przez autora, lecz odrzucona interpretacja, opiera się na zastosowaniu art. 66 pr. aut. do umów skutecznych na terytorium innych państw, a art. 68 pr. aut. do umów skutecznych w Polsce.

²⁴ M. Kępiński [w:] *Prawo autorskie...*, s. 643.

²⁵ T. Targosz [w:] *Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz LEX*, red. D. Flisak, Warszawa 2015, Komentarz do art. 66 pr. aut.

²⁶ Patrz przypis nr 6.

T. Targosz, konstrukcji umowy na wykonywanie określonych czynności. Zastanawiając się jednak dalej nad jej istotą, można dojść do wniosku, że jest to istotnie umowa na czas oznaczony, lecz wyznaczony poprzez wykonywanie oznaczonych czynności, kończy się ona wraz z ich realizacją. Konstrukcja ta jest więc w swej istocie umową na czas oznaczony²⁷. Co dzieje się zatem w sytuacji wykonywania czynności przez więcej niż pięć lat wobec konstrukcji art. 68 ust. 2 pr. aut.? Moim zdaniem, wobec uznania umowy na czas wykonywania określonych czynności za umowę na czas określony, art. 68 ust. 2 pr. aut. będzie miał zastosowanie. Jednak w razie wypowiedzenia umowy przez jedną ze stron, naruszy ona swoje zobowiązanie do niewypowiedzenia umowy do czasu zakończenia czynności. Strony bowiem, określając czas trwania umowy na czas wykonywania określonych czynności, zobowiązały się do niewypowiedzenia umowy, do czasu ich zakończenia. Wcześniejsze wypowiedzenie narazi je na odpowiedzialność za niewykonanie zobowiązania.

4. *Ratio legis*

Poszukując *ratio legis* rozwiązania z art. 68 ust. 2 pr. aut. należy przyjrzeć się innym konstrukcjom obowiązującym w prawie cywilnym, reglamentującym czas trwania oznaczonych w nim umów. Do takich przypadków należy umowa dzierżawy i najmu. Uregulowany w art. 661 k.c. czas trwania umowy najmu na czas oznaczony może wynosić maksymalnie 10 lat, dla przedsiębiorców 30 lat, po ich upływie najem traktuje się za zawarty na czas nieoznaczony. W ten sam sposób traktuje się umowę dzierżawy po upływie 30 lat jej trwania. Doktryna, poszukując *ratio legis* tego rozwiązania, wskazuje na konieczność „zapobiegania zawieraniu umów, które trwałyby wieczyście albo przez tak długi okres, że uczyniłyby w istocie z własności prawo iluzoryczne i wikały strony w uciążliwe zobowiązania praktycznie bez możliwości wcześniejszego zwolnienia się z nich”²⁸. Zgadzając się poniekąd z tym poglądem, należy mieć na uwadze kwestie praktyczne związane z takim ograniczeniem swobody stron. Jednocześnie nie sposób zauważyć istotnej różnicy czasowej, po której dochodzi do przekształcenia w umowę na czas nieokreślony w przypadku najmu i dzierżawy a licencji. Mimo co najmniej dwukrotnie dłuższego maksymalnego okresu zawarcia umów z k.c., w doktrynie również pojawiają się głosy o zbyt krótkim terminie umowy, w którym nie można jej wypowiedzieć, w odniesieniu choćby do dzierżawy, podczas gdy na nieruchomości realizowane są duże inwestycje²⁹.

Obserwując zatem istniejące w doktrynie regulacje należy podnieść wadliwość konstrukcji z art. 68 ust. 2 pr. aut. w porównaniu do innych reglamentacji czasu trwania umowy na czas oznaczony. Istotnie dłuższe terminy w odniesieniu do najmu i dzierżawy,

²⁷ Tak B. Giesen, *Umowa licencyjna w prawie autorskim. Struktura i charakter prawny*, Warszawa 2013, s. 94; pisze ona o możliwości odwołania się do określonego zdarzenia jako zakończenia trwania stosunku umowy licencyjnej.

²⁸ K. Zaradkiewicz [w:] *Kodeks cywilny. Komentarz*, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2015, s. 561, cytowany w J. Górecki, G. Matusik [w:] *Prawo cywilne. Komentarz do art. 695 k.c.*, red. K. Osajda, dostęp przez portal legalis.pl oraz wyrok SA w Szczecinie z 24.1.2013 r., I ACA 768/12.

²⁹ J. Górecki, G. Matusik [w:] *Prawo cywilne...*, dostęp przez portal legalis.pl.

powodują większą stabilność umowy, szczególnie w odniesieniu do dzierżawy, gdzie termin wynosi aż 30 lat, i ten sam termin dla przedsiębiorców zawierających umowę najmu. Należy też zaznaczyć inny charakter umowy licencyjnej w porównaniu z najmem czy dzierżawą, których skutki wypowiedzenia nie muszą być dla jednej ze stron tak dotkliwe. W odniesieniu do umowy licencyjnej, stworzenie utworu opartego na licencji, jego udoskonalenie, wypromowanie może samo trwać czasem przez okres lat pięciu, nie dając licencjodawcy szansy na zwrot nakładów w wypadku wypowiedzenia umowy³⁰. Ponadto zastąpienie utworu, który obejmuje umowa, jest często niemożliwe w porównaniu dla przykładu z wynajęciem nowego lokalu. Konkludując, mimo występowania podobnych konstrukcji w innych umowach prawa cywilnego, czas stabilności umowy licencyjnej jest niezwykle krótki, w dodatku przedmiot umowy licencyjnej jest w wielu przypadkach w ogóle niemożliwy do zastąpienia.

5. Próba odpowiedzi na pytanie

Szukając odpowiedzi na pytanie postawione w temacie pracy, stworzenie powyższej systematyki możliwości uregulowania czasu trwania umowy licencyjnej na korzystanie z utworu wydaje się niezbędne. Odpowiedź na nie zależeć będzie bowiem od czasu trwania umowy licencyjnej.

Umowy na czas nieokreślony wygasają wraz z wypowiedzeniem ich przez jedną ze stron. Już od samego początku nie mają charakteru trwałego i zależą od woli stron. Umowa taka może zatem istnieć wiecznie, lecz nie da pewności licencjodawcy, że realizacja jego przedsięwzięcia nie będzie zakłócona wypowiedzeniem umowy przez podmiot praw autorskich. Interesy licencjodawcy chroni regulacja art. 68 ust. 1 pr. aut., która w razie wypowiedzenia umowy przez twórcę, stanowi roczny termin wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego, w przypadku braku innych postanowień w umowie. Termin wypowiedzenia umowy przez inny podmiot praw autorskich niż twórca, choćby znajdujący się w roli licencjodawcy, nie jest uregulowany w tym przepisie. Co oznacza, że wobec regulacji z art. 365 [1] k.c. umowa taka wygasa wraz z dotarciem oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy do drugiej strony, w taki sposób, że mogła się z nim zapoznać. Jest to niewątpliwie wysoce niepożądany w obrocie skutek prawny. Dla jego złagodzenia przyjąć należy termin taki jak z art. 68 ust. 1 pr. aut. jako termin ustawowy bądź też umowny o którym mowa w art. 365 [1] k.c.

Umowy na czas określony podzielić należy na dwie grupy, zawarte na czas określony nieprzekraczający pięciu lat i przekraczające pięć lat³¹. Umowy z pierwszej z grup nie mogą cechować się wiecznością, co wynika z samego ich charakteru. Same bowiem strony ustaliły czas ich trwania jako czas krótszy niż pięć lat. Rozważenia wymagają umowy zawarte na czas dłuższy niż pięć lat, np. na lat pięćdziesiąt³². Nie gwarantują

³⁰ W stosunku np. do programów komputerowych.

³¹ Jak też czyni Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 15 października 2004 r. do sygn. akt II CK 51/04.

³² Należy również pamiętać, że okresem ograniczającym czas trwania umów licencyjnych, jest czas trwania autorskich praw majątkowych, które co do zasady wygasają siedemdziesiąt lat po śmierci twórcy. B. Giesen w opracowaniu *Umowa licencyjna w prawie autorskim. Struktura i charakter prawny*,

one wieczności, lecz czas trwania licencji, które obie strony akceptują i gwarantują im realizację zamierzeń inwestycyjnych. Jak już wyżej zaznaczono, konstrukcja taka nie jest możliwa z uwagi na regulacje z art. 68 ust. 2 pr. aut. i przekształcenie jej w umowę na czas nieoznaczony po upływie pięciu lat od ich zawarcia. Istnienie licencji wiecznej w tym przypadku nie jest możliwe.

Umowy, w których strony wcale nie uregulowały czasu ich trwania oraz czas ich trwania nie wynika choćby pośrednio z umowy, zostały objęte regulacją ustawową. Jak przedstawiono powyżej, umowa taka wygasa po pięciu latach od momentu jej zawarcia, ze skutkiem natychmiastowym. Oznacza to, że umowa taka nie może trwać wiecznie.

Często jednak zdarzające się w praktyce sytuacje nie są tak jednoznaczne, wynika z nich choć pośrednio czas, na który strony chciały zawrzeć umowę licencyjną. Ponadto orzecznictwo uprawnia do stosowania art. 65 k.c. przy wykładni tych umów, zatem występowanie sytuacji, gdy nie można ustalić z celu umowy czasu, na jaki strony chciały aby została ona zawarta, będzie niewątpliwie rzadkie³³. Jak już wyżej zaznaczono, możliwa jest konstrukcja zawarcia umowy na czas wykonywania określonych czynności. Umowa taka będzie jednak jedynie formą umowy na czas określony, jednak wyznaczony przez daną czynność czy inne okoliczności. Do umowy na czas określony zastosowanie będzie miała regulacja z art. 68 ust. 2 pr. aut., która będzie powodować jej przekształcenie w umowę na czas nieokreślony i opisane wyżej konsekwencje. Jak jednak wyżej zaznaczono, wypowiedzenie takiej umowy, wobec zobowiązania zawarcia jej na czas określonej czynności, będzie rodzić odpowiedzialność za niewykonanie zobowiązania. Konstrukcja ta wydaje się przydatna do zastosowania w praktyce i pozwalająca stronom zapewnić trwałość stosunku na czas wykonywania zamierzonych inwestycji. Pojęcie licencji wieczystej w odniesieniu do tego przypadku nie ma zastosowania, lecz rozwiązanie to spełnia potrzeby gospodarcze trwałości stosunku umowy licencyjnej.

Często także dochodzi do przypadków, w których strony umowy nie są świadome wygaśnięcia umowy licencyjnej lub mimo takiej świadomości, dalej wykonują swoje zobowiązania, tak jakby ona dalej trwała. W przypadku dalszego korzystania z utworu przez licencjodawcę, po wygaśnięciu licencji, przy braku sprzeciwu licencjodawcy, dozwolona jest interpretacja o zawarciu kolejnej umowy licencji niewyłącznej, która nie wymaga szczególnej formy. Taką konstrukcję przyjął Sąd Apelacyjny w Warszawie w orzeczeniu z dnia 17 grudnia 2015 r., sygn. VI ACa 1735/14, gdzie za słuszne uznał potraktowanie zachowania stron, które nie zmieniło się po wygaśnięciu umowy o przeniesienie majątkowych praw autorskich, za konkludentne zawarcie umowy licencji niewyłącznej na tych samych warunkach co wcześniej zawarta umowa o przeniesienie

Warszawa 2013, s. 95, stwierdza, że zawarcie umowy licencyjnej na czas dłuższy niż istnienie autorskich praw majątkowych, nie zawsze jest pozbawione sensu. Zwraca uwagę na różnorodność kategorii dzieł będących przedmiotem autorskich praw majątkowych i sposobu ich eksploatacji, wymieniając dla przykładu „tajemnicę przedsiębiorstwa”, która podlega również ochronie, innej niż prawo autorskie, ustawy.

³³ W orzeczeniu I ACa 1244/11 – wyrok SA Warszawa z dnia 17.10.2012 r. sąd uznał, że „należy stosować reguły wykładni zawarte w art. 65 KC które wymagają przede wszystkim odniesienia się do całego złożonego oświadczenia woli, a nie jedynie do jego wybranego fragmentu, wymagają także zbadania okoliczności w jakich oświadczenie zostało złożone i jego celu”.

praw. Co więcej, w odniesieniu do czasu trwania takiej umowy, uznał, że ze względu na jednorazowo wypłacane wynagrodzenie, charakter licencji niewyłącznej oraz pasywne zachowanie licencjodawcy, licencja ta zawarta została na czas nieoznaczony z klauzulą o jej niewypowiadalności.

Na gruncie wyżej przedstawionych ustaleń sądu, należy stwierdzić, iż możliwe jest przekształcenie się umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych w umowę licencji niewyłącznej, zawierającej niepisaną klauzulę niewypowiadalności takiej umowy, przez samo dalsze wykonywanie ustalonych w wygasłej umowie zobowiązań³⁴. Interpretacja ta, choć daleko idąca, powinna być uznana za właściwą, bowiem nie jest sprzeczna z wolą stron, ani z przepisami ustawy. Istnienie licencji wieczystej jest w tym przypadku możliwe, a odpowiedź na pytanie postawione w temacie pracy, jest twierdząca.

Obok tych umów należy wyróżnić umowy na czas oznaczony bądź nieoznaczony, w których zawarto klauzulę o niewypowiadalności umowy licencyjnej. Jak udowodniono wyżej³⁵, zawarcie takiej klauzuli wobec umowy nieprzejawiającej charakteru ciągłego, nie jest sprzeczne z prawem oraz jest popierane przez orzecznictwo. Wobec tego przypadku również możliwe jest istnienie niewypowiadalnej licencji.

6. Rozwiązania praktyczne

W związku z istniejącą regulacją prawną i stosunkowo nowym poglądem o możliwości wyłączenia wypowiedzalności umowy licencyjnej, praktyka zmuszona była do wykształcania konstrukcji, które nie obchodząc przepisów, efektywnie wydłużać będą okres trwania licencji. Najprostszym sposobem będzie regulacja odpowiednio długiego okresu wypowiedzenia. W art. 68 ust. 1 pr. aut. ustawodawca dopuszcza wypowiedanie umowy zgodnie z okresami umownymi, nie reglamentując jego długości, a jedynie ustanawiając regulację dyspozytywną na wypadek nieokreślenia tego faktu w umowie, jednak jedynie w odniesieniu do twórcy utworu. Znow zwrócić się należy w stronę ogólnych zasad prawa cywilnego. Pojawiają się głosy w doktrynie, że czasu wypowiedzenia nie można ustanawiać w zupełnie dowolny sposób, gdyż zbyt długi jego okres, naruszałby cel przepisu art. 68 ust. 2 pr. aut.³⁶ Wątpliwości pojawiają się zatem przy określeniu maksymalnego okresu wypowiedzenia. K. Włodarska-Dziurzyńska³⁷ uważa, że przy określeniu terminu wypowiedzenia, który nie mógłby zostać zakwestionowany, powinien być brany pod uwagę termin ustawowy w z art. 68 ust. 1 pr. aut., który wynosi rok, liczony ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego. Sprawia to, że termin wypowiedzenia może wynosić ustawowo (art. 68 ust. 1 pr. aut.), maksymalnie dwa lata, zatem minimalny czas trwania umowy licencyjnej, w którym jest ona stabilną umową, wynosi siedem lat. W odniesieniu do tego okresu, a także

³⁴ Co do samej możliwości zawarcia takiej klauzuli w umowie, mowa była w pkt. 3.2.

³⁵ W pkt. 3.2.

³⁶ K. Włodarska-Dziurzyńska, *Problemy przy ustalaniu czasu trwania umowy licencyjnej – poszukiwanie alternatywy?* [w:] *Spory o własność intelektualną. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi*, red. A. Matlak, S. Stanisławska-Kloc, Warszawa 2013, s. 1423–1430.

³⁷ Patrz przypis nr 37.

do pięcioletniego okresu licencji na czas oznaczony, pojawiają się w doktrynie propozycje siedmioletniego maksymalnego okresu wypowiedzenia. Innym rozwiązaniem jest postanowienie zawarte w umowie o nałożeniu na stronę wypowiadającą umowę przed upływem okresu na jaki została zawarta, wysokiej kary umownej. Jej wysokość powinna być na tyle duża, aby pełniła funkcję zabezpieczającą uniknięcie rozwiązania umowy przez twórcę po pięciu latach od jej zawarcia. Spotykane w praktyce są również metody zawierania w momencie pierwszej umowy postanowienia o zobowiązaniu się do zawarcia po upływie pięciu lat, kolejnych umów. Zobowiązania te również powinny zostać zastrzeżone odpowiedniej wysokości karami umownymi w celu wymuszenia na drugiej stronie wypełnienia zobowiązania i ułatwienie ewentualnego sporu, bez konieczności udowadniania szkody.

Innym rozwiązaniem jest nabycie majątkowych praw autorskich do utworu. Oczywiście lepsza jest bowiem wówczas pozycja nabywcy majątkowych praw autorskich w porównaniu do licencjobiorcy. Jednak pozbycie się praw autorskich często nie jest przez twórcę pożądane wobec możliwości zawierania nieokreślonej liczby licencji niewyłącznych. Często także nabywca nie jest zainteresowany nabyciem praw wobec wyższych kosztów i niepotrzebnie szerokiego zakresu prawa.

7. Podsumowanie

W związku z poczynionymi wyżej ustaleniami, odpowiedź na udzielone wyżej pytanie zdaje się być twierdząca. Zawarcie umowy licencji wieczystej jest możliwe w stosunku do umów licencji niewyłącznej, gdzie wynagrodzenie jest ustalone jednorazowo jako określona kwota, a licencjodawca zobowiązany jest jedynie do zaniechania. Konieczne jest wówczas zawarcie w umowie klauzuli o niewypowiadalności licencji, która wyłącza zastosowanie art. 68 ust. 1 pr. aut. Skutek niewypowiadalnej licencji może także nastąpić konkludentnie, w przypadku wygaśnięcia umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych i dalszego wykonywania czynności przez strony, tak jakby umowa dalej trwała. Należy dojść zatem do stwierdzenia, że niewypowiadalna licencja wieczysta jest możliwa w obecnym stanie prawnym.

* * *

Does the Non-Terminable Contract on the Use of a Work Exist?

In the text, the author is looking to answer the question of whether is possible to create a term of „non-terminable contract on the use of a work (a licence)” according to the contents of the provision of Art. 68 par. 1 and 2 Law on Copyright and Related Rights of 4 February 1994 with Later Amendments (Journal of Law No. 24, item 83). The non-terminable licence could make it possible to create a permanent, safe-for-licensee contract, which is desirable in trade flows. Therefore, a distinction is made between non-fixed term licences, fixed term licences, contracts where no time limit is specified, and contracts which specify a time for fulfilling the obligation, which affect the period and the possibility of termination. The work's primary

purpose is to find an affirmative answer to the question of whether it is possible to create a non-terminable license on the use of a work, in which has been successful.

Key words: licence, termination of a contract on the use of work, term of notice of a licence, non-terminable licence, lifetime licence

Michał Gregorczyk¹

Charakter i ochrona prawna tytułu prasowego na gruncie prawa polskiego

Streszczenie:

Artykuł porusza problemy związane z pojęciem tytułu prasowego oraz określenia prawa do tytułu. W artykule przeprowadzona została analiza pojęcia tytułu oraz uprawnień do niego na podstawie przepisów prawa polskiego. W poszczególnych częściach zanalizowano możliwość traktowania tytułu jako nowego dobra na podstawie prawa prasowego, oznaczenia towaru lub przedsiębiorstwa na podstawie przepisów Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, funkcjonowanie tytułu prasowego jako znaku towarowego na podstawie przepisów Ustawy o prawie własności przemysłowej oraz jako utworu na podstawie ustawy o prawie autorskim. W artykule rozpatrzono również kwestię tytułu prasowego jako dobra osobistego. W zakończeniu zawarte zostało podsumowanie przeprowadzonej analizy w świetle poglądów doktryny oraz orzecznictwa.

Słowa kluczowe: tytuł prasowy, znak towarowy, prawo do tytułu, prawo prasowe

1. Wstęp

Niniejszy artykuł dotyczy charakterystyki tytułu prasowego jako dobra prawnego oraz jako przedmiotu eksploatacji ekonomicznej. W artykule przeprowadzona zostanie również analiza pojęcia „prawa do tytułu prasowego” na gruncie prawa prasowego, prawa autorskiego oraz przepisów prawa konkurencji i znaków towarowych.

W literaturze wyróżnia się wiele funkcji jakie pełni tytuł. Za podstawową funkcję uchodzi funkcja odróżniająca oraz powiązana z nią funkcja komunikacyjna². Funkcję

¹ Autor jest absolwentem prawa oraz studentem administracji WPiA UJ, aplikantem radcowskim II roku Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.

² M. Kępiński, I. Nestoruk, *Oznaczenia Odróżniające* [w:] *System Prawa Prywatnego Tom 15 Prawo konkurencji*, red. M. Kępiński, Warszawa 2014, s. 216.

odróżniającą należy rozumieć jako zdolność wyróżnienia opatrzonego tytułem utworu spośród pozostałych utworów. Oprócz tej najważniejszej funkcji wskazuje się na pełnienie przez tytuł roli reklamowej oraz estetycznej. Utwór będąc rezultatem twórczej działalności artystycznej może również wykazywać indywidualne cechy i podlegać ochronie na gruncie prawa autorskiego.

Pojęcie tytułu w prawie polskim nie stanowi jednolitej kategorii. W żadnym akcie prawnym nie został on uregulowany w postaci definicji legalnej. W praktyce słowo tytuł może być rozumiane jako nazwa służąca do określenia szeregu desygnatów znacznie różniących się od siebie³. Najczęściej jednak określenie to kryje oznaczenie utworu, w wypadku zaś tytułu prasowego stanowi on oznaczenie pewnego utworu o charakterze tekstowym zarówno w formie wydania papierowego jak i elektronicznego. Tytuł, jako stanowiący charakterystyczne odznaczenie pozwalające na identyfikację wydawanego produktu, stanowi jeden z ważniejszych elementów działalności gospodarczej wydawcy publikacji. Rodzi się więc naturalna potrzeba zabezpieczenia interesów wydawcy tytułu na gruncie prawa. Ustawa Prawo Prasowe⁴ zawiera pojęcie „ochrony prawa do istniejącego tytułu prasowego”. Jednak głównym jej wyrazem na podstawie wspomnianej ustawy jest obowiązek dokonania rejestracji tytułu. Przepisy prawa prasowego nie dają wystarczająco silnej podstawy do dochodzenia ochrony naruszonych interesów majątkowych. Odpowiednich środków ochrony należy doszukiwać się więc w przepisach regulujących ochronę praw niematerialnych, dóbr osobistych oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji. Takie jest również aktualne stanowisko doktryny⁵.

2. Tytuł prasowy na gruncie ustawy Prawo Prasowe

Tytuł prasowy stanowi jeden z rodzajów tytułu. Legalna definicja tytułu prasowego nie została wprowadzona w żadnym akcie normatywnym⁶. Tytuł prasowy pełni również funkcję indywidualizującą jako określenie periodyku i jego powiązanie z konkretnym wydawcą oraz komunikacyjną⁷, poprzez możliwość informowania o zakresie i tematyce publikacji np. przez umieszczenie nazwy branży, której tematykę periodyk porusza. Tytuł prasowy, oprócz bycia nazwą oznaczonej publikacji prasowej, ma również pełnić funkcje reklamowe poprzez przyciągnięcie uwagi czytelnika, szczególnie poprzez wyróżniający się charakter lub układ graficzny. Stanowi również oznaczenie prasy, której legalna definicja została zawarta w art. 7 ust. 2 pkt. 1 Prawa Prasowego

prasa oznacza publikacje periodyczne, które nie tworzą zamkniętej, jednorodnej całości, ukazujące się nie rzadziej niż raz do roku, opatrzone stałym tytułem albo nazwą, numerem bieżącym i datą, a w szczególności: dzienniki i czasopisma, serwisy agencyjne, stałe przekazy teleksowe, biuletyny, programy radiowe i telewizyjne oraz

³ *Ibidem*.

⁴ Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz.U. nr 5 poz. 24 z późn. zm.) zwana dalej Prawo Prasowe lub u.pr. pras.

⁵ Postanowienie SA w Warszawie z dnia 25 lutego 2016 r. sygn. VI ACa 133/15, *LEX nr 2115407*.

⁶ K. Drozdowicz, *Ochrona tytułu prasowego w myśl przepisów prawa autorskiego*, MoP 8/2013, s. 416.

⁷ J. Sobczak, *Prawo Prasowe. Komentarz*, Warszawa 2008, s. 704.

kroniki filmowe; prasą są także wszelkie istniejące i powstające w wyniku postępu technicznego środki masowego przekazywania, w tym także rozgłośnie oraz tele- i radiowęzły zakładowe, upowszechniające publikacje periodyczne za pomocą druku, wizji, fonii lub innej techniki rozpowszechniania; prasa obejmuje również zespoły ludzi i poszczególne osoby zajmujące się działalnością dziennikarską⁸.

Tytuł prasowy stanowi zatem oznaczenie odróżniające, którego desygnatem są czasopisma, dzienniki oraz „inne publikacje prasowe” mieszczące się w przedmiocie definicji prasy z art. 7 Prawa Prasowego. W praktyce jednak pojęcie „tytuł prasowy” jest określeniem głównie dzienników lub czasopism. Co więcej, istnieją zdecydowane głosy by pojęcie tytułu prasowego na podstawie prawa prasowego ograniczyć jedynie do tytułów dzienników i czasopism⁹.

W doktrynie wskazuje się, że kolektywny charakter tytułu prasowego zapewnia ochronę nie tylko pojedynczego jednostkowego wydania, ale również serii wydawniczej, a także każdego kolejnego wydania egzemplarza periodycznej publikacji¹⁰. Jak wskazuje się w doktrynie tytułem prasowym może być również tytuł działu lub rubryki w dzienniku lub czasopiśmie¹¹. Koniecznością dokonania rejestracji tytułu prasowego objęta będzie również strona internetowa, jeżeli jej układ lub charakter pozwala ją zakwalifikować jako prasę w rozumieniu art. 7 Prawa Prasowego. Ponadto, choć wskazuje się na istnienie sporów co do pojęcia tytułu prasowego, „na ogół obejmuje się tym pojęciem zarówno określenie dziennika lub czasopisma jako jednostki wydawniczej, jak i przedsiębiorstwa wydawniczego, a także nazwę własną dziennika lub czasopisma”¹². Jak widać brak legalnej definicji tytułu prasowego pozwala na objęcie tym określeniem szerokiego spektrum podmiotów, wykraczającego poza podmioty stanowiące publikacje prasową *sensu stricto*. W wypadku wynikających z braku definicji legalnej wątpliwości, o kwalifikacji oznaczenia jako tytułu może rozstrzygać umieszczenie oznaczenia w miejscu zwyczajowo przyjętym¹³, czyli zdaniem komentatorów w górnej części okładki lub czasopisma¹⁴. Ponieważ brak jest w prawie polskim legalnej definicji tytułu, obowiązkiem wydawcy jest takie jego eksponowanie, które nie pozwoli na wątpliwości co do charakteru oznaczenia jako tytułu oraz zapewni jego jednoznaczne powiązanie z konkretnym wydawcą¹⁵.

Na gruncie prawa polskiego tytuł prasowy jako jedyny rodzaj tytułu doczekał się rozbudowanej regulacji prawnej w postaci przepisów wprowadzających postępowanie rejestracyjne tytułów prasowych na podstawie ustawy Prawo Prasowe¹⁶.

⁸ Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz.U. nr 5 poz. 24 z późn. zm.).

⁹ J. Sobczak, *Prawo Prasowe...*, s. 689–690.

¹⁰ K. Drozdowicz, *Ochrona tytułu...*, s. 416.

¹¹ *Ibidem*.

¹² E. Ferenc-Szydelko, *Prawo Prasowe Komentarz*, Warszawa 2008, s. 144.

¹³ Wyrok SN z dnia 21 lutego 2008 r. sygn. III CSK 264/07 *LEX* nr 465952.

¹⁴ E. Nowińska, M. du Vall, *Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz*, Warszawa 2013, s. 167.

¹⁵ *Ibidem*, s. 168.

¹⁶ M. Kępiński, I. Nestoruk, *Oznaczenia...* [w:] *System Prawa Prywatnego...*, s. 226.

Procedura rejestracji tytułu prasowego jest uregulowana w rozdziale 4 „Organizacja działalności prasowej Prawa Prasowego”. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy Prawo Prasowe: „Wydawanie dziennika lub czasopisma wymaga rejestracji w sądzie wojewódzkim właściwym miejscowo dla siedziby wydawcy, zwanym «organem rejestracyjnym»”¹⁷. Zgodnie z art. 21 powyższej ustawy sąd odmówi rejestracji jeżeli „jej udzielenie stanowiłoby naruszenie prawa do ochrony nazwy istniejącego już tytułu prasowego”¹⁸. W literaturze problematyczne stało się wprowadzone w tym przepisie sformułowanie „prawo do ochrony nazwy istniejącego już tytułu prasowego”. Użycie takiego określenia może sugerować istnienie na gruncie prawa prasowego, odrębnego dobra prawnego w postaci „prawa do tytułu prasowego”. Przekonanie to może wzmacniać kognicja organu rejestracyjnego, która obejmuje obowiązek formalnego badania istnienia na rynku tytułu zarejestrowanego wcześniej, podobnego lub zbliżonego do tytułu, który został zgłoszony do rejestracji. Celem takiego badania jest zapobieżenie sytuacji, w której na rynku funkcjonowałyby kilka tytułów o jednakowej lub zbliżonej nazwie, oraz zapobieżenie zarejestrowaniu tytułu, który naruszałby prawa wydawców publikacji o identycznym tytule¹⁹. Zbieżność ma również w tym wypadku szersze znaczenie niż pojęcie prostej identyczności tytułu²⁰. W wypadku stwierdzenia istnienia takiego tytułu, organ zobligowany jest do odmowy rejestracji tytułu później zgłoszonego.

Przekonanie o istnieniu odrębnego prawa do tytułu może również wzmocnić traktowanie tytułu jako odrębnego przedmiotu obrotu gospodarczego przez orzecznictwo²¹ oraz doktrynę²². Nie jest to jednak wniosek uzasadniony. Chociaż, jak wykazuje się w doktrynie i orzecznictwie, podstawową rolą obowiązku rejestracyjnego jest uniemożliwienie funkcjonowania na rynku identycznych lub zbliżonych nazw publikacji prasowych, nie uprawnia on ani nie tworzy nowego dobra prawnego, jakim byłoby odrębne prawo do tytułu²³. Prawo Prasowe nie zajmuje się problematyką prawa do tytułu prasowego, zaś orzecznictwo wskazuje, że ochrona praw osób „uprawnionych” do posługiwania się nazwą używaną do oznaczenia publikacji musi być dokonana na podstawie innych przepisów prawnych²⁴. Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 12 marca 2013 r. wyraźnie stwierdził: „Sama rejestracja dziennika czy czasopisma nie przesądza o prawie do tytułu prasowego i nie rozstrzyga o kolizji lub jej braku z innymi prawami przysługującymi do tego tytułu osobom trzecim”²⁵. Głównym celem regulacji Prawa Prasowego jest zapobieżenie wprowadzenia w błąd co do tożsamości wydawcy

¹⁷ Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz.U. nr 5 poz. 24 z późn. zm.).

¹⁸ Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz.U. nr 5 poz. 24 z późn. zm.).

¹⁹ E. Ferenc-Szydełko, *Prawo Prasowe Komentarz...*, s. 145.

²⁰ *Ibidem*.

²¹ Np. Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 5 marca 2002 r. sygn. I CKN 540/00, OSNC 2003/2/29.

²² E. Ferenc-Szydełko, *Prawo Prasowe Komentarz...*, s. 146.

²³ M. Kępiński, I. Nestoruk, *Oznaczenia... [w:] System Prawa Prywatnego...*, s. 229.

²⁴ Tak np. Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 12 marca 2013 r. sygn. I ACa 1091/12 LEX nr 1306052.

²⁵ Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 12 marca 2013 r. sygn. I ACa 1091/12 LEX nr 1306052.

i periodyku²⁶. Powoduje to sytuacje, w której nawet zgłoszenie do rejestracji tytułu zbieżnego z tytułem wcześniejszym przez tego samego wydawcę może skończyć się odmową wpisu do rejestru²⁷. Ponieważ jednak przepisy Prawa Prasowego skierowane są głównie na ochronę czytelników przed wprowadzeniem w błąd²⁸, Prawo Prasowe nie daje żadnych uprawnień wydawcy (przeważnie za uprawnionego do tytułu uznaje się wydawcę periodyku) do ochrony jego interesów gospodarczych. Co więcej, dokonanie rejestracji, zdaniem większości komentatorów, nie jest traktowane nawet jako „gwarancja, że posługiwanie się zarejestrowanym tytułem nie narusza niczyich praw”²⁹. Rejestracja nie może być również traktowana jako czynność konwalidująca ewentualne naruszenie uprawnień innych podmiotów w zakresie korzystania z tytułu³⁰. Rejestracja jedynie zapewnia o braku wcześniejszego tytułu zarejestrowanego identycznego do tytułu zgłoszonego do rejestracji. Wszelkie inne kwestie związane z ochroną tytułów prasowych mogą być rozstrzygane w drodze postępowań sądowych³¹. Ułomność ochrony istniejących tytułów prasowych na gruncie Prawa Prasowego pogłębia fakt, że zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 14 grudnia 2011 roku w prawie prasowym zniesiona została sankcja za wydawanie tytułu prasowego bez rejestracji³². Taka sytuacja znacznie ogranicza możliwość ochrony przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi na gruncie przepisów prawa prasowego, choć rolę taką wielokrotnie podkreślano na gruncie starszego orzecznictwa³³.

W obecnym stanie prawnym postępowanie rejestrowe oparte na przepisach Prawa Prasowego nie może zapewnić nawet minimalnego standardu ochrony przedsiębiorcom działającym na rynku prasy. W praktyce większość sporów o ochronę tytułu prasowego toczy się obecnie w oparciu o Ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz Ustawę prawo własności przemysłowej³⁴.

3. Ochrona tytułu prasowego na podstawie przepisów Ustawy o Zwalczaniu Nieuczciwej Konkurencji

Niedoskonałości ustawy Prawo Prasowe mogą być częściowo rekompensowane przede wszystkim na gruncie przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji³⁵. Tytuł prasowy, jako oznaczenie wydawanego produktu w postaci periodyku, z powodzeniem może pełnić funkcje oznaczenia towaru w rozumieniu art. 10 UZNK. Co więcej, sze-

²⁶ E. Ferenc-Szydełko *Prawo Prasowe Komentarz...*, s. 145.

²⁷ M. Brzozowska-Pasieka, M. Olszyński, J. Pasieka, *Prawo prasowe. Komentarz praktyczny*, 2013 lex nr 9105, Komentarz do art. 20.

²⁸ Postanowienie SN z 26 lipca 2007 r. sygn. IV KK 174/2007 OSG 2008 nr 3, poz. 17, s. 3.

²⁹ M. Kępiński, I. Nestoruk, *Oznaczenia... [w:] System Prawa Prywatnego...*, s. 229.

³⁰ *Ibidem*.

³¹ E. Nowińska, M. du Vall, *Ustawa o zwalczaniu...*, s. 168.

³² Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 14 grudnia 2011 roku sygn. akt SK 42/09, Dz.U.2011.282.1660.

³³ Np. postanowienie SN z 26 lipca 2007 r. sygn. IV KK 174/2007.

³⁴ M. Kępiński, I. Nestoruk, *Oznaczenia... [w:] System Prawa Prywatnego...*, s. 231.

³⁵ Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zwana dalej UZNK.

rookie rozumienie podmiotów objętych określeniem tytułu prasowego, zaprezentowane we wcześniejszej części niniejszego artykułu, obejmujące swoim znaczeniem również jednostkę wydawniczą lub przedsiębiorstwo wydawnicze pozwala, w szczególnych wypadkach, na dochodzenie ochrony tytułu prasowego na podstawie art. 5 UZNK tj. tytułu prasowego jako oznaczenia przedsiębiorstwa.

Rozpoczynając rozważania o poszukiwaniu ochrony na podstawie przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, koniecznym staje się omówienie regulacji art. 3 ust. 1 UZNK. Przepis ten stanowi definicję czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy (funkcja definicyjna). Jego brzmienie jest następujące: „czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta”. Stanowi on klauzulę generalną przerzucającą na organ stosujący przepis konieczność kwalifikacji czynu w jej świetle³⁶. Pełni również funkcje korygującą oraz uzupełniającą³⁷. W ustępie drugim wspomnianego przepisu wymieniony został przykładowy katalog czynów nieuczciwej konkurencji. Dla wystąpienia czynu nieuczciwej konkurencji konieczne jest kumulatywne wystąpienie wszystkich wymienionych w tym przepisie przesłanek³⁸, tj.: związek z działalnością gospodarczą, sprzeczność z prawem lub dobrymi obyczajami oraz zagrożenie lub naruszenie interesu innego przedsiębiorcy lub klienta³⁹.

Związek z działalnością gospodarczą stanowi jeden z istotnie dyskutowanych kwestii w świetle istniejącego sporu o to kto może być sprawcą deliktu nieuczciwej konkurencji. W doktrynie zarysowały się następujące stanowiska. Pierwsze z nich zakłada, że czyn nieuczciwej konkurencji może popełnić wyłącznie przedsiębiorca. Będzie się to jednak odnosiło do każdego przedsiębiorcy, nie tylko takiego, który pozostaje z przedsiębiorcą, którego interesy naruszono w stosunku konkurencji, tj. którego działania mogą wpłynąć na pozycję i sytuację konkurenta. Drugie stanowisko zakłada, że czyn taki może popełnić zarówno przedsiębiorca jak i osoba, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Trzecie stanowisko kompromisowe pomiędzy dwoma wcześniejszymi zakłada, że delikt nieuczciwej konkurencji może popełnić zasadniczo przedsiębiorca, natomiast w wyjątkowych wskazanych w ustawie sytuacjach sprawcą naruszenia może być również podmiot nieprowadzący działalności gospodarczej: nie-przedsiębiorca⁴⁰. Wydaje się, że trzecie stanowisko stanowi najwłaściwszą interpretację, w szczególności w kontekście brzmienia artykułów 11, 12 i 13 UZNK. Przewidują one, że zdefiniowanych w nich czynu może dokonać „każdy”⁴¹. W wypadku tytułów prasowych zasadniczo naruszenia może dokonać inny przedsiębiorca w postaci wydawcy lub przedsiębiorcy oznaczającego swoje usługi lub towary w sposób mogący doprowadzić do pomyłki ze stosowanym wcześniej tytułem.

³⁶ M. Zdyb [w:] M. Zdyb, M. Sieradzka, *Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz*, Warszawa 2011, s. 86; J. Szwaia, K. Jasińska [w:] *Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz*, red. J. Szwaia, Warszawa 2013, s. 137.

³⁷ J. Szwaia, K. Jasińska [w:] *Ustawa o zwalczaniu...*, s. 137-138.

³⁸ E. Nowińska, M. du Vall, *Ustawa o zwalczaniu...*, s. 51.

³⁹ *Ibidem*.

⁴⁰ *Ibidem*, s. 71

⁴¹ *Ibidem*, s. 72.

Przesłanka sprzeczności z prawem stanowi kolejną konieczną przesłankę dla uznania danego zachowania za czyn nieuczciwej konkurencji. Przesłankę tę należy rozumieć w sposób szeroki, obejmujący nie tylko sprzeczność z przepisami o charakterze państwowym, ale także sprzeczność z przepisami o charakterze dyscyplinarnym oraz normami poza systemowymi⁴². Art. 3 ust. 1 UZNK wyraźnie odróżnia sprzeczność z prawem od sprzeczności z dobrymi obyczajami⁴³. W kwestii przesłanki naruszenia prawa, na rozwinięcie zasługuje sprzeczność z dobrymi obyczajami. Jest ona konieczną przesłanką dla uznania za czyn nieuczciwej konkurencji naruszenia przepisów umów zawartych między przedsiębiorcami⁴⁴. Nie jest to pojęcie zdefiniowane. Jego zdefiniowanie wymaga odniesienia się do realiów konkretnej sytuacji. Obecnie przeważa pogląd o konieczności ich interpretacji wg podejścia ekonomiczno-społecznego. Nie chodzi zatem o przestrzeganie dobrych obyczajów w sensie ogólnym, ale o przestrzeganie dobrych obyczajów o charakterze „kupieckim” tj. wymaganych od przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą⁴⁵. Zachowanie naruszające może mieć zarówno charakter działania, jak i zaniechania.

Nie każde jednak zachowanie spełniające powyższe przesłanki będzie stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji. Koniecznym warunkiem jest by działania związane z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami naruszały lub zagrażały interesowi przedsiębiorcy. Pojęcie naruszenia interesu jest rozumiane w sensie ekonomicznym jako narażenie na szkodę. Większość poglądów przechyliła się też do zawężenia pojęcia interesu jedynie do interesów majątkowych. Wiąże się to z koniecznością posiadania przez interes pewnej wartości majątkowej⁴⁶. Nie może być on jednak utożsamiany z samym zaistnieniem szkody⁴⁷. Zgodnie z uchwałą SN „pojęcie ochrony interesów przedsiębiorcy jest określone stanem korzystnie już ukształtowanym dla przedsiębiorcy bądź takim stanem, który dopiero w przyszłości może dla niego stanowić źródło korzyści rzeczywistych lub tylko oczekiwanych⁴⁸”. Naruszeniem interesu będzie takie działanie, które zapewni naruszającemu przewagę nad konkurentem. W przypadku tytułów prasowych, przewagą taką z pewnością będzie czerpanie korzyści z renomy wcześniejszego tytułu bez konieczności wypromowania nowego tytułu, jak i czerpanie zysków z renomy tytułu wcześniejszego. Przepisy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie będą chronić pozycji wydawcy, jeżeli konkurent naruszy jego interes w drodze dozwolonych i legalnych działań⁴⁹. Artykuł 3 UZNK będzie zapewniał przedsiębiorcom ochronę w wypadku, gdy nie będzie można zastosować przepisów regulujących stypizowane czyny nieuczciwej konkurencji chroniących używane oznaczenia publikacji prasowych.

⁴² M. Zdyb [w:] M. Zdyb, M. Sieradzka, *Ustawa o zwalczaniu...*, s. 99.

⁴³ J. Szwaia, K. Jasińska [w:] *Ustawa o zwalczaniu...*, s. 144.

⁴⁴ E. Nowińska, M. du Vall, *Ustawa o zwalczaniu...*, s. 56.

⁴⁵ J. Szwaia, K. Jasińska [w:] *Ustawa o zwalczaniu...*, s. 160.

⁴⁶ *Ibidem*, s. 172.

⁴⁷ M. Zdyb [w:] M. Zdyb, M. Sieradzka, *Ustawa o zwalczaniu...*, s. 101.

⁴⁸ Uchwała SN z 23.02.1995 r., III CZP 12/95 OSNC 1995/5/80 (podobnie OSN z 4 listopada 2011 r. sygn. I CSK 796/10 LEX nr 1095811).

⁴⁹ J. Szwaia, K. Jasińska [w:] *Ustawa o zwalczaniu...*, s. 173.

Jak wspomniano we wcześniejszej części pracy, do naruszenia interesów wydawcy odnośnie uprawnienia do czerpania korzyści z wydawanego tytułu prasowego, zastosowanie znajdzie spośród przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przede wszystkim art. 10 UZNK a w wąskim zakresie i w specyficznych sytuacjach także art. 5 UZNK. Ochrona na podstawie art. 10 UZNK wyprowadzana jest w sposób pośredni ze sformułowania zakazującego takiego oznaczenia towarów, które wprowadzałoby w błąd co do jego pochodzenia⁵⁰. Taką funkcję może pełnić tytuł prasowy⁵¹. Przepisy UZNK znajdują zastosowanie zwłaszcza w sytuacji, gdy oznaczenie towaru z różnorodnych przyczyn nie zostało zgłoszone do rejestracji jako znak towarowy, natomiast jest używane w obrocie. Niezarejestrowany w Urzędzie Patentowym tytuł prasowy z pewnością można uznać za szczególną formę niezarejestrowanego znaku towarowego służącego oznaczeniu towarów, w tym wypadku prasy⁵². Art. 10 UZNK ma przede wszystkim za zadanie zapewnić pewność co do pochodzenia przedsiębiorstwa, a w wypadku tytułów prasowych od konkretnego wydawcy. To właśnie funkcja odróżniająca stanowi główną podstawę dla zastosowania do ochrony tytułu prasowego art. 10 UZNK⁵³. Stanowi to istotną informację o cesze towaru, która może mieć bezpośredni wpływ na zakup oznaczonego danym tytułem periodyku⁵⁴. Ustawodawca rozszerzył powyższą ochronę nie tylko na oznaczenia opisowe, ale również na inne symbole mogące wskazywać na pochodzenie periodyku⁵⁵. W praktyce więc, uprawniony do używania wcześniejszego tytułu wydawca będzie mógł domagać się od użytkownika późniejszego zaprzestania korzystania także ze skrótów, godeł i innych symboli, które mogłyby doprowadzić do pomyłki poprzez mylne wrażenie pochodzenia od uprawnionego wydawcy. W przeciwieństwie do omówionych w dalszej części artykułu znaków towarowych, ochrona oznaczenia towarów nie wymaga formalnej rejestracji a jedynie faktycznego używania w obrocie danego oznaczenia. Używanie to musi mieć formę rzeczywistą, czyli musi być faktycznie używany do oznaczeń towarów, ich identyfikacji, reklamy itd. Korzystanie w sposób ciągły oznacza, że oznaczenie towaru danym symbolem nie może mieć charakteru wyłącznie incydentalnego.

Ocenę czy używanie danego oznaczenia może doprowadzić do pomyłki w dziedzinie pochodzenia periodyku należy oceniać uwzględniając całokształt okoliczności. Za podstawę dokonywanej oceny należy przyjąć model przeciętnego konsumenta, który jest należyście ostrożny i uważny⁵⁶. Nie jest to pojęcie wyraźnie sprecyzowane, dlatego to do organów stosujących prawo będzie należeć właściwa ocena, czy klient jest należnie poinformowany, uważny i ostrożny⁵⁷. W praktyce szczególną uwagę należy zwrócić na sytuację, w której umieszczone w górnym punkcie okładki oznaczeń

⁵⁰ J. Kępiński, M. Kępiński, *Oznaczenia Odróżniające* [w:] *System Prawa Prywatnego...*, s. 201.

⁵¹ M. Kępiński, I. Nestoruk, *Oznaczenia...* [w:] *System Prawa Prywatnego...*, s. 221.

⁵² A. Michalak [w:] M. Zdyb, M. Sieradzka, *Ustawa o zwalczaniu...*, s. 274.

⁵³ M. Kępiński, I. Nestoruk, *Oznaczenia...* [w:] *System Prawa Prywatnego...*, s. 222.

⁵⁴ A. Michalak [w:] M. Zdyb, M. Sieradzka, *Ustawa o zwalczaniu...*, s. 275.

⁵⁵ M. Kępiński, J. Kępiński, I. Wiszniewska [w:] *Ustawa o zwalczaniu...*, s. 371.

⁵⁶ *Ibidem*, s. 430.

⁵⁷ E. Nowińska, M. du Vall, *Ustawa o zwalczaniu...*, s. 170.

identycznych lub podobnych do używanego tytułu prasowego, które spowodowałyby, że dokładający przeciętną w wypadku zakupu periodyku staranność klient byłby mylnie przeświadczony o nabyciu tytułu pochodzącego od innego wydawcy. Oznacza to, że niedozwolone jest stosowanie symboli i oznaczeń, które przez swój wygląd kolorystykę itp. doprowadziłyby do mylnego skojarzenia z innym tytułem. Zakazane jest również takie oznaczanie, które pomimo zaznaczenia istniejących różnic pomiędzy tytułami, mogłyby doprowadzić do mylnego odczucia pochodzenia od tego samego wydawcy⁵⁸. Oczywiście uprawniony do wcześniejszego tytułu musi zapewnić poprzez odpowiednie eksponowanie i korzystanie zaistnienie wśród klientów skojarzenia pomiędzy tytułem a uprawnionym wydawcą. Z tego powodu tytuł musi być wyraźnie oddzielony od pozostałych oznaczeń występujących na stronie tytułowej oraz umieszczony we właściwym miejscu tj. na górnej części strony. Wydawca nie powinien umieszczać innych oznaczeń w sposób sugerujący, że mogą pełnić funkcje tytułu. Ponieważ możliwość wprowadzenia w błąd obejmuje konieczność prowadzenia działalności rodzajowo zbliżonej, kwestie naruszenia należy rozpatrywać poprzez pryzmat rynku prasowego. Wydaje się, że zawężenie zakresu rynku do czasopism odnoszących się do danej branży lub tematyki nie spełniałoby w sposób wystarczający funkcji ochronnej interesów wydawcy, choćby przez możliwość zmniejszenia renomy wydawanego pisma branżowego w wypadku istnienia tytułów prasowych o zbliżonym tytule, lecz nieco odmiennej tematyce. Zatem dla badania zdolności naruszenia interesów przedsiębiorcy właściwe wydaje się jego badanie w skali całego rynku prasowego na danym terytorium. W wypadku stwierdzenia kolizji pomiędzy oznaczeniami, pierwszeństwo należy przyznać temu z wydawców, który pierwszy rozpoczął korzystanie z tytułu.

Jak wcześniej wspomniano, w pewnym stopniu do ochrony tytułów prasowych wykorzystywany być może artykuł 5 UZNK. Będzie to miało znaczenie szczególnie w sytuacji, gdy nazwa funkcjonująca jako tytuł prasowy będzie równocześnie używana przez wydawcę jako oznaczenie przedsiębiorstwa, pod którym prowadzi działalność gospodarczą (sytuacja taka występuje np. w przypadku tygodnika „Polityka” wydawanego przez spółdzielnię Polityka). Niejednokrotnie praktyka oznaczania wydawcy tytułem wydawanego przez niego periodyku ma miejsce w wypadku wydawców lokalnych⁵⁹. W taki wypadku ciężko jest oddzielić hipotezy art. 10 i 5 UZNK. Zgodnie z art. 5 UZNK „czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie przedsiębiorstwa, które może wprowadzić klientów w błąd co do jego tożsamości, przez używanie firmy, nazwy, godła, skrótu literowego lub innego charakterystycznego symbolu wcześniej używanego, zgodnie z prawem, do oznaczenia innego przedsiębiorstwa”⁶⁰. Chociaż w przepisie użyte zostało określenie „nazwa handlowa” należy pod nim rozumieć wszelkie oznaczenie określające przedsiębiorcę lub przedsiębiorstwo⁶¹. Chociaż przepis ten według dominującego stanowiska nie zapewnia ochrony oznaczeniom towarów, to w wypadku, gdy są one tożsame z nazwą handlową, może dojść do kumulacji ochrony na podstawie

⁵⁸ *Ibidem*, s. 166.

⁵⁹ J. Kępiński, M. Kępiński, *Oznaczenia Odróżniające [w:] System Prawa Prywatnego...*, s. 220.

⁶⁰ Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

⁶¹ E. Nowińska, M. du Vall, *Ustawa o zwalczaniu...*, s. 91.

obydwoh przepisow⁶². Dodatkowo, w wypadku identycznosci oznaczenia przedsioborcy z firma, powstanie mozliwosc dodatkowej ochrony na podstawie przepisow o ochronie prawa do firmy⁶³. Samo oznaczenie przedsioborstwa rozciaga sie na szerszy zakres desygnatow niz okieslenie nazwa przedsioborstwa⁶⁴. Moze ono obejmowac zarowno znaki slowne jak i graficzne oraz inne charakterystyczne oznaczenia, w tym symbole pelniace funkcje tytułu prasowego wydawanego periodydu. Moze to nastapic nawet w wyniku zwyczajowego okieslenia wydawcy przez konsumentow tytułem wydawanego czasopisma⁶⁵. Podobnie jak oznaczenie towarow, oznaczenie przedsioborstwa musi byc, dla uzyskania ochrony, uzywane⁶⁶. Uzywanie musi miec charakter rzeczywisty, czyli oznaczenie musi faktycznie wystepowac w obrocie a nie byc jedynie zarejestrowane. Uprawnienie do uzyskania ochrony przysluguje temu z przedsioborcow, ktory pierwszy rozpoczal korzystanie z oznaczenia.

W kontekscie ochrony tytulow prasowych, podobnie w jak omowionym wyzej artykule 10 UZNK, wazna funkcje pelni sankcjonowanie wprowadzenia odbiorcy w blad co do pochodzenia. Z wprowadzeniem w blad mamy do czynienia w sytuacji, w ktorej klient skojarzy oznaczenie z innym przedsioborcą i wystapi przez to potencjalna mozliwosc pomyłki pomiedzy uzywajacym a uprawnionym do wcześniejszego tytul⁶⁷. Przeslanka ta jest zachowana takze wtedy, gdy klient moze uznać dwa przedsioborstwa za powiazane ze sobą⁶⁸. Najczesciej jednak na rynku prasowym uzywanie w nazwie podobnych tresci np. „Dziennik” nie rodzi automatycznie mozliwosci pomyłki⁶⁹.

Na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji mozna wyroznic dwa stanowiska odnoszace sie do charakteru prawa do oznaczenia (w tym tytul⁷⁰ prasowego). Pierwsze z nich zaklada, ze przepisy UZNK nie konstruuja nowego prawa do oznaczenia a jedynie udzielaja ochrony o charakterze deliktowym. Na podstawie tego stanowiska ochrona opiera sie jedynie na sankcji za okieslone zachowanie a nie za naruszenie odrębnego prawa podmiotowego⁷¹. Drugie stanowisko zaklada istnienie odrębnego prawa podmiotowego do tytul⁷² na podstawie przepisow UZNK⁷¹. Stanowisko to wzmacniane jest faktem, ze istnieje mozliwosc dysponowania oznaczeniem w tym poprzez upowaznienie do korzystania z oznaczenia osob trzecich. Oprócz tego okieslenie „prawo do tytul⁷² prasowego” spotykane jest rowniez w praktyce sadowej. Wskazuje sie rowniez, ze tytul moze stanowic odrębny od utworu przedmiot obrotu⁷². Chociaz najczesciej prawo do tytul⁷² prasowego okiesla sie jako dobro

⁶² *Ibidem*, s. 92.

⁶³ M. Kępiński [w] *Ustawa o zwalczaniu...*, s. 282.

⁶⁴ E. Nowińska, M. du Vall, *Ustawa o zwalczaniu...*, s. 97.

⁶⁵ *Ibidem*, s. 98.

⁶⁶ M. Kępiński [w] *Ustawa o zwalczaniu...*, s. 292.

⁶⁷ E. Nowińska, M. du Vall, *Ustawa o zwalczaniu...*, s. 106.

⁶⁸ *Ibidem*, s. 106.

⁶⁹ M. Kępiński [w] *Ustawa o zwalczaniu...*, s. 289.

⁷⁰ E. Nowińska, M. du Vall, *Ustawa o zwalczaniu...*, s. 111.

⁷¹ *Ibidem*, s. 112; tak M. Kępiński [w] *Ustawa o zwalczaniu...*, s. 300.

⁷² G. Tylec, *Ochrona tytul⁷² utworu w prawie polski*, rozdz. III 2006 Lex nr 59290, 30.12.2016.

osobiste przynależące do konkretnej osoby⁷³, wydaje się więc, że przyjęcie stanowiska, na podstawie którego przepisy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji kreują nowe prawo podmiotowe z kategorii dóbr intelektualnych, stanowiłoby znaczne ułatwienie dla posługiwania się w obrocie tytułem prasowym.

Niezależnie od przyjęcia któregośkolwiek ze wcześniejszych stanowisk, przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji dają wystarczająco silną podstawę dla dochodzenia ochrony tytułu w postaci oznaczenia należącego do konkretnego wydawcy. Uregulowania prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji dają podstawy do wyciągania analogii dla ochrony tytułów prasowych z przepisów chroniących oznaczenia na podstawie UZNK⁷⁴.

4. Ochrona na podstawie przepisów Prawa Własności Przemysłowej

Drugą z możliwych dróg ochrony tytułu prasowego jest jego rejestracja jako znaku towarowego dla oznaczania prasy. Zgodnie z ustawą Prawo Własności Przemysłowej⁷⁵ (art. 120 ust. 1) „znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa”⁷⁶. Wśród dopuszczalnych oznaczeń mieszczą się zatem zarówno tytuły słowne, jak i oznaczenia słowno-graficzne pełniące funkcje tytułu. Ograniczenia i przeszkody w możliwości rejestracji znaku towarowego ujęte zostały w art. 129¹-132¹ PWP. Wśród przeszkód wymienić należy zakaz udzielania prawa ochronnego na znaki towarowe identyczne lub podobne do wcześniej zarejestrowanych lub zgłoszonych znaków dla danego typu towarów. Oznacza to, że dokonanie rejestracji tytułu prasowego jako znaku towarowego da uprawnionemu faktyczną wyłączność na korzystanie z tytułu na obszarze objętym ochroną na podstawie prawa ochronnego. W świetle wcześniejszych rozważań o ochronie oznaczeń należy zauważyć, że wcześniejsze używanie oznaczenia przez innego wydawcę nie będzie stanowić przeszkody w udzieleniu prawa ochronnego na dany tytuł. Wcześniej korzystający może powoływać się natomiast na naruszenie jego dóbr osobistych do tytułu i w ten sposób domagać się odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy na podstawie art. 132¹ ust. 1 pkt. 1 PWP (dawniej art. 131 PWP). Tytuł prasowy dla rejestracji jako znak towarowy musi charakteryzować się dostateczną zdolnością odróżniającą, czyli być wystarczająco charakterystyczny dla możliwości identyfikacji pisma w obrocie⁷⁷. Nie będą miały takiej zdolności oznaczenia o charakterze wyłącznie informacyjnym. Zdolność taką może jednak nabyć, w sposób wtórny, oznaczenie, które poprzez ciągłe używanie zdobyło cechę wyróżniającą w świadomości klientów⁷⁸.

⁷³ Wyrok SN z dnia 24 września 2008 r sygn. II CSK 126/08, OSNC-ZD 2009/2/58.

⁷⁴ M. Kępiński [w] *Ustawa o zwalczaniu...*, s. 290.

⁷⁵ Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, zwana dalej PWP.

⁷⁶ Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.

⁷⁷ U. Promińska, M. du Vall, E. Nowińska, *Prawo Własności Przemysłowej*, Warszawa 2011, s. 275.

⁷⁸ *Ibidem*, s. 282.

Podobnie jak na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jedną z głównych przyczyn udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy jest zapobieżenie wprowadzeniu klientów w błąd co do pochodzenia towarów. W wypadku prasy będzie to realizowane poprzez odmowę udzielenia prawa ochronnego na tytuły prasowe, które mogłyby doprowadzić do pomyłki ze zgłoszonymi wcześniej tytułami.

Konieczność ochrony zarejestrowanych znaków powoduje, że na podstawie art. 132¹ PWP, między innymi, że co do zasady nie można zarejestrować znaku towarowego, jeżeli wcześniej zgłoszono lub zarejestrowano znak identyczny lub podobny dla towarów identycznych lub podobnych. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na brzmienie uchylonego już artykułu 132 ust. 4 PWP, który w kontekście tytułów prasowych wprost dopuszczał możliwość udzielenia prawa ochronnego na tytuły prasowe, które zawierały nazwy zwyczajowo występujące w obrocie prasowym np. „Gazeta”, „Tygodnik”, jeżeli można było odróżnić je od siebie w obrocie. Pomimo uchYLENIA tego artykułu w wyniku nowelizacji z grudnia 2015 r., dopuszczalność rejestracji znaków zawierających nazwy używane powszechnie w obrocie prasowym dla różnych podmiotów, powinno być uważane w dalszym ciągu za dopuszczalne.

Pomiędzy obydwoma ustawami mogą zachodzić zależności zarówno w postaci kumulacji ochrony, jak i kolizji pomiędzy ich przepisami. Doktryna zgodna jest, że kumulacja ochrony na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i prawa własności przemysłowej jest jak najbardziej dopuszczalna⁷⁹. Taka kumulacja wystąpi szczególnie w sytuacji tzw. znaków firmowych, czyli znaków towarowych używanych jako oznaczenie przedsiębiorstwa, jak i w wypadku używania tytułów prasowych, na które udzielono prawa ochronnego. W takiej sytuacji przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji mogą pełnić funkcję uzupełniającą dla ochrony zarejestrowanego znaku towarowego. W takim wypadku uprawnionym przysługiwałyby zarówno roszczenia wynikające z ustawy PWP, jak i art. 18 UZNK.

Oprócz kumulacji na gruncie obu ustaw mogą również pojawić się kolizje pomiędzy znakami zarejestrowanymi a znakami używanymi. W takim wypadku należy przyznać pierwszeństwo oznaczeniom, które były używane wcześniej. Jak wyżej wspomniano, używanie niezarejestrowanego znaku nie będzie stanowić przeszkody dla rejestracji znaku towarowego, zaś używający wcześniej oznaczenia, będzie mógł domagać się wyłącznie zaprzestania naruszania jego praw poprzez zakaz używania znaku⁸⁰.

5. Tytuł prasowy jako dobro osobiste

Zgodnie z wyrokiem SN z dnia 24 września 2008 r.⁸¹ tytuł prasowy stanowi dobro osobiste i zastosowanie do niego znajdują przepisy kodeksu cywilnego⁸² chroniące dobra osobiste. Stanowią one szczególną kategorię dóbr osobistych o charakterze autorskim

⁷⁹ J. Kępiński, M. Kępiński, *Oznaczenia Odróżniające* [w:] *System Prawa Prywatnego...*, s. 210.

⁸⁰ *Ibidem*, s. 214.

⁸¹ Wyrok SN z dnia 24 września 2008 r. II CSK 126/08 OSNC-ZD 2009/2/58; tak też SA w Poznaniu w wyroku z dnia 7 listopada 2012 r., sygn. akt I ACa 795/12, LEX nr 1264394.

⁸² Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93), dalej zwany KC.

i intelektualnym⁸³. Odnosi się to również do tytułów stanowiących dobra osobiste osób prawnych. Stosując analogie do przepisów prawa autorskiego domniemuje się, że prawo do tytułu przysługuje wydawcy⁸⁴. Prawo do tytułu przysługuje wydawcy, zarówno jako osobie fizycznej, jak i wówczas, gdy mamy do czynienia z osobą prawną (na podstawie art. 43 KC)⁸⁵. Ochronie na podstawie przepisów o ochronie dóbr osobistych i prawa autorskiego mogą również podlegać tytuły nie wykazujące cech twórczości⁸⁶.

Podobnie jak w wypadku tytułu prasowego, brak jest legalnej definicji dobra osobistego⁸⁷. W charakterystyce dóbr osobistych występują dwie koncepcje. Starsza, nazywana koncepcją monistyczną, zakłada istnienie jednego prawa do dobra osobistego, często traktowane jako chroniące wiele różnych dóbr osobistych⁸⁸. Druga, obecnie przeważająca koncepcja, zakłada istnienie wielu różnych dóbr osobistych (koncepcja pluralistyczna)⁸⁹. Spośród wielu prób zdefiniowania dobra osobistego wyłania się zestaw wspólnych cech charakteryzujących dane dobro takich jak: niematerialny charakter, powiązanie z osobą uprawnionego oraz jego ochronę na podstawie istniejącego prawa podmiotowego⁹⁰ (choć liczne są głosy charakteryzujące ją jako ochronę deliktową)⁹¹. Jest to prawo bezwzględne skuteczne *erga omnes*. By dobro uznać za dobro osobiste w rozumieniu art. 23 KC potrzebne jest nie tylko subiektywne odczucie uprawnionego, ale również obiektywne przekonanie społeczeństwa. Podejście obiektywne dla oceny istnienia dobra osobistego jest również dominujące we współczesnej doktrynie prawnej⁹². Opiera się ona na przywiązywaniu wagi także do obiektywnych przesłanek warunkujących prawo do dobra osobistego.

Zgodnie z art. 24 KC dla ochrony swojego dobra osobistego uprawniony może żądać zaniechania naruszeń oraz usunięcia skutków naruszenia, w tym złożenia oświadczenia odpowiedniej treści i formie oraz żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny na zasadach określonych w kodeksie.

Tytuł prasowy z pewnością stanowi intelektualne dobro osobiste, najczęściej powiązane z osobą wydawcy. Kłopot w uznaniu tytułu prasowego stanowi wykazywana często konieczność nieprzenoszalności dóbr osobistych. Tymczasem tytuł prasowy, jako przedmiot obrotu gospodarczego, może być z powodzeniem przedmiotem obrotu handlowego, w tym przenoszenia prawa do wykorzystywania tytułu na inne osoby. Tytuł, jako oznaczenie indywidualizujące produkt na rynku prasowym, stanowi bezpośredni łącznik między periodykiem a konsumentem. Wydaje się jednak, że pomimo

⁸³ K. Czub, *Prawa osobiste twórców dóbr niematerialnych. Zagadnienia konstrukcyjne*, rozdz. I, 2011, Lex nr 135140, 30.12.2016.

⁸⁴ G. Tylec, *Ochrona tytułu utworu w prawie autorskim i prawie prasowym*, 2006 Lex nr 52405, 30.12.2016.

⁸⁵ *Ibidem*.

⁸⁶ *Ibidem*.

⁸⁷ K. Czub, *Prawa osobiste...*

⁸⁸ A. Kubiak-Cyrul, *Dobra osobiste osób prawnych*, 2005, Lex nr 48721, 30.12.2016.

⁸⁹ Więcej w *ibidem* oraz K. Czub, *Prawa osobiste...*

⁹⁰ Więcej w K. Czub, *Prawa osobiste...*

⁹¹ A. Kubiak-Cyrul, *Dobra osobiste...*

⁹² K. Czub, *Prawa...*

kontrowersji, prawo do tytułu prasowego jako wyraz więzi łączącej wydawcę z wydawanym przez niego periodykiem może być traktowane jako dobro osobiste przynależne wydawcy prasowemu.

6. Tytuł prasowy jako przedmiot prawa autorskiego

W kwestii tytułu jako dobra chronionego przez prawo autorskie ważnym wyróżnikiem jest posiadanie przez tytuł wartości twórczej (przesłanka twórczości). Oznacza ono, że tytuł musi wykazywać się oryginalnością oraz nowością, będącymi rezultatem pracy twórczej. Tytuł prasowy zatem musi dla uzyskania ochrony wykazać się jako rezultat działalności twórczej i intelektualnej autora (choćby niekiedy starsze orzecznictwo nie wymagało dla ochrony tytułu posiadania cech twórczości)⁹³. W wypadku uznania, że tytuł spełnia warunki uznania go za twórcze, jego autorowi przysługiwałoby prawo do ochrony osobistych i majątkowych praw autorskich. W przeciwnym wypadku możliwa jest ochrona tytułu w ramach całości praw autorskich do utworu⁹⁴. Autorskie prawo osobiste ma chronić więź autora z utworem oraz zapobiegać jego zniekształceniom wbrew woli twórcy. Autorskie prawa osobiste, ze względu na ich niezbywalność, mogą przynależeć wyłącznie do twórcy tytułu⁹⁵. Autorskie prawa majątkowe pozwalają na ochronę majątkowych interesów twórców. Na podstawie art. 11 PrAut domniemuje się, że prawo do tytułu publikacji periodycznej przysługuje wydawcy. On też będzie uprawniony do dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych.

Podstawą dla ochrony tytułów prasowych prawem autorskim jest fakt zaistnienia twórczego zestawienia słów, jak i twórczego opracowania ich graficznego przedstawienia. W ten sposób tytuł prasowy pełniący rolę oznaczenia prasy, podlega ochronie prawnautorskiej⁹⁶. Jako utwór, tytuł prasowy podlegałby ochronie od chwili ustalenia.

7. Podsumowanie

Podsumowując rozważania na temat charakteru prawnego tytułów prasowych stwierdzić należy, że istnienie ewentualnego prawa do tytułu musi opierać się na innych podstawach niż fakt rejestracji tytułu na podstawie Prawa Prasowego. Określenie prawa do tytułu prasowego użyte w kontekście ustawy Prawo Prasowe nie stanowi wystarczającej podstawy dla kreowania wniosków o nadaniu dysponentom osobistych uprawnień wynikających z rejestracji tytułu. Jak wyraża to zgodne stanowisko doktryny, dokonanie rejestracji tytułu prasowego nie powoduje powstania nowego prawa podmiotowego. Ochrona praw osobistych i majątkowych wymaga od dysponenta oparcia się na innych podstawach prawnych. Należą do nich przepisy prawa cywilnego chroniące dobra osobiste, oraz reżimy ustaw prawo własności przemysłowej, prawo autorskie i ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

⁹³ G. Tylec, *Ochrona tytułu...*

⁹⁴ K. Drozdowicz, *Ochrona tytułu...*, s. 418.

⁹⁵ *Ibidem*.

⁹⁶ G. Tylec, *Ochrona tytułu...*

Spośród możliwości prawnego dookreślenia charakteru tytułu prasowego, najmniejsze kontrowersje wywołuje określenie tytułu prasowego jako dobra osobistego. W wielu wypadkach możliwe jest także zakwalifikowanie tytułu jako utworu artystycznego, chronionego na podstawie przepisów zapewniających więź pomiędzy wytworem a uprawnionym do niego dysponentem. Uprawnionym do tytułu najczęściej będzie wydawca danego periodyku. Pojawiające się na gruncie prawa autorskiego spory o przynależność praw majątkowych do tytułu najczęściej, na podstawie art. 11 UPrAut., rozstrzygane powinny być na korzyść wydawcy publikacji periodycznej. Stanowisko określające charakter prawnego prawa do tytułu jako dobra osobistego lub przedmiotu prawa autorskiego wzmocnione jest również różnicą poglądów odnośnie możliwości wykreowania przez przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji odrębnych praw podmiotowych służących uprawnionemu. Duża popularność poglądów o deliktowym charakterze ochrony przyznanej na podstawie przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji sprawia, że kwalifikacja prawa do tytułu prasowego, jako przynależnego na podstawie art. 5 i art. 10 UZNK prawa do odznaczenia, nie spotkałaby się z pełną aprobatą i pomimo oczywistych zalet w zakresie obrotu gospodarczego nie może być bezwzględnie forsowana. Także ochrona udzielona na podstawie ustawy Prawo Własności Przemysłowej oparta jest na udzieleniu uprawnionemu prawa ochronnego na znak towarowy a nie na istnieniu odrębnego prawa do tytułu prasowego, nie pozwala na sformułowanie tezy o tytule prasowym jako odrębnym od znaków towarowych oznaczeniu. Brak jest podstaw, by na gruncie przepisów PWP doszukiwać się szczególnej ochrony tytułów prasowych. Ochrona na ich podstawie nie może być więc traktowana jako „prawo do tytułu prasowego”, a jedynie na realizacji prawa ochronnego na znak towarowy.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, tytuł prasowy należy scharakteryzować zatem jako rodzaj oznaczenia służącego wyróżnieniu sygnowanej nim publikacji periodycznej spośród występujących na rynku innych periodyków. O pełnieniu przez oznaczenie funkcji tytułu powinny decydować okoliczności jego używania w obrocie, w tym eksponowania go w charakterystycznym dla tytułów prasowych miejscu tj. na górnej części strony tytułowej periodyku. Ponieważ brak jest możliwości oparcia swoich uprawnień do wykorzystywania tytułu prasowego w postaci „prawa do tytułu prasowego” na przepisach PWP, które mogą zapewnić jedynie ochronę tytułu jako znaku towarowego, natomiast wyprowadzenie takiego prawa z dyskusyjnej konstrukcji prawa do oznaczenia z przepisów UZNK, właściwym wydaje się scharakteryzowanie prawa do tytułu jako jednego z rodzajów dobra osobistego wywodzącego się z regulacji art. 23 KC. Daje to uprawnionemu podstawę dla szerszej ochrony tytułu prasowego i zdobycia niekwestionowanej podstawy dla traktowania uprawnienia do tytułu jako prawa podmiotowego bezwzględnego skutecznego *erga omnes*. W tym świetle poszukiwanie ochrony w przepisach chroniących oznaczenia towarów przed czynami nieuczciwej konkurencji, jak i działania mające na celu rejestrację tytułu prasowego jako znaku towarowego, należy uznać za działania uzupełniające wzmacniające ochronę uprawnień wydawcy do tytułu prasowego, istniejących na podstawie art. 23 KC. Prawo do tytułu

prasowego oznaczałoby w taki wypadku prawo do żądania zaprzestania naruszeń dóbr przynależnych do osoby uprawnionej.

Kończąc rozważania o źródle, na jakim może oprzeć swoje prawo wydawca publikacji, należy stwierdzić, że brak uregulowania zarówno w postaci legalnej definicji tytułu prasowego, jak i niewyróżnienie prawa do takiego tytułu w postaci opartego na odrębnych przepisach prawa podmiotowego stanowi znaczne utrudnienie dla ochrony interesów majątkowych wydawców. Konieczność posiłkowego wykorzystania przepisów regulujących ochronę znaków towarowych i oznaczeń towarów w obrocie nie może być uznana za wystarczającą. W tym świetle wprowadzenie wyraźnych regulacji dających możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia tytułu prasowego, a także wprowadzenia do aktów normatywnych pojęcia prawa do tytułu w postaci nie budzącego wątpliwości uprawnienia wydawcy do obrotu tym tytułem w relacjach gospodarczych, byłoby pożądaną przez wydawców zmianą.

* * *

The Nature and Legal Protection of the Press Title Under Polish Law

The article focuses on the problems associated with the concept of the magazine and to determine the rights to the title. The article carried out an analysis of the concept of title and rights to it under the provisions of Polish law. In various parts it analyzed the possibility of treating the title as the new goods on the basis of the press law, marking the product or the company under the provisions of the Act on combating unfair competition, the functioning of the magazine as a trade mark on the basis of the Law on Industrial Property as well as the work on the basis of the law of copyright. The article also considered the issue of the magazine as a good person. At the end of the set is a summary of the analysis in the light of the doctrine and jurisprudence.

Key words: press title, trademark, right to the title, press law

Weronika Stefaniuk, Paweł Karkowski¹

**Pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa oraz
jej ochrona w polskim postępowaniu
sądowym w świetle nowej dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r.**

Streszczenie:

Celem niniejszego artykułu jest próba ukazania przez autorów w jaki sposób nowa unijna dyrektywa 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r. wpłynie na polską regulację w zakresie ochrony prawnej dysponenta niejawnego know-how i tajemnicy przedsiębiorstwa. Na samym początku zostanie omówiona problematyka charakteru prawnego aktu jakim jest dyrektywa. Zaznaczone zostaną konsekwencje braku jej implementacji do porządku krajowego. Następnie autorzy przedstawia tło i motywy powstania dyrektywy. Poruszone zostaną największe i najważniejsze różnice w rozumieniu podstawowych pojęć dla tej problematyki prawnej, takich jak np. tajemnica przedsiębiorstwa. Opisane zostaną również środki, które mają służyć ochronie opisanych dóbr w toku postępowania sądowego. Na sam koniec autorzy postarają się odpowiedzieć na pytanie, czy prognozowane zmiany będą korzystne dla polskich przedsiębiorców oraz w jakim zakresie polski ustawodawca będzie zobligowany dokonać nowelizacji.

Słowa kluczowe: know-how, tajemnica przedsiębiorstwa, dyrektywa

1. Wstęp

Celem artykułu jest analiza poszczególnych założeń dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/943 z 8 czerwca 2016 r. w porównaniu z polską regulacją w tym

¹ Autorzy są studentami prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

zakresie. Zdaniem autorów temat jest niezwykle aktualny i interesujący. Warto dla podkreślenia wagi omawianych zagadnień przytoczyć słowa F. Zolla, który już dawno akcentował, iż „Im wyższy etap rozwoju prawnego, tym więcej dóbr, które jednostka opanować może. Zwłaszcza prawa na dobrach niematerialnych rozszerzyły ich zakres niezmieranie. (...) bo źródłem ich są: -bezgraniczna praca ludzka, twórczość i pęd fantazji”². Należy więc zwrócić uwagę, iż wraz z upływem czasu będzie też istniała coraz większa potrzeba wprowadzania lepszych unormowań prawnych chroniących owe dobra.

Zagadnienia tajemnicy handlowej, niejawnego know-how, sposobów ich naruszeń i ochrony funkcjonują w polskiej doktrynie intensywnie od prawie pół wieku. Spory na tym tle pojawiają się jednak coraz częściej. Jest to związane z rosnącą wciąż konkurencyjnością podmiotów funkcjonujących na rynku, a także niezwykle ważną i ekonomiczną wartością poufnych informacji dotyczących sposobu prowadzenia przedsiębiorstwa i nie tylko. Brak jednoznacznej kwalifikacji tych dóbr niematerialnych, do których nie mają zastosowania wprost środki ochrony prawa własności intelektualnej, rodzi potrzebę znalezienia alternatywnych, skutecznych i odstrasżających, które pozwolą dysponentom tych dóbr na pełne z nich korzystanie.

Autorzy opiszą, czy polska regulacja jest dostateczna w tym zakresie i w jakim stopniu implementowana dyrektywa zmienia kształt polskiej regulacji. Przedstawione zostaną również powody, dla których unijny prawodawca zdecydował się na ustanowienie owej dyrektywy oraz stanowisko i uwagi zgłaszane przez polski rząd w trakcie negocjacji porozumienia.

Jak bardzo istotna jest ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa najlepiej świadczy znany *casus* koncernu Coca-Cola. Warto nadmienić, iż „grupa posiada prawa do licznych patentów, praw autorskich (...), tajemnic handlowych oraz know-how i technologii. Dwa ostatnie elementy odnoszą się do produktów firmy oraz procesów produkcji, opakowań, schematów i funkcjonowania procedur oraz oprogramowania i wyposażenia używanego w działalności przedsiębiorstwa. (...) Formuły napojów nie podlegają ochronie prawnej, stanowią natomiast najistotniejszą tajemnicę handlową Grupy”³.

Taktyka koncernu jest skuteczna. Koncern Coca-Cola jest według wielu rankingów najbardziej rozpoznawalną marką na świecie. Przykładowo według reportu Interbrand z 2008 r. najcenniejszą światową marką, utrzymującą pozycję lidera również w roku 2007 jest marka Coca-Cola⁴.

W odniesieniu do kazusu grupy Coca-Cola na podkreślenie zasługuje fakt, iż „własność intelektualna jest niekiedy klasyfikowana jako: jawna (patenty, wzory użytkowe, prawa autorskie, oprogramowanie, prawa wydawnicze, znaki towarowe), ukryta (tajne receptury, metody analityczne, bazy danych, prace badawcze, procedury obsługi rynku, etc. – czyli szeroko pojęty tzw. know-how)”⁵. W związku z powyższym, dla

² F. Zoll, *Prawo cywilne opracowane głównie na podstawie przepisów obowiązujących w Małopolsce*, przy współudziale J. Gwiazdomorskiego, L. Oberlendera i T. Sołtysika, t. II, *Prawa rzeczowe i rzeczowym podobne*, Poznań 1931, s. 178.

³ R. Zaborowska, *Kapitał intelektualny w przedsiębiorstwie*, Poznań 2009, s. 161-162.

⁴ *Ibidem*, s. 126.

⁵ *Ibidem*, s. 14.

maksymalizacji profitów przedsiębiorstwa i konkurencyjności rynkowej wynikających z jego kapitału na różnych dobrach, konieczna jest więc skuteczna ochrona wszystkich jego roszczeń, która zapewni sukces marki, jak w przypadku koncernu Coca-Cola.

2. Dyrektywa jako akt prawa Unii Europejskiej

Dyrektywy są niezwykle specyficznymi aktami prawnymi, stosowanymi bardzo powszechnie w praktyce obrotu prawnego Unii Europejskiej⁶.

Zgodnie z prawem Unii Europejskiej: „podstawą prawną projektowanej dyrektywy jest art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TfUE). Przepis ten upoważnia Parlament Europejski i Radę – dla urzeczywistniania celów określonych w art. 26 TfUE, czyli dla ustanowienia lub zapewnienia funkcjonowania rynku wewnętrznego (...)”⁷.

Zgodnie zaś z art. 288 TfUE dyrektywy są jednym ze źródeł prawa pochodnego w Unii Europejskiej: „dyrektywa wiąże każde Państwo Członkowskie, do którego jest kierowana, w odniesieniu do rezultatu, który ma być osiągnięty, pozostawia jednak organom krajowym swobodę wyboru formy i środków”.

Dyrektywy są środkiem harmonizacji prawa. Mają na celu przede wszystkim w jak największym stopniu zbliżyć do siebie przepisy krajowe poszczególnych państw członkowskich, tak aby każdy obywatel UE mógł korzystać z równej ochrony i praw na terenie całej Unii Europejskiej. W tym miejscu należy zaznaczyć, że: „Harmonizacja praw krajowych, integrowanie ich w pewnym celu, wymaga wprowadzenia do nich odpowiednio zmian, to zaś grozi naruszeniem harmonii wewnętrznej poszczególnych systemów prawnych. Powyższy konflikt między harmonią wewnętrzną i zewnętrzną nie jest zresztą tylko zagrożeniem teoretycznym, ale jednym z głównych powodów tego, że w praktyce harmonizacja praw okazuje się zadaniem niezwykle trudnym”⁸. Polskiego ustawodawcę czeka więc duże wyzwanie legislacyjne, które musi być wykonane rzetelnie i terminowo.

W przeciwnym wypadku obywatel kraju, który zaniechał swoich obowiązków w tym zakresie, może przed organami powoływać się na nieimplementowaną dyrektywę w związku z zasadą bezpośredniego skutku dyrektywy. Obywatel nie może ponosić negatywnych konsekwencji z powodu uchybień państwa. „Jak przyjęto bowiem w orzeczeniu w sprawie *Brasserie du Pecheur i Factorame*⁹, niewdrożenie dyrektywy

⁶ M.M. Kenig-Witkowska, A. Łazowski, R. Ostrihansky, *Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej*, Warszawa 2015, s. 182.

⁷ P. Sobolewski, T. Jaroszyński [w:] Biuro Analiz Sejmowych, *Opinia z 3 lutego 2014 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic handlowych) przed ich bezprawnym pozyskaniem, wykorzystaniem i ujawnieniem (COM (2013) 813 final)*, s. 11.

⁸ T. Pajor, P. Machnikowski [w:] *System Prawa Prywatnego, Prawo cywilne- część ogólna*, red. M. Safjan, t. I, Warszawa 2012, s. 267.

⁹ Wyrok ETS z dnia 5 marca 1996r. w połączonych sprawach C-46/93 I C48/93 *Brasserie du Pecheur i Factorame*.

lub jej niewłaściwe wdrożenie przez państwo może być podstawą jego odpowiedzialności odszkodowawczej (...)”¹⁰.

Przepisy dyrektyw są na różnym stopniu uszczegółowienia. Unijny ustawodawca ustanawia pewne standardy w dyrektywach, ale bierze również pod uwagę fakt, że przepisy te są kierowane do państw, które zasadniczo różnią się poziomem rozwoju gospodarczego. Dlatego też określone kraje będą musiały podjąć różne środki – adekwatne do potrzeb. Dobór odpowiednich metod i środków implementacji wynika także z poszanowania suwerenności państw, a ponadto „pozwała (...) na uwzględnienie specyfiki i szczególnych uwarunkowań gospodarczych, społecznych i prawnych, wynikających z wewnętrznych realiów”¹¹. Podsumowując, państwa członkowskie realizują swój obowiązek implementacyjny odpowiednio tworząc, bądź modyfikując, obowiązujące już akty prawa krajowego¹².

3. Geneza powstania dyrektywy 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r.

Rozwój gospodarki opartej na wiedzy został zdefiniowany jako cel i jeden z priorytetów dla Unii Europejskiej w komunikacie Komisji z dnia 3 marca 2010 r. „Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu”. Został przygotowany także nowy program „Unia innowacji”, w ramach strategii Europa 2020 r., który ma na celu wprowadzenie nowych środków prawnych oraz podnoszenie poziomu innowacyjności¹³.

Projekt omawianej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady został przedstawiony w listopadzie 2013 r. Rada UE w maju 2014 r. zaakceptowała projekt. Stanowisko wyraziła także Polska¹⁴. 5 lipca 2016 r. weszła w życie dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r., która musi zostać implementowana do porządków krajowych państw członkowskich do 9 czerwca 2018 r.

Ratio legis dyrektywy z preambuły odwołuje się do doniosłości problematyki, która nie jest jednolicie uregulowana w krajach członkowskich, a która w znacznej mierze przyczynia się do lepszej konkurencyjności przedsiębiorstw na rynku. Ustawodawca unijny zauważa:

Przedsiębiorstwa i instytuty badawcze o charakterze niekomercyjnym inwestują w pozyskiwanie, opracowywanie i wykorzystywanie know-how i informacji, które są walutą gospodarki opartej na wiedzy oraz zapewniają przewagę konkurencyjną. Inwestycja w tworzenie i wykorzystywanie kapitału intelektualnego jest czynnikiem decydującym dla konkurencyjności i osiągnięć wynikających z innowacyjności na rynku, a zatem o zwrotach z inwestycji, co jest podstawową motywacją do prowadzenia

¹⁰ J. Barta, R. Markiewicz, *Prawo autorskie*, Warszawa 2010, s. 396.

¹¹ M. Szwarz, *Warunki poprawnej implementacji dyrektyw w porządkach prawnych państw członkowskich w świetle prawa wspólnotowego*, PPE 2001, nr 2, s. 6.

¹² M. M. Kenig-Witkowska, A. Łazowski, R. Ostrihansky, *Prawo instytucjonalne...*, s. 186.

¹³ P. Sobolewski, T. Jaroszyński [w:] Biuro Analiz Sejmowych, *Opinia z 3 lutego 2014 r. ...*, s. 4.

¹⁴ J. Kępiński [w:] *System Prawa Handlowego, tom 3, Prawo Własności Przemysłowej*, red. E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, Warszawa 2015, s. 166–167.

działalności badawczo-rozwojowej przez przedsiębiorstwa (...) przedsiębiorstwa korzystają z różnych środków pozwalających na zachowanie dla siebie wyników swojej działalności związanej z innowacyjnością. Jednym z takich środków jest korzystanie z praw własności intelektualnej takich jak patenty, prawa do wzoru przemysłowego lub prawa autorskie. Innym środkiem pozwalającym na zachowanie dla siebie wyników innowacji jest ochrona dostępu do wiedzy, która jest wartościowa dla danej jednostki i która nie jest powszechnie znana, oraz wykorzystanie takiej wiedzy. Tego rodzaju cenny know-how i informacje handlowe, które są niejawnne i które mają pozostać poufne, określa się jako tajemnicę przedsiębiorstwa¹⁵.

Tajemnica przedsiębiorstwa jest więc równie cenna, co dobra chronione prawem patentowym, a także innym rodzajami prawa własności intelektualnej. Szczególnie ważne jest to dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Ustawodawca unijny podkreśla, że brak należytej i jednolitej ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa na terenie całej Unii może negatywnie ograniczyć twórczość intelektualną i zniechęcić przedsiębiorców do lokacji przedsiębiorstw na terenie UE.

Ważne jest stwierdzenie, że „mimo iż tajemnice przedsiębiorstwa należą do najpowszechniej stosowanych przez przedsiębiorstwa sposobów ochrony twórczości intelektualnej i innowacyjnego know-how, są one jednocześnie najsłabiej chronione przez obowiązujące unijne ramy prawne w zakresie ich bezprawnego pozyskiwania, wykorzystywania lub ujawniania przez inne osoby”¹⁶.

Warto również zauważyć, iż ostateczny kształt dyrektywy różni się od jego projektu. Przykładowo, w projekcie zaproponowany termin przedawnienia roszczeń wynosił minimum rok, a maksymalnie dwa lata, w którym przedsiębiorca dowiedział się lub miał powody, by się dowiedzieć o ostatnim zdarzeniu naruszającym tajemnicę. Zgłoszono uwagi do tego punktu i w ich wyniku – w dyrektywie termin przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa został wydłużony do sześciu lat.

4. Tajemnica przedsiębiorstwa w polskim systemie prawnym

Obecnie obowiązującą definicję tajemnicy przedsiębiorstwa odnajdujemy w art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, który stanowi: „przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności”¹⁷.

¹⁵ DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem, u. 1.

¹⁶ DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem, u. 3.

¹⁷ USTAWA z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 1993 nr 47 poz. 211), art. 11 ust. 4.

Należy stwierdzić, iż „(...) aby dana informacja podlegała ochronie na podstawie art. 11 u.z.n.k., musi spełniać następujące warunki a) poufności, b) braku ujawnienia, c) zabezpieczenia informacji (...) powyższe przesłanki da się sprowadzić do jednego wspólnego mianownika tj. poufności (...). Przedsiębiorca musi bowiem mieć kontrolę, nad informacją poufną, tak jak tego wymaga art. 39 porozumienia TRIPS. Jeżeli informacja jest powszechnie dostępna i w żaden sposób niezabezpieczona, takiej kontroli nie ma, ergo informacja nie ma charakteru tajemnicy przedsiębiorstwa”¹⁸. Dla prawidłowego rozumienia owej regulacji należy nadmienić za Sądem Najwyższym, iż „Przepis art. 11 ust. 1 i 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wyklucza objęcie tajemnicą informacji, które osoba zainteresowana może uzyskać w zwykłej i dozwolonej drodze”¹⁹. W tym samym orzeczeniu SN zaznaczył, iż dla oceny czy można uznać konkretną informację poufną za tajemnicę, jest wola przedsiębiorcy, by pozostała ona tajemnicą dla pewnego kręgu podmiotów, a wola ta musi zostać ujawniona.

Pomimo różnych typów informacji ujętych w przepisie, to wyliczenie ustawowe nie jest wyczerpujące²⁰. Nowelizacją u.z.n.k z 2002 r. zamieniono katalog chronionych tajemnic na klauzulę „informacji posiadających wartość gospodarczą”²¹. Na tym polu otworzyła się dla orzecznictwa droga do interpretacji zakresu pojęcia składników mogących potencjalnie stanowić treść tajemnicy przedsiębiorstwa. Przykładowo Sąd Apelacyjny w Krakowie stwierdził, że także: „Poufne informacje o planach wydawniczych mogą przedstawiać samodzielną wartość handlową w relacjach z konkurencyjnymi dostawcami i z tego względu zachodzi potrzeba ochrony przed ich bezprawnym ujawnieniem i wykorzystaniem”²².

Tajemnicę przedsiębiorstwa odnajdziemy wymienioną jako jeden ze składników przedsiębiorstwa w kodeksie cywilnym. Art. 55 (1) pkt 8 k.c. stanowi, iż: „przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. (...) Obejmuje ono w szczególności (...) tajemnicę przedsiębiorstwa”²³. Piśmiennictwo zalicza tajemnice przedsiębiorstwa jako podstawowy, zasadniczy element przedsiębiorstwa, doceniając jego wagę i wartość ekonomiczną²⁴. Warto jednak przyrzeć się bliżej redakcji omawianego art. 55 (1) k.c. Ustawodawca w punkcie 6 artykułu wyodrębnił patenty i inne prawa własności przemysłowej, wyłączając z nich tajemnicę przedsiębiorstwa do punktu 8, pokazując, że nie mieści się ona w obrębie powyższych zagadnień²⁵.

¹⁸ A. Michalak, *Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz*, red. M. Zdyb, M. Sieradzka, Warszawa 2011, s. 309.

¹⁹ Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 września 2001 r. I CKN 1159/00, OSNC 2002, nr 5, poz. 67.

²⁰ E. Nowińska, M. du Vall, *Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz*, Warszawa 2010, s. 168.

²¹ A. Michalak, *Ustawa o zwalczaniu...*, s. 317.

²² Orzeczenie SA w Krakowie z dnia 11 czerwca 2003 r., I ACa 469/03.

²³ USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93).

²⁴ E. Wojcieszko-Głuszko, *Tajemnica przedsiębiorstwa i jej cywilnoprawna ochrona*, PIPWI UJ „Z problematyki praw na dobrach niematerialnych”, 2005, z. 89, s. 14.

²⁵ *Ibidem*, s. 19.

W k.c. odnajdujemy w art. 72 (1) § 1 środek chroniący przedmiot negocjacji umownych. Stanowi on: „Jeżeli w toku negocjacji strona udostępniła informacje z zastrzeżeniem poufności, druga strona jest obowiązana do nieujawniania i nieprzekazywania ich (...)” Warto zauważyć, iż „Analizowany przepis Kodeksu cywilnego pozwala chronić także informacje, które nie są tajemnicami przedsiębiorstwa”²⁶.

5. Know-how w polskim porządku prawnym

Pojęcie know-how zasadniczo nie jest pojęciem normatywnym. Polska doktryna stanowi, że

jednym z podstawowych problemów związanych z prawnym kontekstem know-how, polega na tym, że know-how nie posiada ogólnej, obowiązującej dla całego systemu prawa polskiego definicji. (...) Nie oznacza to jednak, iż nie ma możliwości ustalenia, na czym polega istota know-how na użytek praktyki obrotu gospodarczego. Z jednej strony wypracowane zostały określone interpretacje doktrynalne tego pojęcia, z drugiej zaś strony, na kontekst prawny know-how rzutują niewątpliwie inne pokrewne konstrukcje normatywne, które w ostatnich latach zostały w systemie prawa polskiego odrębnie uregulowane²⁷.

Natomiast inna z definicji doktrynalnych stanowi: „know-how to wiadomości i doświadczenia o charakterze technicznym lub techniczno-organizacyjnym, nadające się bezpośrednio do zastosowania w procesie produkcji, które nie są zmonopolizowane na rzecz ich dysponenta na podstawie prawa o własności przemysłowej”²⁸.

Należy zaznaczyć, że: „Jedyną kwestią bezsporną w dyskusjach dotyczących pojęcia know-how jest pogląd, że pod pojęcie to nie podpadają opatentowane i zarejestrowane rozwiązania techniczne”²⁹. Know-how może być odrębnym przedmiotem obrotu. Jego konstytutywną cechą jest poufność³⁰.

Według zaś orzecznictwa

Know-how to zespół informacji poufnych, istotnych i zidentyfikowanych we właściwej formie. Termin „poufny” oznacza, że przedmiot umowy nie jest powszechnie dostępny i znany. Termin „istotny” oznacza, że informacje są ważne i niebanalne, zaś termin „niezidentyfikowany”, oznacza, że know-how jest opisane lub utrwalone w taki sposób, aby możliwe było sprawdzenie, że spełnia ono kryterium poufności i istotności³¹.

²⁶ S. Sołtysiński [w:] *Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji konkurencji. Komentarz*, red. J. Szwaja, Warszawa 2006, s. 483.

²⁷ R. Gołat, *Know-how Status prawny i podatkowy*, Gdańsk 2007, s. 9.

²⁸ M. Niedośpał, *Know-how i spawa porozumień międzynarodowych*, ZNUJ PWiOWI 1977, z. 10, s. 205.

²⁹ B. Gawlik, *Umowa know-how. Zagadnienia konstrukcyjne*, ZNUJ PWiOWI 1974, z. 3, s. 12.

³⁰ R. Gołat, *Know-how...*, s. 9.

³¹ Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 31 lipca 2003 r., sygn. Akt III SA 1661/01.

6. Czy know-how i tajemnica przedsiębiorstwa to pojęcia tożsame?

W polskiej doktrynie istnieje spór dotyczący pojemności pojęcia know-how w porównaniu z definicją tajemnicy przedsiębiorstwa. Według niektórych przedstawicieli doktryny, mimo analogii i podobieństw, stawianie znaku równości między know-how a tajemnicą przedsiębiorstwa byłoby systemowo nieuzasadnione³². Niektórzy postulują rozumienie pojęcia tajemnicy przedsiębiorstwa szerzej niż know-how, nawet rozumiane bardzo szeroko. Są też głosy, iż: „Nie jest uzasadnione zamienne używanie obu tych pojęć, gdyż ich desygnatami są odmienne rodzaje informacji, głównie z tego względu, iż pojęcie know-how obejmuje także jawne know-how”³³. Jeśli zaś chodzi już ściśle o poufne know-how to jest ono uznawane za pojęcie szersze niż tajemnica przedsiębiorstwa. Uzasadnia się to argumentem, iż poufne know-how nie musi należeć do przedsiębiorstwa, w przeciwieństwie do tajemnicy przedsiębiorstwa³⁴.

Z innej perspektywy ujmując wskazany problem przedstawiciele doktryny posługujący się tymi terminami zamiennie. Należy tutaj pamiętać, iż z jednej strony termin know-how jest pojęciem szerszym aniżeli pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa, gdyż obejmuje także jawną wiedzę i doświadczenia. Z drugiej jednak strony jest on pojęciem węższym, gdyż definicja tajemnicy przedsiębiorstwa mieści w sobie również informacje nienadające się do praktycznego zastosowania³⁵. Jak widać nie wypracowano wspólnego stanowiska.

7. Wprowadzenie tajemnicy przedsiębiorstwa do dyrektywy

Polska jest współtwórcą Światowej Organizacji Handlu. Do porozumienia konstytuującego organizację jako załącznik zostało zamieszczone porozumienie w sprawie Handlowych Aspektów Praw Własności Intelektualnej (ang. TRIPS).

Doktryna zaznacza, iż: „(...) TRIPS jest pierwszą w istocie międzynarodową konwencją, której regulacja obejmuje wszystkie sfery własności intelektualnej (...) także ochronę poufnego know-how. (...) na treść Porozumienia składają się obok norm materialno-prawnych również postanowienia dotyczące dochodzenia i egzekucji praw własności intelektualnej”³⁶. Pomimo, iż wszystkie państwa członkowskie UE zgodnie z decyzją Rady 94/800/WE są członkami porozumienia TRIPS to wciąż istnieją poważne różnice w krajowych porządkach prawnych np. brak definicji tajemnicy przedsiębiorcy.

Definicja tajemnicy przedsiębiorstwa została zamieszczona w dyrektywie w art. 2 punkcie 1 i oznacza

informacje, które spełniają wszystkie następujące wymogi: a) są poufne w tym sensie, że jako całość lub w szczególnym zestawie i zbiorze ich elementów nie są ogólnie

³² R. Golat, *Know-how...*, s. 13.

³³ A. Michalak, *Ustawa o zwalczaniu...*, s. 319.

³⁴ J. Kępiński [w:] *System Prawa Handlowego...*, s. 166.

³⁵ E. Wojcieszko-Głuszko, *Ochrona prawna know-how w prawie polskim na tle prawnoporównawczym*, ZNUJ PWiOWI 2002, z. 81, s. 62-63.

³⁶ J. Barta, R. Markiewicz, *Prawo autorskie w Światowej Organizacji Handlu*, Kraków 1996, s. 11-12.

znane lub łatwo dostępne dla osób z kręgów, które zwykle zajmują się tym rodzajem informacji; b) mają wartość handlową dlatego, że są objęte tajemnicą; c) poddane zostały przez osobę, która zgodnie z prawem sprawuje nad nimi kontrolę, rozsądnym, w danych okolicznościach, działaniom dla utrzymania ich w tajemnicy.

Jedną z pierwszych zmian, które wprowadza dyrektywa, jest jednolita definicja tajemnicy przedsiębiorstwa, która od tej pory będzie obowiązywała na terenie całej Unii Europejskiej. W naszym porządku prawnym spowoduje pożądane doprecyzowanie przepisów. Wpłynie jednak na zmianę przepisów naszych sąsiadów, co w perspektywie polskich przedsiębiorców jest korzystne, gdyż będą chronieni jednolicie na terenie całej Unii Europejskiej. Zmianę w redakcji przepisu definiującego tajemnicę przedsiębiorstwa należy odnotować w zakresie podmiotowym – osoby zobligowanej do zabezpieczenia tajemnicy przedsiębiorstwa. W polskiej regulacji, zgodnie z powyżej omówionym art. 11 u. 4 u.z.n.k. jest to obowiązek przedsiębiorcy. Zaś w nowej regulacji unijnej będzie to także osoba, która zgodnie z prawem sprawuje nad konkretnymi informacjami będącymi częścią tajemnicy przedsiębiorstwa rozsądną kontrolę w danych okolicznościach dla utrzymania ich w tajemnicy.

8. Tajemnica przedsiębiorstwa w polskim postępowaniu sądowym

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa nie byłaby pełna, gdyby była chroniona jedynie na podstawie przepisów prawa materialnego. Duże znaczenie odgrywają również regulacje prawa procesowego³⁷. Wielu polskich przedsiębiorców z obawy przed jeszcze większym udostępnieniem tajemnicy przedsiębiorstwa tj. upowszechnieniem w wyniku procesu sądowego, nie decyduje się dochodzić swoich roszczeń.

Z przepisów międzynarodowych wynikają pewne zobowiązania. Zgodnie z art. 42 TRIPS *in fine*: „Procedura zapewni środki dla ustalenia i ochrony informacji poufnych, chyba że będzie to sprzeczne z istniejącymi wymogami konstytucyjnymi”. Równie ważna jest treść art. 43 w punkcie 1 TRIPS: „(...) organy sądowe będą miały prawo nakazać tej stronie okazanie tego dowodu, pod warunkiem że w stosowanych przypadkach zostaną stworzone warunki zapewniające ochronę informacji poufnej”.

Z powyższych wywodów i sformułowań porozumienia TRIPS wyłania się problem szerszej natury dot. relacji pojęcia tajemnicy i jej ochrony w postępowaniu sądowym, a dążenia do ustalenia prawdy i wydania sprawiedliwego wyroku. Ważna jest również analiza przepisów prawa materialnego i procesowego³⁸. Według J. Preussner-Zamorskiej owa analiza zagadnienia wymaga określenia: „1) płaszczyzny szczególnego interesu, będącego uzasadnieniem ochrony owej tajemnicy i wpływającego na konstrukcję określonych norm prawa materialnego, oraz 2) płaszczyzny procesowej oraz licznych instrumentów prawnych, które w określony sposób korygują, czy uzupełniają rozumienie i realizację postulatu ustalania prawdy w toku postępowania sądowego”³⁹.

³⁷ E. Wojcieszko-Głuszko, *Ochrona prawna know-how...*, s. 165.

³⁸ *Ibidem*, s. 167.

³⁹ J. Preussner-Zamorska, *Zakres chronionej tajemnicy w postępowaniu cywilnym*, KPP 1998, z. 2, s. 301.

Sięgając już po polskie przepisy postępowania należy przede wszystkim zaznaczyć treść art. 153 k.p.c. Zgodnie z § 1 (1): „Sąd na wniosek strony zarządza odbycie posiedzenia lub jego części przy drzwiach zamkniętych, gdy mogą być ujawnione okoliczności stanowiące tajemnicę jej przedsiębiorstwa”. Dodanie do artykułu 153 cytowanego paragrafu zostało dokonane ustawą z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych ustaw – w wyniku uchylecia art. 479 (10)⁴⁰. W omawianym paragrafie artykułu, znajdujemy bezpośrednie odwołanie do tajemnicy przedsiębiorstwa, czyli do art. 11 ust. 4 u.z.n.k. Warto nadmienić, iż „Odbycie posiedzenia przy drzwiach zamkniętych oznacza jego utajnienie na zewnątrz. W obecnym stanie prawnym nie ma natomiast podstaw do utajnienia okoliczności, o których mowa w komentowanym przepisie, wzajemnie względem stron procesu także w zakresie tajemnicy przedsiębiorstwa (...)”⁴¹.

W paragrafie 1 wymienione są przesłanki, w razie których spełnienia sąd obligatoryjnie zarządza odbycie posiedzenia przy drzwiach zamkniętych. Może to nastąpić w przypadku, gdy istnieje ryzyko ujawnienia okoliczności objętych ochroną informacji niejawnych.

Wyłączenie z urzędu będzie mogło mieć miejsce przykładowo, gdy świadek będzie mógł skorzystać z prawa odmowy odpowiedzi na konkretne pytania na gruncie art. 261 par. 2 k.p.c., w przypadku wyłączenia dowodu ze świadków z art. 259 pkt 2 k.p.c., czy ograniczenia możliwości przeprowadzenia dowodu z dokumentu na płaszczyźnie art. 248 k.p.c.

Art. 248 ustanawia ogólny obowiązek przedstawienia dokumentu w postępowaniu. Paragraf 2 wymienia przesłanki, które warunkują możliwość uchylenia się od tego obowiązku. Jedną z nich jest sytuacja, gdy świadek może odmówić złożenia zeznań. Znajdujemy więc odesłanie do art. 261 par. 2 k.p.c., który stanowi, iż świadek może odmówić odpowiedzi na zadane mu pytanie, jeżeli zeznanie mogłoby być połączone z pogwałceniem istotnej tajemnicy zawodowej. Nie można pominąć też treści art. 259 pkt. 2 k.p.c., który stanowi, że świadkami nie mogą być „wojskowi i urzędnicy niezwolnieni od zachowania w tajemnicy informacji niejawnych o klauzuli «zastrzeżone» lub «poufne», jeżeli ich zeznanie miałoby być połączone z jej naruszeniem”. Przepis ten odsyła nas z kolei do regulacji art. 1 i 5 ustawy o ochronie informacji niejawnych. Ustawa o ochronie informacji niejawnych została znowelizowana w 2011 r. i zlikwidowano wtedy podział istniejący na poprzednim gruncie prawnym na tajemnice służbową i państwową.

Na gruncie poprzednio obowiązującego stanu prawnego, wymienione przepisy uzależniały ich zastosowanie od charakteru chronionej tajemnicy. Od tego bowiem zależała możliwość skorzystania z poszczególnych instytucji procesowych⁴².

Warto wspomnieć o szczególnej regulacji z art. 479 (33) k.p.c. chroniącego w postępowaniu przed sądem ochrony konkurencji i konsumentów tajemnice przedsiębiorstwa.

⁴⁰ J. Gudowski [w:] *Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz*, red. T. Ereciński, t. I, Warszawa 2016, s. 865.

⁴¹ *Ibidem*, s. 866.

⁴² E. Wojcieszko-Głuszko, *Ochrona prawna know-how...*, s. 168.

Odmienne na jego gruncie, w porównaniu z przepisem art. 153 par. 1 k.p.c., jest kwestia utajnienia niektórych okoliczności względem stron postępowania sądowego.

Zgodnie bowiem z art. 479 (33) k.p.c. w postępowaniu przed tym sądem chroni się tajemnicę przedsiębiorstwa (...). W związku z tym sąd ochrony konkurencji i konsumentów może, w drodze postanowienia, ujawnić stronie postępowania sądowego informacje chronione w postępowaniu przed Prezesem UOKiK jako tajemnica przedsiębiorstwa drugiej stronie tylko wtedy, gdy zmieniły się istotnie okoliczności będące podstawą wydania przez Prezesa UOKiK postanowienia ograniczającego prawo wglądu do materiału dowodowego załączonego przez strony do akt sprawy albo, gdy strona, której tajemnica przedsiębiorstwa jest chroniona, wyraziła zgodę (...) ⁴³.

Ponadto na gruncie art. 69 ust. 1 u.o.k.k. w postępowaniu administracyjnym przed Prezesem UOKiK, może on w niezbędnym zakresie ograniczyć prawo do wglądu do materiału dowodowego sprawy, jeżeli jego udostępnienie mogłoby grozić ujawnieniem tajemnicy przedsiębiorstwa ⁴⁴.

Warto dla podsumowania podkreślić, właśnie iż: „Rola tajemnicy handlowej i produkcyjnej jest istotna, głównie w kontekście postępowania w sprawach gospodarczych oraz w procedurze dotyczącej przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” ⁴⁵.

9. Lepsza ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w unijnej dyrektywie

Niedopuszczalna jest sytuacja, w której podmiot niewłaściwie chroniony przepisami krajowymi ma *de facto* zamkniętą drogę do rzetelnego i sprawiedliwego procesu, co jest jawnym przyzwoleniem na dalsze naruszenia prawa.

W artykule 9 zatytułowanym „Zachowanie poufności tajemnic przedsiębiorstwa w trakcie postępowania sądowego” czytamy:

Państwa członkowskie zapewniają, aby strony, (...) oraz wszystkie inne osoby biorące udział w postępowaniu sądowym dotyczącym bezprawnego pozyskania, wykorzystywania lub ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa lub mające dostęp do dokumentów stanowiących część takiego postępowania sądowego nie mogły wykorzystywać ani ujawniać jakiegokolwiek tajemnicy przedsiębiorstwa lub domniemanej tajemnicy przedsiębiorstwa, którą właściwe organy sądowe, w odpowiedzi na należycie uzasadniony wniosek zainteresowanej strony, określiły jako poufną i o której dowiedziały się w wyniku takiego udziału lub dostępu (...).

Z kolei w akapicie nr 2 czytamy: „Państwa członkowskie zapewniają również, aby właściwe organy sądowe – na należycie uzasadniony wniosek strony – mogły zastosować środki szczególne niezbędne do zachowania poufności wszelkich tajemnic przedsiębiorstwa (...)”. Dalej czytamy, iż:

⁴³ J. Gudowski [w:] *Kodeks postępowania cywilnego...*, s. 866.

⁴⁴ T. Ereciński [w:] *Kodeks postępowania cywilnego...*, s. 727.

⁴⁵ K. Flaga-Gieruszyńska, *Instytucja tajemnicy w postępowaniu cywilnym*, Rejent 1998, nr 1, s. 54.

Środki, o których mowa w akapicie pierwszym, obejmują co najmniej możliwość: a) ograniczenia dostępu do wszelkich dokumentów zawierających tajemnice przedsiębiorstwa (...) przedkładanych przez strony lub osoby trzecie, w całości lub w części, do ograniczonej liczby osób; b) ograniczenia dostępu do rozpraw i posiedzeń, podczas których mogą zostać ujawnione tajemnice przedsiębiorstwa (...), oraz do protokołów lub zapisów z takich rozpraw i posiedzeń, do ograniczonej liczby osób; c) udostępnienia wszelkim osobom innym niż osoby należące do ograniczonej liczby osób, o której mowa w lit. a) i b), każdego orzeczenia sądu w wersji nieopatrzonej klauzulą poufności, z której usunięto lub w której przeredagowano fragmenty zawierające tajemnice przedsiębiorstwa.

Należy zaznaczyć, iż „Projekt dyrektywy spotkał się co do zasady z aprobatą Rządu RP. Krytycznie została oceniona jedynie propozycja «zmierzająca do ograniczenia stronie przeciwnej dostępu do dowodów i udziału w postępowaniu sądowym w sprawach o naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa» (art. 8 projektu dyrektywy) (...)»⁴⁶.

Na tle analizowanej problematyki ścierają się dwa istotne interesy. Gdyby spojrzeć jedynie z perspektywy przedsiębiorcy, to planowe zmiany należy ocenić pozytywnie. Wpłyną bowiem one na „uszczelnienie” ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa w postępowaniach. Z drugiej jednak strony, stworzenie możliwości powoływania się na „tajemnicę przedsiębiorstwa” w postępowaniu będzie mogło prowadzić do nadużyć, które uniemożliwią przeprowadzanie postępowania dowodowego i w rezultacie ograniczą sytuację procesową drugiej strony? Jednakże warto wspomnieć, że przed takimi negatywnymi konsekwencjami zapobiec ma art. 9 u. 3 dyrektywy w którym czytamy, że „Przy podejmowaniu decyzji dotyczącej środków, o których mowa w ust. 2, oraz przy ocenie ich proporcjonalności właściwe organy sądowe uwzględniają potrzebę zapewnienia prawa do skutecznego środka prawnego i rzetelnego procesu, uprawnione interesy stron i, w stosownych przypadkach, osób trzecich oraz wszelkie potencjalne szkody dla którejkolwiek ze stron i, w stosownych przypadkach, dla osób trzecich, wynikające z przyjęcia lub odrzucenia takich środków”.

Podsumowanie

W niniejszym artykule autorzy poświęcili uwagę głównie dwóm zagadnieniom: definicji tajemnicy przedsiębiorstwa i jej ochrony w toku postępowania sądowego w kontekście nowej dyrektywy unijnej.

W podsumowaniu rozważań należy ocenić pozytywnie wprowadzenie ogólniej regulacji, celem ujednolicenia przepisów porządków krajowych w zakresie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem.

Na gruncie analizy przepisów dot. definicji tajemnicy przedsiębiorstwa i jej ochrony, która obejmowała stan obecnej regulacji w polskich przepisach, także w porozumieniu TRIPS poszerzoną o dorobek doktryny, a także orzecznictwo, należy stwierdzić *de lege lata*, iż biorąc pod uwagę znaczenie ekonomiczne i nie tylko omawianych dóbr – dla

⁴⁶ J. Kępiński [w:] *System Prawa Handlowego...*, s. 167.

przedsiębiorstwa oraz dla społeczeństwa nastawionego na rozwój poprzez innowacyjność, dotychczasowa ich ochrona nie była pełna i proporcjonalna do ich wagi, zwłaszcza w kontekście przepisów innych państw członkowskich.

Owa dyrektywa wymusi harmonizację przepisów w obrębie porządków krajowych i ustanowi pewien poziom standardu legislacyjnego, do którego, jeśli państwa członkowskie się nie zastosują w drodze implementacji dyrektywy, zostaną pociągnięte do odpowiedzialności i zostaną wyegzekwowane ich zobowiązania. W ocenie autorów powyższe zmiany będą bardzo korzystne dla polskich przedsiębiorców. Będą oni mogli bez obaw prowadzić swoje przedsiębiorstwa na terenie całej Unii Europejskiej, mając zapewnioną jednolitą ochronę prawną tajemnicy przedsiębiorstwa. Tym samym zostaną spełnione założenia i cele stojące za omawianą dyrektywą.

Jeżeli zaś chodzi o zmiany w polskich przepisach – dotychczasowa regulacja tajemnicy przedsiębiorstwa znajdująca się w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a także w kodeksie postępowania cywilnego i ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów nie ulegnie, w opinii autorów, dużym zmianom. Polskie przepisy omawianą problematykę regulują w stopniu zadowalającym, a wejście w życie dyrektywy spowoduje jedynie dopracowanie ich kształtu.

* * *

The Concept of Corporate Secret and Its Protection in Polish Court Proceedings in the Light of the New Directive of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/943 of 8 June 2016

The purpose of this article is to show how the new EU directive 2016/943 of 8 June 2016 will affect the Polish regulations in the field of legal protection that disposer of secret know-how and business secrets has. At the beginning the authors will discuss character of the directive as a legal act and the consequences of lack of its implementation to the national legal system. Then the authors present backgrounds and motives of creating this directive. They will emphasize the biggest and the most important differences in understanding of the basic concepts for this legal issue, such as business secret. Described are also measures that are intended to serve the protection of the described goods. At the end the authors will try to answer the question of whether the predicted changes will be beneficial to Polish entrepreneurs or not and how the Polish legislative is obliged to amend regulations due to aforementioned directive.

Key words: know-how, trade secret, the Directive

Karolina Kulikowska¹

Wybrane problemy związane z przedłużaniem wyłączności prawnej produktów leczniczych przez udzielenie dodatkowego prawa ochronnego (SPC)

Streszczenie:

Tematyka artykułu dotyczy wybranych problemów związanych z przedłużaniem wyłączności prawnej produktów leczniczych przez udzielenie dodatkowego prawa ochronnego (SPC) na gruncie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 469/2009, rozdziału 5¹ ustawy Prawo własności przemysłowej oraz na gruncie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Artykuł ma na celu dokonanie zwięzłej analizy prawa wyłącznego, jakim jest dodatkowe prawo ochronne, przesłanek jego udzielenia oraz przedmiotowego i podmiotowego zakresu ochrony przyznanej dodatkowym prawem ochronnym oraz okresu jego trwania. Następnie omówione zostały wybrane problemy związane z udzieleniem dodatkowego prawa ochronnego, na które składają się wykładnia pojęć „produktu” i „produktu leczniczego”, przewidziane przez ustawodawcę unijnego mechanizmy przedłużania wyłączności prawnej pediatrycznych produktów leczniczych oraz rozważenie możliwości udzielenia „ujemnego” lub „zerowego” dodatkowego prawa ochronnego.

Słowa kluczowe: prawo własności przemysłowej, prawo patentowe, dodatkowe prawo ochronne, dodatkowe świadectwo ochronne, SPC, produkt leczniczy

1. Zagadnienia wstępne

Dodatkowe prawo ochronne (SPC) jest prawem wyłącznym, na mocy którego możliwe jest przedłużenie wyłączności prawnej produktów leczniczych lub środków ochrony

¹ Autorka jest studentką prawa oraz prawa własności intelektualnej i nowych mediów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

roślin po upływie dwudziestoletniego okresu ochrony patentowej. Dodatkowe prawo ochronne dla produktów leczniczych rozstało wprowadzone do europejskiego porządku prawnego postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1768/92 z dnia 18 czerwca 1992 r. dotyczącego stworzenia dodatkowego prawa ochronnego dla produktów leczniczych (Dz.Urz. WE L Nr 182). Rozporządzenie to zostało następnie zastąpione przez obecnie obowiązujące rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 469/2009 z dnia 6 maja 2009 r. (Dz.Urz. UE L Nr 152) (zwane dalej „rozporządzeniem”). Regulacje dotyczące udzielenia dodatkowego prawa na gruncie prawa polskiego zostały zawarte w rozdziale 5¹ ustawy Prawo własności przemysłowej (zwanej dalej „ustawą”). Rozdział 5¹ został dodany ustawą z dnia 6 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. nr 108 poz. 945) i stanowi uzupełnienie regulacji zawartych w rozporządzeniu. Przepisy te weszły w życie z dniem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

W niniejszym artykule omówiona zostanie problematyka udzielenia dodatkowego prawa ochronnego (SPC) dla produktów leczniczych. Wprowadzając SPC (ang. *supplementary protection certificate*) do europejskiego porządku prawnego uznano, że okres czasu, jaki upływa między wypełnieniem wniosku o patent dla nowego produktu leczniczego a wydaniem zezwolenia na obrót tym produktem leczniczym powoduje, że okres rzeczywistej ochrony w ramach patentu nie jest wystarczający na pokrycie nakładów poniesionych na prace badawcze². Od momentu uzyskania patentu do momentu wprowadzenia do obrotu produktu leczniczego mija wiele lat, ze względu na konieczność przeprowadzenia niezbędnych badań, testów laboratoryjnych i klinicznych. W konsekwencji, rozpoczęcie faktycznej eksploatacji patentu staje się możliwe dopiero w 12 lub późniejszym roku ochrony, co skraca do 8 lat czas wykorzystania wynalazku, czyli tzw. efektywny czas ochrony patentowej³. Przyznanie dodatkowego prawa ochronnego wybranym kategoriom wynalazków, do jakich należą produkty lecznicze, jest zatem uzasadnione istnieniem administracyjnoprawnych regulacji, które ustanawiają warunki dopuszczenia do obrotu produktów leczniczych.

1.1. Przesłanki udzielenia dodatkowego prawa ochronnego

Przesłanki udzielenia dodatkowego prawa ochronnego zostały określone w artykule 3 rozporządzenia, zgodnie z którym dodatkowe świadectwo ochronne wydaje się, jeżeli w państwie członkowskim, w którym złożony zostaje wniosek o wydanie świadectwa, w dniu złożenia tego wniosku:

- a) produkt jest chroniony patentem podstawowym pozostającym w mocy,
- b) wydane zostało, zgodnie z dyrektywą 2001/83/WE lub odpowiednio dyrektywą 2001/82/WE, ważne zezwolenie na obrót produktem leczniczym,
- c) produkt nie był uprzednio przedmiotem świadectwa,

² Pkt 4 preambuły do rozporządzenia nr 469/2009 z dnia 6 maja 2009 r. (Dz.Urz. UE L Nr 152).

³ P. Kostański, *Komentarz do art. 75¹ [w:] Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, red. P. Kostański, Warszawa 2010, s. 409.

d) zezwolenie na obrót produktem leczniczym jest pierwszym zezwoleniem na obrót danym produktem jako produktem leczniczym.

1.1.1. Produkt chroniony patentem podstawowym pozostającym w mocy

Zgodnie z treścią artykułu 1 lit. b rozporządzenia „produkt” oznacza aktywny składnik lub mieszaninę aktywnych składników produktu leczniczego. Dalsze rozważania na temat pojęcia „produktu” i jego interpretacji zostały zawarte w punkcie 3 niniejszego artykułu. Dla przyznania ochrony w postaci udzielenia dodatkowego prawa ochronnego konieczne jest, aby produkt był chroniony patentem podstawowym⁴ pozostającym w mocy. Oznacza to, że w razie wygaśnięcia patentu przed upływem okresu, na jaki patent został udzielony lub jego unieważnienia, przyznanie dodatkowego prawa ochronnego będzie niedopuszczalne. Należy zatem rozważyć sytuację, gdy patent chroniący produkt, na który zostało udzielone prawo ochronne, wygaś przed upływem okresu, na jaki został udzielony lub został unieważniony. Na gruncie prawa polskiego wygaśnięcie patentu może nastąpić w przypadkach enumeratywnie wskazanych w art. 90 ustawy. Zgodnie z treścią art. 75⁶ ust. 1 pkt. 1 ustawy w razie wygaśnięcia patentu podstawowego przed upływem okresu, na jaki został udzielony, Urząd Patentowy stwierdza wygaśnięcie decyzji o udzieleniu dodatkowego prawa ochronnego. Z kolei zgodnie z treścią artykułu 15 ust. 1 lit. b rozporządzenia w takiej sytuacji świadectwo unieważnienia się. Jest to przykład niezgodności przepisów rozporządzenia z przepisami ustawy. W artykule 14 rozporządzenia wskazane zostały przyczyny wygaśnięcia świadectwa, zatem pojęcia „wygaśnięcia” i „unieważnienia” świadectwa nie mogą być rozumiane tożsamo na gruncie rozporządzenia, a ponadto wygaśnięcie świadectwa wiąże się z wystąpieniem innych zdarzeń prawnych niż w przypadku jego unieważnienia. Niezależnie od powyższych uwag należy stwierdzić, że w razie wygaśnięcia patentu przed upływem prawnie ustalonego terminu, przedłużenie wyłączności prawnej produktu leczniczego przez udzielenie dodatkowego prawa ochronnego nie będzie możliwe, mimo iż zostało ono udzielone przed wygaśnięciem patentu. Spowodowane jest to ścisłym związkiem pomiędzy patentem a dodatkowym prawem ochronnym. Od istnienia ważnego patentu podstawowego uzależnione jest zatem nie tylko samo udzielenie dodatkowego prawa ochronnego poprzez wydanie stosownej decyzji administracyjnej, ale także uruchomienie ochrony wynikającej z udzielonego wcześniej dodatkowego prawa ochronnego po upływie okresu na jaki został udzielony patent. Z kolei w razie unieważnienia patentu, co może nastąpić w przypadkach wymienionych w art. 74 ustawy, dodatkowe prawo ochronne, podobnie jak w przypadku wygaśnięcia patentu przed upływem prawnie ustalonego terminu, powinno zostać unieważnione zgodnie z treścią artykułu 15 ust. 1 lit c rozporządzenia⁵. We wskazanym przepisie rozporządzenie posługuje się

⁴ Artykuł 1 lit. c rozporządzenia 469/2009 (Dz.Urz. UE L Nr 152) „Patent podstawowy” oznacza patent, którym chroniony jest produkt jako taki, proces otrzymywania produktu lub zastosowanie produktu, i który wskazany jest przez posiadacza do celów procedury wydania świadectwa.

⁵ Artykuł 15 ust. 1 lit c rozporządzenia 469/2009 (Dz.Urz. UE L Nr 152). Świadectwo unieważnia się, jeżeli patent podstawowy został uchylony lub ograniczony w takim zakresie, że produkt, dla którego świadectwo zostało wydane, nie mógłby być dłużej chroniony zastrzeżeniami patentu podstawowego,

pojęciem uchylenia patentu. Na gruncie tego przepisu należy uznać zatem, że unieważnienie patentu na gruncie art. 74 ustawy jest równoznaczne z pojęciem uchylenia patentu, jakim posługuje się rozporządzenie we wskazanym przepisie.

1.1.2. Wydanie, zgodnie z dyrektywą 2001/83/WE lub odpowiednio dyrektywą 2001/82/WE, ważnego zezwolenia na obrót produktem leczniczym

Kolejną przesłanką udzielenia dodatkowego prawa ochronnego jest wydanie ważnego zezwolenia na obrót produktem leczniczym. Dopuszczenie produktu leczniczego do obrotu podlega administracyjnej procedurze wydawania zezwolenia przez właściwy organ, którym na gruncie prawa polskiego jest Prezes Urzędu Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych⁶. Ponadto, zezwolenie takie musi być wydane zgodnie z dyrektywą 2001/83/WE w odniesieniu do produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz zgodnie z dyrektywą 2001/82/WE w odniesieniu do weterynaryjnych produktów leczniczych, które przewidują przeprowadzenie badań bezpieczeństwa i skuteczności produktów leczniczych będących przedmiotem udzielenia zezwolenia na dopuszczenie do obrotu. Niezgodność przepisów krajowych ze wskazanymi dyrektywami i wydanie na ich podstawie zezwolenia na dopuszczenie produktu leczniczego do obrotu wiązałoby się z niemożnością udzielenia dodatkowego prawa ochronnego na taki produkt leczniczy ze względu na brak spełnienia przesłanki opisanej w art. 3 lit. b rozporządzenia. W razie wydania dodatkowego prawa ochronnego, pomimo niespełnienia przesłanki zgodności zezwolenia na dopuszczenie do obrotu z dyrektywą 2001/83/WE lub odpowiednio dyrektywą 2001/82/WE, takie świadectwo zostałoby unieważnione zgodnie z art. 15 ust. 1 lit. a rozporządzenia⁷.

1.1.3. Produkt niebędący uprzednio przedmiotem świadectwa

Przesłanka uzyskania dodatkowego prawa ochronnego opisana w art. 3 ust. 1 lit. c rozporządzenia oznacza, że jeżeli produkt był już uprzednio przedmiotem dodatkowego prawa ochronnego, to nie jest możliwe ponowne uzyskanie dodatkowego prawa ochronnego na ten sam produkt. Zatem dla jednego produktu możliwe jest tylko jednokrotne uzyskanie ochrony. Należy jednak rozważyć, czy istnieje możliwość uzyskania dodatkowego prawa ochronnego dla każdego produktu leczniczego, w przypadku, gdy ochroną z patentu objętych jest kilka produktów leczniczych.

Jak zostało wcześniej wspomniane, uzyskanie dodatkowego prawa ochronnego jest ściśle związane z patentem. W tym miejscu należy wskazać, że jeden patent może chronić zarówno jeden, jak i kilka produktów leczniczych. Należy zatem rozważyć dwie odmienne sytuacje – pierwszą, w której jeden patent chroni jeden produkt oraz drugą, w której jeden patent chroni kilka produktów. Pierwsza ze wskazanych sytuacji była przedmiotem rozstrzygnięcia Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z dnia 23 stycznia 1997 r.,

lub po wygaśnięciu patentu podstawowego istnieją podstawy uchylenia, które uzasadniałyby takie uchylenie lub ograniczenie.

⁶ Art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2006 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2001 nr 126 poz. 1381).

⁷ Artykuł 15 ust. 1 lit. a rozporządzenia 469/2009 (Dz.Urz. UE L Nr 152). Świadectwo unieważnia się, jeżeli zostało ono wydane niezgodnie z przepisami art. 3.

C-181/95 w sprawie *Biogen Inc. przeciwko Smithkline Beecham Biologicals SA*, zgodnie z którym, jeżeli patent chroni jeden produkt, to na taki produkt może być udzielone tylko jedno dodatkowe prawo ochronne. Sytuacja przedstawia się natomiast odmiennie w przypadku, gdy jeden patent chroni kilka produktów. Mianowicie, patent może chronić jedną substancję aktywną, która może być składnikiem kilku różnych produktów leczniczych posiadających odmienne zastosowanie, i dla każdego z takich produktów musi być uzyskane osobne zezwolenie na dopuszczenie do obrotu. Wówczas na każdy taki produkt może być udzielone osobne dodatkowe świadectwo ochronne. Należy mieć jednak na uwadze definicję „produktu” na gruncie artykułu 1 lit. b rozporządzenia, zgodnie z którą za produkt uważa się aktywny składnik lub mieszaninę aktywnych składników produktu leczniczego. Uzyskanie dodatkowego prawa ochronnego jest możliwe tylko na produkt, na który został udzielony patent, zatem każdy aktywny składnik mieszaniny musi należeć do zakresu patentu. Zgodnie z treścią wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 12 grudnia 2013 r., C-443/12, w sprawie *Actavis Group PTC EHF, Actavis UK Ltd przeciwko Sanofi*, jeżeli na podstawie patentu chroniącego innowacyjny składnik aktywny i pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego zawierającego wyłącznie ten składnik aktywny, uprawniony z patentu otrzymał już dla tego składnika aktywnego dodatkowe świadectwo ochronne, pozwalające mu na sprzeciwienie się wykorzystywaniu tego składnika aktywnego samodzielnie lub w połączeniu z innymi składnikami aktywnymi, art. 3 lit. c rozporządzenia należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie temu, by na podstawie tego samego patentu, jednak w oparciu o późniejsze pozwolenie na dopuszczenie do obrotu innego produktu leczniczego zawierającego wspomniany składnik aktywny w połączeniu z innym składnikiem aktywnym, który jako taki nie był chroniony wspomnianym patentem, uprawniony z tego samego patentu uzyskał drugie dodatkowe świadectwo ochronne dotyczące tej mieszaniny składników aktywnych⁸. Jeżeli zatem jeden patent chroni kilka produktów leczniczych zawierających ten sam składnik aktywny, to uzyskanie dodatkowego prawa ochronnego dla każdego z tych produktów leczniczych będzie możliwe jedynie, gdy wszystkie aktywne składniki wchodzące w skład produktu leczniczego są chronione patentem. Jeżeli jednak taki produkt leczniczy zawierałby składnik aktywny chroniony patentem w połączeniu z innym składnikiem aktywnym, który nie był objęty zakresem patentu, uprawniony z tego samego patentu nie może uzyskać dodatkowego prawa ochronnego na taką mieszaninę składników aktywnych.

1.1.4. Zezwolenie na obrót produktem leczniczym będące pierwszym zezwoleniem na obrót danym produktem jako produktem leczniczym

Rozporządzenie wprowadza wymóg, aby zezwolenie na wprowadzenie produktu leczniczego do obrotu (o którym była mowa w pkt. 1.2.1.) było pierwszym zezwoleniem. Jednakże jeden składnik aktywny może znaleźć zastosowanie w kilku produktach leczniczych i dla każdego z takich produktów będzie wydane osobne zezwolenie

⁸ Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 12 grudnia 2013 r., C-443/12, *Actavis Group PTC EHF, Actavis UK Ltd przeciwko Sanofi*, pkt 43.

na wprowadzenie do obrotu. Jak zostało wskazane powyżej (patrz pkt 1.2.2.) istnieje możliwość uzyskania SPC dla każdego produktu leczniczego, w przypadku, gdy ochroną z patentu objętych jest kilka produktów leczniczych. Zgodnie z treścią wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 lipca 2012 r., C-130/11 w sprawie *Neurim Pharmaceuticals Ltd przeciwko Comptroller-General of Patents*, samo istnienie wcześniejszego zezwolenia na obrót uzyskanego dla weterynaryjnego produktu leczniczego nie sprzeciwia się wydaniu dodatkowego świadectwa ochronnego na odmienne stosowanie tego samego produktu, dla którego wydano zezwolenie na obrót, pod warunkiem że zastosowanie to jest objęte zakresem ochrony patentu podstawowego powołanego na poparcie wniosku o wydanie dodatkowego świadectwa ochronnego. Zatem w przypadku uzyskania uprzedniego zezwolenia na wprowadzenie produktu leczniczego do obrotu, który ma odmienne zastosowanie niż produkt leczniczy z tą samą substancją czynną, na który następnie zostało uzyskane inne zezwolenie na wprowadzenie do obrotu, nie stoi na przeszkodzie uzyskaniu dodatkowego prawa ochronnego dla takiego późniejszego produktu. Jeżeli zatem produkt posiadający tę samą substancję czynną ma odmienne zastosowanie, to udzielone dla takiego produktu zezwolenie na wprowadzenie do obrotu może być uznane za pierwsze zezwolenie w rozumieniu art. 3 lit. d rozporządzenia.

1.2. Zakres przedmiotowy dodatkowego prawa ochronnego

Zgodnie z treścią art. 4 rozporządzenia, zakres przedmiotowy dodatkowego prawa ochronnego rozciąga się jedynie na produkt objęty zezwoleniem na obrót odpowiadającym mu produktem leczniczym oraz na każde użycie produktu jako produktu leczniczego, jakie było dozwolone przed wygaśnięciem dodatkowego prawa ochronnego. Z treści wskazanego przepisu można wyprowadzić dwa kierunki ochrony produktu. Pierwszy wskazuje, że produkt chroniony jest jedynie w granicach ochrony przyznanej patentem podstawowym. Drugi, że zakresem tej ochrony objęty jest produkt w zakresie, w jakim objęty on jest zezwoleniem na obrót odpowiadającym mu produktem leczniczym oraz każde użycie produktu, jakie zostanie dozwolone przed wygaśnięciem świadectwa⁹.

Produkt jest chroniony w granicach ochrony przyznanej patentem podstawowym, jednak należy zauważyć, że ochrona produktu w ramach SPC jest zwykle znacznie węższa niż ochrona produktu wynikająca z patentu¹⁰. Zakres ochrony nie ogranicza się jednak do konkretnego produktu, gdyż jak wskazał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, przedmiotem ochrony są objęte także pochodne produktu w postaci jego soli lub estrów¹¹, o ile należą do zakresu patentu podstawowego.

⁹ K. Klafkowska-Waśniowska, R. Sikorski, *Przedmiotowe granice ochrony przyznanej dodatkowym świadectwem ochronnym (SPC)* [w:] *Rynek farmaceutyczny a prawo własności intelektualnej*, red. M. Kępiński, Warszawa 2013, s. 70.

¹⁰ *Ibidem*.

¹¹ Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 16 października 1999 r., C-392/97, *Farmitalia*, pkt 21.

1.3. Zakres podmiotowy dodatkowego prawa ochronnego

Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej¹² podmiotem uprawnionym do uzyskania dodatkowego świadectwa ochronnego jest podmiot uprawniony z patentu podstawowego, przy czym podmiot ten nie musi być jednocześnie podmiotem, który na danym terytorium uzyskał pozwolenie na wprowadzenie produktu do obrotu¹³. Zgodnie z treścią artykułu 6 rozporządzenia dodatkowe prawo ochronne może zostać udzielone także następcy prawnemu uprawnionego z patentu podstawowego.

1.4. Okres ważności dodatkowego prawa ochronnego

Okres ważności dodatkowego prawa ochronnego został określony w art. 13 rozporządzenia. Zgodnie z treścią ust. 1 początek biegu terminu obowiązywania dodatkowego prawa ochronnego rozpoczyna się wraz z końcem prawnie ustalonego terminu obowiązywania patentu podstawowego.

Z uwagi na fakt, że instytucja dodatkowego prawa ochronnego ma stanowić rekompensatę dla uprawnionego z patentu braku możliwości eksploatacji produktu leczniczego w okresie ubiegania się o uzyskanie zezwolenia na dopuszczenie tego produktu do obrotu w Unii Europejskiej, okres ważności dodatkowego prawa ochronnego jest równy okresowi, który upłynął między datą dokonania zgłoszenia patentu podstawowego, a datą pierwszego zezwolenia na obrót produktem, pomniejszonego o okres pięciu lat. Zgodnie z treścią art. 13 ust. 2 rozporządzenia okres ważności dodatkowego prawa ochronnego nie może przekroczyć pięciu lat. Takie ograniczenie uzasadnione jest koniecznością wyważenia ekonomicznego interesu uprawnionego z patentu oraz interesu publicznego w postaci zapewnienia dostępności nowoczesnych leków na rynku, gdyż wygaśnięcie wyłączności prawnej produktu leczniczego otwiera możliwość wprowadzenia na rynek generycznych produktów leczniczych.

2. Dodatkowe prawo ochronne czy dodatkowe świadectwo ochronne?

Podczas gdy rozporządzenie posługuje się pojęciem „dodatkowego świadectwa ochronnego” w odniesieniu do prawa wyłącznego, na mocy którego możliwe jest przedłużenie wyłączności prawnej produktu leczniczego, ustawa w art. 75¹ posługuje się pojęciem „dodatkowego prawa ochronnego”. Z kolei zgodnie z treścią art. 75⁴ ust. 1 udzielenie dodatkowego prawa ochronnego stwierdza się przez wydanie dodatkowego świadectwa ochronnego. Literalne brzmienie tego przepisu sugeruje zatem, że dodatkowe świadectwo ochronne stanowi dokument potwierdzający uzyskanie prawa wyłącznego, jakim jest dodatkowe prawo ochronne. Należy zatem przyjąć, że na gruncie prawa unijnego pojęcia te należy rozumieć tożsamo, jednak na gruncie polskiego porządku prawnego należy je rozróżniać w ten sposób, że dodatkowe prawo ochronne stanowi prawo wyłączne,

¹² Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 23 stycznia 1997 r., C-181/95, *Biogen Inc. przeciwko Smithkline Beecham Biologicals SA*, pkt 45.

¹³ K. Szczepanowska-Kozłowska, *Dodatkowe świadectwo ochronne* [w:] E. Nowińska, U. Promińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, *Własność przemysłowa i jej ochrona*, LexisNexis 2014, 28.01.2016.

natomiast dodatkowe świadectwo ochronne stanowi dokument urzędowy o charakterze deklaratoryjnym, który jest jedynie potwierdzeniem udzielenia prawa. Skoro zatem rozporządzenie nie rozróżnia tych dwóch pojęć, należy uznać, że na gruncie rozporządzenia dodatkowe świadectwo ochronne stanowi dokument o charakterze konstytutywnym. Rozbieżności w nazewnictwie na gruncie wskazanych aktów prawnych prowadzą zatem do przyjęcia odmiennego momentu powstania prawa i relacji prawa do dokumentu, jakim jest dodatkowe świadectwo ochronne. Przepisy krajowe w znacznej części nie są zgodne z przepisami stosownych rozporządzeń, które w przypadku stwierdzonej niezgodności i tak będą miały pierwszeństwo przed przepisami prawa krajowego¹⁴. Nasuwa się zatem wniosek, że niezgodność ta powinna zostać usunięta przez polskiego ustawodawcę.

W razie wątpliwości autorka zastrzega, że w niniejszej pracy posługuje się pojęciem dodatkowego prawa ochronnego jako prawa wyłącznego zarówno na gruncie rozporządzenia jak i ustawy.

3. „Produkt” a „produkt leczniczy”

Rozporządzenie posługuje się zarówno pojęciem „produktu leczniczego” jak i pojęciem „produktu”. Mimo, iż artykuł 1 lit. a oraz b zawiera definicję omawianych pojęć, to określenie zakresu pojęcia produktu i produktu leczniczego oraz wskazanie różnic między nimi budzi trudności interpretacyjne. W tym miejscu należy wskazać na niespójność pomiędzy tytułem rozporządzenia, a art. 2 wyznaczającym zakres rozporządzenia 469/2009¹⁵. Zgodnie z tytułem rozporządzenia dotyczy ono „dodatkowego świadectwa ochronnego dla produktów leczniczych”. Z kolei zgodnie z art. 2 rozporządzenia przedmiotem świadectwa może być każdy produkt chroniony przez patent na terytorium państwa członkowskiego. Należy zatem rozważyć, czy pojęcia te są tożsame czy też mają inny zakres znaczeniowy oraz jaka jest zależność między produktem a produktem leczniczym.

3.1. Pojęcie „produktu”

Zgodnie z art. 1 lit. b rozporządzenia „produkt” oznacza aktywny składnik lub mieszaninę aktywnych składników produktu leczniczego. Aktywny składnik to inaczej substancja czynna (aktywna), czyli substancja chemiczna wchodząca w skład leku, która swoim działaniem wywołuje efekt terapeutyczny¹⁶. Poza substancją czynną w skład leku wchodzi także substancje pomocnicze, które w przeciwieństwie do czynnych stanowią tę część składników leku, która nie bierze udziału w poprawie jego stanu, ale może ułatwiać przyjęcie leku¹⁷, zatem nie wywołują efektu terapeutycznego. W związku z powyższym za produkt można uznać jedynie substancję czynną lub mieszaninę substancji czynnych. Zgodnie z treścią orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15 stycznia 2015 r., C-631/13, w sprawie *Arne Forsgren przeciwko Österreichisches Patentamt* za „aktywny składnik” w rozumieniu art. 1 lit. b rozporządzenia można

¹⁴ *Ibidem*.

¹⁵ K. Klafkowska-Waśniowska, R. Sikorski, *Przedmiotowe granice...*, s. 48.

¹⁶ https://pl.wikipedia.org/wiki/Substancja_czynna, 29.12.2016.

¹⁷ https://pl.wikipedia.org/wiki/Substancja_pomocnicza, 29.12.2016.

uznać daną substancję wyłącznie, jeżeli wykazane zostanie, że posiada ona samodzielne działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne objęte wskazaniami terapeutycznymi wymienionymi w zezwoleniu na dopuszczenie do obrotu. Należy zatem wskazać, że mieszanina substancji czynnej i pomocniczej nie może stanowić produktu w rozumieniu art. 1 lit. b rozporządzenia.

Zgodnie z treścią artykułu 4 rozporządzenia ochrona przyznana świadectwem rozciąga się na produkt, przy czym produkt ten (rozumiany jako substancja czynna lub mieszanina substancji czynnych) musi być objęty zezwoleniem na wprowadzenie do obrotu oraz zakresem ochrony patentowej. Zatem dla przyznania ochrony przez udzielenie dodatkowego prawa ochronnego na produkt w postaci mieszaniny substancji czynnych każda z substancji czynnych wchodzących w skład takiej mieszaniny musi być wymieniona w zezwoleniu oraz musi być objęta zakresem ochrony patentowej.

3.2. Pojęcie „produktu leczniczego”

Zgodnie z treścią art. 1 lit. a rozporządzenia „produkt leczniczy” oznacza każdą substancję lub mieszaninę substancji przeznaczonych do zapobiegania chorobom lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt i każdą substancję lub mieszaninę substancji podawaną ludziom lub zwierzętom w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia czy modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu ludzkiego lub zwierzęcego. Porównanie definicji „produktu leczniczego” z definicją „produktu” wskazuje, że pojęcie „produkt leczniczy” jest szersze od pojęcia „produktu”. Mianowicie, w skład tego pierwszego może wchodzić zarówno substancja czynna lub mieszanina substancji czynnych, jak i substancje pomocnicze. Jak zostało wskazane w pkt. 3.1., zgodnie z treścią artykułu 4 rozporządzenia, przedmiotem ochrony przyznanej dodatkowym prawem ochronnym jest produkt. Z kolei przedmiotem udzielenia zezwolenia na dopuszczenie do obrotu jest produkt leczniczy. W związku z powyższym należy dojść do wniosku, że produkt rozumiany jako substancja aktywna lub mieszanina substancji aktywnych musi wchodzić w skład produktu leczniczego, jednak nie musi stanowić jego całkowitej zawartości, gdyż obok produktu w produkcie leczniczym mogą znaleźć się także substancje pomocnicze. Pojęcia „produktu” i „produktu leczniczego” nie są zatem tożsame. Nazwa rozporządzenia błędnie sugeruje, że to produkt leczniczy jest przedmiotem udzielenia dodatkowego prawa ochronnego. Podobnie na gruncie polskiego prawa, zgodnie z treścią art. 75¹, dodatkowe prawa ochronne udzielane są na produkty lecznicze. Sformułowanie to także należy uznać za wprowadzające w błąd, gdyż jak zostało wskazane powyżej, przedmiotem takiej ochrony przyznanej przez udzielenie dodatkowego prawa ochronnego jest jedynie produkt.

4. Przedłużanie trwania dodatkowego świadectwa ochronnego dla produktów pediatrycznych

Jak zostało wskazane w pkt. 1.4., co do zasady okres ważności dodatkowego prawa ochronnego nie może przekroczyć pięciu lat¹⁸. Jednak artykuł 13 ust. 3 przewiduje

¹⁸ Artykuł 13 ust. 2 rozporządzenia 469/2009 (Dz.Urz. UE L Nr 152).

wyjątek od tej reguły, w postaci możliwości jednorazowego przedłużenia dodatkowego prawa ochronnego o sześć miesięcy w przypadku pediatrycznych produktów leczniczych. Podstawę takiego przedłużenia okresu ważności dodatkowego prawa ochronnego stanowi art. 36 rozporządzenia (WE) nr 1901/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie produktów leczniczych stosowanych w pediatrii oraz zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1768/92, dyrektywę 2001/20/WE, dyrektywę 2001/83/WE i rozporządzenie (WE) nr 726/2004. Do założeń wskazanego rozporządzenia należało przede wszystkim ułatwienie opracowywania i zwiększenie dostępności leków stosowanych u dzieci, jak również zagwarantowanie etycznych i wysokiej jakości badań klinicznych¹⁹. Wiele produktów leczniczych stosowanych obecnie w leczeniu populacji pediatrycznej nie zostało przebadanych lub dopuszczonych do obrotu w odniesieniu do zastosowań u populacji pediatrycznej²⁰. To właśnie potrzeba przeprowadzenia takich badań klinicznych stała się postawą do wprowadzenia omawianej regulacji. Rozporządzenie niejako premiuje przeprowadzanie przez firmy farmaceutyczne badań klinicznych z udziałem populacji pediatrycznej, a przedłużenie dodatkowego prawa ochronnego stanowi „nagrodę” za przeprowadzenie takich badań. Ponadto, przedłużenie dodatkowego prawa ochronnego może zostać udzielone zarówno w przypadku przeprowadzenia dodatkowych badań pediatrycznych dla produktów leczniczych objętych ochroną patentową lub dodatkowym prawem ochronnym, jak i w przypadku uzyskania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu dla nowego produktu leczniczego²¹.

4.1. Produkty lecznicze chronione dodatkowym prawem ochronnym lub patentem kwalifikującym do przyznania dodatkowego prawa ochronnego

W przypadku produktów leczniczych chronionych dodatkowym prawem ochronnym lub patentem kwalifikującym do przyznania dodatkowego prawa ochronnego, przedłużenie okresu trwania dodatkowego prawa ochronnego o 6 miesięcy możliwe jest w przypadku złożenia wniosku o pozwolenie na dopuszczenie do obrotu z nowymi wskazaniami, łącznie ze wskazaniami pediatrycznymi, nowych postaci farmaceutycznych oraz nowych dróg podania²². Do wniosku należy dołączyć wyniki badań przeprowadzonych zgodnie z zatwierdzonym planem badań klinicznych z udziałem populacji pediatrycznej. Należy zaznaczyć, że przedłużenie dodatkowego prawa ochronnego dotyczy produktu leczniczego już dopuszczonego do obrotu i chronionego dodatkowym prawem ochronnym lub patentem kwalifikującym do przyznania dodatkowego prawa ochronnego, a nie produktu leczniczego, który jest przedmiotem wniosku o pozwolenie na dopuszczenie do obrotu z nowymi wskazaniami, łącznie ze wskazaniami pediatrycznymi, nowych postaci farmaceutycznych oraz nowych dróg podania. Nagroda w postaci uzyskania przedłużenia dodatkowego prawa ochronnego jest niezależna od wyników przeprowadzonych badań klinicznych, co oznacza, że w sytuacji, gdy zre-

¹⁹ M. Kondrat, *Wyłączność danych rejestracyjnych i wyłączność rynkowa. Leki sieroce i pediatryczne* [w:] *Rynek farmaceutyczny a prawo własności intelektualnej*, red. M. Kępiński, Warszawa 2013, s. 159.

²⁰ Pkt 2 preambuły do rozporządzenia 1901/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r. (Dz.Urz. UE L 378).

²¹ M. Kondrat, *Wyłączność danych...*, s. 160.

²² Artykuł 8 rozporządzenia 1901/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r. (Dz.Urz. UE L 378).

alizowanie zatwierdzonego planu badań klinicznych z udziałem populacji pediatrycznej nie doprowadziło do uzyskania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu ze wskazaniem pediatrycznym²³, przedłużenie dodatkowego prawa ochronnego nadal przysługuje wnioskodawcy. Wniosek o przedłużenie może być złożony nie później niż dwa lata przed wygaśnięciem dodatkowego prawa ochronnego²⁴. Przedłużenie dodatkowego prawa ochronnego stanowi zatem „nagrodę” dla firmy farmaceutycznej za przeprowadzenia pediatrycznych badań klinicznych dla produktów leczniczych, które były już objęte ochroną patentową lub dodatkowym prawem ochronnym.

4.2. Nowe produkty lecznicze

Przedłużenie obowiązywania dodatkowego prawa ochronnego może nastąpić także w wyniku uzyskania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu dla nowego produktu leczniczego. Aby uzyskanie przedłużenia dodatkowego prawa ochronnego było możliwe, produkt leczniczy będący przedmiotem wniosku o zezwolenie na dopuszczenie do obrotu musi być chroniony patentem kwalifikującym do przyznania dodatkowego prawa ochronnego. Zgodnie z przepisami rozporządzenia 1901/2006 do wniosku o zezwolenie na dopuszczenie produktu leczniczego do obrotu należy dołączyć wyniki wszystkich badań przeprowadzonych zgodnie z zatwierdzonym planem badań klinicznych z udziałem populacji pediatrycznej. Podobnie jak w przypadku opisanym w pkt. 4.1., nagroda w postaci uzyskania przedłużenia dodatkowego prawa ochronnego jest niezależna od wyników przeprowadzonych badań klinicznych. Jeżeli zatem zezwolenie na dopuszczenie do obrotu zostanie wydane, niezależnie od tego, czy wnioskodawca otrzyma zezwolenie na dopuszczenie do obrotu ze wskazaniem pediatrycznym czy też nie, możliwe będzie uzyskanie przedłużenia dodatkowego prawa ochronnego, o ile zostaną oczywiście spełnione przesłanki uzyskania tego prawa. Wniosek o przedłużenie dodatkowego prawa ochronnego może być złożony wraz z wnioskiem o udzielenie dodatkowego prawa ochronnego²⁵, jednak nie później niż dwa lata przed jego wygaśnięciem.

5. „Zerowe” i „ujemne” dodatkowe prawo ochronne

Jak zostało wskazane w pkt. 1.4., okres ważności dodatkowego prawa ochronnego jest równy okresowi, który upłynął między datą dokonania zgłoszenia patentu podstawowego, a datą pierwszego zezwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego w Unii Europejskiej, pomniejszonego o okres pięciu lat. Jeżeli różnica czasowa między datą dokonania zgłoszenia patentu podstawowego, datą pierwszego zezwolenia na dopuszczenie do obrotu wynosi 5 lat, okres ochrony dodatkowym prawem ochronnym wyniesie zero, a jeżeli mniej niż 5 lat – okres ochrony będzie ujemny. Należy zatem rozważyć, czy możliwe jest wydanie dodatkowego prawa ochronnego o „zerowym” lub „ujemnym” czasie trwania.

²³ Artykuł 36 ust. 1 zd. 2 rozporządzenia 1901/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r. (Dz.Urz. UE L 378).

²⁴ Artykuł 7 ust. 4 rozporządzenia 469/2009 z dnia 6 maja 2009 r. (Dz.Urz. UE L Nr 152).

²⁵ Artykuł 7 ust. 3 rozporządzenia 469/2009 z dnia 6 maja 2009 r. (Dz.Urz. UE L Nr 152).

Okres ważności dodatkowego prawa ochronnego został określony w art. 13 rozporządzenia. Zgodnie z ust. 2 okres ważności nie może przekroczyć pięciu lat. Przepis ten wyznacza zatem maksymalny okres ważności dodatkowego prawa ochronnego. Rozporządzenie nie zawiera natomiast żadnych regulacji wyznaczających minimalny okres trwania tego prawa, zatem udzielenie prawa ochronnego o „zerowym” lub „ujemnym” czasie trwania nie stoi w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa. Wskazany problem był przedmiotem rozważań Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który uznał, że nic w treści art. 13 rozporządzenia ani też żadnego innego przepisu rozporządzenia nie wskazuje, iż powyższe sprzeciwia się wydaniu świadectwa z ujemnym okresem ważności²⁶. Trybunał wskazał ponadto, że jeżeli okres ważności świadectwa jest ujemny, to nie może on zostać zaokrąglony do zera²⁷. Udzielenie dodatkowego prawa ochronnego z „zerowym” lub „ujemnym” okresem ważności jest zatem możliwe. Należy zatem zastanowić się, jaki cel ma ubieganie się o udzielenie prawa ochronnego o takim charakterze.

Jak zostało wskazane w pkt. 4, dla przedłużenia dodatkowego prawa ochronnego dla produktów pediatrycznych konieczne jest uprzednie udzielenie dodatkowego prawa ochronnego dla produktów leczniczych, dla których prawo to ma być przedłużone. Jeżeli udzielenie dodatkowego prawa ochronnego z „zerowym” lub „ujemnym” okresem ważności zostałoby uznane za niedopuszczalne, to mogłoby prowadzić do naruszenia interesów uprawnionego z patentu podstawowego, który nie mógłby uzyskać przedłużenia okresu ochronnego przyznanego takim patentem, nawet jeżeli przeprowadziłby wszystkie wymagane badania zgodnie z zatwierdzonym planem badań pediatrycznych w rozumieniu art. 36 rozporządzenia nr 1901/2006²⁸. Mianowicie, uprawniony rzeczywiście nie skorzysta faktycznie z okresu ochrony przyznanego przez udzielenie dodatkowego prawa ochronnego, ale może skorzystać z okresu ochrony z tytułu przedłużenia dodatkowego prawa ochronnego. Wówczas sześciomiesięczny okres przedłużenia zaczyna biec od daty obliczonej poprzez odliczenie od dnia wygaśnięcia patentu okresu równego różnicy między pięcioma latami a okresem jaki upłynął pomiędzy datą dokonania zgłoszenia patentu a otrzymaniem pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu²⁹. Pozbawienie możliwości ubiegania się o udzielenie, na pozór bezcelowego, dodatkowego prawa ochronnego z „zerowym” lub „ujemnym” okresem ważności pozbawiłoby uprawnionego możliwości ubiegania się o przedłużenie dodatkowego prawa ochronnego i stanowiłoby ograniczenie jego uprawnień przyzanych rozporządzeniem 1901/2006.

Udzielenie dodatkowego prawa ochronnego z „zerowym” lub „ujemnym” okresem ważności jest zatem celowe i ma znaczenie dla skorzystania z możliwości przedłużenia dodatkowego prawa ochronnego dla pediatrycznych produktów leczniczych.

²⁶ Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 8 grudnia 2011, C-125/10, *Merck Sharp & Dohme Corp. przeciwko Deutsches Patent – und Markenamt*, pkt 28.

²⁷ *Ibidem*, pkt 42.

²⁸ *Ibidem*, pkt 37.

²⁹ *Ibidem*, pkt 44.

6. Podsumowanie

Warunki udzielania dodatkowego prawa ochronnego zostały szczegółowo uregulowane w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 469/2009 z dnia 6 maja 2009 r., jednak wiele zagadnień zawartych w rozporządzeniu budzi wątpliwości interpretacyjne i z tego względu stały się one przedmiotem wykładni Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Artykuł został poświęcony analizie jedynie wybranych zagadnień związanych z problematyką udzielania dodatkowego prawa ochronnego dla produktów leczniczych. Został przede wszystkim wskazany ścisły związek patentu podstawowego z dodatkowym prawem ochronnym, którego wygaśnięcie lub unieważnienie będzie miał wpływ na nie tylko udzielenie, ale także na ważność dodatkowego prawa ochronnego. Artykuł wskazuje także na rozbieżności w terminologii stosowanej na gruncie rozporządzenia i ustawy, które mogą wprowadzać w błąd co do znaczenia danych pojęć, co z kolei prowadzi do przyjęcia odmiennego charakteru prawnego dokumentu potwierdzającego udzielenie dodatkowego prawa ochronnego, na gruncie rozporządzenia – konstytutywnego, a na gruncie ustawy – deklaratoryjnego. Z kolei w przypadku pojęć „produktu” i „produktu leczniczego” zostały one zdefiniowane w rozporządzeniu, jednak zakres każdego z tych pojęć budzi wątpliwości. Jak zostało wskazane, przedmiotem ochrony przyznanej przez udzielenie dodatkowego prawa ochronnego jest produkt, natomiast produkt leczniczy jest przedmiotem zezwolenia na dopuszczenie do obrotu, przy czym produkt ten (rozumiany jako substancja czynna lub mieszanina substancji czynnych) musi być objęty zezwoleniem na wprowadzenie do obrotu produktu leczniczego. Wskazane zostały także szczegółowe regulacje i mechanizmy dotyczące przedłużania wyłączności prawnej pediatrycznych produktów leczniczych, jako mających szczególne znaczenie dla zdrowia publicznego oraz kwestia możliwości udzielenia dodatkowego prawa ochronnego o „zerowym” lub „ujemnym” czasie trwania, która ma znaczenie dla skorzystania z możliwości przedłużenia dodatkowego prawa ochronnego dla pediatrycznych produktów leczniczych.

* * *

Selected Problems Associated with Extending a Legal Exclusivity of Medicinal Products through Granting a Supplementary Protection Right

The article presents selected problems associated with extending a legal exclusivity of medicinal products through granting a supplementary protection right based on regulation No 469/2009 of the European Parliament and of the Council, chapter 5¹ of the Polish Act on Industrial Property Law and jurisprudence of the Court of Justice of the European Union. The article aims to conduct a brief analysis of supplementary protection right which is an exclusive right, statutory requirements for granting it and subjective scope of the protection granted by supplementary protection certificate. Subsequently the author had discussed selected problems connected with granting supplementary protection right such as interpretation of the terms

„product” and „medicinal product”, possibility of extending a legal exclusivity of medicinal products for pediatric use and a possibility of granting a „negative” or „zero” supplementary protection right.

Key words: industrial property law, patent law, supplementary protection right, supplementary protection certificate, SPC, medicinal product

Anna Mazur¹

Licencje Creative Commons – recepcja w prawie polskim i ich zastosowanie

Streszczenie:

Celem artykułu jest refleksja nad recepcją w polskim prawie licencji Creative Commons. W artykule zostaną przedstawione podstawowe założenia tych licencji. Refleksji zostanie poddany charakter prawny licencji. Wskazane zostaną najważniejsze kwestie problematyczne związane z recepcją licencji do polskiego porządku prawnego, tj. obowiązywanie na czas nieoznaczony, czy obowiązywanie na terytorium całego świata. W szczególności zbadana zostanie kwestia sądu właściwego w przypadku sporu wynikającego z naruszenia treści licencji. Dodatkowo zaprezentowane zostaną przykładowe spory, które toczyły się w USA, Holandii, Izraelu, Hiszpanii i Belgii związane z naruszeniem licencji Creative Commons. Poruszona zostanie również kwestia funkcjonowania domeny publicznej i oświadczenia autora o zrzeczeniu się praw w polskim prawie.

Słowa kluczowe: Creative commons, licencja, otwarty dostęp, spory sądowe

1. Wstęp

Za moment rozpoczęcia współczesnej ochrony prawa własności należy uznać 1709 rok, kiedy to uchwalono Ustawę Anny². Przez lata zmieniała się forma ochrony praw autorskich, zaczynając od ochrony prawa do decydowania o pierwszej publikacji. Obecnie Internet i ogólnodostępność utworów powoduje konieczność stosowania ochrony prawa autorskiego w jak najbardziej ułatwiony sposób oraz ułatwienie dostępu do treści

¹ Autorka jest studentką prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

² The Statute of Anne; <http://www.copyrighthistory.com/anne.html> Akt ten dotyczył drukarzy, sprzedawców książek i innych osób, mających styczność z drukiem, którzy dokonywali publikacji bez zgody autorów.

rozpowszechnianych publicznie. Celem niniejszego artykułu jest refleksja nad tezą, czy licencje Creative Commons mogą zapewnić skuteczną ochronę praw autorskich.

2. Licencje Creative Commons – wstępna charakterystyka

Creative Commons³ to organizacja non-profit działająca w Stanach Zjednoczonych przy Uniwersytecie Stanforda. To właśnie ona 16 grudnia 2002 roku, w trakcie O'Reilly's Emerging Technology Conference in Santa Clara, przedstawiła założenia działania licencji Creative Commons. Następnie licencje zostały przetłumaczone przez krajowe organy Creative Commons w ponad 85 państwach⁴ i dostosowane do poszczególnych porządków prawnych.

Licencje Creative Commons (Some rights reserved) powstały w opozycji do licencji All Rights Reserved (Wszystkie prawa zastrzeżone). Ich głównym celem jest ochrona autorstwa danego utworu w sposób możliwie jak najmniej sformalizowany.

Creative Commons utworzyło cztery podstawowe elementy licencji, które w wyniku łączenia, tworzą właściwe licencje, pozwalające na ochronę praw autorskich. Licencje nie tworzą odrębnego systemu ochrony prawa autorskiego – działają w ramach obowiązującego prawa. Główne cechy licencji to nieodpłatność⁵, niewyłączność, obowiązywanie na terytorium całego świata⁶, na czas nieoznaczony⁷. Adwokat M. Ślusarek, specjalizujący się w prawie autorskim, nazwał licencje Creative Commons „wentylem bezpieczeństwa” polskiego prawa autorskiego. Zwrócił również uwagę na fakt, iż licencje te są znane głównie w krajach, gdzie rynek prawa autorskiego jest bardzo rozwinięty i traktowane są jako alternatywny środek ochrony⁸. W polskim systemie prawnym licencje pojawiły się dopiero z wejściem w życie ustawy o prawie autorskim z dnia 4 lutego 1994 r.⁹

W Polsce wyróżnia się dwa rodzaje umów dotyczących autorskich praw majątkowych – umowę o przeniesienie praw autorskich oraz umowę o korzystanie z utworu (licencję)¹⁰. Po pierwsze należy rozważyć, czy licencja może mieć charakter wyłączny. Wydaje się, że charakter i przeznaczenie tego rodzaju licencji determinuje uznanie, że mają one zawsze charakter niewyłączny. Dyskusyjny w doktrynie jest charakter

³ Organizacja Creative Commons została założona w 2001 roku.

⁴ Polski oddział powstał w 2005 roku (<http://creativecommons.pl/o-nas/>), 8 listopada 2016 roku utworzono wersję 4.0 licencji Creative Commons.

⁵ Na mocy art. 43 ust. 1 pr. aut. dopuszczalne jest udzielenie licencji bezpłatnej.

⁶ Art. 66 pr. aut. wskazuje, że umowa licencyjna ogranicza się do terytorium państwa, w którym licencjobiorca ma swoją siedzibę. Jest to reguła interpretacyjna – szerzej – *Prawo autorskie, System prawa prywatnego*, s. 643-644.

⁷ Czas nieoznaczony, rozumiany jako moment wygaśnięcia autorskich praw majątkowych, czyli zgodnie z art. 36 pr. aut. 70 lat po śmierci twórcy.

⁸ M. Domagalski, *Zalety i ograniczenia licencji Creative Commons*, <http://www.rp.pl/artykul/833615-Zalety-i-ograniczenia-licencji-Creative-Commons.html#ap-3>, 3.11.2016.

⁹ M. Kępiński, *Umowy licencyjne o korzystanie z praw autorskich* [w:] *System Prawa Prywatnego*, red. J. Barta, t. 13, Warszawa 2013, s. 636.

¹⁰ J. Barta, R. Markiewicz, *Prawo autorskie*, Warszawa 2016, s. 325.

prawny licencji. M. Kępiński uważa, że należy ją zaszeregować do czynności rozporządzających, ponieważ spełnione są wszystkie elementy niezbędne dla przyjęcia, że upoważnienie do korzystania z tych praw jest rozporządzeniem¹¹. J. Barta i R. Markiewicz twierdzą, że licencja ma postać umowy o charakterze zobowiązującym¹². Za poglądem o rozporządzającym charakterze umów licencyjnych opowiedział się Europejski Trybunał Sprawiedliwości¹³.

Licencje nigdy nie rodzą skutków rzeczowych – jedynie obligacyjne. Istotą licencji jest niemożność sprzeciwienia się licencjodawcy korzystaniu przez licencjobiorcę z danego utworu. Art. 41 ust. 1 pkt 2 pr. aut. wskazuje, iż możliwe jest udzielenie licencji nieograniczonej, czyli zezwalającej na przeniesienie praw na inne osoby przez nabywcę praw autorskich. Art. 41 ust. 2 pr. aut. stanowi, że umowa licencyjna musi wskazywać wyraźnie pola eksploatacji i zgodnie z ust. 3 i 4, może dotyczyć jedynie utworów istniejących w chwili jej zawarcia¹⁴. Trudno jednak wymagać, aby w świecie Internetu, w którym ściąganie utworu MP3 trwa kilka sekund, zawierało się tak skomplikowane umowy.

3. Rodzaje licencji Creative Commons

Pierwszym elementem licencji jest BY – czyli uznanie autorstwa. Oznaczenie utworu jedynie tą licencją pozwala na kopiowanie, rozprowadzanie, przedstawianie i wykonywanie objętego prawem autorskim utworu oraz opracowanych na jego podstawie utworów zależnych, pod warunkiem, że zostanie przywołane nazwisko autora pierwotnego¹⁵.

Kolejnym, jest użycie niekomercyjne – NC (Non Commercial) – wolno kopiować, rozprowadzać, przedstawiać i wykonywać objęty prawem autorskim utwór oraz opracowane na jego podstawie utwory zależne jedynie do celów niekomercyjnych. Przeciwnie temu elementowi licencji wypowiedział się E. Möller¹⁶, zwracając uwagę na fakt, iż dzielenie się własnymi utworami dla celów komercyjnych, jest fundamentalnym założeniem społeczności Internetowej. Jako główny przykład podaje Wikipedię, która nie przyjmuje żadnych utworów zastrzeżonych licencją NC. Möller podkreśla, jak daleko idące w skutkach może być zastrzeżenie tego elementu licencji. Na przykład, może zaistnieć sytuacja, że w liczącym tysiąc plików zbiorze muzyki, gdy znajdzie się w nim choć jeden utwór z zastrzeżoną licencją NC, niemożliwe będzie już komercyjne użycie zbioru.

Trzecim elementem licencji to licencja na tych samych warunkach – Share Alike – SA – wolno rozprowadzać utwory zależne jedynie na licencji identycznej lub podobnej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.

¹¹ M. Kępiński, *op.cit.*, s. 640.

¹² Por. szerzej na ten temat J. Barta, R. Markiewicz, *op.cit.*, s. 329.

¹³ K. Grzybczyk, *Prawo właściwe dla autorsko-prawnej umowy licencyjnej*, Warszawa 2010, s. 31.

¹⁴ Możliwe jest zawarcie umowy dotyczące przyszłego dzieła twórcy lub konkretnych dzieł, albo dzieł mających powstać w ściśle określonym przedziale czasu. Por. szerzej M. Kępiński, *op.cit.*, s. 599–600.

¹⁵ Tekst licencji BY; <https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode>, 3.11.2016.

¹⁶ E. Möller, *The case for Free USE: Reason Not to Use a Creative Commons – NC License*; www.open-source-jahrbuch.de/download/jb2006/chapter_06/osjb2006-06-02-en-moeller.pdf.

Czwartym elementem licencji jest brak utworów zależnych – No Derivatives (ND) – wolno kopiować, rozprowadzać, przedstawiać i wykonywać utwór jedynie w jego oryginalnej postaci – tworzenie utworów zależnych nie jest dozwolone.

3.1. Licencje Creative Commons w praktyce

Polska strona Creativecommons.pl udostępnia 6 licencji, które powstały w wyniku mieszania pojedynczych elementów licencji. Dla każdej z nich przygotowano pełny tekst licencji. Ze względu na założenie, iż z licencji korzystać mają twórcy bez uprzedniej konsultacji z prawnikiem, utworzono również przystępne wersje licencji, zawierające najważniejsze postanowienia.

Licencjami pozwalającymi na największą eksploatację utworów, są licencje BY, zawierające jedynie zastrzeżenia autorstwa, oraz BY-SA¹⁷. Utwory opatrzone w takie licencje, są traktowane jako free cultural works – wolne dobra kultury¹⁸. Natomiast najbardziej restrykcyjna jest licencja BY-NC-ND¹⁹.

3.2 Umowa licencyjna – treść

Tekst każdej licencji składa się z 8 paragrafów:

- definicji,
- zastrzeżenia, że licencja nie zmierza do ograniczenia, wyłączenia lub zawężenia dozwolonego użytku,
- właściwego udzielenia licencji – w tym miejscu wskazywane są pola eksploatacji,
- ograniczeń,
- oświadczeń, zapewnień oraz wyłączenia odpowiedzialności,
- ograniczenia odpowiedzialności,
- wygaśnięcia,
- postanowień różnych.

Pomimo postulatu, aby treść licencji była jak najbardziej przystępna, nie udało się tego osiągnąć. Licencje zawierają wiele skomplikowanych definicji, wewnętrznych odesłań, posługują się skomplikowaną terminologią techniczną. Co więcej, § 5 każdej licencji stanowi, iż zmiany licencji możliwe są jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Rozwiązanie to powoduje, iż licencje przestają być uproszczoną i szybką formą ochrony prawa autorskiego. Poza tym rozwiązanie to wydaje się być niemożliwe do realizacji, ze względu na światowy charakter licencji. W praktyce trudno sobie wyobrazić sytuację, gdy licencjobiorca zamieszkały np. w Kolumbii, będzie miał możliwość dokonać zmiany umowy w formie pisemnej, gdy licencjodawca mieszka np. w Polsce.

¹⁷ Tekst licencji BY-SA; <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode>.

¹⁸ Dobro kultury jest pojęciem szerszym od pojęcia zabytku. Może być wytworzone zarówno w przeszłości jak i współcześnie. Definicja dobra kultury z ustawy o ochronie dóbr kultury z dnia 15 lutego 1962 r., odmiennie definiowała to pojęcie. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy dobra kultury są bogactwem narodowym i powinny być chronione przez wszystkich obywateli. Patrz szerzej K. Zeilder, *Prawo ochrony dziedzictwa kultury*, Warszawa – Kraków 2007, s. 42–44.

¹⁹ Tekst licencji BY-NC-ND; <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode>, 10.11.2016.

Dodatkowo tłumaczone na języki obce są jedynie podsumowania licencji, a nie ich pełne teksty. Wydaje się, iż celowym byłoby przetłumaczenie całej licencji, choćby jedynie na język angielski (ze względu na dostosowywanie licencji do poszczególnych krajowych porządków prawnych)²⁰. Co więcej, w przypadku naruszenia postanowień licencji, licencjodawca może pozwać licencjobiorcę. Tu pojawia się problem sądu właściwego, który zostanie przedstawiony w toku dalszych rozważań.

4. Creative Commons w prawie polskim

Licencje Creative Commons nie do końca znajdują odzwierciedlenie w polskiej kulturze prawnej. Wydaje się, że sprzeczne z polskim systemem prawa cywilnego jest udzielanie licencji na czas nieoznaczony (do momentu wygaśnięcia praw autorskich). Art. 68 ust. 1 pr. aut. zezwala na wypowiedzenie umowy zawartej na czas nieoznaczony z zachowaniem ustawowych terminów. Ustawa nie przesądza, czy umowa może przewidywać brak możliwości wygaśnięcia umowy licencyjnej udzielonej na czas nieoznaczony, czy wprowadza pewną elastyczność w zakresie określenia sposobu wygaśnięcia licencji bezterminowej, ale bez możliwości ukształtowania jej jako zobowiązania wieczystego²¹. W. Machała zwraca uwagę na fakt, iż na mocy art. 365 § 1 k.c. wszystkie bezterminowe stosunki prawne o charakterze ciągłym, wynikające z umów zobowiązujących, mogą zostać zakończone przez wypowiedzenie. Zatem dochodzi on do wniosku, że licencja Creative Commons nie może mieć na gruncie polskiego prawa charakteru wieczystego i nie można wyłączyć prawa do jej wypowiedzenia. K. Grzybczyk twierdzi natomiast, iż wieczystość licencji nie budzi zastrzeżeń, ponieważ może być ona zawsze odwołana na mocy art. 68 ust. 1 pr. aut.²² Taka interpretacja pozostaje w sprzeczności z charakterem licencji – właśnie jednym z najważniejszych założeń licencji Creative Commons jest ich wieczystość. Możliwość odwołania powoduje niepewność korzystania z utworu będącego przedmiotem licencji.

Prof. J. Barta i prof. R. Markiewicz, zaproponowali koncepcję jednostronnego charakteru licencji Creative Commons. Taka licencja miałaby jednak mieć charakter oświadczenia woli, bez charakteru rozporządzającego i mogłaby być zawsze odwołana²³.

Licencja wygasa z mocy prawa w przypadku naruszenia jej w jakimkolwiek przypadku przez licencjobiorcę. W. Machała zwracał uwagę na to, czy takie naruszenie prawa może być traktowane jako warunek rozwiązujący²⁴. Jednakże dominująca linia

²⁰ Co prawda, system ochrony praw autorskich, w wyniku ratyfikacji Konwencji berneńskiej jest wysoce zunifikowany, ale mimo to mogą pojawić się znaczące różnice. Na terenie Unii Europejskiej unifikacja jest jeszcze dalej idąca, ze względu na istnienie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 96/9 z 11.03.1996 r.

²¹ W. Machała, *Wybrane cywilnoprawne aspekty licencji „creative commons”*, MoP 8/2009, <https://sip.legalis.pl/document-full.seam?documentId=mjxw62zogq2tanbqgaztk>.

²² K. Grzybczyk, *op.cit.*, s. 46.

²³ J. Barta, R. Markiewicz, *Obowiązek wymienienia pól eksploatacji w umowie licencyjnej*, PIPWI UJ 2007, z. 100, s. 15-29.

²⁴ W. Machała, *op.cit.*

orzecznicza Sądu Najwyższego²⁵ odrzuca taką możliwość, zwracając uwagę na fakt, iż przy niewykonaniu zobowiązania główną rolę odgrywa wola dłużnika, której nie można traktować jako warunek.

5. Jurysdykcja w sporach wynikających z naruszenia licencji Creative Commons

Sąd dystryktu w Teksasie w wyroku dotyczącym sprawy Chang przeciwko Virgin Mobile²⁶, podkreślił, iż Licencje Creative Commons zezwalają na użycie utworów na całym świecie bez wskazywania sądu właściwego²⁷. Powoduje to bardzo poważny problem związany z jurysdykcją w przypadku sporu między licencjobiorcą a licencjodawcą pochodzących z różnych krajów. Teksty licencji nie zawierają regulacji dotyczących tej kwestii. Art. 4 ust. 1 konwencji berneńskiej stanowi, iż autorzy, należący do jednego z krajów związkowych, korzystają w krajach innych, niż kraj powstania dzieła względem swoich dzieł, bądź nieogłoszonych, bądź ogłoszonych po raz pierwszy w jednym z krajów Związku, z praw, które właściwe ustawy przyznają obecnie lub przyznają w przyszłości autorom krajowym. Art 46 ust. 3 ppm (Dz.U. 2015 poz. 1792) stanowi, że do ochrony praw własności intelektualnej stosuje się prawo państwa, na podstawie którego dochodzi się ochrony. Wskazywałoby to na konieczność stwierdzenia, że prawem właściwym, będzie prawo państwa w którym doszło do naruszenia prawa autorskiego. K. Grzybczyk wskazuje wiele koncepcji możliwości określenia prawa właściwego. Jedną z nich jest przyjęcie, że prawem właściwym dla wskazania kto jest twórcą powinno być prawo kraju ochrony, czyli to samo prawo, które gwarantuje twórcom ochronę i rekompensatę. Drugą koncepcją jest prawo kraju pochodzenia utworu – powoduje to jednak problem z ustaleniem, czy będzie to kraj stworzenia, miejsca pierwszej publikacji, miejsca zamieszkania czy zwykłego pobytu autora²⁸. Kolejną koncepcją jest koncepcja świadczeń charakterystycznych, przy którym za prawo właściwe uznaje się *lex loci contractus* (prawo miejsca zawarcia umowy) lub *lex loci actus* – prawo miejsca dokonania czynności prawnej. Nauka anglosaska stworzyła doktrynę *proper law of contract*, zgodnie z którą prawem właściwym byłoby prawo, które rozsądnie wybrałyby strony w chwili zawierania umowy. W Stanach Zjednoczonych istnieje zasada najściślejszego związku z zobowiązaniem, która nakazuje stosowanie prawa pozostającego w najściślejszym związku ze sprawą oraz podmiotami sporu rozstrzygania przez sąd. K. Grzybczyk wskazuje, że prawem właściwym dla umowy licencyjnej jest prawo państwa zwykłego pobytu lub

²⁵ Wyrok SN z dnia 26.9.2007 r., IV CSK 118/07, Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 22.3.2013 r. III CZP 85/12.

²⁶ In the United States District Court for the Northern District of Texas Dallas Division, ruling from January 16, 2009, Civil Action No. 3:07-CV-1767-Dhttps://cases.justia.com/federal/district-courts/texas/txndce/3:2007cv01767/171558/68/0.pdf?ts=1377039698.

²⁷ *Ibidem*, s. 13.

²⁸ K. Grzybczyk, *op.cit.*, s. 81.

siedziby licencjodawcy²⁹. Rozwiązanie to w największym stopniu chroniłoby prawa licencjodawcy. Jednakże najważniejsza jest każdorazowa analiza konkretnej umowy. Celowym wydaje się, aby licencje zawierały domniemanie właściwości sądu polskiego w przypadku utworu wytworzonego przez osobę posiadającą polskie obywatelstwo lub stale przebywającą na terytorium Rzeczypospolitej.

Problematyczne jest także ustalenie miejsca pierwotnej publikacji w przypadku publikacji w sieci. Istnieją koncepcje wiążące to miejsce z miejscem pobytu autora. Kwestia jest jednak bardziej skomplikowana i zostanie pominięta w toku rozważań.

6. Przykłady spraw sądowych dotyczących naruszenia Licencji Creative Commons

6.1. Curry przeciwko wydawnictwu Audax

Dotychczas procesy dotyczące naruszenia Licencji Creative Commons są bardzo rzadkie. Na amerykańskiej stronie Organizacji wskazano ich jedynie jedenaście³⁰. Pierwszym, przełomowym wyrokiem, który potwierdził, iż Licencje Creative Commons mogą być podstawą ochrony prawa autorskiego, była sprawa Adama Curry'ego z Holandii, który jest znanym w Holandii prezenterem³¹. Umieścił on na portalu flicker.com zdjęcia swoje rodziny, które oznaczył licencją BY-NC-SA. Następnie jedna z fotografii została umieszczona przez wydawnictwo Audax, w wydawanym piśmie o tematyce plotkarskiej „Weekend” w artykule o prezenterze. Wydawnictwo broniło się, iż dopóki nie zostało poinformowane o sprawie przez adwokata powoda, dopóty nie miało pojęcia o istnieniu Licencji Creative Commons. Sąd podkreślił, iż pozwany nawet jeśli nie wiedział, co oznaczają słowa „Pewne prawa zastrzeżone”, powinien kliknąć w dany link i go zbadać. Ostatecznie sąd, w wyroku z 9 marca 2006 r. zakazał pozwanemu dalszego używania oraz publikowania zdjęć Curry'ego z serwisu flicker.com bez uzyskania uprzedniej zgody, chyba że zrobi to zgodnie z warunkami Licencji.

6.2. Chang przeciwko Virgin Mobile

Bardzo ważna była również sprawa z powództwa Alison Chang (reprezentowanej przez matkę Susan Chang) przeciwko Virgin Mobile oraz Creative Commons. Powództwo wobec Virgin zostało odrzucone ze względu na brak jurysdykcji sądu w Texasie. Ciekawszy jest jednak wątek pozwania Creative Commons – Susan Chang zarzuciła brak staranności twórcom licencji Creative Commons, przez skupienie się głównie na oznaczeniu autorstwa utworu i zbagatelizowanie kwestii prywatności i praw publicznych. Powód ostatecznie wycofał pozew przeciwko Creative Commons.

²⁹ *Ibidem*, s. 115.

³⁰ Katalog spraw dotyczących naruszenia licencji Creative Commons; https://wiki.creativecommons.org/wiki/Category:Case_Law, 3.11.2016.

³¹ Ruling of District Court of Amsterdam – March 9, 2006, Case no. 334492/KG 06-176 SR; <https://wiki.creativecommons.org/images/3/38/Curry-Audax-English.pdf>.

6.3. Sociedad General de Autores y Editores przeciwko Ricardo Andres Utrera Fernandez

Kolejną ze spraw, która dotyczyła korzystania z licencji Creative Commons, był spór sądowy toczący się z powództwa Sociedad General de Autores y Editores (hiszpańskiego stowarzyszenia autorów i wydawców, skupiającego w głównej mierze autorów piosenek, kompozytorów, scenarzystów, reżyserów filmowych i telewizyjnych, działającego od 1889 roku), przeciwko Ricardo Andres Utrera Fernandezowi, który prowadził „Disco Bar Metropol”, w którym odtwarzano i remixowano muzykę udostępnioną na mocy licencji Creative Commons. Sąd oddalił pozew w 2005 roku stwierdzając, iż muzyka puszczana w klubie nie podlega ochronie przez Stowarzyszenie (nie pozostawało w jego gestii)³². W tym samym roku, również z powództwa SGAE, toczyła się sprawa przeciwko właścicielowi kawiarni, w której odtwarzana była muzyka z licencją Creative Commons oraz muzyka autorstwa twórców zrzeszonych w Stowarzyszeniu. W tym przypadku sąd orzekł, że doszło tu do naruszenia prawa autorskiego i obecność na playliście choćby jednego utworu bez licencji Creative Commons powoduje, że cały zbiór nie może być już traktowany jako objęty licencją Creative Commons³³.

6.4. Sprawa z Izraela

Kolejną ciekawą sprawą był kazus z Izraela³⁴. Fotograf udostępnił swoje zdjęcie z licencją BY-SA. Wydawca gazety użył je bez oznaczenia autorstwa. Fotograf poinformował gazetę o naruszeniu jego prawa. Zaoferowano mu zapłatę 400 szekli. Mężczyzna odrzucił tę propozycję i wystąpił z powództwem. Bejt din rozpatrzył tę sprawę uwzględniając Torę oraz izraelskie prawo autorskie³⁵. Wyrok został wydany 27 IX 2011 roku przez Bejt din³⁶. Sąd orzekł, że istnieje religijne i moralne zobowiązanie do przestrzegania licencji Creative Commons. Zauważył, że propozycja gazety, co do zapłaty 400 szekli była poniżej osiągniętych zysków z publikacji numeru w którym zamieszczono zdjęcie fotografa, a na mocy art. 56 izraelskiego prawa autorskiego, możliwe jest dochodzenie odszkodowania za naruszenie prawa własności lub „moralnego prawa”, aż do 100000 szekli. Ostatecznie sąd zasądził na rzecz fotografa 3500 szekli.

³² Nr 15/2.006 – procedimiento ordinario 761/2005 Juzgado de Primera Instancia Numero Seis de Badajoz http://www.internautas.org/archivos/sentencia_metropoli.pdf.

³³ Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 1a, Sentencia de 29 Nov. 2005, rec. 3008/2005; http://www.interiuris.com/blog/wp-content/uploads/Creative_Commons_APPO.pdf.

³⁴ Jerusalem Court Judgment from 2011 September 27, File No. 71036; https://wiki.creativecommons.org/images/d/db/Rabinal_Court_Case_71036.docx.

³⁵ Israeli Copyright Law, przyjęte przez Kneset 19 listopada 2007 roku, opublikowane w „Reshumot”, oficjalnej gazecie, w której publikowane są w Izraelu akty prawne.

³⁶ Bejt din to żydowski trybunał religijny składający się z 3 Żydów, z których jeden musi być rabinem (hakala – znający prawo żydowskie). W praktyce składa się z 3 rabinów i dlatego nazywany jest sądem rabinicznym.

6.5. Lichodmapwa przeciwko organizacji non-profit organizującej Festiwal Teatralny w Spa

Sprawa dotyczyła naruszenia licencji BY-NC-ND³⁷. Belgijski zespół Lichodmapwa opublikował w 2004 roku swój utwór „Abatchouck” pod licencją BY-NC-ND. Kilka lat później muzycy usłyszeli 20 sekund, ze swojego utworu trwającego 3 minuty i 20 sekund, w piosence będącej reklamą Festiwalu Teatralnego w Spa. Po nieudanych negocjacjach, Lichodmapwa³⁸ skierowała sprawę do sądu w sierpniu 2009 roku, żądając 10 380 euro oraz opublikowania oświadczenia w prasie, a poza tym stwierdzenia, iż organizacja non-profit organizująca Festiwal naruszyła wszystkie trzy licencje CC. Po pierwsze, zmodyfikowała piosenkę naruszając licencję No Derivatives. Po drugie, została naruszona licencja Non-Commercial przez użycie utworu w reklamie. Po trzecie, w nowym utworze nie wskazano, że część utworu stanowi własność innego twórcy. Obrona organizatora Festiwalu była bardzo niepoważna. Organizacja próbowała udowodnić, iż nie była świadoma zasad działania Licencji, a poza tym zarzuciła Lichodmapwa, że przez to, iż nie jest ona członkiem stowarzyszenia zrzeszającego artystów, nie może czerpać zysku z utworzonej muzyki. Sąd 26 X 2010 roku orzekł, iż Licencje Creative Commons były ważne, a warunkiem udzielenia ochrony nie jest członkostwo w żadnym Stowarzyszeniu. Co więcej, podkreślono fakt, iż strona na której Zespół udostępnił swoją muzykę, wyraźnie zazaczyła, że utwory udostępniane są na licencjach Creative Commons, zatem licencjobiorca powinien zbadać czy może korzystać z utworu. Sąd zasądził na rzecz powodów po 1500 euro, za każdą naruszoną licencję.

7. Domena publiczna – Creative Commons 1.0 Universal

Do domeny publicznej należą utwory, co do których prawo własności wygasło (zgodnie z art. 36 ust. 1 pr. aut.) lub gdy twórczość ta nigdy nie była przedmiotem prawa autorskiego³⁹. Oznaczenie utworu jako należącego do domeny publicznej nie rodzi żadnych nowych praw bądź obowiązków, ma głównie charakter informacyjny. Art. 2 Oświadczenia o Zrzeczeniu się Praw⁴⁰, przygotowanym przez Creative Commons, przewiduje możliwość zrzeczenia się praw. Jest to jednak niezgodne z polskim porządkiem prawnym. Art. 16 pr. aut. nie zezwala na zrzeczenie się prawa autorskiego. Możliwe jest jedynie zobowiązanie się do niewykonywania przysługujących praw, ale ma ono jedynie charakter obligacyjny. Co więcej, tekst Oświadczenia przewiduje, że składający oświadczenie zrzeka się praw autorskich i pokrewnych w stosunku co do jakiegokolwiek obecnego lub przyszłego nośnika. Jest to niezgodne z art. 41 ust. 4 pr. aut., który

³⁷ Tribunal de première instance Nivelles en la cause no 09-1684-A; <https://www.turre.com/2010-10-26-Dcision-trib.-Nivelles-Lichodmapwa.pdf>.

³⁸ Sprawa została skierowana do sądu przez 6 muzyków tworzących zespół. Pozwanym była organizacja non-profit, która organizowała Festiwal teatralny w Spa.

³⁹ Stroną, która korzysta z utworów znajdujących się w domenie publicznej jest np. <http://wolnelektury.pl>.

⁴⁰ Tekst licencji zero – domena publiczna; <https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode.pl>, 30.12.2016.

stanowi, iż umowa dotycząca przejścia autorskich praw majątkowych lub o korzystanie z utworu może dotyczyć tylko pól eksploatacji, które są znane w chwili jej zawarcia.

Art. 3 Oświadczenia wprost przewiduje możliwość uznania części postanowień za nielegalne. W takim wypadku Oświadczenie będzie obowiązywać nadal w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo. Wydaje się, że w polskim systemie prawnym takie oświadczenie jest bezcelowe⁴¹, a domena publiczna powinna być zarezerwowana jedynie dla utworów, co do których prawo autorskie wygasło. Jeśli autor chce, aby utwór był wykorzystywany jak najszerszej, może to osiągnąć przez oznaczenie utworu licencją BY.

8. Wnioski

Polacy posiadając wielkie poszanowanie wobec własności materialnej, często mają problem ze zrozumieniem własności niematerialnej. Wielokrotnie można usłyszeć, że ściąganie utworu z Internetu nie narusza praw autorskich ani osobistych, ani majątkowych. Używanie licencji Creative Commons mogłoby przyczynić się do legalnego korzystania z utworów twórców. Dodatkowo wydaje się to konieczne, ze względu na globalizację i informatyzację. Czasem wręcz niemożliwe jest zdobywanie indywidualnych zgód autora (ew. właściciela praw autorskich) na korzystanie z utworu. Celowym wydaje się postulat, aby licencje Creative Commons były coraz bardziej popularyzowane.

* * *

Creative Commons Licenses – Reception in Polish Law and Their Application

The aim of this article is to reflect on the reception of Creative Commons' license in Polish law. The basic assumption of those licenses would be present. Reflection about the legal nature of the license would be a subject of the article. The most problematic issues related to the reception of the licenses to the Polish legal system would be presented, such as the validity of indeterminate duration or the validity of the territory around the world. In particular, a matter of a court having jurisdiction in the event of a dispute arising out of a breach of the licenses will be examined. In addition, examples of disputes, which took place in the United States, the Netherlands, Israel, Spain and Belgium related to the violation of the Creative Commons licenses will be presented. The subject of the article would be also the issue of the functioning of the public domain and the author's statement of waiving all of his or her Copyright and Related Rights in Polish Copyright Law.

Key words: Creative commons, licence, open access, litigation

⁴¹ Odmienne dr K. Siewicz w Opinii sporządzonej dla Koalicji Otwartej Edukacji; http://koed.org.pl/wp-content/uploads/2012/09/CC0_analiza.pdf.

Zuzanna Ochońska¹

Czy obraz Jana Matejki może stać się znakiem towarowym? O problematyce udzielania prawa ochronnego na oznaczenia stanowiące dzieła sztuki, znajdujące się w domenie publicznej

Streszczenie:

Tematyka artykułu związana jest z problematyką udzielania prawa ochronnego na oznaczenia będące dziełami sztuki (obrazami, rzeźbami, rysunkami, itp.), co do których autorskie prawa majątkowe wygasły. Ze względu na przebywanie tych dzieł w domenie publicznej, teoretycznie możliwe jest bowiem rejestrowanie ich jako znaków towarowych i tym samym ograniczanie społeczeństwu – w pewnym zakresie – możliwości swobodnego korzystania z nich. Zwięźle omówione zostały relewantne, z punktu widzenia zakresu opracowania, przepisy Ustawy prawo własności przemysłowej, a także wskazano, które zdaniem autorki, ustawowe bezwzględne przeszkody rejestracji mogłyby znaleźć zastosowanie w omawianych stanach faktycznych. Problemатyczny, na gruncie polskiego prawa własności przemysłowej, jest bowiem brak konkretnych wytycznych, które mogłyby stanowić wskazówki, przy ocenie przez odpowiednie organy, możliwości rejestracji danego oznaczenia stanowiącego zabytkowe dzieło sztuki. Autorka przywołuje aktualne kazusy, powstałe na gruncie jurysdykcji państw europejskich, w których podobne przypadki spowodowały praktyczne problemy interpretacyjne dla właściwych organów, próbując jednocześnie dokonać ich oceny z punktu widzenia prawa polskiego.

Słowa kluczowe: znak towarowy, rejestracja znaku, prawo ochronne, bezwzględne przesłanki rejestracji, dzieło sztuki

¹ Autorka jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, obecnie aplikantka radcowska Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.

1. Wstęp

Ustawa prawo własności przemysłowej² (w dalszej części artykułu jako „p.w.p.”) w art. 129¹ ustanawia bezwzględne przeszkody rejestracji znaku towarowego. Regulacja ta wprowadzona ustawą nowelizacyjną z dnia 11 września 2015 r.³ powstała w miejsce dawnego art. 129 ustawy i wynika w dużej mierze z chęci dokonania głębszej harmonizacji regulacji krajowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej⁴. Nowelizacja zmieniła także regulacje dotyczące względnych przeszkód rejestracji znaku towarowego – znajdują się one obecnie w art. 132¹ p.w.p., w ramach procedury zgłaszania zasadnego sprzeciwu. Zmiana wynika przede wszystkim z odejścia od procedury weryfikacji z urzędu względnych przeszkód rejestracji przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej („UP RP”) w ramach postępowania zgłoszeniowego⁵.

Przedmiotem niniejszego artykułu będzie problematyka udzielania prawa ochronnego na znak towarowy dziełom sztuki znajdującym się obecnie w domenie publicznej, tj. tym, co do których autorskie prawa majątkowe wygasły. Analizując wskazaną kwestię – „na pierwszy rzut oka”, intuicyjnie – można dojść do wniosku, że rejestrowanie dzieł sztuki jako chronionych w związku z prawem ochronnym na znak towarowy, może stanowić w konsekwencji istotne „zawłaszczanie” elementów domeny publicznej przez osobę potencjalnie uprawnioną z tego tytułu. Problematyka ta jest jednak bardziej skomplikowana i wymaga głębszej oraz bardziej kompleksowej analizy, w szczególności w zakresie przeszkód rejestracji, które mogłyby stanąć na drodze do udzielenia prawa ochronnego na dane znaki.

Na wstępie autorka pragnie dokonać zastrzeżenia, że poniższe rozważania oparte zostaną o przepisy prawa polskiego, jednak ze względu na istnienie interesujących kazusów powstałych na gruncie jurysdykcji innych państw, one także zostaną włączone do analizy.

2. Dzieło sztuki jako znak towarowy w polskim systemie prawnym

Zgodnie z treścią art. 120 p.w.p. znakiem towarowym, chronionym prawem ochronnym, może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Znakiem może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy. W związku z powyższym nie ma formalnych przeszkód (w zakresie przedmiotu oznaczenia), aby znakiem

² Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2013.1410 j.t.).

³ Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2015.1615).

⁴ Polska regulacja oparta jest na przepisach dyrektywy 2015/2436 i rozporządzenia nr 207/2009; zob. M. Lampart, *Prawo własności przemysłowej. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej* (Dz.U. z 2015 r., poz. 1615), komentarz do art. 129¹ p.w.p., LEX/el., 2016, Nb. 1.

⁵ A. Michalak, *Prawo własności przemysłowej. Komentarz do art. 129¹ p.w.p., punkt I*, wydanie 1, Legalis 2016.

towarowym stało się dzieło sztuki w postaci np. obrazu. Jak wskazuje J. Sitko: „Do znaków graficznych, których percepcja odbywa się za pomocą zmysłu wzroku, należy zaliczyć m.in. rozmaite rysunki, symbole, ornamenty, zestawienia (kompozycje) kolorystyczne. Należy podkreślić, że w przypadku znaków barwnych za jeden znak uważa się oznaczenie obejmujące jedno zestawienie kolorów, a jedno zgłoszenie może dotyczyć tylko jednego znaku (...)”⁶.

Pochylając się w tym kontekście także nad treścią Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami⁷, należy stwierdzić, że ogranicza się ona właściwie do regulacji dotyczących ochrony „oryginalnych nośników zabytków”. Brak natomiast unormowań dotyczących rejestracji zabytków (a właściwie ich „reprodukcji”, odwzorowań) jako znaków towarowych. W art. 3 pkt. 1 omawianej ustawy, znajduje się definicja zabytku, która wskazuje, że zabytkiem jest „nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową”. Definicja ta może stać się przydatna przy ocenie, czy dzieło sztuki, będące przedmiotem wniosku o rejestrację znaku towarowego, stanowi zabytek w rozumieniu Ustawy i w związku z tym, czy jego rejestracja może stać się utrudniona, czy też nie.

3. Kiedy utwór staje się elementem domeny publicznej?

Jak zostało wskazane powyżej, brak jest formalnych przesłanek, aby *a priori* wyłączyć możliwość rejestracji zabytkowego dzieła sztuki (w potocznym rozumieniu tego wyrażenia; zgodnie z definicją słownikową dzieło sztuki to: „obraz, rzeźba itp. mające wartość artystyczną”⁸) jako znaku towarowego i udzielenia prawa ochronnego na takie oznaczenie. W przypadku, gdy wnioskodawcą jest sam autor lub podmiot uprawniony z tytułu autorskich praw majątkowych, sytuacja wydaje się być klarowna – jako dysponent prawami, uprawniony jest do decyzji odnośnie do ustanowienia ochrony w tym zakresie. Wątpliwości mogą pojawić się w sytuacji, gdy wnioskodawca chce zarejestrować dzieło sztuki niebędące przedmiotem ochrony majątkowymi prawami autorskimi, z uwagi na ich wygaśnięcie i przejście dzieła do domeny publicznej.

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych⁹ (w dalszej części artykułu jako „u.p.a.p.p.”) w art. 36 stanowi, że – co do zasady – autorskie prawa majątkowe wygasają z upływem lat siedemdziesięciu od śmierci twórcy, a okres ten liczony jest w latach pełnych następujących po roku, w którym nastąpiło zdarzenie, od którego zaczyna się bieg terminu (art. 39 u.p.a.p.p.). Wraz z upływem okresu ochrony, utwór – niezależnie od jednostki, która aktualnie jest podmiotem autorskich praw majątkowych – przechodzi

⁶ J. Sitko [w:] *Prawo własności przemysłowej*, komentarz do art. 120, T. Demendecki, A. Niewęglowski et al., LEX 2015, Nb. 15.

⁷ Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. 2014 poz. 1446; 2015 poz. 397, 774, 1505; 2016 poz. 1330).

⁸ *Internetowy słownik języka polskiego PWN*, <http://sjp.pwn.pl/sjp/dzieło-sztuki;2455689.html>, 29.12.2016.

⁹ Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 2016. 666 j.t.).

do domeny publicznej i może być wykorzystywany bez zgody podmiotu uprzednio uprawnionego. Należy jednak w tym kontekście pamiętać o dalszej konieczności respektowania autorskich praw osobistych. Kwestia charakteru prawnego autorskich dóbr osobistych po śmierci twórcy stanowi kwestię sporną w doktrynie. Dobra osobiste konstruowane są bowiem w oparciu o instytucję więzi twórcy z utworem, która – zgodnie z brzmieniem art. 16 u.p.a.p.p. – jest nieograniczona w czasie i nie podlega zrzeczeniu się lub zbyciu. Moim zdaniem, należy zgodzić się z J. Bartą i R. Markiewiczem, którzy uznają, że autorskie dobra osobiste trwają także po śmierci twórcy i brak jest ustanowionego dla nich terminu wygaśnięcia ochrony¹⁰. Kwestia ta wykracza jednak poza tematykę niniejszej pracy, dlatego została jedynie zasygnalizowana.

4. Rejestracja dzieł sztuki znajdujących się w domenie publicznej jako znaków towarowych

4.1. Kazus „Straży Nocnej”

Przyczynkiem do debaty nad tematyką niniejszego artykułu może stać się zaistniały w Holandii kazus związany z rejestracją jako znaku towarowego obrazu pt. „Straż nocna”. W 2015 roku Urząd Własności Intelektualnej Państw Beneluksu¹¹ (w dalszej części artykułu jako „BOIP”) zorganizował interesującą kampanię promocyjną mającą na celu promowanie rejestracji znaków towarowych pt. „Receive your trademark on canvas” [dosł. „Otrzymaj swój znak towarowy na płótnie” – tłum. Z.O.]. Kampania zakładała, że każdy kto złoży wniosek o rejestrację swojego znaku towarowego w okresie pomiędzy 13 września 2015 r. a 14 listopada 2015 r. otrzyma jego „reprodukcję” na płótnie. „Ogólne warunki”¹² kampanii wymagały, aby dysponent znaku był – na dzień rejestracji – osobą prawną zarejestrowaną w krajach Beneluxu oraz wyłączały ewentualną odpowiedzialność BOIP za uszkodzenia „nośnika znaku” w postaci płótna, wynikłe w związku z dostarczeniem go do właściciela.

W ramach omawianej kampanii, jedna z holenderskich kancelarii, zajmująca się – w zakresie swojej działalności – rejestracją znaków towarowych, zgłosiła do rejestracji obraz „Straż nocna” autorstwa Rembrandta Hermenszona van Rijna. Wniosek dotyczył oznaczenia towaru z klasy 1 Klasyfikacji Nicejskiej, tj. strontu – pierwiastka chemicznego z grupy berlowców (nr bazowy w Klasyfikacji Nicejskiej 010498). Główną pobudką dla wyboru owego „towaru”, była chęć uniknięcia zarzutu braku zdolności odróżniającej. Można więc pokusić się o stwierdzenie, że inaczej niż zazwyczaj, to towar został „dopasowany” do oznaczenia, a nie odwrotnie. Jak argumentowała kancelaria jej celem nie było dochodzenie jakichkolwiek praw dotyczących dzieła (obraz od XVIII wieku znajduje się w domenie publicznej), a chęć posiadania „ładnej reprodukcji tego słynnego

¹⁰ Tak m.in. J. Barta, R. Markiewicz, *Prawo autorskie*, Warszawa 2016, s. 128 i 129.

¹¹ *Benelux Office for Intellectual Property*, tłumaczenie zaczerpnięte z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436.

¹² „General terms and conditions of ‘Receive your trademark on canvas’” dostępne są pod adresem: <http://download.boip.int/pdf/voorwaarden-merkencampagne-2015-en.pdf>, 6.12.2016.

działa na ścianie biura”¹³ [„a nice reproduction of this iconic work to stick on the office wall” – tłum. Z.O.].

Przedmiotowy wniosek został odrzucony z uwagi na zbyt dużą „złożoność” oznaczenia, jakim jest obraz (wg BOIP miał on zbyt wiele szczegółów i był dosł. „too complexed”¹⁴); można jednak domniemywać, że pobudki odmowy rejestracji były zgoda inne – chęć powstrzymania swoistego zawłaszczenia praw do komercyjnego wykorzystania znanego obrazu przez przedsiębiorcę. Na luty 2017 r., zgodnie z zapewnieniami wnioskodawców¹⁵, złożono do odpowiedniego organu odwołanie od niniejszej decyzji. Kancelaria, jak sama zapewnia, zdecydowała się walczyć w niniejszej sprawie w kolejnych instancjach, nie ze względu na usilną chęć otrzymania prawa ochronnego na znak towarowy i – tym samym – otrzymania reprodukcji obrazu na płótnie, ale ze względu na chęć rozwiązania problematyki prawnej, ujawnionej na gruncie niniejszego stanu faktycznego¹⁶. Kazus „Straży nocnej” nie jest bowiem odosobniony – rejestrowanie znanych dzieł sztuki jako znaków towarowych staje się coraz bardziej popularne w wielu krajach, a niektórzy przedsiębiorcy korzystają od dawna z kultowych dzieł sztuki w ramach swojej działalności gospodarczej. Powstaje więc pytanie, dlaczego niektóre dzieła sztuki znajdujące się w domenie publicznej spełniają, zdaniem organów właściwych do spraw praw własności przemysłowej, przesłanki rejestracji i udzielenia prawa ochronnego, a inne nie.

4.2. Znane dzieła sztuki zarejestrowane jako znaki towarowe

Problematyka rejestracji dzieł sztuki znajdujących się w domenie publicznej może stać się kontrowersyjną kwestią wśród doktryny prawa własności intelektualnej. Jak zostało wskazane we wcześniejszej części opracowania, działalność taka staje się być coraz bardziej popularnym sposobem na promocję swojego produktu – znaki towarowe, których elementem są znane zabytkowe dzieła, zachęcają konsumentów nie tylko swoją estetyką, ale także właśnie rozpoznawalnością i pewnego rodzaju „estymą”, którą są darzone.

Typowo komercyjne wykorzystanie dzieła sztuki w ramach znaku towarowego obrazuje oznaczenie firmy Nestlé, zastrzeżone dla deseru „La Laitière”¹⁷. Spółka zarejestrowała jednocześnie znak słowny („La Laitière”) oraz znak graficzny w postaci obrazu „Mleczarka”¹⁸ autorstwa holenderskiego malarza Jana Vermeera (zm. 1675 r., nr znaku: BX 523 837).

¹³ https://groups.google.com/forum/?hl=ar&nomobile=true#!topic/ipkat_readers/T_YEV0LOIzA, 6.12.2016.

¹⁴ *Ibidem*.

¹⁵ Autorka skontaktowała się kancelarią drogą mailową celem uzyskania informacji dotyczących statusu sprawy.

¹⁶ Zob. <http://www.chiever.nl/wp-content/uploads/2015/12/1504-Chiever-Quarterly-Review-ENG-low-res.pdf>, 13.12.2016.

¹⁷ Zob. <http://www.chiever.nl/wp-content/uploads/2015/12/1504-Chiever-Quarterly-Review-ENG-low-res.pdf>, 15.12.2016.

¹⁸ Obraz funkcjonuje także jako „Nalewająca mleko” lub „Dziewczyna z dzbankiem mleka”.

JAN VERMEER „MLECZARKA”, 1657-1658



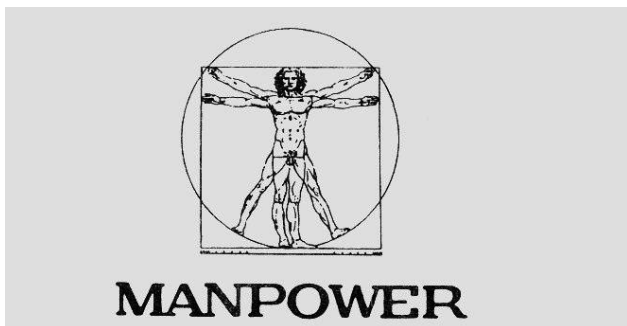
Źródło: <https://register.boip.int/bmbonline/search/bynumber/perform.do>¹⁹

ZNAK TOWAROWY FIRMY NESTLÉ ZAREJESTROWANY DLA PRODUKTU „LA LAITIÈRE”



Źródło: <http://www.nestle.fr/nosmarques/glaces/la%20laiti%C3%88re%C2%AE>²⁰

ZNAK TOWAROWY SPÓŁKI MANPOWER INC.



<https://www.tmdn.org/tmview/welcome>²¹

¹⁹ Dostęp na dzień 13.03.2016.

²⁰ Dostęp na dzień 13.03.2016.

²¹ Dostęp na dzień 13.03.2016.

Na podobny zabieg zdecydowała się spółka Manpower Inc. wnioskując o zarejestrowanie znaku słowno-graficznego²², na który składał się rysunek autorstwa Leonarda da Vinci znany jako „Człowiek witruwiański”. Zgodnie z informacją zamieszczoną w wyszukiwarce znaków towarowych *TMview*, znak został zarejestrowany w Szwajcarii w 1994 r., ale obecnie nie funkcjonuje w obrocie, gdyż jego ochrona nie została przedłużona. Słynny rysunek Leonarda da Vinci był elementem także innych zgłoszonych do rejestracji znaków towarowych spółki.

Prawdziwą „ekspansję” w zakresie rejestracji dzieł sztuki jako znaków towarowych przeprowadzają obecnie władze norweskiej stolicy Oslo („Oslo Kommune”). Władze miasta, w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy złożyły w odpowiednim organie ponad sto wniosków o rejestrację jako znaków towarowych dzieł sztuki autorstwa Edwarda Muncha (zm. 1944 r.) oraz Gustava Vigeland (zm. 1943 r.), w tym obrazów, rysunków, nazw, zdjęć czy rzeźb²³. Wśród wnioskowanych utworów znalazł się popularny na całym świecie „Krzyk” Edwarda Muncha (nr wniosku 201303786, zgodnie z informacją zamieszczoną w wyszukiwarce norweskiego urzędu patentowego – Norwegian Industrial Property Office [w dalszej części artykułu jako „NIPO”], na dzień 15 grudnia 2016 r. postępowanie zostało zawieszone)²⁴. Władze miasta Oslo argumentują swoje działania chęcią utrzymania kontroli nad komercyjnym wykorzystaniem dzieł, w związku z wygaśnięciem ochrony prawnoutworskiej w stosunku do nich i ich przejściem do domeny publicznej. Część wniosków złożona została także w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej²⁵, w celu uzyskania ochrony na terenie całej Unii Europejskiej. Wnioskodawcy rozszerzyli także aplikację na terenie Stanów Zjednoczonych oraz w Chinach, jednak wnioski zostały odrzucone. United States Patent and Trademarks Office (amerykański urząd patentowy, „USPTO”) uznał za podstawę odmowy rejestracji tzw. „ornamental refusal”, tj. fakt, że – zdaniem USPTO – znak będzie spełniał jedynie funkcje ozdobne, a nie funkcje oznaczenia i odróżnienia towarów²⁶. Urząd patentowy w Chinach (State Intellectual Property Office of the P.R.C., „SIPO”) doszedł natomiast do przekonania, że rejestracja dzieł jako znaków doprowadzi do „niepożądanych konsekwencji społecznych” („the mark is likely to produce undesirable social consequence” – tłum. Z.O.)²⁷.

NIPO postanowił odmówić przyznania prawa ochronnego kilku z wnioskowanych dzieł, w związku ze stwierdzeniem braku cech odróżniających. Wnioskodawca – Oslo

²² W wyszukiwarce znaków towarowych WIPO można odnaleźć wiele wersji tego znaku. Ochrona części z nich już wygasła, część została wycofana, a część odrzucona.

²³ Zgodnie z norweską ustawą o prawie autorskim, autorskie prawa majątkowe wygasają z upływem lat 70 od śmierci autora (Rozdział 4, sekcja 40 ustawy); Act No. 2 of May 12, 1961, relating to Copyright in Literary, Scientific and Artistic Works) (consolidated version of 1995).

²⁴ <https://search.patentstyret.no/Trademark/201303786/?searchId=642737&caseIndex=104>, 6.04.2017.

²⁵ Wcześniej Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM), obecnie European Union Intellectual Property Office (EUIPO).

²⁶ Zob. <http://ipkitten.blogspot.com/2015/11/munch-ado-about-nothing-oslo-city.html>, 15.12.2016. Odnosnie do przesłanki „ornamental refusal” zobacz <https://www.uspto.gov/trademark/laws-regulations/ornamental-refusal-and-how-overcome-refusal-0>, 15.12.2016.

²⁷ Zob. <http://ipkitten.blogspot.com/2015/11/munch-ado-about-nothing-oslo-city.html>, 15.12.2016.

Kommune – odwołał się do wyższej instancji, która przekazała sprawę do Trybunału Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu („EFTA”) w trybie prośby o interpretację prawną („request for an advisory opinion”). Należy podkreślić, że Trybunał EFTA, co do zasady, interpretuje jedynie przepisy powstałe na gruncie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w sprawach zainicjowanych przez Władzę Nadzorczą EFTA przeciwko państwom – członkom EFTA. Ze względu na brak szerokiego orzecznictwa Trybunału dotyczącego zagadnień znaków towarowych, wynik sprawy jest interesujący z prawnego punktu widzenia. Wydaje się jednak, że rozpatrywane zagadnienie jest o tyle ciekawe i relewantne z punktu widzenia europejskiej praktyki prawa własności intelektualnej, że należałoby rozstrzygnąć tę kwestię na gruncie orzecznictwa Europejskiego Trybunału Unii Europejskiej.

Trybunał EFTA, 6 kwietnia 2017 r. wydał wyrok, w którym odpowiedział na zadane przez instancję odwoławczą pytania. Konkluzje Trybunału (obszernie uargumentowane w uzasadnieniu) można podsumować w sposób następujący:

- a) Nie można *a priori* uznać, że rejestracja dzieła sztuki znajdującego się w domenie publicznej powinna zostać odmówiona na gruncie art. 3 ust. 1 lit f) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych²⁸ (dalej jako: „Dyrektywa o zn.tow.”), tj. w związku ze sprzecznością oznaczenia z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami.
- b) Odmowa taka jest jednak możliwa:
 - na podstawie sprzeczności z dobrymi obyczajami – po zbadaniu w szczególności statusu i odbioru określonego dzieła sztuki w danym państwie członkowskim EOG (chodzi przede wszystkim o jego wartość i fakt istnienia danego dzieła w świadomości społecznej jako dziedzictwa narodowego); w tym kontekście należy badać także, dla jakich towarów znak ma być zarejestrowany, tak aby nie sprzeciwiał się jego „estymie” („ryzyko sprzeniewierzenia”)²⁹;
 - na podstawie sprzeczności z porządkiem publicznym – gdy rejestracja znaku stanowi prawdziwe i poważne zagrożenie dla podstawowych interesów społeczeństwa³⁰.

²⁸ Od 15 stycznia 2019 r. zastąpiona zostanie Dyrektywą Parlamentu i Rady z dnia 16 grudnia 2015 r. 2015/2436 mającą na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych; w nowej Dyrektywie przesłanki omawiane przez EFTA znajdują się w art. 4 ust. 1.

²⁹ Zob. wyrok z dnia 6 kwietnia 2017 r.: „In light of the above, the answer to the first three questions is that the registration of a sign that consists of works for which the copyright protection period has expired as a trade mark is not in itself contrary to public policy or accepted principles of morality within the meaning of Article 3 (1) (f) of the Trade Mark Directive. Whether registration for signs, that consist of works of art, as a trade mark shall be refused on the basis of accepted principles of morality, under Article 3 (1) (f) of the Trade Mark Directive, depends in particular, on the status or perception of the artwork in the relevant EEA State. The risk of misappropriation or desecration of a work may be relevant in this assessment”; http://www.eftacourt.int/cases/detail/?tx_nvscases_pi1%5Bcase_id%5D=282&c|Hash=021acef76df4aa69330b6898bff1b02c, 6.04.2017.

³⁰ *Ibidem*: „Registration of a sign may only be refused on basis of the public policy exception provided for in Article 3 (1) (f) of the Trade Mark Directive if the sign consists exclusively of a work pertaining to the public domain and if registration of this sign would constitute a genuine and sufficiently serious threat to a fundamental interest of society”.

Powyższy wyrok stanowić może kamień milowy przy badaniu tego typu spraw. W szczególności orzeczenie to może stać się „pomocne” przy próbie obejścia konieczności istnienia omawianej sprzeczności z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami w samym oznaczeniu, a nie w czynności rejestracji. Słusznie bowiem skonstatował Trybunał, że skoro każdą tego typu sytuację oceniać będziemy w odniesieniu do konkretnego dzieła sztuki, ocena ta odnosić się będzie wprost do oznaczenia, a pośrednio także, do samego faktu rejestracji. Ze względu jednak na „świeżość” omawianego rozstrzygnięcia, brak jest na tę chwilę ocen przedstawicieli doktryny w tym zakresie.

W oderwaniu od powyższych konkluzji ocena prawna działań Oslo Kommune nie jest jednoznaczna. Opisywana sytuacja ukazuje bowiem, że fakt braku odpowiedniej praktyki w omawianym zakresie skutkuje niejako „zapobiegawczym” działaniem władz miasta, które chcą uchronić pewne „dobro wspólne” od jego zawłaszczenia, celem komercyjnego wykorzystania. Z drugiej jednak strony, fakt złożenia wniosku o rejestrację przeszło stu oznaczeń, tworzy spore kontrowersje, gdyż w istocie – samo w sobie – stanowi „zawłaszczenie” domeny publicznej, z tymże pośrednio – przez samych obywateli, za pośrednictwem ich władzy.

4.3. Próba rejestracji wizerunków znanych budynków

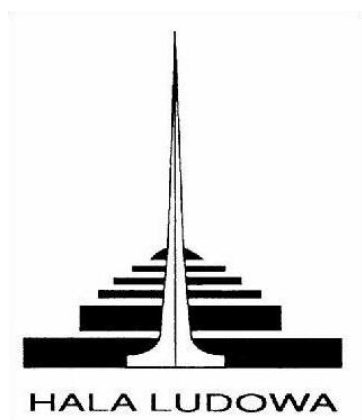
W tym miejscu, warto także wskazać na zaistniały jakiś czas temu w Polsce problem polegający na próbie rejestracji przez władze muzeów państwowych oraz innych jednostek – „wizerunków” znanych budynków stanowiących w swej istocie dziedzictwo narodowe. Przykładem powyższego stały się próby zarejestrowania „wizerunku” Zamku Królewskiego na Wawelu, Pałacu Królewskiego w Wilanowie, Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, czy Klasztoru na Jasnej Górze. Rejestracja powyższych wizerunków w znacznej mierze utrudnić mogła ich komercyjne wykorzystanie. Obecnie brak jest zarejestrowanych znaków graficznych przedstawiających fotografie tych budynków³¹, istnieją jedynie zarejestrowane znaki słowne związane z omawianymi zabytkami³². Obecnie wygasły także prawa do zarejestrowanego znaku słowno-graficznego przedstawiającego wizerunek Hali Ludowej we Wrocławiu.

Problematyka ta, rozpatrywana powinna zostać także w kontekście art. 33 ust. 1 pr.aut, tj. tzw. wolności panoramy. Związana jest również z kwestią ograniczania dostępu do kultury i dziedzictwa narodowego.

³¹ Zakon Ojców Paulinów zarejestrował znak słowno-graficzny z wizerunkiem Klasztoru na Jasnej Górze dla grupy produktów spożywczych – obecnie zgłoszenie wygasło; <https://grab.uprp.pl/PrzedmiotyChronione/Strony%20witryny/Przedmiot.aspx?IdRysunku=1570628>, 6.04.2017.

³² Numery praw wyłącznych na dzień 6.04.2017 r. – odpowiednio: 126305, 225298, 253778, 092175; <https://grab.uprp.pl/PrzedmiotyChronione/Strony%20witryny/Wyszukiwanie%20proste.aspx>.

ZNAK TOWAROWY WROCŁAWSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA HALA LUDOWA SP. Z O.O. – PRAWA Z REJESTRACJI WYGASŁY



Źródło: <https://grab.uprp.pl/PrzedmiotyChronione/Strony%20witryny/Przedmiot.aspx?IdRysunku=15270481>³³

5. Konsekwencje rejestracji dzieła sztuki jako znaku towarowego

Przenosząc omawiane wcześniej kazusy na grunt rodzimego prawa, warto rozpocząć od zagadnienia prawnych konsekwencji rejestracji znaku towarowego. Art. 121 p.w.p. stanowi, że na znak towarowy może być udzielone prawo ochronne. Co oczywiste, nie oznacza to jednak, że bez udzielenia odpowiedniego prawa przez UP RP, użytkownik znaku nie może z niego korzystać. Udzielenie prawa ochronnego nie jest konieczne do korzystania ze znaku w ramach swojej działalności, ale w znaczny sposób ułatwia ochronę swoich praw w związku z ewentualnymi naruszeniami, na co wskazuje także doktryna:

(...) przez sam fakt posiadania prawa ochronnego uprawniony uzyskuje większą pewność wyłączności korzystania z danego oznaczenia na danym rynku, którym jest cała Polska bez względu na faktyczny zakres terytorialny używania znaku. Uprawniony z prawa ochronnego uzyskuje bowiem niepodważalną datę powstania prawa do znaku towarowego i w przypadku pojawienia się ewentualnego sporu nie musi udowadniać, od kiedy faktycznie zaczął używać swojego oznaczenia. Ponadto może on nie tylko dochodzić naruszenia prawa do swojego oznaczenia, lecz także przeciwstawić się rejestracji każdego późniejszego znaku, jeśli istniałoby ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów³⁴.

Dodatkowo, znak towarowy, który nie został zarejestrowany korzysta także z ochrony na podstawie Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji³⁵. W związku z powyższym,

³³ Dostęp na dzień 6.04.2017.

³⁴ J. Sitko [w:] *Prawo własności...*, komentarz do art. 121 p.w.p., Nb. 4.

³⁵ Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2003.153.1503 j.t.) („u.z.n.k.”); zob. M. Andrzejewski [w:] *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, red. P. Kostański, Warszawa 2014, s. 798.

brak jest przeszkód prawnych do korzystania z dzieła sztuki znajdującego się w domenie publicznej w ramach swojej działalności, bez uprzedniej rejestracji. Sporne kwestie wyniknąć mogą dopiero w związku z decyzją o zarejestrowaniu znaku i uzyskaniu prawa ochronnego. Wraz z uzyskaniem prawa ochronnego, uprawniony otrzymuje wyłączność na korzystanie z oznaczenia oraz wachlarz roszczeń przysługujących mu w razie jego naruszenia. W związku z tym, wraz z rejestracją danego dzieła sztuki, co do którego autorskie prawa majątkowe wygasły, jako znaku towarowego, w znaczny sposób zostaje ograniczona możliwość korzystania z niego, w ramach domeny publicznej.

5.1. Roszczenia przysługujące uprawnionemu

Konsekwencją rejestracji będzie możliwość korzystania przez uprawnionego z tytułu prawa ochronnego na znak towarowy, który w istocie stanowi dzieło sztuki, z ochrony przewidzianej w art. 296 p.w.p., a także możliwość dochodzenia wszelkich zawartych w tym przepisie roszczeń. Roszczenia mogą być dochodzone przeciwko podmiotom wykorzystującym bezprawnie (i) identyczny znak towarowy, w stosunku do towarów (usług) identycznych; (ii) identyczny lub podobny znak towarowy w stosunku do towarów identycznych lub podobnych, jednakże w tym przypadku naruszenie prawa ochronnego wymaga także konieczności zaistnienia niebezpieczeństwa wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towaru (usługi); (iii) znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli takie używanie może przynieść używającemu nieadekwatną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego³⁶. Wydaje się, że w kontekście omawianego zagadnienia ostatnia z sytuacji jest mało prawdopodobna. Brak bowiem w obrocie renomowanych znaków towarowych stanowiących zabytkowe dzieła sztuki, co do którego wygasły autorskie prawa majątkowe. Co jednak oczywiste, z biegiem czasu, sytuacja ta może się zmienić.

5.2. Przesłanki naruszenia

Jak zostało już podniesione, rejestracja dzieł sztuki znajdujących się w domenie publicznej w relacji z konkretnym towarem (usługą) używanym w obrocie gospodarczym, może stanowić w rezultacie „zawłaszczenie” tych dzieł. Przesłanka „używania w obrocie gospodarczym” może stwarzać problemy interpretacyjne, jak wskazał bowiem Sąd Apelacyjny w Łodzi w wyroku z dnia 20 marca 2013 r.:

Pojęcie obrotu gospodarczego nie jest zdefiniowane w prawie własności przemysłowej. Należy jednak pod nim rozumieć całokształt działalności związanej funkcjonalnie ze zbytem towarów lub świadczeniem usług. Innymi słowy, musi dokonywać się w handlu, którego przedmiotem jest dystrybucja towarów lub usług na rynku, niezależnie od tego czy osoba trzecia (naruszyciel) prowadzi działalność gospodarczą.

³⁶ G. Tylec wskazuje jednak za R. Skubiszem, że w tym przypadku konieczne jest także wskazanie negatywnego wpływu używania oznaczenia na funkcje znaku towarowego; zob. G. Tylec [w:] *Prawo własności...*, komentarz do art. 296 p.w.p., Nb. 27, cyt. za R. Skubisz [w:] *System Prawa Prywatnego...*, s. 1097 i n.; zob. także wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 grudnia 2013 r., sygn. akt IV CSK 191/13, OSNC 2014/9/95.

Za niezbędny uznać jednak należy fakt uczestniczenia w obrocie gospodarczym przez zawieranie umów o charakterze gospodarczym z innymi podmiotami. Chodzi zatem o rzeczywiste używanie znaku towarowego³⁷.

Natomiast A. Tishner wskazuje, że: „Użycie w obrocie gospodarczym oznacza użycie «w toku działalności gospodarczej, mającej na celu osiągnięcie korzyści», a nie działalności prywatnej”³⁸. W praktyce kwestia uczestniczenia w obrocie gospodarczym może być kwestią sporną. Ukazujący ten problem przykład może stanowić – stworzony na potrzeby niniejszego opracowania – kasus wykorzystania obrazu znanego artysty, co do którego prawa autorskie majątkowe wygasły, stanowiącego jednocześnie zarejestrowany znak towarowy, jako „ozdoby” strony internetowej stanowiącej sklep on-line. Skoro bowiem wykorzystujący znak towarowy – dzieło sztuki, w tym przypadku, jest uczestnikiem obrotu gospodarczego (prowadzi działalność gospodarczą, zawiera umowy gospodarcze z innymi uczestnikami obrotu), a znak towarowy wykorzystywany jest niejako „w tle” prowadzenia działalności gospodarczej i w ramach promocji działalności³⁹, to w mojej opinii, można w tej sytuacji rozważyć kwalifikację omawianych działań jako naruszenie prawa ochronnego. Sytuacja ta trafnie obrazuje konflikt interesów powstały pomiędzy ochroną znaków towarowych a prawem społeczeństwa do dostępu do kultury i sztuki, w tym dzieł znajdujących się obecnie w domenie publicznej.

6. Przesłanki nieudzielenia prawa ochronnego oznaczeniu

Dodany ustawą nowelizacyjną z dnia 11 września 2015 r. art. 129¹ p.w.p. w sposób enumeratywny wylicza bezwzględne przeszkody udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy. Analizując wskazany przepis warto rozważyć, czy któraś z wymienionych przeszkód mogłaby stanowić swoistą „blokadę” dla rejestrowania dzieł sztuki i tym samym „zawłaszczania” domeny publicznej, o którym mowa była wcześniej.

6.1. Niemożność udzielenia ochrony oznaczeniu, który nie może być znakiem towarowym – art. 129¹ ust. 1 pkt 1 p.w.p. (odpowiednik art. 129 ust. 1. pkt. 1 p.w.p. sprzed nowelizacji z 2015 r.)

Omawiana przeszkoda, wskazana w art. 129¹ ust. 1 pkt. 1 p.w.p. związana jest bezpośrednio z treścią art. 120 ust. 1 p.w.p., który stanowi definicję znaku towarowego i wymienia podstawowe wymogi dla oznaczenia, które może zostać zarejestrowane, tj. z tzw. abstrakcyjną zdolnością odróżniającą. Jak wskazuje się w doktrynie: „(...) ocena abstrakcyjnej zdolności odróżniającej uwarunkowana jest możliwością zapamiętania przez przeciętnego odbiorcę danego oznaczenia jako symbolu identyfikacyjnego bez odwołania się do konkretnych towarów czy usług, które oznaczenie to może potencjalnie oznaczać”⁴⁰.

³⁷ Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 20 marca 2013 r., sygn. akt I ACa1280/12, LEX nr 1305970.

³⁸ A. Tishner [w:] *Prawo własności przemysłowej...*, s. 1409, cyt. za: wyrok TSUE z 12.11.2002 r., C-206/01 *Arsenal Football Club plc p. Matthew Reed*, Zb.Orz. 2002, s. I – 10273, pkt. 40–42.

³⁹ Zdaniem A. Tishner za naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy można uznać „posługiwanie się znakiem w celu reklamy”, zob. A. Tishner, *op.cit.*

⁴⁰ A. Michalak, *Prawo własności...*, punkt II.

W związku z powyższym nie udziela się prawa ochronnego na oznaczenia, które nie mieszczą się w zakresie ustawowych wymogów przewidzianych dla znaków towarowych i nie spełniają przesłanki abstrakcyjnej zdolności odróżniającej. Jak zostało wskazane już wcześniej, brak jest podstaw do uznania *in abstracto*, że dzieło sztuki nie mieści się w definicji oznaczeń z art. 120 ust. 1 p.w.p. Oczywiście każde oznaczenie wymaga indywidualnej oceny, nie można bowiem *a priori* wyłączyć spod udzielenia ochrony dzieła sztuki. Jak wskazuje J. Sitko: „Wskazana przesłanka bardzo rzadko spotykana jest w praktyce jako podstawa odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy. Może ona przykładowo dotyczyć znaku, który nie nadaje się do tego, by mógł być utrwalony w pamięci odbiorców, ze względu np. na to, że składa się ze zbyt dużej liczby słów (zob. M. Mazurek, glosa do wyroku NSA z dnia 8 czerwca 2005 r., II GSK 65/05, PS 2007, nr 1, s. 130)”⁴¹. Być może, przeszkodę rejestracji znaku w tym kontekście mogłaby stanowić skomplikowanie, czy zbytnia szczegółowość dzieła sztuki – np. obrazu (tak, jak miało to miejsce w przypadku odmowy rejestracji „Straży nocnej” w Holandii). Wskazuje się bowiem, że znak towarowy musi spełniać cechy jednolitości i samoistości: „Nie spełnia wymogu samoistości oznaczenie, które jest samym towarem lub częścią składową tego towaru (...). Wymogu jednolitości z kolei nie spełnia oznaczenie, które jest nazbyt skomplikowane lub przeciwnie – nazbyt proste (prymitywne)”⁴². W kontekście omawianego zagadnienia wydaje się, że część dzieł sztuki mających stać się ewentualnymi znakami towarowymi, jak np. obraz czy rysunek mogą nie spełniać wskazanego wymogu jednolitości, ze względu na ich nazbyt skomplikowaną strukturę. Ocena ta musi zostać jednak dokonana każdorazowo *in concreto*.

6.2. Niemożność udzielenia ochrony oznaczeniu, które nie nadaje się do odróżniania w obrocie towarów, dla których zostało zgłoszone – art. 129¹ ust. 1 pkt 2 p.w.p. (odpowiednik art. 129 ust.1 pkt. 2 p.w.p. sprzed nowelizacji z 2015 r.)

Problematyka przeszkody braku zdolności odróżniającej oznaczenia, wskazanej w art. 129¹ ust. 1 pkt. 2 p.w.p., była szeroko analizowana przez doktrynę prawa własności intelektualnej oraz judykaturę, a jej dogłębna analiza na gruncie omawianego zagadnienia wykracza poza ramy niniejszego opracowania. Należy jednak wskazać, że omawiana przeszkoda, związana z wymogiem posiadania tzw. konkretnej zdolności odróżniającej, wymaga dokonania oceny w odniesieniu do konkretnego towaru lub usługi, tak m.in. A. Michalak: „Ocena dystynktywności oznaczeń powinna się odbywać z punktu widzenia towarów i usług, które dany znak ma oznaczać (zob. wyr. ETS z 22.8.2006 r., C-25/05, August Storck v. OHIM, Zb.Orz. 2006, s. I-5719, pkt 25). Dystynktywność znaku towarowego ma zatem charakter relatywny i zawsze musi być badana w konkretnym przypadku”⁴³.

⁴¹ J. Sitko [w:] *Prawo własności...*, komentarz do art. 120 p.w.p. w brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją, Nb. 6.

⁴² M. Andrzejewski [w:] *Prawo własności przemysłowej...*, s. 808.

⁴³ A. Michalak, *Prawo własności...*, punkt III B.

Analizując przedmiotową przeszkodę na gruncie tematyki niniejszego artykułu warto zwrócić uwagę na pewnego rodzaju trend powstały w związku z rejestracją znanych dzieł sztuki. Ze względu na fakt, że – tak jak to było w przypadku opisywanej wcześniej holenderskiej kancelarii, czy tak, jak to jest w przypadku Oslo Kommune – chęć rejestracji dzieła sztuki jako znaku towarowego wykazują podmioty, które albo nie zajmują się obrotem towarami w powszechnym tego słowa znaczeniu, albo nie mają zamiaru używać znaku w obrocie, a jedynie posiadać nad nim „kontrolę” – w obu tych przypadkach doszło do „dopasowania” towaru z klas Klasyfikacji Nicejskiej do danego oznaczenia, a nie na odwrót, jak odbywa się to zazwyczaj. Powodem takiego działania była chęć uniknięcia zarzutu braku konkretnej zdolności odróżniającej. Konsekwencją omawianego podejścia jest sytuacja, w której dzieła sztuki mają stać się oznaczeniami towarów zupełnie „abstrakcyjnych” w kontekście działalności podmiotu wnioskującego o udzielenie ochrony oraz swojej tematyki (jak np. próba rejestracji obrazu „Straż nocna” jako oznaczenia strontu – pierwiastka chemicznego). Jak wskazuje w tym zakresie doktryna: „Oznaczenia całkowicie fantazyjne, o abstrakcyjnym charakterze, niemające desygnatów w rzeczywistości będą się nadawały do odróżniania zasadniczo wszystkich towarów. W takim przypadku istnieje intelektualna niezależność oznaczenia od ewentualnych skojarzeń do rzeczywiście istniejących desygnatów”⁴⁴.

6.3. Niemożność udzielenia ochrony oznaczeniu, które zostało

zgłoszone w złej wierze – art. 129¹ ust. 1 pkt 6 p.w.p.

(odpowiednik art. 131 ust. 2 pkt. 1 p.w.p. przed nowelizacją z 2015 r.)

Ze względu na fakt, że ustawa nie definiuje pojęcia złej wiary, w doktrynie pojawiają się dwa jej ujęcia: subiektywne i obiektywne. Jak wskazuje A. Michalak: „(...) w orzecznictwie europejskim i wytycznych OHIM przyjęta jest koncepcja obiektywnego ujęcia dobrej wiary. Na gruncie orzecznictwa unijnego złą wiarę określa się jako działanie odbiegające od przyjętych zasad etycznego zachowania czy uczciwych praktyk handlowych i zawodowych”⁴⁵. W związku z tym, pojawić się może pytanie, czy fakt rejestracji dzieła sztuki znajdującego się w domenie publicznej, nie w celu wykorzystywania go w obrocie gospodarczym⁴⁶, a w celu „zablokowania” dostępu innych podmiotów do niego lub chęć posiadania nad nim kontroli, nie będzie stanowić działania w złej wierze i tym samym przeszkody rejestracji. R. Skubisz wskazuje jednak, że: „Zła wiara istnieje, gdy dokonuje się zgłoszenia oznaczenia pomimo wiedzy, że takie oznaczenie jest w obrocie używane w charakterze nazwy, pod którą prowadzi się działalność gospodarczą. W tym przypadku pojęcie złej wiary zbliża się do subiektywnego ujęcia złej wiary w Kodeksie

⁴⁴ R. Skubisz, *Prawo własności przemysłowej. System Prawa Prywatnego*, t. 14 B, art. 131 p.w.p., R. XXXVII, § 194. 3c, Nb. 65, Legalis 2012.

⁴⁵ *Ibidem*, punkt VII B, za wyroki Sądu UE: z 1.2.2012 r., T-291/09, Carrols Corp. v. OHIM, „Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL”; z 14.2.2012 r., T-33/11, Peeters Landbouwmachines BV v. OHIM, „BIGA”B; z 13.12.2012 r., T-136/11, pelicantravel.com s.r.o. v. OHIM, „Pelikan” oraz opinia Rzecznika Generalnego E. Sharpston z 12.3.2009 r. w sprawie C-529/07, Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli v. Franz Hauswirth GmbH, Zb.Orz. 2009, s. I-4893.

⁴⁶ Tak m.in. A. Michalak, *Prawo własności...*, punkt III B.

cywilnym, jednak wężiej ujmującym przesłanki podmiotowe decydujące o istnieniu złej wiary⁴⁷. Przeszkoda ta, zdaniem cytowanego wyżej autora, związana jest więc bezpośrednio z wiedzą dotyczącą istnienia danego oznaczenia w obrocie. Wydaje się więc, że ocena istnienia niniejszej przeszkody, na gruncie omawianych w niniejszym artykule spraw, powinna być oceniana łącznie z innymi przeszkodami, między innymi z kolejną opisaną w niniejszym opracowaniu, tj. sprzecznością znaku z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami. Konieczne może okazać się *de lege ferenda* rozszerzenie pojęcia istnienia złej wiary o inne przesłanki, niedotyczące jedynie wiedzy na temat istnienia danego dzieła w obrocie, ale także wiedzy na temat popularności danego dzieła i funkcji jakie spełnia w społeczeństwie.

6.4. Niemożność udzielenia ochrony oznaczeniu, które jest sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami – art. 129¹ ust. 1 pkt 7 p.w.p. (odpowiednik art. 131 ust. 1 pkt. 2 p.w.p. sprzed nowelizacji z 2015 r.)

W kontekście omawianej problematyki, przeszkoda związana ze zgodnością oznaczenia z porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami zdaje się dawać pewną nadzieję na zastrzymanie procederu „zawłaszczania” dzieł sztuki znajdujących się w domenie publicznej. Nadzieję tę wzmacnia zwłaszcza wydany w kwietniu 2017 r. wyrok Trybunału EFTA, w którym wskazano, że podstawa ta może stanowić skuteczne narzędzie do odmowy rejestracji dzieł sztuki pozostających w domenie publicznej, jako znaków towarowych.

Oba pojęcia, zarówno „porządek publiczny”, jak i „dobre obyczaje” wykorzystywane są w większości dziedzin prawa i brak jest ich legalnej definicji. Jak wskazuje odnośnie do definicji pojęcia porządku publicznego A. Osierda: „W zasadzie wszyscy autorzy zajmujący się analizą znaczenia tych pojęć uznawali je za niejasne, nieprecyzyjne, niepełne, niejednoznaczne, nieściśle terminologiczne, a w efekcie trudne do zdefiniowania i rozgraniczenia. W polskim prawodawstwie, podobnie jak i na gruncie prawa wspólnotowego, pojęcia te [porządek publiczny oraz bezpieczeństwo publiczne – przyp. Z.O.] stanowione i stosowane są jako pojęcia niedookreślone, nieostre, wieloznaczne, prawnie niezdefiniowane i oceniające”⁴⁸. Wydaje się, że zabieg ten został zastosowany przez ustawodawcę umyślnie, w celu stworzenia klauzuli generalnej, która „(...) jest próbą uchwycenia jakiegoś aspektu zmiennego w czasie, ale istotnego ze względu na przedmiot lub podmiot normowania”⁴⁹. Trudne i niecelowe byłoby bowiem tworzenie sztucznych definicji w tym kontekście, gdyż funkcją istnienia podobnych instytucji jest możliwość dopasowania ich do konkretnej sytuacji i określonego stanu faktycznego, w danych okolicznościach społecznych i gospodarczych. Pojęcie dobrych obyczajów także stanowi pojęcie nieostre i niedefiniowalne. Odnosi się bowiem do utrwalonych powszechnie zasad moralnych i reguł postępowania w społeczeństwie, zmiennych w czasie.

⁴⁷ R. Skubisz, *Prawo własności przemysłowej. System Prawa Prywatnego*, t. 14 B, art. 131 p.w.p., VII.3., Nb. 210, Legalis 2012.

⁴⁸ A. Osierda, *Prawne aspekty pojęcia bezpieczeństwa publicznego i porządku publicznego*, *Studia Iuridica Lubliniensia* 23, 2014, s. 90, <https://journals.umcs.pl/sil/article/viewFile/68/65>, 27.12.2016.

⁴⁹ *Ibidem*.

Przenosząc powyższe rozważania na grunt problematyki niniejszego opracowania, należy rozważyć, czy możliwość swobodnego rejestrowania zabytkowych dzieł sztuki jako znaków towarowych może stanowić naruszenie dobrych obyczajów lub porządku publicznego, co stanowiłoby przesłankę odmowy rejestracji oznaczenia przez UP RP. W odniesieniu do wcześniejszych rozważań, należy wskazać, że rejestracja danego dzieła sztuki jako znaku towarowego w konsekwencji utrudniłaby wykorzystanie go w „komercyjnym” kontekście, gdyż działanie takie uznane mogłoby zostać za użycie znaku identycznego w ramach wykonywania działalności gospodarczej. Ze względu na to, że w tym zakresie granica naruszenia jest niezwykle łatwa do przekroczenia, mogłoby to doprowadzić do kuriozalnych stanów faktycznych. Można wyobrazić sobie sytuację, w której galeria sztuki, muzeum lub inna jednostka kulturowa wykorzystuje dla promocji swojej działalności lub dla celów edukacyjnych dane dzieło, jednakże ze względu na prowadzenie przez tę jednostkę działalności gospodarczej, taki proceder zostanie uznany za naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy (np. ze względu na używanie go w ramach promocji swojej działalności).

W tym kontekście ocena jest jednak niełatwa. Pojawia się bowiem wątpliwość, jakie czynniki miałyby stanowić o sprzeczności z porządkiem publicznym lub (i) dobrymi obyczajami dzieła sztuki jako znaku towarowego. Czy zależeć to może od „popularności”, rynkowej i kulturowej wartości dzieła sztuki, czasu jego powstania (tj. im bardziej zabytkowe dzieło sztuki, tym mniejsza szansa na rejestrację), popularności autora, walorów estetycznych?

Pewną wskazówką w tym zakresie – poza treścią wyroku Trybunału EFTA z dnia 6 kwietnia 2017 r. – może stać się orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 września 2006 r., w którym stwierdzono: „Niezgodność znaku towarowego z prawem jest zazwyczaj zawarta w nim samym, a ściślej w relacji między nim a normą prawną. Znak niezgodny z prawem, to przede wszystkim taki znak, którego treść/postać/narusza określoną normę/normy/prawną. Natomiast niezgodność znaku z zasadami współżycia społecznego obejmuje już nie tylko samą postać znaku, ale także – a może nawet przede wszystkim – skutki, jakie ten znak wywołuje w szeroko rozumianym obrocie prawnym”⁵⁰. Niezgodność z porządkiem prawnym, w kontekście udzielania praw ochronnych na oznaczenia towarów, najczęściej kojarzona jest z nawiązywaniem znaku do treści – w pewnym sensie – nielegalnych (jak wskazują M. Andrzejewski i P. Kostański np. związanych z promocją zażywania narkotyków, czy wykorzystujących symbole nawiązujące do systemów totalitarnych⁵¹). Jeśli chodzi natomiast o sprzeczność z dobrymi obyczajami, interpretacja w tym zakresie zdaje się być szersza. Chodzi bowiem o pewne społecznie ugruntowane reguły postępowania, wynikające z szeroko pojętych zasad moralnych: „(...) dobre obyczaje oznaczają zarówno ogólnospołeczne standardy postępowania (dobre obyczaje w sensie moralno-etycznym), jak i standardy zachowania obowiązujące przedsiębiorców (dobre obyczaje

⁵⁰ Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 września 2006 r., sygn. II GSK 113/06, LEX nr 272213.

⁵¹ Zob. M. Andrzejewski, P. Kostański [w:] *Prawo własności...*, s. 820; zob. także A. Michalak, *Prawo własności...*, punkt IX, Nb. 62.

w sensie ekonomiczno-funkcjonalnym)”⁵². W tym kontekście najczęściej powołuje się np. na ewentualną obrazę uczuć religijnych lub wykorzystywanie elementów wulgarnych czy obscenicznych⁵³.

Konkludując, rejestrowanie dzieł sztuki znajdujących się w domenie publicznej i wykorzystywanie go w ramach działalności gospodarczej można – w niektórych przypadkach – uznać za działanie niezgodne z dobrymi obyczajami, a także porządkiem publicznym. W zakresie owych „społecznie ugruntowanych zasad postępowania” można powołać się na utrudnianie społeczeństwu dostępu do kultury i sztuki, zagwarantowanego w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej („Konstytucja RP”), a także na chęć „zawłaszczenia” pewnego dobra wspólnego, celem wykorzystania go w ramach działań komercyjnych, przysparzających wymierne korzyści finansowe. Wydaje się, że w tym kontekście, inaczej można ocenić wykorzystanie jako znaku towarowego dzieła zależnego, zmodyfikowanego w jakimś zakresie, gdyż taka sytuacja nie ogranicza dostępu do „pierwotnej wersji dzieła”.

W kontekście niezgodności z porządkiem publicznym, zgodnie z zacytowanym wyżej wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego, pojawia się wymóg wskazania konkretnych norm prawnych, które mogłyby zostać naruszone przez udzielenie prawa ochronnego na to konkretne oznaczenie. Jak wskazuje w tym kontekście R. Skubisz: „Sprzeczność z porządkiem publicznym oznacza sprzeczność z podstawowymi zasadami prawnymi lub społecznymi, w szczególności z zasadami o charakterze konstytucyjnym”⁵⁴. Na gruncie omawianych wcześniej kazusów, przekładając je na grunt prawa polskiego, można by powołać się na Konstytucję RP, a konkretnie art. 6 ust. 1 stanowiący, że „Rzeczpospolita Polska stwarza warunki upowszechniania i równego dostępu do dóbr kultury, będącej źródłem tożsamości narodu polskiego, jego trwania i rozwoju”, a także art. 73, który „każdemu zapewnia wolność twórczości artystycznej, badań naukowych oraz ogłaszania ich wyników, wolność nauczania, a także wolność korzystania z dóbr kultury”.

Jak zostało już wskazane wcześniej, Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami porusza jedynie kwestie dotyczące ochrony oryginału dzieła sztuki (w szczególności w zakresie jego konserwacji, przechowywania, ew. wywozu za granice kraju). Zgodnie z treścią ustawy ochrona zabytków polega jednak m.in. na udaremnianiu niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytków (art. 4 pkt 3 omawianej ustawy), co stanowić mogłoby pewnego rodzaju wsparcie dla organu lub sądu przy ocenie danego przypadku.

Można także pokusić się o stwierdzenie, że opisywane działanie stanowi – w pewnym sensie – naruszenie przepisów u.p.a.p.p. w zakresie w jakim ogranicza się możliwość korzystania z utworów, co do których autorskie prawa majątkowe wygasły i tym samym wypacza się sens ich istnienia. *Ratio legis* przepisów określających termin istnienia ochrony autorskich praw majątkowych związane jest bowiem z umożliwieniem

⁵² A. Michalak, *Prawo własności...*, punkt IX, Nb. 62.

⁵³ *Ibidem*.

⁵⁴ Zob. m.in. R. Skubisz, *Prawo własności przemysłowej. System Prawa Prywatnego*, t. 14 B, art. 131 p.w.p., R. XXVI, § 137. I, Nb. 110, Legalis 2012.

społeczeństwu korzystania z dzieła bez konieczności uzyskania odpowiedniej zgody podmiotu uprawnionego, czy zawarcia umowy.

Wszelkie powyższe rozwiązania obarczone są jednak wadą nieścisłości i brakiem możliwości ustalenia *in abstracto* konkretnych przesłanek odmowy rejestracji. Problem ten został już wyżej zasygnalizowany, a dotyczy tego, kto i na jakiej podstawie miałby decydować o tym, czy dane dzieło posiada konkretną wartość dla społeczeństwa, obywateli, sztuki i dostępu do kultury, w ten sposób, że nie może zostać zarejestrowane. Organem oceniającym spełnienie przesłanek rejestracji lub zaistnienie ewentualnych przeszkód jest UP RP. O ile więc w przypadku znamienitych i powszechnie znanych dzieł, jak np. obrazy Jana Matejki, stanowiących pewnego rodzaju „dobro narodowe”, sytuacja mogłaby być dla organu oczywista, to w domenie publicznej znajduje się wiele dzieł, co do których ocena ta byłaby trudna. Możliwe, że jeśli w danym stanie faktycznym udowodniona zostałyby także zła wiara wnioskodawcy, uznanie zaistnienia przeszkody byłoby bardziej uzasadnione. Problematyczny jest także fakt, że sprzeczność z dobrymi obyczajami lub porządkiem publicznym powinna występować w samym oznaczeniu (jego treści), a nie w samej czynności rejestracji⁵⁵. *De lege ferenda* można więc postulować niejako rozszerzenie tej oceny także na samą czynność rejestracji, tak jak jest to w przypadku przeszkody złej wiary przy zgłoszeniu. Pewną praktykę rozpoczął już w tym zakresie Trybunał EFTA w wyroku z dnia 6 kwietnia 2017 r.

6.5. Niemożność udzielenia ochrony oznaczeniu, które zawiera element będący symbolem, w szczególności o charakterze religijnym, patriotycznym lub kulturowym, którego używanie obrażałoby uczucia religijne, patriotyczne lub tradycję narodową – art. 129¹ ust. 1 pkt 8 p.w.p. (odpowiednik art. 131 ust. 2 pkt. 5 p.w.p. sprzed nowelizacji z 2015 r.)

Art. 129¹ ust. 1 pkt 8 p.w.p. wyłącza także możliwość rejestracji znaku, który zawiera element będący symbolem, w szczególności o charakterze religijnym, patriotycznym lub kulturowym, którego używanie obrażałoby uczucia religijne, patriotyczne lub tradycję narodową. Podobnie jak w przypadku poprzedniej przeszkody, wymienione elementy nie mają charakteru konkretnego i zależeć będą od indywidualnej oceny każdego przypadku. Jak trafnie wskazują M. Andrzejewski oraz P. Kostański: „Ochrona symboli o charakterze religijnym, patriotycznym lub kulturowym zapewniana jest przez UPRP i sądy, jednak w ramach indywidualnych rozstrzygnięć osób uczestniczących w ich wydaniu (urzędników administracyjnych i sędziów składu orzekającego). Zatem w konkretnym przypadku to od ich indywidualnie wyznawanych wartości zależy ochrona wartości wymienionych w komentowanym przepisie”⁵⁶. Taka sytuacja, chociaż niepożądana z punktu widzenia zasady pewności prawa, stanowi zjawisko powszechne w przypadku dokonywania ocen w ramach subsumcji klauzul generalnych, czy pojęć nieostrych.

⁵⁵ Zob. m.in. *ibidem*, Nb. 109.

⁵⁶ Zob. M. Andrzejewski, P. Kostański [w:] *Prawo własności...*, s. 834.

Omawiana przeszkoda może stanowić realną barierę na drodze do rejestracji dzieł sztuki jako znaków towarowych. Ocena w tym zakresie należeć będzie do organu lub sądu, a wartość kulturowa, czy społeczna obrazu oraz jego rozpoznawalność na pewno stanowić mogą pewne wskazówki dla dokonania tej oceny. Co oczywiste, w kontekście omawianej przeszkody możliwe jest tylko „zablokowanie” rejestracji obrazów twórców polskich, stanowiących dużą wartość dla polskiej kultury i sztuki⁵⁷. Celem zobrazowania przykładu funkcjonowania niniejszej przesłanki w praktyce, na gruncie działalności UP RP, odmówiono między innymi rejestracji znaku towarowego „Pokolenie JP2”, ze względu na obrazę uczuć religijnych oraz fakt, że postać Jana Pawła II stanowi wartość niepodlegającą wycenie⁵⁸.

Można postawić więc retoryczne pytanie, czy możliwe byłoby zarejestrowanie w UP RP np. obrazu Jana Matejki pt. „Bitwa pod Grunwaldem”, niewątpliwie jednego z najbardziej rozpoznawanych dzieł sztuki, stanowiących niejako fragment „kroniki z dziejów historii Polski”? Pozostawiając na boku ocenę istnienia w tym przypadku innych, niż obecnie omawiana przeszkód rejestracji (można bowiem domniemywać, że takie oznaczenie zostałoby uznane za zbyt złożone i skomplikowane, a w efekcie obarczone brakiem abstrakcyjnej zdolności odróżniającej), odpowiedź na to pytanie nie może zostać udzielona jednoznacznie. Być może, taki lub podobny kazus pojawi się w przyszłości na gruncie polskiego prawa własności przemysłowej i organy będą musiały się z nim zmierzyć, wyznaczając w tym zakresie pewną linię interpretacyjną. Moim zdaniem rejestracja takiego znaku nie powinna być możliwa, ze względu na niezgodność rejestracji znaku z dobrymi obyczajami oraz porządkiem publicznym (poprzez ograniczenie konstytucyjnej wolności dostępu do kultury, a także – w kontekście wyroku Trybunału EFTA z dnia 6 kwietnia 2017 r. – w związku ze statusem tego dzieła w polskim społeczeństwie) – jednak z tym zastrzeżeniem, że konieczne byłoby „rozciągnięcie” interpretacji tej przeszkody nie tylko na samą treść znaku, a właśnie na czynność rejestracji, tak jak uczynił to Trybunał EFTA. Taka rejestracja mogłaby stać się nieskuteczna także ze względu na fakt, że używanie omawianego oznaczenia obrażałoby tradycję narodową (a konkretnie – tradycję kultury polskiej). Należy także wskazać, że obraza tradycji narodowej może polegać także na obrazie rangi dzieła poprzez wykaz towarów lub usług, dla jakich ma zostać zastrzeżone, co stanowić może kolejny problem interpretacyjny⁵⁹.

7. Podsumowanie

Zagadnienie będące przedmiotem niniejszego opracowania stanowi ważny element praktyki prawa własności intelektualnej. Ze względu na brak konkretnych regulacji, a także rozwiązań praktyki w tym zakresie, w państwach członkowskich Unii

⁵⁷ Podobnie A. Michalak, *Prawo własności...*, punkt X, Nb. 69.

⁵⁸ Zob. A. Michalak, *Prawo własności...*, punkt X, Nb. 70; zob. także M. Andrzejewski, P. Kostański [w:] *Prawo własności...*, s. 835.

⁵⁹ *Ibidem*; w tym kontekście pojawia się pytanie, czy zastrzeżenie obrazu Rembranta („Straży nocnej”) dla pierwiastka chemicznego – strontu stanowiłoby obrazę rangi dzieła?

Europejskiej, ale także poza nią, pojawiać się mogą bowiem odmienne rozstrzygnięcia, co do tych samych lub podobnych stanów faktycznych. Już teraz możemy zaobserwować także pewną niekonsekwencję organów w związku z rejestracją dzieł sztuki znajdujących się w domenie publicznej. Część z nich została zarejestrowana jako znak towarowy i używana jest w obrocie gospodarczym, części – na różnych podstawach – odmówiono udzielenia prawa ochronnego.

Największą dolegliwością podobnych do opisywanych w niniejszym artykule stanów faktycznych może być przede wszystkim brak konkretnych przeszkód, które mogłyby stanowić blokadę dla „zawłaszczania” elementów domeny publicznej. Niezgodność z porządkiem publicznym wymagałaby wskazania naruszonej normy prawnej, godzenie w dobre obyczaje wymagałoby natomiast subiektywnej oceny podmiotu orzekającego i określenia naruszanych zasad oraz określenie „wartości” danego dzieła sztuki w odbiorze społecznym. Ponadto, obie z wymienionych przeszkód, *de lege lata*, związane są z treścią oznaczenia, a nie czynnością rejestracji, co jednak zostało już w pewien sposób rozwiązane w wyroku Trybunału EFTA z 6 kwietnia 2017 r. Pomocne mogą okazać się także przeszkody złej wiary oraz obrazu tradycji narodowej. Zastosowanie przesłanki złej wiary, wymagałoby rozszerzenia zakresu jej interpretacji nie tylko o wiedzę na temat stosowania danego oznaczenia w obrocie, ale także wiedzy na temat jego funkcji pełnionych w społeczeństwie oraz wartości kulturowej. W przypadku obrazu tradycji narodowej trudność polega na ocenie, które dzieło sztuki zasługuje na szczególną ochronę i konieczność pozostawienia go „wolnego” w domenie publicznej.

Brak odpowiednich reakcji organów właściwych w tego typu przypadkach może spowodować znaczne straty dla społeczeństwa i uniemożliwić mu dostęp do domeny publicznej (oczywiście nie w sposób całkowity, ale znaczny). Z drugiej jednak strony trudno o konkretne wytyczne, które mogłyby skutecznie być stosowane przy tego typu sprawach. Problemem jest przede wszystkim ustalenie przejrzystych i sprawiedliwych czynników, których zaistnienie wyłączałoby możliwość rejestracji danego dzieła sztuki (czy można za nie uznać nieostre pojęcia, jak np. walory estetyczne, czas powstania, popularność w społeczeństwie, czy wartość kulturowa?). Obecnie w urzędach patentowych niektórych państw europejskich rozstrzygają się więc sprawy, które mogą zaważyć w dużej mierze na całej praktyce prawa znaków towarowych. Na gruncie prawa polskiego problem ten nie był wcześniej szeroko poruszany, praktyka także nie stykała się z nim w dużej mierze. Obecna sytuacja może jednak ulec zmianie, wraz z rozwojem prawa własności intelektualnej, a także rozstrzygnięciami zapadłymi na gruncie jurysdykcji innych państw.

De lege ferenda należy postulować opracowanie chociaż podstawowych wytycznych, które UP RP oraz sądy mogłyby wykorzystywać w ramach swojej działalności w tym problematycznym zakresie. Ponadto wydaje się, że konieczne będzie – w pewnym zakresie – zastosowanie jako przeszkody rejestracji sprzeczności z porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami, także do samej czynności rejestracji, a nie tylko treści oznaczenia. Należy jednak pamiętać, że każda sytuacja będzie musiała być zawsze zbadana *in concreto* i uzależniona będzie od wyjątkowych okoliczności danej sprawy, a przede

wszystkim samego dzieła sztuki, które ma stać się znakiem chronionym, dlatego ocena tych przypadków prawdopodobnie zawsze nie będzie łatwa.

* * *

**Could Jan Matejko's Painting Be Registered as a Trade Mark?
The Issues of Granting the Right of Protection for Marks which
Are Works of Art that Are in the Public Domain**

The article presents the issues of granting the right of protection for marks that are works of art (paintings, sculptures, drawings, etc.), for which copyrights have expired. In the article, author briefly discusses relevant provisions of Polish Law on Industrial Property, and points out essential problems come out of this specific cases. The paper also analyses which of absolute bar to registration could apply to these cases. The lack of specific guidelines for trademark authorities could be problematic during the registration proceedings. The author cites the current case studies, created under the jurisdiction of European countries, where similar cases have caused problems of interpretation for the competent authorities, and tries to evaluate them from the Polish law point of view.

Key words: trade mark, trade mark registration, art, right of protection, obstacles of registration

Piotr Artur Olechowski¹

Rozpoznawalność i dosłowność cytatu w dziele muzycznym

Streszczenie:

W artykule autor w sposób zwięzły wskazuje na podstawowe problemy związane z rozpoznawalnością i dosłownością cytatu muzycznego. Zostają wskazane odmienności na gruncie muzyki oraz potrzeba innego rozumienia wspomnianych pojęć doktrynalnych. Autor stara się znaleźć rozwiązanie, które jest zarówno zgodne z polskim porządkiem prawnym, jak i wykonalne z technicznego punktu widzenia. Artykuł kończy podsumowanie mające na celu uporządkowanie wszystkich kwestii przeanalizowanych w rzeczzonej pracy.

Słowa kluczowe: cytat, prawo autorskie, muzyka, dozwolony użytek

1. Wstęp

Dzieło muzyczne jest specyficznym rodzajem przejawu działalności kreatywnej człowieka. Nie ulega wątpliwości, że jest ona w pewien sposób po macoszemu traktowana w przepisach prawnych. Większość regulacji prawnych odnosimy w sposób intuicyjny do utworu literacko-naukowego. Niezrozumiała nieufność i ostrożność powoduje wiele wątpliwości i niejasności interpretacyjnych na gruncie utworu muzycznego. Takie same uwagi należy odnieść do cytatu muzycznego, który z uwagi na swoją specyfikę, nie może być „wplątany” w ramy cytatu literackiego. Jak wskazuje się w doktrynie, należy mieć „świadomość głębokich różnic występujących pomiędzy poszczególnymi dziedzinami twórczymi”². Już J. Barta podnosił, że w polskich przepisach regulujących prawo

¹ Autor jest studentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

² G. Mania, *Cytat w muzyce – o potrzebie reinterpretacji przesłanek*, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 1/2017, s. 63.

autorskie brakuje tych, które dotyczą cytatu muzycznego³. Trzeba zauważyć, że cytat muzyczny nie jest jakimś marginesem, ale pełni bardzo ważną rolę. Odniesć do niego należy uwagę poczynioną przez Sąd Apelacyjny w Krakowie, że „cechą rozwoju cywilizacyjnego jest stałe czerpanie z dziedzictwa wielu pokoleń twórców, w imię ochrony dobra i właściwie pojmowanej kultury”⁴. Kompozytorzy w rozmaity sposób podkreślają związki z tradycją⁵, między innymi poprzez rzeczony cytat. Cytat muzyczny pełni funkcję komunikacyjną, która to jest zupełnie inaczej ujmowana niż w tradycyjnej działalności twórczej⁶. W klasycznym ujęciu literacko-naukowym cytat przede wszystkim służy do przywoływania autorytetów, popierania swojej argumentacji czy wprowadzenia dzieła na wyższy stopień erudycji. W utworze muzycznym wydaje się, że funkcją cytatu jest w dużej mierze ornamentacja i świadectwo hołdu dla autorytetów lub też polemiki z nimi⁷. Kwestie, które są centralne dla tego artykułu, to rozpoznawalność i dosłowność cytatu w dziele muzycznym. Tak jak powyżej zostało zauważone, przeniesienie tych pojęć na grunt muzyczny nie jest oczywiste ze względu na rozumienie ich *stricto* literacko-naukowe. Wykładnia i inkorporacja tych pojęć na pole dzieła muzycznego ma duże znaczenie praktyczne i stanowi bardzo ciekawe zagadnienie teoretyczne.

2. Rozpoznawalność cytatu w dziele muzycznym

W prawie autorskim⁸ powszechnie uważa się, że cytat powinien być rozpoznawalny. Ten termin nie ma zakotwiczenia w przepisach pr. aut., jednakże został zgodnie przyjęty przez doktrynę⁹. Cytat musi być tak oznaczony, aby przeciętny czytelnik wiedział, kiedy zapoznaje się z tekstem autora posługującego się cytatem, a kiedy z tekstem cytowanym¹⁰. Chodzi o wszelkie sposoby wyróżnienia cytatu, takie jak inny krój czcionki, kolor czy np. zastosowanie ramki¹¹. Jak łatwo zauważyć, w dziełach piśmienniczych jest to dosyć proste. Polega na oznaczeniu cytowanego fragmentu oraz na wskazanie autora cytatu. Wymóg oznaczenia cytowanego fragmentu wynika z art. 29 pr. aut. Czasownik „przytaczać” jest drogowskazem, który nakazuje cytującemu na odgraniczenie cytatu od innych fragmentów utworu pochodzących pierwotnie od twórcy. Obowiązek oznaczenia autora cytatu wywodzimy z art. 34 pr. aut., który to *expressis verbis* stawia taki warunek. Potrzeba reinterpretacji tych wymogów w przypadku dzieła muzycznego jest

³ J. Barta, *Dzieło Muzyczne i jego twórca w świetle przepisów prawa autorskiego*, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej 1980, Z. 20, s. 107.

⁴ Wyr. SA w Krakowie z 5.3.2004 r., I ACA 35/04, OSA 2004, Nr 10, poz. 33.

⁵ B. Mika, *Cytat w muzyce polskiej XX wieku. Konteksty, fakty, interpretacje*, Katowice-Kraków 2008, s. 7.

⁶ Mówiąc o tradycyjnej działalności twórczej chodzi mi oczywiście o intuicyjną twórczość literacko-naukową.

⁷ B. Mika, *Cytat...*, s. 22.

⁸ Ustawa z 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U. 2017 poz. 880), dalej jako pr. aut.

⁹ L. Małek, *Cytat w świetle prawa autorskiego*, Warszawa 2011, s. 361.

¹⁰ J. Barta, R. Markiewicz, *Prawo autorskie*, Warszawa 2016, s. 240.

¹¹ S. Stanisławska-Kloc [w:] M. Bukowski, D. Flisak (red.), Z. Okoń, P. Podrecki, J. Raglewski, S. Stanisławska-Kloc, T. Targosz, *Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz LEX*, Warszawa 2015, s. 471.

oczywista. Ze względów problemów natury technicznej nie sposób wyodrębnić oraz oznaczyć cytatu w utworze muzycznym w klasycznym rozumieniu poprzez przypisy. Należy się zastanowić w jaki sposób można spełnić ten wymóg.

Doktryna dosyć jednoznacznie podnosi, że ogólne wskazanie autora oraz cytatów w zbiorczym przypisie jest niedopuszczalne¹². Oczywiście, chodzi tutaj o utwory, których percepcja przebiega za pomocą innego zmysłu niż słuch. Nie sposób przecież oprzeć się wrażeniu, że bardzo precyzyjne oznaczanie cytatu podczas koncertu byłoby irracjonalne. Można by postulować oznaczanie frazy muzycznej zaczerpniętej od innego kompozytora poprzez charakterystyczne „inne” wykonanie. G. Mania jest zdania, że wydzielenie w takich dziedzinach sztuki jak muzyka „może być osiągnięte przede wszystkim przez kontrast (np. stylistyczny, strukturalny) czy odpowiednie ukształtowanie narracji w utworach dramatycznych, audiowizualnych czy muzycznych (szczególnie w utworach wokalnie-instrumentalnych, choć i w utworach czysto instrumentalnych możemy mówić o zbudowanej odpowiednio narracji muzycznej)”¹³. Moim zdaniem, proponowane postulaty są niewykonywalne z tego względu, że nie da się ostro ustalić pewnego sposobu wykonania na potrzeby oznaczenia cytatu¹⁴. Kontrastowe wykonanie cytatu w dziele muzycznym nie powoduje wyodrębnienia, które pozwala na odbicie się w świadomości odbiorcy faktu, iż jest to cytat z utworu innego twórcy. Dzieje się tak, ponieważ kontrast w dziele muzycznym zawsze oznacza co innego i jest za każdym razem inaczej wykonywany. Ponadto, nawet jeżeli udałoby się w taki sposób wykonać rzeczony fragment muzyczny, to już zupełnie nie można wyobrazić sobie jak w sposób rzetelny i zapewniający maksimum estetyki oznaczyć autora. L. Małek twierdzi, że: „Rozpoznawalność motywu, frazy czy nawet tematu melodycznego jest uwarunkowana kompetencjami odbiorczymi słuchacza i od stopnia muzycznego wyrobienia zależy umiejętność uchwycenia zacytowanego urywka cudzej twórczości”¹⁵. Jestem zdania, że ta uwaga jest pozbawiona jakiegokolwiek znaczenia, gdyż możemy równie dobrze przenieść ją na grunt utworów literacko-naukowych. Osoba emanująca kompetencjami w zakresie znajomości literatury też nie potrzebowałaby oznaczenia cytatu w dziele literackim, ponieważ potrafiłaby uchwycić zacytowany urywek innego autora. Truizmem jest stwierdzenie, że na gruncie literatury nie stosujemy takiego zabiegu.

Uwagę trzeba skupić na obiektywnym oznaczeniu cytatu, który to mógłby spełniać wymóg rozpoznawalności cytatu. Zgadzam się, że wobec niemożliwości innego oznaczenia cytatu, należy dopuścić możliwość taką *post factum*¹⁶. Najbardziej racjonalną propozycją jest dołączanie do koncertu lub nagrania odpowiedniego programu z precyzyjnym wskazaniem cytatu. Mam tutaj na myśli zarówno podanie dokładnego czasu, kiedy dana fraza muzyczna jest przeszczepiona oraz oznaczenie autora. Należy zgodzić się również, że postęp techniczny pozwala na nowe sposoby oznaczania cytatów, takie

¹² J. Barta, R. Markiewicz, *Prawo...*, s. 241.

¹³ G. Mania, *Cytat w muzyce...*, s. 68.

¹⁴ Chodzi mi o to, że nie da się tak jak w przypadku utworów literackich ustalić znaku („ ”), który by wskazywał na to, że jakiś fragment jest cytowany.

¹⁵ L. Małek, *Cytat...*, s. 368.

¹⁶ Por. G. Mania, *Cytat w muzyce...*, s. 69.

jak wyświetlanie oznaczenia po najechaniu kursorem myszki na ekran w przypadku udostępniania utworu drogą internetową. Uważam, że należy w sposób jak najbardziej rzetelny i współgrający z dostępnymi możliwościami zapewnić oznaczenie cytatu w dziele muzycznym.

Ciekawą koncepcją, która ułatwia w dużej mierze występujące problemy, jest pogląd, iż inkorporowanie cudzych fraz muzycznych „należy raczej oceniać na podstawie konstrukcji dzieł inspirowanych i dzieł z zapożyczeniami, niż cytatu; podobnie zresztą jak w przypadku wariacji muzycznych”¹⁷. Rzeczywiście rzekomy cytat muzyczny wpleciony w utwór jest tak naprawdę bardzo często inspiracją, którą to kompozytor czy artysta rozwija w swoim dziele. Utwory inspirowane zostają stworzone w wyniku emocjonalnego impulsu¹⁸. Nie wyklucza to, aby pojawiały się elementy tego cudzego dzieła, które często są klasyfikowane jako cytaty muzyczne. Kwestia występowania dzieła z zapożyczeniami nie będzie miała większego znaczenia praktycznego¹⁹.

3. Dosłowność cytatu w dziele muzycznym

Cytat, jak się powszechnie przyjmuje, oznacza przytaczanie w dosłownym brzmieniu czyichś słów²⁰. „Cytatem jest przejęcie wyniku cudzej działalności intelektualnej bez wprowadzania żadnych zmian. W praktyce dopuszcza się jedynie wykorzystanie cudzego dzieła w formie tłumaczonej, co pozostaje w pełnej zgodzie z rozwiązaniem konwencyjnym”²¹. W przypadkach literacko-naukowych dosłowność wyrażania cytatów jest naturalna i jak najbardziej poprawna. Jednakże, należy zauważyć, że w przypadku cytatu muzycznego „dosłowność” nie byłaby właściwa. Dlatego też rozumiemy to określenie jako wierność oryginałowi²². Tak samo jak w przypadku rozpoznawalności, dosłowność jest terminem samoistnym, nie zakotwiczonym w przepisach pr. aut. Wydaje się słuszne zwrócenie uwagi na fakt, że istotne jest badanie dosłowności cytatu pod kątem jego funkcji i celu, jaki pełni w danej dziedzinie kreatywnej²³. W przypadku muzyki rzuca się w oczy konieczność niekiedy dopasowania cytatu do danej formy przedstawienia dzieła. Jak podnosi się w literaturze, modyfikacja cytatu może oznaczać np. zmianę metrum, harmonii czy rytmu²⁴. Pytanie, które należy postawić, to czy zmiany znaczące nie powodują powstania już dzieła zależnego (art. 2 ust.1 pr. aut.). Uważam, że słusznie wskazuje L. Małek, iż zmiany cech drugorzędnych mieszczą się jeszcze w granicach

¹⁷ E. Laskowska, J. Marcinkowska, J. Preussner-Zamorska [w:] *Prawo autorskie – System Prawa Prywatnego*, red. J. Barta, t. 13, Warszawa 2017, s. 649.

¹⁸ Por. E. Ferenc-Szydełko [w:] *Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz*, red. E. Ferenc-Szydełko, Warszawa 2011, komentarz do art. 2.

¹⁹ Ze względu na objętość tego opracowania ta kwestia nie będzie przedmiotem mojego zainteresowania.

²⁰ <https://sjp.pl/cytat>.

²¹ E. Traple [w:] *Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz*, J. Barta (red.), R. Markiewicz (red.), M. Czajkowska-Dąbrowska, Z. Ćwiąkalski, K. Felchner, E. Traple, LEX, 2011, Komentarz do art. 29.

²² Por. L. Małek, *Cytat...*, s. 401.

²³ Por. G. Mania, *Cytat w muzyce...*, s. 83.

²⁴ Por. L. Małek, *Cytat...*, s. 409; odmiennie: G. Mania, *Cytat w muzyce...*, s. 83.

dosłowności cytatu²⁵. Zastanowienia wymaga kwestia, które ze wspomnianych elementów dzieła muzycznego mogą być zmianami drugorzędnymi. Zarówno harmonia, jak i rytm mogą być przekształcone w stopniu wysokim lub niewielkim. Badanie czy mamy do czynienia jeszcze z cytatem, czy już z dziełem zależnym, należy zawsze do etapu wyrokowania na konkretnym przykładzie. Nie można *in abstracto* zdecydować, że niektóre elementy dzieła muzycznego zawsze będą prowadziły do powstania dzieła zależnego. Warto zauważyć, że niekiedy nie można obejść się bez zmiany formy cytatu muzycznego. Z taką sytuacją mamy do czynienia, gdy dokonuje się wykonania określonego utworu w innej obsadzie instrumentalnej. Jestem skłonny uznać, że w takich przypadkach nie będzie mogło dojść do powstania dzieła zależnego. Wynika z tego, że przeistoczony element dzieła muzycznego, określanego jako barwa, nie powinien mieć wpływu na klasyfikację prawną. Jest to efekt tego, że barwa nie powoduje odmiennego odbioru utworu. Oczywiście nie można wykluczyć w granicznych przypadkach powstania dzieła zależnego, jednakże jest to bardzo mało prawdopodobne.

Chociaż na marginesie należy wspomnieć o możliwości powstania pastiszu w wyniku takiej modyfikacji. Autor, chcąc przejąć jakiś fragment z innego dzieła, doprowadza do powstania pastiszu. Oczywiście na ten proces musi się złożyć dosyć istotna modyfikacja cytatu. „Pod pojęciem pastisz kryje się wytwór, który odwołuje się do cech utworu lub stylu”²⁶. Twórca tworząc taką formę muzyczną zachowuje tylko charakterystyczne elementy, aby mogły one zaistnieć w świadomości odbiorców. Mało prawdopodobna jest sytuacja, w której dojdzie w sposób nieświadomy do powstania pastiszu w wyniku modyfikacji cytatu. Jest to także graniczny przypadek. Jak podnosi E. Łętowska: „cytaty mogą być zabiegiem świadomym, żartem, a parafraza – zaczątkiem wariacji”²⁷. Pastisz jest na ogół tworzony, aby powtórzyć sukces dzieła, jednak może to funkcjonować w sposób odwrotny. Mianowicie, niekiedy ta forma była konsekwencją wcześniejszego fiaska i zapomnienia²⁸.

4. Podsumowanie

Konkludując rozważania na temat cytatu w dziele muzycznym, trzeba mieć świadomość jego odmienności i wynikających z tego tytułu następstw. Przedmiotem artykułu są dwie kwestie bardzo mocno zakorzenione w doktrynie. Chodzi o dosłowność i rozpoznawalność cytatu. Należy mieć na względzie bardzo duży ciężar praktyczny wspomnianych cech charakteryzujących prawidłowy cytat. Działanie polegające na naruszeniu rozpoznawalności czy dosłowności cytatu może prowadzić do odpowiedzialności

²⁵ *Ibidem*, s. 439.

²⁶ K. Gienas [w:] *Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz*, red. E. Ferenc-Szydełko, Warszawa 2011, komentarz do art. 29¹ pr. aut.

²⁷ E. Łętowska, *O pastiszu operowym na marginesach prawa autorskiego* [w:] *Oblicza Prawa Cywilnego – Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Błęszyńskiemu*, red. K. Szczepanowska-Kozłowska, Warszawa 2013, s. 239.

²⁸ *Ibidem*.

z art. 78 pr. aut. oraz art. 79 pr. aut. W taki sposób może dojść do naruszenia zarówno autorskich praw osobistych, jak i majątkowych.

Rozpoznawalność cytatu musi być dostosowana do istoty dzieła muzycznego. Techniczne możliwości nie pozwalają na stosowanie tego wymogu w sposób identyczny jak w utworach literacko-naukowych. Postulaty podnoszone przez część doktryny, jakoby można by poprzez kontrast spowodować wystarczające wyodrębnienie dzieła, nie są podzielane przeze mnie. Jak było wskazywane, charakter utworu muzycznego wyklucza moim zdaniem taki przejaw spełnienia tej przesłanki. Ponadto atrybucja autorstwa cytatu muzycznego nastęrcza wiele kłopotów. Spełnienie takiego wymogu niejako „na bieżąco” wydaje się zupełnie chybionym pomysłem. Prowadziłoby to do kuriozalnych efektów, które powodowałyby naruszenie prawidłowej narracji. W związku z powyższym dopuszcza się dopełnienie tego wymogu poprzez oznaczenie cytatu *post factum*.

Dosłowność cytatu również wymaga przeanalizowania charakterystycznej konstrukcji dzieła muzycznego. Z samej istoty utworu muzycznego wynika niekiedy zmiana cytatu. Funkcja, jaką spełnia cytat i jego cel w konkretnym dziele, uzasadnia traktowanie cytatu w przeinaczonej formie jako cytatu pełnowartościowego i zgodnego z ogólnie przyjętymi wymogami przez prawo autorskie. Wydaje się, że zmiana cech drugorzędnych w przypadku cytatu muzycznego nie wpływa na jego negatywną ocenę. Jednakże, już poważne zmiany mogą prowadzić do powstania dzieła zależnego. Niekiedy można uznać, że elementy dzieła muzycznego takie jak: barwa czy dynamika w większości przypadków nie będą mogły doprowadzić do powstania utworu zależnego. Moim zdaniem nie mogą one wpłynąć w takim stopniu na świadomość odbiorcy, aby wykształciło się u niego przekonanie o powstaniu dzieła²⁹ już przetworzonego w jakimś stopniu.

* * *

Recognition and Literal Quotation in a Musical Work

In this article, the author briefly point out the basic problems of recognizability and literal musical categorization. There is a distinction to be made between music and the need for a different understanding of these doctrinal concepts. The author seeks to find a solution that is both in accordance with the Polish legal order and technically feasible. The article concludes with a summary aimed at clarifying all issues analyzed in the work in question.

Key words: quotation, copyright law, music, fair use

²⁹ Chodzi mi tutaj oczywiście o cytat, który jeżeli jest znaczących rozmiarów może być postrzegany jako dzieło zależne w przypadku istotnego przetworzenia.

Wojciech Sroka¹, Mikołaj Rajca²

**Ewolucja formy przedstawienia znaku
dźwiękowego w świetle art. 4 nowego
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 2015/2424 w sprawie
znaku towarowego Unii Europejskiej na
przykładzie identyfikacji dźwiękowej
Europejskiej Unii Nadawców**

Streszczenie:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 o wspólnotowym znaku towarowym skłania do dyskusji o formie przedstawienia znaków towarowych. Hymn Europejskiej Unii Nadawców (EBU) został zarejestrowany w oparciu o przesłanki art. 4 rozporządzenia nr 207/2009, włączając wymóg graficznej przedstawialności. Zmiana brzmienia przepisu w nowym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2424 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej zakłada zniesienie tego wymogu, co należy uznać za zabieg o wysokim znaczeniu prawnym. Rozporządzenie nr 2015/2424 zostało porównane z rozporządzeniem nr 207/2009 w celu wykazania efektów praktycznych w procedurze rejestracji znaków towarowych przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelktualnej (EUIPO), oraz usprawnienia i ułatwienia rejestracji znaków dźwiękowych, takich jak zarejestrowany w 1998 r. fragment utworu „Te deum”. Nowe rozporządzenie może spowodować wzrost liczby rejestracji znaków dźwiękowych, intensyfikując jednocześnie konkurencję w ramach europejskiego obrotu gospodarczego.

Słowa kluczowe: prawo znaków towarowych, znaki dźwiękowe, niekonwencjonalne znaki towarowe, prawo Unii Europejskiej

¹ Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

² Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

1. Wstęp

Identyfikacja muzyczna Europejskiej Unii Nadawców (EBU) obejmuje wybrany w 1954 r. instrumentalny fragment „Prelude” do utworu „Te deum”, napisanego w XVII wieku przez francuskiego kompozytora Marca-Antoine’a Charpentiera. Fragment „Prelude” stanowi integralną część transmisji Konkursu Piosenki Eurowizji, a także wydarzeń sportowych (m.in. Igrzysk Olimpijskich, meczów piłki nożnej organizowanych w ramach Pucharu Świata *FIFA World Cup*, wyścigów kolarskich *tour de France*, turnieju tenisa *Davis Cup*) czy kulturalnych, spośród których należy przede wszystkim wymienić Noworoczny Koncert Filharmonii Wiedeńskiej (niem. *Neujahrkonzert*). Ze względu na przypisywany mu w literaturze immanentny związek z europejskimi wartościami oraz częstą obecnością w szczególnie popularnych transmisjach Eurowizji³, identyfikacja ta istotnie zyskała i nadal zyskuje na znaczeniu.

Znak dźwiękowy „Prelude” uznać należy za oznaczenie o potencjalnie wysokiej reputacji i wartości handlowej⁴. Należy w tym miejscu przypomnieć, iż zauważalna intensyfikacja konkurencji w ramach europejskiej i światowej gospodarki w połączeniu z rozwojem w dziedzinie marketingu sprawiają, że uczestnicy obrotu handlowego poszukują nowych, niekonwencjonalnych form budowania swojej marki. Bez wątpienia umiejętne wykorzystanie oznaczenia dźwiękowego jako znaku towarowego może przynieść pozytywny skutek ekonomiczny.

Dotychczas proces rejestracji wspólnotowych znaków dźwiękowych był możliwy w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady (UE) nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, zastępującego rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94⁵ w sprawie wspólnotowego znaku towarowego. Na podstawie art. 4 rozporządzenia nr 207/2009 jedną z wymaganych przesłanek jest wymóg graficznej przedstawialności. Jak można domniemywać, niewątpliwa trudność przedstawienia oznaczenia w sposób graficzny stanowi główną przyczynę niskiego zainteresowania rejestracją znaków dźwiękowych.

W art. 4 nowego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2424⁶ w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej zniesiono przewidziany wymóg formy przedstawienia graficznego. Wraz z wejściem zmian w życie, unijny znak towarowy będzie mógł się składać z jakichkolwiek oznaczeń, w szczególności z wyrazów, łącznie z nazwiskami, lub rysunków, liter, cyfr, kolorów, kształtu towarów lub ich opakowań, lub dźwięków, pod warunkiem że oznaczenia takie umożliwią odróżnianie towarów

³ J. Fornäs, *Signifying Europe*, Londyn 2012, s. 2. Pojęcie „Eurowizji” utożsamiane jest najczęściej z Konkursem Piosenki Eurowizji, najchętniej oglądanego muzycznego wydarzenia na świecie, należy pamiętać, iż stanowi ono swoistą markę EBU, pod którą przeprowadza swoje transmisje i inne przedsięwzięcia.

⁴ R. Setchi, F.M. Anuar, *Multi-faceted assessment of trademark similarity*, Expert Systems With Applications 2016, nr 65, s. 16 i n.

⁵ Por.: rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 z 20 grudnia 1993 roku w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 11 z 14.1.1994) (dalej zwane: Rozporządzenie Rady 40/94) i rozporządzenie Rady nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78 z 24.3.2009) (dalej zwane: Rozporządzenie Rady 207/2009).

⁶ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 roku (Dz.U. L 341/21) (dalej zwane: Rozporządzenie Rady 2015/2424).

lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw, a ich przedstawienie w rejestrze nastąpi w sposób pozwalający właściwym organom i odbiorcom na jednoznaczne i dokładne ustalenie przedmiotu ochrony udzielonej właścicielowi. Oznaczałoby to, że w braku przedłużenia rejestracji „Prelude”, która mogłaby wygasnąć 14 sierpnia 2018 r., rejestracja fragmentu utworu Marca-Antoine’a Charpentiera jako znaku dźwiękowego w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2424 byłaby znacznie ułatwiona.

2. Znak dźwiękowy w świetle rozporządzenia Rady (UE) nr 40/94

Znak dźwiękowy „Prelude” (EUTM 000907527) został zarejestrowany w oparciu o art. 4 rozporządzenia Rady (UE) nr 40/94 o wspólnotowym znaku towarowym⁷ wobec postępujących zmian związanych z przyjęciem Traktatu o Unii Europejskiej z Maastricht, zapewniając mu tym samym jednolity charakter o tym samym skutku w całej Wspólnocie. Należy jednak zaznaczyć, że już wcześniej na gruncie prawa wspólnotowego rozpoczęto stopniową harmonizację prawa znaków towarowych celem zbliżenia ustawodawstw Wspólnot Europejskich, mając przy tym na względzie istotne różnice mogące utrudniać swobodny przepływ towarów, swobodę świadczenia usług, a także działania na niekorzyść konkurencji w ramach wspólnego rynku. Rynek wewnętrzny wymagał usprawnienia, a nastąpiło to dzięki przyjęciu dyrektywy nr 89/104 Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych⁸. Trzeba podkreślić, że zapewnienie ochrony na znaki towarowe osobom fizycznym i prawnym nie było celem w/w dyrektywy, gdyż należy to do materii konwencji paryskiej, do której odwołuje się wspomniane prawo wspólnotowe⁹.

Rozważając problematykę znaków dźwiękowych szczególnie należy przyrzeć się brzmieniu art. 2 wyżej wskazanej dyrektywy, bowiem przepisy określające oznaczenia, z których może składać się znak towarowy, pozostały niemal jednakowe w art. 4 rozporządzeniu Rady (UE) nr 40/94, właściwego przy rejestracji hymnu EBU. Zauważalna jest jednak zmiana przepisu rozporządzenia Rady (UE) nr 40/94 – art. 4 stanowił, że wspólnotowy znak towarowy powinien składać się z jakiegokolwiek oznaczenia, które można przedstawić w formie graficznej, w szczególności z wyrazów, łącznie z nazwiskami, rysunków, liter, cyfr, kształtu towarów lub ich opakowań, pod warunkiem, że oznaczenia takie umożliwiały odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw¹⁰. Dodanie słowa „wspólnotowy” stanowiło istotny element całego procesu ujednolicającego prawo znaków towarowych

⁷ Rozporządzenie Rady 40/94 i rozporządzenie Rady 207/2009.

⁸ Pierwsza dyrektywa Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. L 11 z 14.1.1994), s. 1 (dalej zwana: Dyrektywa Rady 89/104).

⁹ R. Skubisz, *Znaki towarowe. Ewolucja przedmiotu ochrony prawnej*, http://www.uprp.pl/uprp/_gAllery/15/50/15507/Znaki_towarowe._Ewolucja_przedmiotu_ochrony_prawnej_-_prof._dr_hab._Ryszard_Skubisz_UMCS.pdf, 05.12.2016.

¹⁰ Por.: art. 2. Dyrektywy Rady 89/104 i art. 4 rozporządzenia Rady 40/94.

na obszarze Unii Europejskiej, co umożliwiło, by „Prelude” zostało poddane jednolitemu prawu wspólnotowemu stosowanemu bezpośrednio na terytorium wszystkich Państw Członkowskich (nie zamknęło to jednak drogi koegzystencji z ustawodawstwami krajowymi oraz prawem międzynarodowym tj. Porozumienie madryckie o międzynarodowej rejestracji znaków towarowych¹¹).

3. Wymóg graficznej przedstawialności a sprawa Schield Mark B.V. przeciwko Joost Kist

Graficzna przedstawialność w praktyce stanowiła istotną trudność w stosunku do rejestracji znaków niekonwencjonalnych, co znalazło szczególne odzwierciedlenie w orzecznictwie wspólnotowym. W stosunku do „Prelude” oraz praktycznego zastosowania przedmiotowych wymogów wobec znaków dźwiękowych szczególnie istotne jest przywołanie sprawy *Shield Mark B.V. vs. Joost Kist*¹², której podłożem sporu była wcześniejsza sprawa *Sieckmann*¹³.

Na szczególną uwagę zasługuje odniesienie się do drugiej z wymienionych spraw, w której Federalny Sąd Patentowy (*Bundespatentgericht*) skierował pytanie prejudycjalne o możliwość zastosowania definicji legalnej znaku towarowego na podstawie art. 2 dyrektywy nr 89/104/EWG Rady¹⁴ traktującej o zdolności do zapisu graficznego wobec oznaczeń nieposiadających formy graficznej *per se*, ale mogących zostać w niej przedstawione, w szczególności oznaczeń dźwiękowych oraz zapachów. Po pierwsze, w wydanym orzeczeniu stwierdzono, iż definicja zawarta w art. 2 dyrektywy nr 89/104 zawiera jedynie przykładowy katalog oznaczeń, umożliwiając tym samym uznanie za znak towarowy oznaczenia, które *per se* nie ma formy graficznej, ale może zostać w takiej formie zapisany. Po drugie, Trybunał uznał, iż przedstawialność graficzna znaku towarowego może zostać spełniona poprzez użycie obrazków, linii lub liter oraz sformułował tzw. test *Sieckmanna*, obejmującego siedem wymogów wobec teŝej reprezentacji graficznej; musi być ona: jasna, precyzyjna, samodzielna, łatwo dostępna, zrozumiała, trwała i obiektywna¹⁵. Bliŝsza analiza kaŝdego z wymogów skłania do wniosku, iż zastosowane w konstrukcji teoretycznej zwroty za nieostre i trudne do zinterpretowania i róŝne w zależności od atypowego znaku towarowego, do którego zostaną przyrównane.

W sprawie *Shield Mark vs. Joost Kist* pojawiły się bezpośrednie elementy rejestracji róŝnicowanych w formie dźwiękowych oznaczeń jako znaków towarowych w Urzędzie ds. Znaków Towarowych Beneluksu. Cztery z tych znaków towarowych

¹¹ M. Mazurek, U. Promińska, R. Skubisz, E. Wojcieszko-Głuszko, *Ochrona znaków towarowych* [w:] A. Adamczak, M. du Vall *Ochrona własności intelektualnej*, Warszawa 2010, s. 150.

¹² Wyrok ETS z 27.11.2003 r. w sprawie C-283/01, *Shield Mark BV przeciwko Joost Kist h.o.d.n. Memex*, EU:C:2003:641 (LEX nr 193264).

¹³ Wyrok ETS z 12.12.2002 r. w sprawie C-273/00, *Ralf Sieckmann przeciwko Deutsches Patent- und Markenamt*, pkt 73, EU:C:2002:748, (ECR 2002/12/I-11737).

¹⁴ Dyrektywa Rady 89/104.

¹⁵ Paragraf 55 wyroku w sprawie *Sieckmann*.

mają postać pięciolinii muzycznej zawierającej dziewięć pierwszych nut z kompozycji muzycznej „Dla Elizy” L. van Beethovena. Dwa z nich składają się z przedstawienia melodii stworzonej z nut zapisanych (graficznie) na partyturze z towarzyszącą adnotacją: „dźwiękowy znak towarowy, znak towarowy”; zaś w jednym przypadku dodatkowo: „grane na pianinie”. Te przykłady wskazują na silne powiązanie z zarejestrowanym w OHIM „Prelude”, którego przedstawienie graficzne zostało sporządzone właśnie poprzez przedstawienie partytury pierwszych dźwięków utworu „Te deum” Marca-Antoine’a Charpentiera.

Trzy inne znaki towarowe zarejestrowane przez Shield Mark mają postać ciągu nut „mi, dis, mi, dis, mi, si, re, do, la”. Dwa z nich są opatrzone adnotacją „dźwiękowy znak towarowy, znak towarowy ma postać odtworzonej melodii składającej się z ciągu powyżej opisanych nut”; zaś w jednym przypadku dodatkowo: „grane na pianinie”.

Kolejne znaki towarowe składały się z oznaczenia: „Kukelekuuuuu”, onomatopei sugerującej w języku duńskim odgłos wydawany przez piejącego koguta. Jeden ze znaków został opatrzony adnotacją „dźwiękowy znak towarowy, znak jest onomatopeją imitującą pianie koguta”, które niewątpliwie może być oznaczane w inny sposób w poszczególnych językach.

Skierowane do ETS pytanie prejudycjalne podnosiło wątpliwości co do posiadania przez oznaczenia dźwiękowe charakteru odróżniającego. W wydanym orzeczeniu wskazano, że dźwięk *per se* jest odbieranym przez człowieka w sposób umożliwiający mu odróżnienie towarów i usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw, a także może zostać graficznie zapisany. Podkreślić jednak należy, że znaki dźwiękowe, do których należy „Prelude”, odbierane są poprzez zmysł słuchu, co sprawia, że ich przedstawienie podczas rejestracji nie cechuje równorzędnym poziom łatwości, jak znaków graficznych czy słownych. Wymóg przedstawienia graficznego z rozporządzenia Rady (UE) nr 40/94 staje się więc wysoko problematyczny, a ponadto nie wszystkie oznaczenia dźwiękowe posiadają zdolność odróżniającą pochodzenia towarów i usług, przez co nie byłoby możliwości rejestracji każdego z nich¹⁶.

Odnosząc się do zarejestrowanych znaków towarowych zawierających nuty utworu „Dla Elizy” ETS stwierdził, iż do oznaczeń dźwiękowych zastosowanie znajdzie test *Sieckmanna*. Każdorazowo należy zatem zbadać, czy oznaczenie spełnia wymóg jasnej, precyzyjnej i obiektywnej graficznej przedstawialności. Wymogi te zostaną spełnione wówczas, gdy znak towarowy zostanie zapisany na pięciolinii podzielonej na takty i zawierającej w szczególności klucz, nuty i pauzy określające względną wartość muzyczną, oraz w danym przypadku, znaki chromatyczne określające długość dźwięków. Taki rodzaj przedstawienia graficznego odpowiada wymogom sformułowanym we wspomnianym teście.

Co istotne dla rejestracji znaku dźwiękowego, jakim jest identyfikacja dźwiękowa EBU, w sprawie *Shield Mark* wskazano, że nawet jeżeli takie przedstawienie nie jest natychmiastowo zrozumiałe, nie oznacza to, że nie można go łatwo zrozumieć, co pozwala właściwym organom i odbiorcom, w szczególności podmiotom gospodarczym,

¹⁶ A. Sewerynik, A. Piechówka, *Czy muzyka może być znakiem towarowym, marką?*, Kwartalnik Urzędu Patentowego RP 1/27/2016, s. 116.

dokładnie poznać oznaczenie będące przedmiotem wniosku o rejestrację jako znak towarowy¹⁷. Natomiast stosując wymogi testu *Sieckmanna in casu* ETS uznał za niewystarczający jako graficznie przedstawialny zapis znaku towarowego w formie ciągu nut czy też wskazanie, że składa się z nut tworzących znany utwór muzyczny. Ponadto, za niewypełniające definicji legalnej przedstawienia graficznego w rozumieniu art. 2 dyrektywy nr 89/104 ETS uznał onomatopeję¹⁸ pozbawioną dodatkowych uściśleń oraz opis przy użyciu języka pisanego takiego jak wskazanie, że jest odgłosem zwierzęcia¹⁹.

4. Formy przedstawienia znaku dźwiękowego

4.1. Formy przedstawienia znaku dźwiękowego przed zmianą rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009

Należy podkreślić, że przy rejestracji znaków dźwiękowych nie zawsze wystarcza zapis nutowy. Przywołane orzecznictwo wniosło istotne ułatwienia w przedstawianiu melodii oraz sygnałów dźwiękowych, jednakże pozostająca w mocy przesłanka graficznej przedstawialności w świetle zmienionego rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 wymaga w praktyce, aby przyrzeć się graficznemu zapisowi dźwięków przez np. sonogram, spektrogram lub oscylogram, który ułatwia przedstawienie dźwięków np. odgłosy zwierząt, a gdzie zapis nutowy okazuje się być zawodnym. Pytaniem, jakie należy postawić jest to, czy zmiana rzeczywiście ułatwia rejestrację znaków dźwiękowych.

Istotne będzie odwołanie się do rejestracji oraz jej prób w stosunku do znaków dźwiękowych w OHIM. Często przywoływanym przykładem zarejestrowanego znaku dźwiękowego jest tzw. „ryk lwa” używany przez amerykańską wytwórnię filmową

¹⁷ Paragraf 63 wyroku w sprawie *Shield Mark*.

¹⁸ W odniesieniu do możliwości odróżniających onomatopei TSUE zważył, że: „(...) występuje rozbieżność między samą onomatopeją w formie, w jakiej jest wymawiana, a rzeczywistym dźwiękiem lub odgłosem albo ciągiem dźwięków lub odgłosów, które niejako imituje ona fonetycznie. Zatem, w przypadku gdy oznaczenie dźwiękowe jest przedstawiane w formie graficznej za pomocą zwykłej onomatopei, właściwe organy i odbiorcy, w szczególności podmioty gospodarcze, nie są w stanie stwierdzić, czy oznaczenie będące przedmiotem ochrony jest samą onomatopeją w formie, w jakiej jest ona wymawiana, czy też rzeczywistym dźwiękiem lub odgłosem. Ponadto onomatopeje mogą być odbierane odmiennie przez różne jednostki lub w poszczególnych państwach członkowskich. Tak jest w przypadku onomatopei niderlandzkiej, «Kukelekuuuuu», która jest próbą retranskrypcji piania koguta i zdecydowanie różni się od odpowiadającej jej onomatopei w pozostałych językach używanych w państwach członkowskich Beneluksu. W konsekwencji zwykła onomatopeja, bez innych uściśleń, nie może stanowić przedstawienia graficznego dźwięku lub odgłosu, którego jest ona niejako zapisem fonetycznym”. Problematykę tę poruszył również Rzecznik Generalny, który stwierdził, że przedmiotowa onomatopeja koguta różni się wymową i zapisem w danym języku: kikeriki (niemiecki), kikeli-ki (duński), quiquiriqui (hiszpański), kukkokiekuu (fiński), cocorico (francuski), kokoriko (grecki), cock-a-doodle-do (angielski), chicchirichi (hiszpański), kukeleku (holenderski), cocorococo (portugalski), and kukeliku (szwedzki); *Shield Mark B.V. przeciwko Joost Kist*, 2003 WL 100628 (ECJ), [2003] E.T.M.R. 64, Sprawa C-283/01, Opinia Rzecznika Generalnego z 3.4.2003 r.

¹⁹ Zob. szerzej o sprawie *Shield Mark*: G. Pacek, *Dźwiękowe znaki towarowe – uwagi na tle orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Shield Mark*, Nowator 2006, nr 1, <http://ip.pacek.name/sensoryczne-znaki-towarowe-znaki-zapachowe-znaki-dzwiekowe/>, 10.12.2016.

Metro-Goldwyn-Mayer, przy którego rejestracji zapis nutowy jest nieefektywny. Zgłoszenia dokonano 26 czerwca 2006 roku, natomiast rejestracja nastąpiła 4 marca 2008 roku na podstawie wysłanego zgłoszenia wraz z sonogramem, plikiem dźwiękowym oraz jego opisem²⁰. Warto jednak przypomnieć, że wytwórnia już w 1996 roku podjęła próbę rejestracji ryku lwa, wysyłając zapis sonogramu dźwięku i jego opis. Na skutek apelacji IV Izba Odwoławcza EUIPO (dawniej OHIM) z dnia 25 sierpnia 2003 roku podjęła decyzję o jej odrzuceniu²¹. Jako powód wskazano, że przedstawienie graficzne, pomimo użycia zapisu sonogramu, było niekompletne – zawierało jedynie obraz bez wskazania skali czasu oraz okresu rejestrowanego dźwięku²², które zostały zawarte w zgłoszeniu z 2006 roku. Oficjalne odrzucenie zgłoszenia nastąpiło 14 kwietnia 2004 roku²³.

Podobny stan rzeczy wystąpił w próbie rejestracji krzyku fikcyjnej postaci Tarzana. Przy pierwszym zgłoszeniu znaku IV Izba Odwoławcza dokonała odrzucenia apelacji 27 września 2007 r. ze względu na brak rozróżnialności związany z graficznym zapisem sonogramu²⁴. Dopiero 4 marca 2008 r. znak ten został zarejestrowany, po przesłaniu sonogramu, opisu oraz załączenia pliku dźwiękowego²⁵.

4.1.1. Decyzja Prezesa OHIM nr EX-05-3

Dźwięk audio, który został dodany do zgłoszenia przy rejestracji ryku lwa lub krzyku Tarzana, stanowił „odповідь” na decyzję Prezesa Urzędu z 10 października 2005 roku dotyczącą fundamentalnej kwestii przy rejestracji znaków dźwiękowych. Wubbo de Boer zaproponował, aby przy rejestracji znaków dźwiękowych, oprócz zapisu sonogramu lub oscylogramu oraz jego opisu, można było dodać plik dźwiękowych w formacie .mp3, nieprzekraczającego rozmiaru 1 megabajta²⁶. Warto przywołać, iż

²⁰ EUTM 005170113.

²¹ Niezaprzeczalnym jest jednak to, że w Stanach Zjednoczonych znak dźwiękowy wytwórni Metro-Goldwyn-Mayer, tzw. „ryk lwa”, został zarejestrowany znacznie wcześniej – w 1985 roku. Stany Zjednoczone są jednym z najbardziej liberalnych państw w stosunku do rejestracji znaków dźwiękowych. Procedura tego kraju definiuje znaki dźwiękowe jako znaki identyfikujące i rozróżniające produkty lub usługi poprzez dźwięk audio. W procedurze brak jest wymogu przesłanki graficznej przedstawialności, powodującej problemy, jakie wytwórnia napotkała w 1996 roku podczas próby rejestracji wspólnotowego znaku towarowego.

W tym miejscu należałoby się przyjrzeć systemowi niemieckiemu, gdzie początkowo akceptowano zapisy sonogramu przy rejestracji znaków towarowych, jednakże po wyroku w sprawie *Sieckmann* sonogramy nie były już traktowane jako odpowiednik graficznego przedstawienia dźwięku.

M. Shambarta, *Can non-traditional signs, such as colours, scents and sounds be protected under Trade Mark law? If not, what are the alternatives to do so? A comparative analysis between Europe and United States of America*, http://www.mslawyers.eu/images/publication_documents/Can_non-traditional_signs_such_as_colours_scents_and_sounds_be_protected_under_Trade_Mark_Law.pdf, 15.12.2016, s. 27, 38–39.

²² Decyzja IV Izby Odwoławczej EUIPO z 25 sierpnia 2003 roku w sprawie R 781/1999-4.

²³ Zgłoszenie o rejestrację znaku nr 000143891 zaczerpnięte z Bazy Danych EUIPO.

²⁴ Decyzja IV Izby Odwoławczej EUIPO z 27 września 2007 roku w sprawie R 708/2006-4.

²⁵ EUTM 005090055.

²⁶ Decyzja Prezydenta OHIM EX-05-3 z 10 października 2005 roku, <http://euipo.europa.eu/en/office/aspects/pdf/ex05-3.pdf>, 11.12.2016.

pierwszym znakiem dźwiękowym zarejestrowanym z powodzeniem po decyzji był dźwięk zarejestrowany przez INLEX IP Expertise²⁷.

Należy ocenić, iż był to istotny krok w kierunku dalszych zmian rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94, jednak decyzja Wubbo de Boera co do elementów rejestracji wspólnotowego znaku towarowego w formie dźwiękowej nie przyczyniła się do usunięcia przesłanki graficznej przedstawialności w nowym rozporządzeniu Rady (WE) nr 207/2009. Usprawniła ona jedynie procedurę wewnętrzną Urzędu, natomiast art. 4 dotyczący formy przedstawienia wspólnotowego znaku towarowego pozostał wciąż w swojej pierwotnej formie²⁸.

4.2. Forma przedstawienia znaku dźwiękowego w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2424

Rejestrację znaków dźwiękowych, takich jak hymn EBU, a przede wszystkich formę ich przedstawienia ułatwiła zmiana rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009, które zostało zastąpione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2424. Pierwsze kroki w tym kierunku wykonała Komisja Europejska stwierdzając, że istnieje potrzeba modernizacji systemu znaków towarowych w Unii Europejskiej poprzez uczynienie go bardziej skutecznym, efektywnym i spójnym jako całość i poprzez dostosowanie go do ery Internetu.

Prace nad zmianą rozpoczęły się w marcu 2013 r., kiedy Komisja zaproponowała, iż wymóg przesłanki graficznej przedstawialności powinien zostać usunięty²⁹. Oprócz zastąpienia wyrażenia „wspólnotowy znak towarowy” wyrażeniem „znak towarowy Unii Europejskiej”, dla znaków dźwiękowych istotną zmianą było wprowadzenie większej elastyczności co do sposobu ich przedstawiania poprzez usunięcie wymogu graficznej przedstawialności z definicji unijnego znaku towarowego. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2424 stanowi, że dopuszczalna jest możliwość przedstawiania oznaczenia w formie dowolnej i stosownej, ale – co ważne w przypadku znaków multimedialnych – również z wykorzystaniem ogólnie dostępnej techniki. Zmiany, które wejdą w życie 1 października 2017 r. nie wymagają więc przedstawienia znaków takich jak „Prelude” w formie graficznej. Zaznaczyć jednak należy, że takie przedstawienie powinno być jasne, precyzyjne, samodzielne, łatwo dostępne, zrozumiałe, trwałe i obiektywne, czyli powinno spełniać tzw. siedem wymogów *Sieckmanna*³⁰. Znaczące jest również to, że zanim nowe przepisy wejdą w życie, EUIPO będzie informować o alternatywnych nośnikach oraz formatach, które stosownie do zmiany uznane są za zgodne z nową formą przepisu³¹.

²⁷ WIPO Magazine, *Smell, sound and taste – getting a sense of non-traditional marks*, Geneva – February 2009 – No.1, s. 6, http://www.wipo.int/export/sites/www/wipo_magazine/en/pdf/2009/wipo_pub_121_2009_01.pdf, 11.12.2016.

²⁸ Por.: art. 4 dot. formy przedstawienia znaków towarowych w rozporządzeniu Rady 40/94 i art. 4 rozporządzenia Rady 207/2009.

²⁹ https://ec.europa.eu/growth/industry/intellectual-property/trade-mark-protection_pl, 15.12.2016.

³⁰ Rozporządzenie Rady 2015/2424.

³¹ <https://euipo.europa.eu/ohimportal/pl/eu-trade-mark-regulation-technical>, 18.12.2016.

Istotne znaczenie dla rejestracji znaków dźwiękowych ma Projekt Rozporządzenia Wykonawczego Komisji Europejskiej nr (2016) 5749866 z 4 października 2016 r., która odnosi się do nowego rozporządzenia o znaku towarowym³² i dokonuje interpretacji przepisów dotyczących rejestracji znaków towarowych Unii Europejskiej w sposób korzystny dla przedsiębiorców. Rozporządzenie pozwala na załączenie w toku rejestracji znaku dźwiękowego pliku audio odtwarzającego dźwięk, a także plików video³³ lub audiowizualnych – w przypadku znaków multimedialnych, gdzie występuje połączenie ruchu z dźwiękiem.

Należy stwierdzić, że liberalizacja przepisów umożliwi twórcom bądź pomysłodawcom znaków dźwiękowych na rejestrację większej ilości kombinacji dźwięków, które można wydobyć nie tylko za pomocą instrumentów czy komputera. Współczesne pojmowanie dźwięku jest wyjątkowo szerokie ze względu na mnogość dostępnych form jego tworzenia i wyrażania – melodia może być zapisana na pięciolinii z zaznaczeniem, że przeznaczony jest np. „na fortepian”, „na skrzypce” itp.; nieadekwatną oraz nieefektywną jest jednak rejestracja odgłosów zwierząt czy niekonwencjonalnych form grania np. „na pustych kieliszkach”, z których wydobyty dźwięk jest inny, bowiem nie jest to instrument konwencjonalny. Nagranie uznać należy za odpowiedni sposób zaprezentowania znaku dźwiękowego. Jest ono także bardziej zrozumiałe dla odbiorcy, co nabiera dodatkowego waloru w świetle postępującego rozwoju technologicznego. Relewantnym jest także fakt, iż nie każdy posiada wiedzę muzyczną, aby odczytać zapis nutowy, natomiast w momencie zmiany oraz nowej bazy znaków dźwiękowych, które zostaną zarejestrowane, niewątpliwie ułatwi to zrozumienia dźwięków zapisanych w nietradycyjnych formach³⁴.

5. Zakończenie

Przeprowadzona analiza zastosowania art. 4 rozporządzenia nr 2015/2424 na przykładzie fragmentu utworu „Te deum” pozwala stwierdzić, że rejestracja dźwięków, odgłosów oraz nowatorskich melodii zostanie znacznie ułatwiona dzięki zniesieniu wymogu graficznej przedstawialności. Wskazane uproszczenie oraz liberalizacja wymogów stawianych dźwiękowym znakom towarowym stanowić będzie istotny czynnik zwiększający liczbę składanych wniosków o rejestrację przedmiotowych znaków towarowych. Ponadto pamiętać należy, iż dźwięk ze swojej natury stanowi wartość wpływającą szczególnie istotnie na ludzkie emocje oraz percepcję³⁵. Umiejętnie wykorzystany potrafi wyjątkowo pozytywnie wpłynąć na proces budowania i utrwalania

³² Propozycja Komisji Europejskiej nr (2016) 5749866 z 4 października 2016 roku, http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2016-5749866_en, 18.12.2016.

³³ Dobrym przykładem znaku animowanego, który po zmianie rozporządzenia mógłby zostać zarejestrowany znacznie łatwiej, jest zarejestrowany już znak firmy Nokia. Jest to animacja przedstawiająca moment podawania sobie ręki, która obecnie jest zarejestrowana poprzez 4 obrazy. Znak został zarejestrowany 7 grudnia 2005 roku (EUTM 003429909).

³⁴ A. Sewerynik, A. Piechówka, *op.cit.*, s. 118.

³⁵ J. Treasure, *The 4 ways sound affects us*, http://www.ted.com/talks/julian_treasure_the_4_ways_sound_affects_us.html, 20.12.2016.

marki w oczach konsumentów, a tym samym na podejmowane przez nich decyzje rynkowe, czego szczególnym przykładem jest znak towarowy firmy Intel³⁶. Można zatem zaryzykować stwierdzenie, iż atypowe znaki towarowe, ze szczególnym uwzględnieniem dźwięków, mają szansę na istotne odwrócenie obecnego niekorzystnego trendu ich popularności. Co więcej, nie można wykluczyć, iż dzięki omówionemu w toku analizy ułatwieniu materialnoprawnemu odbiorcy końcowi poznają nowe, dotychczas nieznane utwory o wysokiej wartości artystycznej.

* * *

Evolution of the Representation of a Trademark in the Light of Article 4 of New Regulation (EU) 2015/2424 of the European Parliament and of the Council on the European Union Trade Mark on the Example of Sound Identification of European Broadcasting Union

The Council Regulation no 207/2009 on the Community trade mark sets a vital ground for assessment and discussion over the issue of graphic representation requirement of trademarks. Considering the role and importance of the European Broadcasting Union, the scope of the analysis concerns its anthem, registered as a trademark in the legal framework of the aforementioned Regulation no 207/2009. Important to notice is the change that will be brought about by Council Regulation no 2015/2424 on the European Union trade mark, meaning the abolition of the graphic representation requirement. Both regulations are critically compared and contrasted as to their potential practical effects on trademark registration procedure before the European Intellectual Property Office (EUIPO). It is concluded that the change can effectively simplify the registration of sound marks such as the „Prelude” trademark registered in 1998.

Key words: trademark law, sound marks, unconventional trademarks, EU law

³⁶ M. Lindstrom, *Brand Sense: Build Powerful Brands Through Touch, Taste, Smell, Sight, And Sound*, Londyn 2005, s. 22. Przykładem skutecznego wykorzystania wspomnianej praktyki jest rejestracja jignla „Intel Inside”, który towarzyszy każdej reklamie firmy Intel. W literaturze wskazuje się, że konsumenci zapamiętują go lepiej niż li tylko nazwę firmy oraz jej logo.

Anna Wszolek¹

Między Facebookiem a Instagramem. Wirtualny wizerunek czy prawo majątkowe? – analiza dóbr cyfrowych *in concreto*

Streszczenie:

Wobec zjawiska cyfryzacji coraz większa część naszego życia odbywa się w wirtualnym świecie. Każda nasza aktywność w Internecie pozostawia ślady w postaci między innymi: profili w portalach społecznościowych, poczty elektronicznej, kolekcji muzyki w formacie cyfrowym, czy też wirtualnych walut. Wszystkie te dane stanowią pewne dobra, które można nazwać dobrami cyfrowymi. Aktualnie toczy się dyskusja nad ich dziedzicznością, ale znaczenie tych dóbr rośnie z dnia na dzień i już niedługo mogą stać się przedmiotem obrotu gospodarczego na szeroką skalę. Specyficzność dóbr cyfrowych polega na tym, iż choć mają szereg cech wspólnych, to nie można ich wszystkich traktować w ten sam sposób i należy je rozważać *in concreto*. W poniższym artykule poddano analizie czy zawartość konta w serwisie Facebook lub Instagram jako całość może stanowić nową wirtualną formę wizerunku, czy jednak należy je traktować jako prawa *stricto* majątkowe. Oba serwisy pozornie dostarczają podobnych usług, ale porównując do siebie zakres tych usług oraz ich specyfikę można dojść do zupełnie odmiennych wniosków co do każdego z nich.

Słowa kluczowe: dobra cyfrowe, dobra osobiste, prawa majątkowe, Facebook, Instagram, persona, wizerunek

1. Wprowadzenie

W obliczu postępującego zjawiska cyfryzacji, znaczna część naszego życia przeniosła się do Internetu i odbywa się w sferze wirtualnej. Ludzie dokonują dzisiaj na porządku

¹ Autorka jest studentką III roku prawa oraz prawa własności intelektualnej i nowych mediów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

dziennym płatności internetowych, zakupów online, a nawet szukają sympatii w sieci. Wzrosło również znaczenie mediów społecznościowych, które coraz częściej przejmują rolę telewizji i gazet. Serwisy takie jak Facebook, Snapchat, Twitter czy YouTube są znane i używane przez miliony ludzi na świecie, przez co rocznie generują miliardowe zyski. Dochody tych serwisów są tak naprawdę zależne od ich użytkowników oraz treści, jakie za ich pośrednictwem udostępniają, a także od faktu umieszczanych tam reklam. Zaczęto się zastanawiać nad wartością tych i innych treści cyfrowych, z których codziennie przychodzi nam korzystać w wirtualnym świecie. Pojęcie „treści cyfrowe” zostało wprowadzone do porządku europejskiego przez dyrektywę w sprawie praw konsumentów² i objęło ono swoim znaczeniem „dane wytwarzane i dostarczane w treści cyfrowej”. Dyrektywę implementowano do prawa polskiego ustawą o prawach konsumentów³. Paweł Szulewski w swoim artykule wskazuje, iż taka definicja jest niepełna i obejmuje tylko wycinek dóbr cyfrowych, które sam definiuje w sposób następujący: „dobra cyfrowe to pojęcie zbiorcze obejmujące swoim zakresem wszelkie treści cyfrowe, prawo dostępu do tych treści, jak i różnego rodzaju dobra wirtualne, konta oraz serwisy online. Pojęcie to obejmuje również dane zgromadzone w chmurze, ślady aktywności w Internecie (metadane), jak również prawa i obowiązki wynikające z umów zawieranych w lub za pośrednictwem Internetu”. P. Szulewski wyróżnia wśród dóbr cyfrowych różne kategorie między innymi: profile społecznościowe (Facebook, Google+), poczty e-mail (Gmail, Yahoo), klasyczne treści cyfrowe (e-booki, muzyka w formacie cyfrowym), blogi i mikro blogi (Blogger, Twitter, Instagram) czy też waluty (BitCoins)⁴.

Jakkolwiek uznając definicję P. Szulskiego, moim zdaniem regulacje dotyczące dóbr cyfrowych nie powinny być generalizowane ani nie powinny odnosić się do wszystkich powyższych kategorii łącznie, ze względu na fakt zupełnie odmiennego charakteru poszczególnych treści. Nie można przyrównywać e-booka do bloga, czy też profilu w serwisie społecznościowym. Ze względu na swoją szczególną specyfikę poniższy artykuł skupia się wokół problematyki dóbr cyfrowych na przykładzie profilu w serwisie Facebook⁵ oraz w serwisie Instagram⁶.

Od kilku lat toczy się debata nad tym czy dobra cyfrowe (ogólnie) powinny wchodzić do masy spadkowej i być dziedziczone, a dyskusja ta nasiliła się w kontekście wydanego w Niemczech wyroku aprobowującego taką możliwość odnośnie konta prywatnego

² Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów.

³ Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.).

⁴ P. Szulewski, *Śmierć 2.0- problematyka dóbr cyfrowych post mortem* [w:] *Non omnis moriar. Osobiste i majątkowe aspekty prawne śmierci człowieka. Zagadnienia wybrane*, red. J. Gołaczyński, J. Mazurkiewicz, J. Turłukowski, D. Karkuta, Wrocław 2015, s. 734-735.

⁵ Facebook jest to serwis społecznościowy oraz aplikacja umożliwiająca użytkownikom dzielenie się różnego rodzaju treściami. Został założony w 2004 r. przez Marka Zuckerberga, obecnym właścicielem serwisu jest spółka Facebook Inc.

⁶ Instagram jest to serwis oraz aplikacja wymyślona w 2010 r. przez Kevina Systroma i Mike'a Kriegera służąca do dzielenia się prywatnie lub publicznie zdjęciami. Od 2012 r. właścicielem Instagramu jest Facebook Inc.

w portalu Facebook⁷. Podstawą do jakichkolwiek rozważań tego typu w prawie polskim jest charakterystyka tychże dóbr. Odpowiednia kwalifikacja będzie rodzić szereg istotnych skutków nie tylko z perspektywy prawa spadkowego, ale również szeroko pojmowanego obrotu gospodarczego.

2. Analiza dóbr cyfrowych *in concreto*

Na wstępie należy zaznaczyć, iż portal Facebook różnicuje możliwości rejestracji w tym serwisie. Dostępne są opcje konta prywatnego przewidzianego z reguły dla osób fizycznych oraz strony (ang. *page*) dla osób sławnych, zespołów czy też osób prawnych i innych organizacji. Powyższe warianty różnią się od siebie w specyfice i charakterze, dlatego nie powinno się ich rozpatrywać jako równorzędnych. Stronom tworzonym przez daną firmę w celu reklamy swojej działalności o wiele łatwiej przypisać charakter majątkowy i określić jej wartość, dlatego nie będzie ona rozpatrywana w tym artykule. Rozróżnienia takiego nie wprowadza serwis Instagram, a wszystkie konta mają identyczny wygląd. Jedynym rozróżnieniem jest możliwość ubiegania się przez osoby sławne o tzw. weryfikację autentyczności konta. Skutkuje to umieszczeniem niebieskiego znaczka przy profilu takiej osoby i ma za zadanie informować, iż to konto jest prowadzone przez tę właśnie osobę, a nie przykładowo grupę fanów. Poniższe rozważania zatem będą dotyczyć prywatnego konta w serwisie Facebook oraz Instagram.

2.1. Charakter majątkowy

Generalną zasadą jest, iż aby zakwalifikować dane prawo jako majątkowe musi ono być „bezpośrednio uwarunkowane interesem ekonomicznym podmiotu uprawnionego”⁸. Chodzi tu o typową doniosłość majątkową⁹, której należy poszukiwać przy ocenie danego prawa. Ze względu na tę doniosłość, przykładowo, własność zawsze będzie miała charakter majątkowy, choćby dotyczyła rzeczy bezwartościowej¹⁰. Przy takiej kwalifikacji pojawia się pytanie, czy prawo do konta na Facebooku czy Instagramie ma właśnie taką doniosłość majątkową? Zwolennicy poglądu, iż są to przedmioty prawa majątkowego, rozważają umowę zawieraną pomiędzy użytkownikiem a serwisem jako umowę nienazwaną, do której co do zasady stosuje się przepisy o zleceniu, zatem skutek śmierci nie wygasa ono i wchodzi w skład masy spadkowej¹¹. Wydaje się, iż najbardziej trafną formą umowy dotyczącą tego obszaru jest umowa o świadczenie usług¹² i ewentualnie

⁷ LG Berlin, 17.12.2015 – 20 O 172/15.

⁸ A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, *Prawo cywilne*, Lexis Nexis 2001, s. 138.

⁹ Z. Radwański, A. Olejniczak, *Prawo cywilne- część ogólna*, Warszawa 2011, s. 95.

¹⁰ *Ibidem*.

¹¹ Opinia G. Pawłowskiego: P. Słowik, *Konto na Facebooku jak dom czy samochód. Sąd wydał wyrok ważny dla Polaków*, 12.01.2016, <http://technologia.dziennik.pl/internet/artykuly/510306,facebook-twitter-portale-spolesznosciowe-dziedziczenie-konta-profilu-internetowego-po-smierci-wyrok-sadu.html>, 8.01.2017.

¹² M. Załucki, „Facebook”, „Twitter”, „My Space”... *wirtualny świat serwisów społecznościowych mortis causa. Zarys problematyki*, Wrocławskie Studia Sądowe 2014, nr 4, s. 242.

właśnie ją można badać pod kątem charakteru majątkowego. W takim wypadku trzeba zastanowić się nad wiarytelnością, jaką ma użytkownik w stosunku do portalu społecznościowego, gdyż może to w jakiś sposób świadczyć o wartości ekonomicznej tego prawa¹³. Trudno jest jednak doszukać się w stosunku między użytkownikiem a dostawcą usługi ekonomicznej wartości świadczenia podmiotu uprawnionego zwłaszcza, iż serwisy te są bezpłatne¹⁴. P. Szulewski przyznaje, iż wartość prywatnych kont w portalach społecznościowych objawia się bardziej na tle osobistym i sentymentalnym, gdyż nie mają jednoznacznej wartości ekonomicznej. Ten sam autor jednak przeciwstawia się opinii J.P. Hopkinsa zgodnie, z którą część dóbr cyfrowych nie posiada wartości ekonomicznej wcale, a co za tym idzie nie powinna być ona przedmiotem dyskusji. Tym samym P. Szulewski opowiada się za ich dziedzicznością¹⁵. O ile w mojej opinii owszem występuje tu pewnego rodzaju wiarytelność, to jednak brak jest jakiegokolwiek wymiaru pieniężnego konta samego w sobie, ponieważ nie ma ono żadnej wartości.

Z drugiej jednak strony można się zastanowić czy taką wartość nadają treści publikowane przez osoby korzystające z serwisu. Regulaminy użytkowania obu serwisów zawierają postanowienia, według których materiały i informacje publikowane za ich pośrednictwem stanowią własność użytkownika¹⁶, który udziela im licencji zezwalającej na wykorzystanie tych treści. Biorąc pod uwagę, iż wszystkie konta w serwisie Instagram wyglądają tak samo, a różnią się jedynie publikowanymi zdjęciami lub filmami, które są objęte ochroną prawnoautorską każde z osobna, to raczej niemożliwym jest scharakteryzowanie takiego konta jako utworu, ponieważ brakuje mu cech twórczych o indywidualnym charakterze, zatem nie można tutaj mówić o ewentualnym przedmiocie autorskich praw majątkowych. Sprawa jest bardziej skomplikowana w przypadku profilu w portalu Facebook, który umożliwia użytkownikom o wiele więcej funkcji. Wkład osoby zakładającej profil w jego wygląd jest większy właśnie ze względu na szereg możliwości jakie oferuje portal Facebook, przez co profil ten staje się o wiele bardziej spersonalizowany. Można się tutaj zastanawiać na ile profil jako taki posiada cechy twórcze, a na ile jest tylko nośnikiem treści twórczych jak posty, czy zdjęcia. Konto w serwisie Instagram *de facto* może być stworzone pod pseudonimem i tak naprawdę stanowi nośnik treści twórczych w postaci zdjęć i filmów, jest pewnego rodzaju „albumem” zdjęć, promującym twórczość danego użytkownika, przez co w mojej ocenie pod tym kątem można traktować go jak najbardziej jako dobro majątkowe. Pozostaje jednak kwestia wizerunku, która zostanie poruszona w dalszej części artykułu. Inaczej

¹³ M. Pyziak-Szafnicka opisuje wiarytelności jako „prawa podmiotowe, których celem „samym dla siebie” jest żądanie zachowania innej osoby, decydującego o bycie i wartości prawa”: *Prawo cywilne- część ogólna*, red. M. Pyziak-Szafnicka, Warszawa 2012 s. 831.

¹⁴ W doktrynie amerykańskiej, zgodnie z którą pozornie darmowe serwisy otrzymują tak naprawdę zapłatę w postaci treści udostępnianych przez użytkowników oraz licencji na ich wykorzystanie: P. Szulewski, *Śmierć 2.0...*, s. 744.

¹⁵ *Ibidem*, s. 737.

¹⁶ Tak Facebook, natomiast Instagram ujmuję to w sposób następujący: „Serwis Instagram nie rości sobie żadnych praw własności do jakichkolwiek treści przesyłanych przez Użytkownika za pośrednictwem serwisu”.

jest z Facebookiem, który moim zdaniem ma bardzo silny stopień personifikacji, przez co jest mocno związany z konkretną osobą, a tym samym wykazuje charakter osobisty.

Pogląd, iż powyższe prawa mają charakter majątkowy, wzmocnił się poniekąd na kanwie niemieckiego orzeczenia, w którym to sąd uznał iż konto w serwisie Facebook podlega dziedziczeniu. W polskim prawie spadkowym tylko prawa i obowiązki, które są majątkowe i jednocześnie niezwiązane ściśle z osobą zmarłego, należą do spadku. Wydaje się, że zagadnienie charakteru praw na dobrach cyfrowych zostało w pewnym stopniu podporządkowane „konieczności” ich dziedziczenia. Zagadnienie to zostało odwrócone. Zamiast określić naturę powyższych praw i na tej podstawie określić, czy podlegają one dziedziczeniu, to niejako założono *a priori*, iż powinno się je dziedziczyć, ponieważ mogą przedstawiać one ekwiwalent pieniężny, zatem trzeba wykazać ich majątkowość. Takie rozumowanie jest błędne. Po pierwsze, ponieważ nie można traktować dóbr cyfrowych jako jedną kategorię, raczej należy każde dobro badać z osobna, a po drugie, ponieważ nadal pozostaje kwestia ścisłego związku z osobą, co w moim przeświadczeniu jest nierozzerwalne z istotą portali społecznościowych.

2.2. Charakter osobisty – dwa oblicza wizerunku

Jak wyniknęło przy analizie majątkowości, konto w serwisie Facebook różni się od konta Instagram, choć oba są dobrami cyfrowymi i z pozoru może się wydawać, że oferują podobne funkcje tylko w innym zakresie. Dla dalszych rozważań równie znaczące będzie rozgraniczenie znaczeń pojęcia wizerunek¹⁷, które na przestrzeni ostatniego stulecia uległo istotnemu rozszerzeniu i może być powodem konsternacji. Na potrzeby tego artykułu przyjmuję zgodnie z przeważającym stanowiskiem w doktrynie koncepcję podmiotowych praw osobistych¹⁸.

2.2.1. Wizerunek jako podobizna

Pojęcie wizerunku przez wiele lat w historii prawa ewoluowało i ulegało stopniowym przeobrażeniom w kierunku rozszerzania jego znaczenia. Początkowo definiując to dobro, przed II wojną światową odwoływano się do wizerunku głowy i postaci indywidualizujących daną osobę jako jednostkę fizyczną¹⁹. Jest jasne, iż autorowi takiego opisu chodziło o cechy fizyczne wyglądu zewnętrznego człowieka. Być może dlatego już po wojnie nastąpiła próba oddzielenia pojęcia „wizerunku” od „obrazu fizycznego” człowieka i zaczęto posługiwać się tym drugim jako bardziej adekwatnym w kontekście chronionego dobra²⁰. S. Grzybowski stwierdził, iż zarówno wizerunek jak i portret stanowią jedynie podobizny dobra osobistego, które nazwał „obrazem

¹⁷ Wizerunek – 1) czyjaś podobizna na rysunku, obrazie, zdjęciu itp.; 2) sposób, w jaki dana osoba lub rzecz jest postrzegana i przedstawiana, *Słownik języka polskiego PWN*, <http://sjp.pwn.pl/sjp/;2579940>.

¹⁸ Zob.: I. Lewandowska-Malec, *Dobra osobiste*, Warszawa 2014, s. 47–52; przeciwie B. Gawlik, *Ochrona dóbr osobistych. Sens i nonsens koncepcji tzw. praw podmiotowych osobistych*, ZNUJ Prace z zakresu prawa cywilnego i własności intelektualnej 1985/41, s. 125.

¹⁹ J. Balcarczyk, *Prawo do wizerunku i jego komercjalizacja*, Warszawa 2009, s. 21, wraz ze wskazaną tam literaturą.

²⁰ Zob.: S. Grzybowski, *Ochrona dóbr osobistych*, Warszawa 1957, s. 95.

fizycznym”²¹. Zestawiając te dwa określenia razem można odczuć, iż na gruncie rozważań tego autora pojęcie „wizerunek” stanowi coś bardziej materialnego, pewnego rodzaju odbicie czy też nośnik chronionego dobra osobistego. Przeciwwstawiał się tej opinii jednak K. Stefaniuk. Powołując się na ówczesną terminologię ustawową uznał, że to portret jest materialnym przedstawieniem wizerunku, z czym zgodził się później także A. Szpunar²². Wszystkie te rozważania można jednak sprowadzić do wspólnego mianownika jakim jest rzeczywisty lub też utrwalony w jakiejś postaci zewnętrzny wygląd fizyczny danej osoby mający zindywidualizowany charakter.

Znacznie szerzej pojęcie „wizerunku” ujmują J. Barta i R. Markiewicz traktując go jako „ogół zewnętrznych cech, które w oczach publiczności charakteryzują daną osobę”, a nie ograniczając go jedynie do anatomii i naturalnych cech człowieka²³. Widać zatem, iż sens pojęcia ewoluował, ze względu na dostrzeżenie znaczenia jakie mają dla jednostki elementy niewynikające bezpośrednio z budowy ciała czy twarzy, ale w pewien sposób charakterystyczne i wyróżniające ją spośród innych ludzi. Choć nadal nie istnieje jedna legalna definicja tego pojęcia, to cały czas mamy do czynienia z uzupełnianiem go o kolejne elementy, które zasługują na ochronę. W doktrynie podawane są różne przykłady, które pojęcie wizerunku obejmuje swoim zakresem, ale wciąż istnieją spory w tym aspekcie i nie wyprowadzono jednolitego stanowiska na ten temat. W literaturze podawany jest między innymi głos²⁴, jak również inne elementy charakterystyczne dla danej osoby, takie jak: fryzura, ubiór czy makijaż, a nawet rekwizyty przez nią używane. Wskazując tu często przywoływany przez J. Bartę i R. Markiewicza przykład słynnego aktora Charliego Chaplina można także uznać za wizerunek „używanie charakterystycznych powiedzonek, szczególny sposób poruszania się, zachowania, gest”²⁵. Istotnym czynnikiem jest tutaj stopień powiązania danego elementu z konkretną osobą tak, aby był on dla niej charakterystyczny oraz aby dana osoba była przez niego rozpoznawalna.

Zgodnie z polską doktryną, której podejście do wizerunku częściowo przedstawiono powyżej, „wizerunek to w istocie po prostu wygląd człowieka, bądź pewne odwzorowanie, uchwycenie tego wyglądu”²⁶. Jest to ujęcie można powiedzieć tradycyjne i dość wąskie, które moim zdaniem nie do końca przystaje do obecnych realiów, ze względu na znaczenie słowa „wizerunek”, bowiem w dzisiejszych czasach to słowo znaczy o wiele więcej niż tylko wygląd. Biorąc jednak pod uwagę fakt, iż ustawodawca tworząc katalog przykładowych dóbr osobistych prawdopodobnie nie przewidywał takiego rozwoju

²¹ *Ibidem*, s. 96.

²² Zob.: K. Stefaniuk, *Naruszenie prawa do wizerunku przez rozpowszechnianie podobizny*, PiP 1970, z. 1, s. 64-65; A. Szpunar, *Ochrona dóbr osobistych*, Warszawa 1979, s. 145.

²³ Zob.: J. Barta, R. Markiewicz, *Media a dobra osobiste*, Warszawa 2009, s. 99.

²⁴ A. Karpowicz, *Poradnik prawny dla ludzi twórczych*, Warszawa 1995, s. 60.

²⁵ J. Barta, R. Markiewicz, *Media...*, s. 100; za równie szerokim ujęciem wizerunku opowiada się J. Sieńczyło-Chlabicz wskazując również na takie elementy jak charakterystyczny tatuaż, czy sposób mówienia, w: *Rozpowszechnianie wizerunku osób powszechnie znanych*, PPH 2003, nr 9, s. 40.

²⁶ A. Pązik, *Prawo do wizerunku w obliczu zmian*, ZNUJ Prace z prawa własności intelektualnej 2010/107, s. 127.

technologii i języka polskiego ani dylematów jakie mogą z tego wynikać, jest jasne iż miał na celu ochronę wizerunku w jego tradycyjnym znaczeniu.

W istocie konto serwisu Instagram łączy się poniekąd z takim znaczeniem wizerunku. Istnieją trzy możliwości publikowanych zdjęć i filmów: przedstawiające użytkownika konta, przedstawiające inne osoby lub przedstawiające zupełnie inne treści niż ludzie. W pierwszym przypadku sami godzimy się na rozpowszechnianie naszego wizerunku, w drugim powinniśmy mieć zgodę tej osoby, a w trzecim problem wizerunku nas nie dotyczy. Jednak przyglądając się bliżej specyfice konta Instagram, trzeba stwierdzić, że to publikowane treści stanowią ewentualny nośnik wizerunku, natomiast samo konto jest pewnego rodzaju, jak wspomniałam wcześniej, „albumem”, czy też „wystawą” prac w wirtualnym świecie, który pozwala innym je podziwiać. W takiej sytuacji kwalifikacja prawa do konta w Instagramie wydaje się banalna i nie rodzi wątpliwości, gdyż stanowi prawo do „albumu ze zdjęciami” oraz operacji z nim związanych, niezależnie od tego czy osoba je posiadająca jest osobą prywatną czy znanym celebrytą. Prawo takie będzie miało charakter majątkowy oraz zbywalny, ponieważ tak jak w realnym świecie sprzedaż portretu z własnym wizerunkiem nie oznacza się wyzbycia wizerunku jako takiego. Zatem prawo do konta serwisie Instagram nie wykazuje charakteru ścisłego związku z daną osobą.

2.2.2. Wizerunek jako *persona*

Obecnie w języku potocznym słowo „wizerunek” nabrało także innego znaczenia. Nie używa się go jedynie w rozumieniu wyglądu danej osoby²⁷, ale coraz częściej jako całość osoby i sposób w jaki jest postrzegana (ang. *image*). W związku z szerokimi możliwościami komercjalizacji dobra jakim jest wizerunek, pojawiło się zjawisko „kreowania wizerunku”, które polega na tym, że sztab ludzi pracuje nad tym jak konkretna osoba się porusza, w co się ubiera, w jaki sposób mówi, a nawet co je. Całość tych zabiegów składa się na to jak dana osoba jest odbierana w społeczeństwie i podnosi wartość materialną jej wizerunku. Nie dotyczy to jedynie osób sławnych, ale coraz częściej zwykłych ludzi, którzy sami również w pewnym stopniu kreują siebie wykorzystując do tego *social media*. Łatwiej to jednak zauważyć na przykładzie osób publicznych, które najczęściej udostępniają swój wizerunek w kampaniach reklamowych, ponieważ dobór odpowiedniej osoby nie polega już na wyborze między blondynką czy brunetką, ale na tym czy dana osoba jest aktorem czy sportowcem, czy wyróżnia się charakterem, ma rozpoznawalny głos, jaki prowadzi tryb życia, a nawet jakie ma poglądy. Rozpowszechniając swój wizerunek rzeczywiście rozpowszechniamy siebie jako całość, nasze nazwisko, głos, przekonania. Wygląd *de facto* stał się jedynie częścią składową „wizerunku”.

Odbiciem takiego stanu rzeczy w Internecie jest wirtualny wizerunek i jest to całość działań prowadzonych poprzez aktywność w portalu Facebook, zaczynając od kreacji profilu ze zdjęciem, umieszczeniem imienia i nazwiska, informacji takich

²⁷ Pomijając fakt ograniczenia się jedynie do cech anatomicznych, czy też innych wspomnianych wcześniej elementów jak np. głos.

jak miejsce zamieszkania czy data urodzenia, poprzez „like’owanie” stron, publiczne wypowiedzi, zamieszczanie postów i udostępnianie linków, aż po zakładanie grup dyskusyjnych. Wszystkie te czynności wpływają na to jak wirtualna społeczność nas odbiera i postrzega, poprzez te czynności kreujemy swój wizerunek²⁸ w sieci. Analizując zmiany jakie zachodzą w dzisiejszym świecie, w którym media społecznościowe wysuwają się na prowadzenie wśród innych środków przekazu, a ogromna część naszego życia przeniosła się do Internetu, trzeba zastanowić się czy również takie znaczenie wizerunku nie powinno podlegać ochronie.

Bardzo ciekawym pomysłem jest koncepcja „persony” wprowadzona do literatury europejskiej przez J.S.C. Pinckaersa, którą podziela polska przedstawicielka doktryny – T. Grzeszak. Według tej ostatniej jest to „niematerialne dobro o wartości majątkowej, stanowiące majątkowy odpowiednik indywidualności człowieka”²⁹, zaś J.S.C. Pinckaers „definiując ten przedmiot ochrony, wskazał on, iż składają się na niego wszystkie symbole oraz wyznaczniki identyfikujące osobę fizyczną, jak: imię, wizerunek, głos, podpis, cechy charakterystyczne oraz pozostałe wyróżniające elementy, dzięki którym konkretna osoba może być rozpoznana przez innych”³⁰. Takie rozwiązanie przypomina w pewnym zakresie monistyczne ujęcie konstrukcji dóbr osobistych, polegające na istnieniu jednego „ogólnego dobra osobistego, stanowiącego przedmiot jednolitego prawa osobistości”³¹. Przez większość przedstawicieli pogląd ten jest jednak krytykowany i opowiadają się oni za ujęciem pluralistycznym dóbr osobistych³². Należy jednak zwrócić uwagę na wypowiedź S. Grzybowskiego, który początkowo jako zwolennik podejścia pluralistycznego zrewidował swoje poglądy na rzecz podejścia monistycznego i stwierdził, że ogólne pojęcie dobra osobistego jest niezbędne i „użyteczne zwłaszcza wówczas, gdy w grę wchodzi ochrona dobra nie tylko niewymienionego w ustawie, ale nawet takiego, z którym trudno byłoby połączyć jakąkolwiek nazwę”³³. W przypadku profilu Facebook mamy do czynienia właśnie z taką sytuacją. Trudno jest określić to dobro, ale jednocześnie nie można zaprzeczyć, iż na całość naszego wirtualnego profilu składa się szereg poszczególnych dóbr osobistych między innymi: część i dobre imię, nazwisko oraz pseudonim, którymi firmujemy każdą aktywność wykonywaną w portalu społecznościowym, wizerunek w znaczeniu uchwycenia wyglądu osoby w postaci zdjęć, filmów lub innej formie, a także głos oraz tajemnica korespondencji prowadzona za pośrednictwem serwisu i aplikacji Facebook Messenger³⁴.

Choć T. Grzeszak odniosła *personę* raczej do osób znanych publicznie³⁵ w celu ochrony ich *image’u* to wydaje mi się, że w dobie Facebooka, gdzie anonimowość i prywatność

²⁸ W rozumieniu sposobu postrzegania danej osoby.

²⁹ J. Balcarczyk, *Prawo do...*, s. 313, wraz ze wskazaną tam literaturą.

³⁰ *Ibidem*.

³¹ Zob.: B. Gawlik, *Ochrona dóbr...*, s. 127.

³² Zob.: S. Grzybowski, *Ochrona...*, s. 79; A. Szpunar, *Ochrona...*, s. 105.

³³ Zob.: S. Grzybowski, *System prawa cywilnego*, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1974, s. 297.

³⁴ Aplikacja stworzona w 2011 r. przez Facebook, Inc. umożliwiająca czatowanie, komunikację głosową oraz przesyłanie plików.

³⁵ K. Grzybczyk, *Prawo reklamy*, Warszawa 2012, s. 54 wraz ze wskazaną tam literaturą.

mocno zeszyły na margines, można takie prawo przypisać każdemu, zwłaszcza jeśli uznamy, iż jest ono „zbiorowym wyobrażeniem na temat danej osoby, przy czym nie chodzi tu o jej ocenę moralną (dobrą czy złą opinię), tylko o sumę wrażeń, emocji i skojarzeń jakie ona powszechnie budzi”³⁶. Szereg aktywności dokonywanych przez użytkowników Facebooka kształtuje ich wirtualny wizerunek, ich prawo do skojarzenia profilu z ich osobą i w mojej opinii jest to prawo ściśle związane z daną jednostką, zasługujące na ochronę jak dobro osobiste.

2.3. Konkluzja

Dwa serwisy, dwa dobra cyfrowe i dwie różne oceny. Pomimo, iż zarówno Facebook jak i Instagram dostarczają podobną usługę swoim użytkownikom, choć Instagram w znacznie węższym zakresie, to jednak właśnie ten zakres powoduje rozróżnienie pomiędzy nimi jako prawa *stricte* majątkowego oraz osobistego. W przypadku konta Instagram sprawa wydaje się jasna ze względu na uproszczony charakter usługi oraz dość prostą koncepcję nośnika wizerunku. O wiele trudniej jest jednoznacznie określić profil Facebook. Niezależnie jednak od tego, czy można rozciągnąć pojęcie *persony* na ten wirtualny wizerunek, czy też należy stworzyć podobną konstrukcję na potrzeby Internetu, ale o innej nazwie, to biorąc pod uwagę powyższą analizę można nawet intuicyjnie odczuć związek osoby fizycznej z jego wirtualnym profilem i to właśnie on powinien być podstawą kwalifikacji danego dobra. Równocześnie nie oznacza to, iż charakter osobisty prawa przekreśla jego majątkowość. J. Balcarczyk podziela opinię E. Woch, zdaniem której ochrona materialnego aspektu osobowości prawnej powinna być podstawą dla wyróżnienia dóbr osobistych, nie zaś ich charakter niemajątkowy³⁷. Również przychylam się do tego poglądu, gdyż w dzisiejszym świecie komercjalizacja odgrywa tak silną rolę, iż nie można tworzyć skostniałej reguły niemajątkowości dóbr osobistych. Jak widać na wskazanych przykładach, nie można również traktować jednolicie wszystkich dóbr czy treści cyfrowych. Powinno się raczej dążyć do ich podziału na poszczególne kategorie według ich cech wspólnych, a następnie do ich uregulowania. Ostatecznie Facebook jest serwisem społecznościowym, a Instagram bardziej rodzajem bloga.

3. Znaczenie dóbr cyfrowych w przeszłości

Pomijając fakt toczącej się dyskusji dotyczącej dziedziczności niektórych dóbr cyfrowych, można wyróżnić jeszcze inne skutki uznania tych dóbr za majątkowe lub osobiste. Jednym z nich będzie zbywalność praw. Jak wiadomo wszystkie prawa niemajątkowe są niezbywalne, ale też nie wszystkie prawa majątkowe są zbywalne. Zaczynając od konta Instagram, skoro zakładamy, iż jest ono dobrem majątkowym, to co do zasady powinno być on dobrem zbywalnym. W związku z tym może narodzić się handel takimi kontami, tak jak ma to miejsce w przypadku kont graczy *online*. Im wyższe wyniki, tym większa wartość konta. W przypadku konta Instagram wartość nalicza ilość „followersów”,

³⁶ J. Balcarczyk, *Prawo do...*, s. 313.

³⁷ *Ibidem*, s. 271.

czyli obserwujących dane konto. Inaczej będzie z Facebookiem, o ile doktryna adaptuje się do poglądu, iż prawo osobiste może mieć po części również charakter majątkowy (zwłaszcza jak chodzi o wizerunek i *personę*), to trudno będzie tutaj zgodzić się z możliwością zbycia takiego prawa. Zatem o ile dana osoba, do której profil należy, może w jakiś sposób czerpać z niego zyski, o tyle profil ten nie może być przedmiotem obrotu, czy też przedmiotem dziedziczenia. Nie zagłębiając się bardziej w analizę tego problemu, a jedynie bazując na powyższych ustaleniach uważam, iż osoby uprawnione z tytułu spadku powinny mieć jedynie prawo do uzyskania treści udostępnianych przez użytkownika, natomiast możliwość dziedziczenia profilu jako całości i dalsze jego prowadzenie pod imieniem i nazwiskiem osoby zmarłej jest nielogiczna.

Drugą nurtującą kwestią, która może znacząco wpłynąć na obrót gospodarczy dobrami cyfrowymi, jest ewentualna możliwość wniesienia tego typu dóbr aportem do spółki kapitałowej. Rozpatrując ich zdolność aportową, profil Facebooka dyskwalifikuje na wstępie niemożność zbycia tego prawa w przypadku uznania go za prawo osobiste. Nadal pozostaje jednak konto Instagram, które wydaje się być prawem majątkowym zbywalnym oraz inne dobra cyfrowe. Po przeprowadzeniu dokładnej analizy, według poszczególnych kryteriów składających się na zdolność aportową danego wkładu niepieniężnego, może się okazać, iż będzie to zupełnie nowa, a jednocześnie, w przypadku osób umiejętnie zarządzających swoim kontem, bardzo wartościowa forma aportu. Należy tutaj podkreślić, iż dopóki brak jest szczegółowych regulacji kategoryzujących odpowiednio poszczególne dobra cyfrowe, dopóty każde dobro powinno być badane *in concreto*.

4. Podsumowanie

Zarówno polskie, jak i europejskie prawo stoi przed ogromnym wyzwaniem jakie stawia przed światem era cyfrowa. Nie ma wątpliwości, iż coraz większa część ludzkiego życia będzie toczyła się w świecie wirtualnym i spowoduje to coraz więcej problemów prawnych wymagających przeanalizowania i odpowiedniej regulacji. Obecnie przedmiotem dyskusji jest już dziedziczenie dóbr cyfrowych, ale za chwilę pojawią się kolejne kontrowersje, jak choćby wspomniana wyżej możliwość obrotu tymi dobrami, czy ich zdolność aportowa. Jak widać, na obecną chwilę nie ma nawet dostatecznie dokładnie sformułowanej definicji dóbr cyfrowych, a tym samym ich prawnej charakterystyki, co na razie nie jest szczególnie odczuwanym problemem, ale już w ciągu najbliższych kilku lat na pewno będzie. Świat dzięki Internetowi stał się bardziej otwarty niż kiedykolwiek, można powiedzieć, że wręcz się „skurczył”, ponieważ praktycznie wszystko jest w zasięgu ręki, niezależnie od tego na jakim kontynencie mieszkamy. W rzeczywistości, w której pieniądź i konsumpcja stawiane są na pierwszym miejscu, trudno jest znaleźć dziedzinę życia, czy przedmiot, który nadal w żaden sposób nie podlegałby dziś możliwości komercjalizacji. Mając to na względzie należy stawić czoła tematyce dóbr cyfrowych i gruntownie przeanalizować jej problematykę w taki sposób, aby jak najpełniej ją uregulować. Jest to ważne zwłaszcza ze względu na praktyczną kwestię ich późniejszego wykorzystania,

ale również ze względu na konieczność ochrony tej niewielkiej ilości dóbr, które nadal mają charakter osobisty i są ściśle związane z jednostką.

Prawa osobiste, a zwłaszcza te przedstawione powyżej jak wizerunek czy *persona*, mają w mojej opinii silny charakter majątkowy. Zgadza się zatem z J. Balcarczyk, iż prawa osobiste nie powinny być charakteryzowane ze względu na charakter niemajątkowy, ale raczej na stopień związania z daną osobą, uważam, że ważniejsza jest tutaj kwestia zbywalności prawa. Tylko nieliczne prawa majątkowe nie podlegają zbyciu, natomiast prawa osobiste wcale, dlatego pod tym względem powinno się rozpatrywać prawa na dobrach cyfrowych. W obliczu silnego zjawiska komercjalizacji, nie należy utrzymywać skostniałych podziałów, ale raczej wypracować spojrzenie funkcjonalne. Fakt możliwości zarabiania na wizerunku nie wyklucza od razu charakteru osobistego, gdyż bez wątpienia wizerunek nierozzerwalnie łączy się z jednostką i ważniejszy jest w tym przypadku niemożność jego zbycia. Ze względu na szczególną specyfikę dóbr cyfrowych oraz ich różnorodność, która jedynie w małym stopniu wyniknęła na wskazanych przykładach, uważam, iż powinny one na chwilę obecną być badane każde z osobna *in concreto*, a przyszłe regulacje winny dotyczyć poszczególnie wyodrębnionych kategorii, ponieważ wspomniana różnorodność jest bardzo rozległa w kontekście świata wirtualnego.

* * *

Between Facebook and Instagram. Virtual Image or Economic Right? – Analysis of Digital Goods in *Concreto*

Nowadays the greater part of our lives takes place in a virtual world, which is caused by the era of digitalisation. Each of our activity on Internet leaves digital footprint: profiles in social networks, emails, music collections in digital format or virtual currencies etc. All these data are some goods that may be called digital goods. Currently there is a rising debate over the possibility of inheriting them, nonetheless their significance is increasing day by day. Presumably they become the object of business transactions on a large scale in the near future. Although they have a number of common features, their specificity induces that they cannot be treated equally and should be considered *in concreto*.

In this article I will consider whether components of a Facebook or Instagram account altogether may be a virtual form of the image or they should rather be concerned as a property law. Even though both websites provide similar services, the comparison of the scope of their services and the specificity may lead to completely different conclusions regarding each of them separately.

Key words: digital goods, personal rights, property law, Facebook, Instagram, right of *persona*, image

Sylwia Żyrek¹

Odpowiedzialność podmiotów działających w sektorze nowych technologii z tytułu naruszenia praw autorskich i własności intelektualnej przez osoby trzecie. Perspektywa europejska

Streszczenie:

Niniejszy artykuł poddaje analizie problem odpowiedzialności podmiotów działających w sektorze nowych technologii za działania osób trzecich, naruszające prawa własności intelektualnej i prawa autorskie. Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie jaki jest zakres roszczeń, z którymi uprawnieni z tytułu praw autorskich i własności intelektualnej mogą występować przeciwko dostawcom usług internetowych, pośrednikom, operatorom wyszukiwarek internetowych oraz osobom zamieszczającym hiperłącza, w następstwie naruszenia ich uprawnień przez osoby trzecie. Przeanalizowano orzecznictwo TSUE dotyczące odpowiedzialności tychże podmiotów oraz zgodności z prawem UE wydawanych względem nich nakazów oraz wysuwanych roszczeń odszkodowawczych. Wreszcie, dokonano oceny tych rozwiązań, z perspektywy zachowania należytej równowagi pomiędzy uprawnieniami stron.

Słowa kluczowe: odpowiedzialność dostawcy usługi, host-provider, pośrednik, mere conduit, dyrektywa 2000/31, dyrektywa 2001/29, dyrektywa 2004/48

1. Wprowadzenie

Głównymi problemami związanymi ze skutecznym dochodzeniem roszczeń cywilnoprawnych wynikłych ze zdarzeń, które zostały dokonane za pośrednictwem internetu są identyfikacja i lokalizacja bezpośrednich sprawców tych zdarzeń, a także

¹ Autorka jest doktorantką w Katedrze Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz aplikantką adwokacką – członkiem Izby Warszawskiej.

rozproszenie szkody. Efemeryczna natura internetu ułatwia bowiem wyrządzanie relatywnie małych szkód na globalną skalę. W konsekwencji środowisko elektroniczne generuje szczególne rodzaje zagrożeń dla podmiotów uprawnionych, zwłaszcza z tytułu praw autorskich i własności intelektualnej².

Przedstawiając problem obrazowo, o ile ściągnięcie pliku muzycznego przez jedną osobę nie wyrządza właścicielowi praw do utworu szkody, która uzasadniałaby uruchamianie postępowania przed sądem powszechnym, o tyle globalna, wirtualna dostępność niemalże wszystkich utworów z jakimi internauci mogą zechcieć się zapoznać, uderza w sposób jak najbardziej realny w uprawnienia majątkowe ich twórców³. Problem ten jest dostrzegalny we wszystkich jurysdykcjach⁴.

Wobec powyższego naturalną odpowiedzią uprawnionych są próby egzekwowania posiadanych roszczeń wobec podmiotów, które są łatwe do zlokalizowania, posiadają możliwość skutecznego oddziaływania na treści dostępne w sieci oraz są wypłacalne.

J. Lipton stawia tezę, że myśląc o przyszłości regulacji internetu, reżim prawny do niego stosowany powinno się ukształtować biorąc pod uwagę szczególną pozycję dostawców usług internetowych. Dostawca posiada bowiem odpowiednie narzędzia oraz infrastrukturę by usuwać naruszenia, blokować ich rozprzestrzenianie oraz lokalizować ich sprawców. W konsekwencji to właśnie na pośredniku, pod rygorem kar, powinna się koncentrować odpowiedzialność za zgodność treści wyświetlanych w internecie z prawem⁵.

Stanowisko polemiczne wobec tej pozycji zajmuje J. Kulesza, która wskazuje, że koncepcja zaprezentowana przez J. Lipton w *Rethinking Cyberlaw* nie bierze pod uwagę gwarancji sprawiedliwego procesu czy zapewnienia należytego balansu pomiędzy prawami potencjalnych powodów, a innymi prawami jak swoboda działalności gospodarczej, prawo do prywatności czy wolność słowa⁶.

Mając na uwadze toczone dyskusje nad kształtem regulacji internetu, przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza orzeczeń TSUE, w których zajmuje się on problemami odpowiedzialności przedsiębiorców działających w sektorze nowych technologii za działalność internautów – usługobiorców i innych osób trzecich. Przeanalizowane zostały trzy najdonioślejsze grupy przypadków, mianowicie gdy uprawniony pożywa za działania osób trzecich dostawcę usługi internetowej – połączenia internetowego,

² N.P. Suzor, R. Choi, K.M. Pappalardo, *Moments of flux in intermediary liability for copyright infringement* [w:] *Intellectual Property Governance for the 21st Century: Global Evolution*, red. M. Perry, Springer 2016, s. 129.

³ Szerzej o ekonomicznych aspektach kompensacji deliktów rozproszonych: M. Faure, F. Weber, *Dispersed Losses in Tort Law – An Economic Analysis*, *Journal of European Tort Law* 2015, t. 6, nr 2, s. 163 et sq.

⁴ A. Amirmahani, *Digital Apples and Oranges: A Comparative Analysis of Intermediary Copyright Liability in the United States and European Union*, *Berkeley Technology Law Journal* 2015, t. 30, s. 865; J. Lipton, *Rethinking Cyberlaw: A New Vision for Internet Law*, Northampton 2015; K.S. Wan, *Internet Service Providers' Vicarious Liability Versus Regulation of Copyright Infringement in China*, *Journal of Law, Technology and Policy* 2011, nr 375, s. 376; A. Holland, C. Bavitz, *NoC Online Intermediaries Case Studies Series: Intermediary Liability in the United States*, Berkman Center for Internet & Society 2015, s. 70.

⁵ J. Lipton, *Rethinking Cyberlaw*...

⁶ J. Kulesza, *Rethinking cyberlaw: a new vision for Internet law*, *Law, Innovation and Technology* 2016, t. 8, nr 1, s. 141.

host-providera oraz dostawcę usługi *cachingu*, a także operatora wyszukiwarki internetowej oraz podmiot profesjonalny zamieszczający w ramach prowadzonej działalności gospodarczej hiperłącza.

W ocenie Autorki artykułu w orzecznictwie europejskim widoczne jest zjawisko rezygnacji przez uprawnionych z masowego pozywania jednostek-bezpośrednich sprawców naruszeń, ale wykorzystując rozmaite podstawy prawne znajdujące się poza kodyfikacjami cywilnymi, starają się oni wymusić usunięcie naruszeń lub kompensację szkody i zadośćuczynienie za krzywdę⁷ od silniejszego podmiotu niż sprawca.

Celem artykułu jest, po pierwsze, odpowiedź na pytanie, jaki jest zakres roszczeń z którymi uprawnieni z tytułu praw autorskich i własności intelektualnej mogą występować przeciwko dostawcom usług internetowych, operatorom wyszukiwarek internetowych oraz osobom zamieszczającym hiperłącza, w następstwie naruszenia ich uprawnień przez osoby trzecie. Po drugie, artykuł nakreśla jakimi zasadami powinni się kierować uprawnieni by skutecznie pozywać wskazaną grupę podmiotów i wreszcie, ocena rozwiązań wynikających w tym zakresie z prawa europejskiego, z perspektywy zachowania należytej równowagi pomiędzy prawami powodów, a wolnością słowa, prywatnością i swobodą działalności gospodarczej.

2. Dostawca usługi w rozumieniu dyrektywy o społeczeństwie informacyjnym

Pierwszą kategorią podmiotów, które zgodnie z prawem europejskim mogą odpowiadać za działania osób trzecich, podejmowane za pośrednictwem internetu, są dostawcy usług społeczeństwa informacyjnego⁸. Do tego grona należą w szczególności dostawcy usługi dostępu do internetu (tzw. *mere conduit*), a także dostawcy usługi *cachingu* oraz *host-providerzy*, scharakteryzowani poniżej. Podmioty te z jednej strony mogą ponosić odpowiedzialność z tytułu czynów niedozwolonych za działania usługobiorców, a z drugiej, mogą zostać zobowiązane do usunięcia naruszeń dokonywanych przez osoby trzecie oraz zapobiegania dalszym⁹.

Zgodnie z art. 2 lit. b dyrektywy 2000/31/WE¹⁰ usługodawcą jest każda osoba fizyczna lub prawna, która świadczy usługi społeczeństwa informacyjnego. Usługą społeczeństwa informacyjnego zaś, zgodnie z art. 1 ust. 1 lit. b dyrektywy 2015/1535/UE¹¹,

⁷ Zob. wyrok TSUE z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie C-99/15 *Christian Liffers przeciwko Producciones Mandarin SL i Mediaset España Comunicación SA*, ECLI:EU:C:2016:173.

⁸ T.-E. Synodinou, *Intermediaries' liability for online copyright infringement in the EU: Evolutions and confusions*, Computer Law & Security Review: The International Journal of Technology Law and Practice 2015, t. 31, s. 67.

⁹ O. Corey, *Intermediary Liability for Harmful Speech: Lessons from Abroad*, Harvard Journal of Law & Technology 2014, t. 28, nr 1, s. 311.

¹⁰ Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (Dz.Urz. L 178, 17.7.2000), p. 1–16 (dalej jako: dyrektywa 2000/31/WE).

¹¹ Dyrektywa (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiająca procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz.Urz. L 241, 17.9.2015), p. 1–15 (dalej jako: dyrektywa 2015/1535).

jest każda usługa normalnie świadczoną odpłatnie, na odległość, drogą elektroniczną i na indywidualne żądanie odbiorcy usług¹².

W zakresie odpowiedzialności za działalność usługobiorców, dyrektywa 2000/31/WE przewiduje trzy specjalne kategorie usługodawców świadczących usługi społeczeństwa informacyjnego, polegające na udzielaniu dostępu do internetu, *hostingu* i *cachingu*. Szczególny status tych podmiotów wyraża się w specyficznej konstrukcji odpowiedzialności za treści osób trzecich przekazywane lub przechowywane w ramach prowadzonych przez nie działalności¹³.

Artykuł 12 dyrektywy 2000/31/WE dotyczy odpowiedzialności dostawcy internetu (tzw. *mere conduit*)¹⁴. Zgodnie z nim podmiot, którego działalność polega na transmisji w sieci telekomunikacyjnej informacji przekazanych przez usługobiorcę oraz na zapewnianiu dostępu do sieci telekomunikacyjnej, nie powinien być odpowiedzialny za przekazywane informacje, jeżeli nie jest inicjatorem przekazu, nie wybiera odbiorcy przekazu oraz nie wybiera oraz nie modyfikuje informacji zawartych w tym przekazie¹⁵.

Podobnie, zgodnie z art. 13 dyrektywy 2000/31/WE, który dotyczy tzw. *cachingu*, usługodawca pod określonymi warunkami nie powinien być odpowiedzialny z tytułu automatycznego, pośredniego i krótkotrwałego przechowywania informacji dokonywanego w celu usprawnienia późniejszej transmisji informacji na żądanie innych usługobiorców¹⁶. Warunki te narzucają że, po pierwsze, nie może on modyfikować przekazywanych informacji. Po drugie, ciąży na nim obowiązek przestrzegania warunków dostępu do informacji oraz aktualizowania informacji, określonych w sposób szeroko uznany i używany w branży. Po trzecie, nie może zakłócać dozwolonego posługiwania się technologią, szeroko uznaną i używaną w branży w celu uzyskania danych o korzystaniu z informacji. Jednocześnie ma obowiązek niezwłocznego usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do przechowywanych informacji, gdy uzyska wiarygodną wiadomość, że informacje zostały usunięte z początkowego źródła transmisji lub dostęp do nich został uniemożliwiony albo gdy sąd lub organ administracyjny nakazał usunięcie informacji lub uniemożliwienie dostępu¹⁷.

Wreszcie, zgodnie z art. 14 dyrektywy 2000/31/WE, który dotyczy *hostingu*, dostawca usługi (tzw. *host-provider*) nie powinien być odpowiedzialny za czynności związane

¹² A. Kuczerawy, *Intermediary Liability & Freedom of Expression: Recent Developments in the EU Notice & Action Initiative*, Computer Law & Security Review 2015, nr 31, s. 47.

¹³ A. Amirmahani, *Digital Apples and Oranges: A Comparative Analysis of Intermediary Copyright Liability in the United States and European Union*, Berkeley Technology Law Journal, 02.09.2015, t. 30, s. 867; A. Potasz, *Odpowiedzialność usługodawców będących pośrednikami w Internecie – przegląd orzecznictwa w latach 2014 i 2015*, Glosa 2016, nr 1, s. 67; wyrok TSUE z 12 lipca 2011, sprawa C-324/09 *L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie, L'Oréal (UK) Ltd p. eBay International AG i in.*, ECLI:EU:C:2011:474, § 107.

¹⁴ T.F. Aplin, *Copyright Law in the Digital Society: The Challenges of Multimedia*, Hart Publishing, Hart Publishing 2005, s. 107–9.

¹⁵ O. Castendyk, E.J. Dommering, A. Scheuer, *European Media Law*, Austin-Boston-Chicago-New York 2008, s. 1099.

¹⁶ J.P. van Cutsem, *E-commerce in the world: aspects of comparative law*, Bruylant 2008, s. 161.

¹⁷ O. Castendyk, E.J. Dommering, A. Scheuer, *European Media Law...*, s. 1100.

z przechowywaniem informacji przekazanych przez usługobiorcę i na jego żądanie pod warunkiem, że nie ma wiarygodnych wiadomości o bezprawnym charakterze działalności lub informacji, a w odniesieniu do roszczeń odszkodowawczych — nie wie o stanie faktycznym lub okolicznościach, które w sposób oczywisty świadczą o tej bezprawności¹⁸. Usługodawca nieposiadający takiej wiedzy ma jednak obowiązek niezwłocznego podjęcia działań mających na celu usunięcie lub uniemożliwienie dostępu do informacji, gdy uzyska takie wiadomości lub zostanie o nich powiadomiony¹⁹.

Takie ukształtowanie przesłanek odpowiedzialności deliktowej sprawa, że przypisanie dostawcy usługi dostępu do internetu, *cachingu* oraz *host-providera* odpowiedzialności deliktowej za działania użytkowników sieci nie jest ani automatyczne, ani proste, co pokazała sprawa *Mc Fadden*²⁰.

W 2010 r. niemiecki BGH wydał wyrok, w którym zobowiązał dostawców sieci WiFi do zabezpieczenia za pomocą hasła ich sieci, by uniknąć sytuacji, w której osoba trzecia za pośrednictwem niezabezpieczonego połączenia naruszy cudze prawa autorskie lub własności intelektualnej (WI)²¹.

W sprawie, która zawisła przed TSUE, *Mc Fadden*, niemiecki przedsiębiorca, udostępnił publicznie w pobliżu swojego zakładu niezabezpieczoną sieć WiFi, oferującą bezpłatny i anonimowy dostęp do Internetu. Celem udostępnienia połączenia bezprzewodowego było zwrócenie uwagi na firmę i przyciągnięcie do niej klientów. Jednocześnie za pośrednictwem tej sieci, bliżej nieokreślony użytkownik, bezprawnie udostępnił utwór, do którego prawa posiada Sony Music Entertainment GmbH.

Uprawniona wezwała *Mc Faddena* do zaniechania naruszenia jej praw do fonogramu. W odpowiedzi na wezwanie do zaniechania naruszenia *Mc Fadden* wniósł do sądu powództwo o ustalenie nieistnienia prawa Sony. Kolejno, w ramach powództwa wzajemnego, Sony zażądała od *Mc Faddena* odszkodowania z tytułu bezpośredniej odpowiedzialności za naruszenie jej praw do fonogramu, zaniechania dalszego naruszenia praw oraz zwrotu kosztów procesu²².

Sąd pierwszej instancji oddalił powództwo *Mc Faddena* zasądając żądania Sony. *Mc Fadden* odwołał się od wyroku, wskazując, że ponoszenie przez niego odpowiedzialności jest wyłączone na mocy przepisów prawa niemieckiego dokonujących transpozycji art. 12 ust. 1 dyrektywy 2000/31. W odpowiedzi Sony Music zażądała utrzymania wyroku pierwszoinstancyjnego w mocy oraz zasądzenia od *Mc Faddena* odszkodowania na podstawie niemieckiego prawa dotyczącego odpowiedzialności pośredniej operatorów bezprzewodowej sieci lokalnej. Sąd rozstrzygający sprawę wystąpił

¹⁸ J. Lahe, K. Turk, *The Web Host's Privilege of Limited Liability: Its Application to Operators of Commentary Rooms*, *European Review of Private Law* 2012, t. 20, nr 2, s. 452.

¹⁹ *Ibidem* s. 1100–1101.

²⁰ Wyrok TSUE z 15 września 2016 r. w sprawie C-484/14 *Tobias McFadden p. Sony Music Entertainment Germany GmbH*, ECLI:EU:C:2016:689 (dalej jako: *sprawa McFadden*), § 22–32.

²¹ Wyrok BGH, sygn. akt I ZR 121/08 [2010], *Sommer unseres Lebens*.

²² Szerzej o prawie niemieckim dotyczącym odpowiedzialności dostawcy internetu, na kanwie którego wyrósł spór przed sądem odsyłającym: Ch. Busch, *Secondary Liability for Open Wireless Networks in Germany: Balancing Regulation and Innovation in the Digital Economy*, SSRN Working Papers, luty 2016, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2728350, 28.12.2016.

z pytaniami prejudycjalnymi, w których dążył do ustalenia, czy w okolicznościach takich jak w postępowaniu głównym można na podstawie dyrektywy 2000/31 przypisać Mc Faddenowi odpowiedzialność z tytułu *mere-conduit*.

Odpowiadając na pytania TSUE w pierwszej kolejności wskazał, że udostępnianie nieodpłatnie sieci WiFi będzie stanowić usługę społeczeństwa informacyjnego, pod warunkiem jest dokonywane w celach reklamowych, w odniesieniu do dóbr i usług oferowanych przez usługodawcę (element odpłatności usługi społeczeństwa informacyjnego)²³.

Kolejno wskazano, że art. 12 ust. 1 dyrektywy 2000/31 stoi na przeszkodzie temu, by osoba poszkodowana naruszeniem jej praw do utworu, mogła żądać od dostawcy dostępu do sieci telekomunikacyjnej odszkodowania na tej podstawie, że jeden z dostępów do tej sieci został użyty przez osoby trzecie do naruszenia jej praw. Jednocześnie TSUE nakazał interpretować komentowany przepis w ten sposób, że nie zabrania on, by osoba uprawniona żądała od dostawcy usługi podjęcia działań zapewniających zaprzestanie naruszenia jej praw, a także zasądzenia kosztów wezwania do zaniechania naruszenia oraz kosztów sądowych²⁴.

Jednocześnie TSUE orzekł, że sąd krajowy może, na podstawie przepisów implementujących art. 12 ust. 1 dyrektywy 2000/31, zobowiązać pozwanego pod rygorem grzywny, by – w celu uniemożliwienia naruszeń praw autorskich i WI – zabezpieczył sieć WiFi hasłem, które dostępne jest dopiero po ujawnieniu tożsamości łączącego się. W ocenie TSUE takiego rodzaju nakaz jest proporcjonalny, gdyż wcześniejsze podanie danych osobowych co do zasady powinno zniechęcić osobę trzecią do dokonywania, za pośrednictwem takiego połączenia WiFi, działań sprzecznych z prawem²⁵.

Należy zatem stwierdzić, że sposób ukształtowania odpowiedzialności wskazanych podmiotów w dyrektywie 2000/31 sprawia, że dostawca tychże usług społeczeństwa informacyjnego przede wszystkim jest zobowiązany w sposób efektywny reagować na informacje o naruszeniach praw innych podmiotów²⁶. Co więcej, przepisy te dają ustawodawcy krajowemu prawo wprowadzenia odpowiednich podstaw do wydawania nakazów sądowych przeciwko tymże podmiotom, których celem będzie zobowiązanie usługodawcy do usunięcia naruszeń jak również zapobieganiu kolejnym.

To z kolei prowadzi w praktyce do kolizji pomiędzy prawami osób zgłaszających naruszenia a swobodą wykonywania działalności gospodarczej przez usługodawcę oraz wolnością wypowiedzi połączoną z prawem dostępu do informacji innych użytkowników sieci²⁷.

O ile nie budzi wątpliwości nałożenie na dostawcę usługi obowiązku usunięcia materiału naruszającego cudze prawa, znacznie więcej wątpliwości wzbudzają

²³ *Ibidem*, § 43.

²⁴ *Ibidem*, § 79.

²⁵ *Ibidem*, § 101.

²⁶ Zob. E. Rosati, *Why a Reform of Hosting Providers' Safe Harbour is Unnecessary Under EU Copyright Law*, „CREATe Working Paper” 2016, nr 11, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2830440, 28.12.2016.

²⁷ A. Hurst, *Data Privacy And Intermediary Liability: Striking A Balance Between Privacy, Reputation, Innovation, And Freedom Of Expression*, *Journal of Internet Law* 2015, t. 19, nr 3, s. 10.

w orzecznictwie nakazy wdrażania przez dostawcy usług systemów filtrowania treści internetowych oraz blokowania dostępu do stron internetowych. TSUE wypracował w tym zakresie już pewne standardy, które stanowić będą przedmiot dalszej analizy²⁸.

3. Pośrednik, z którego usług korzystała osoba trzecia do naruszania praw własności intelektualnej lub praw autorskich

Drugą grupą aktów prawa pochodnego, które zawierają podstawy prawne wykorzystywane w celu zobowiązania przedsiębiorców do usuwania naruszeń praw WI i autorskich, są odpowiednio dyrektywa 2004/48 oraz dyrektywa 2001/29.

Zgodnie z art. 11 dyrektywy 2004/48 państwa członkowskie mają w ramach przyznanej im autonomii proceduralnej zapewnić, by w sytuacjach, w których podjęta została decyzja sądu stwierdzająca naruszenie prawa własności intelektualnej lub autorskiego, organy sądowe mogły wydawać wobec naruszających zakaz kontynuacji naruszenia lub stosownie nakaz usunięcia naruszeń.

Państwa mają również zapewnić uprawnionym z tytułu praw WI możliwość składania wniosku o opisany w akapicie poprzedzającym nakaz sądowy wobec „pośredników, z usług których korzysta strona trzecia do naruszania prawa własności intelektualnej”. Pośrednika można przy tym zobowiązać do podjęcia działań mających zabezpieczyć przed ponownym naruszeniem praw przez osoby trzecie. Artykuł 8 ust. 3 dyrektywy 2001/29 zawiera konstrukcję analogiczną, z zastrzeżeniem, że w celu wydawania nakazów zwalczania naruszeń praw autorskich nie wymaga się stwierdzenia naruszenia wyrokiem.

Za niestosowanie się do nakazów państwa członkowskie fakultatywnie mogą przewidzieć w prawie krajowym możliwość poddania naruszającego nakaz sądowy powtarzalnej karze pieniężnej w celu zapewnienia zgodności z orzeczeniem.

W praktyce nie każde żądanie usunięcia naruszeń i podjęcia działań na rzecz zapobieżenia nowym, wysuwane przez powodów jest zgodne z dyrektywami. W dalszej części przeanalizowano jakie warunki, w świetle orzecznictwa TSUE, musi spełniać nakaz sądowy skierowany wobec pośrednika, aby uznać go za zgodny z dyrektywami 2004/48 i 2001/29.

3.1. Wdrażanie systemów filtrowania treści

W sprawie *Scarlet Extended* belgijska organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi SABAM uznała, że internauci korzystający z usług dostawcy internetu Scarlet bez zezwolenia i bez uiszczania opłat pobierają utwory zapisane w jej katalogu za pośrednictwem internetu, przy użyciu sieci „peer-to-peer”²⁹.

²⁸ M.I. Rantou, *The growing tension between copyright and personal data protection on an online environment: The position of Internet Service Providers according to the European Court of Justice*, European Journal of Law and Technology 2012, t. 3, nr 2.

²⁹ Wyrok TSUE z 24 listopada 2011 w sprawie C-70/10 *Scarlet Extended SA p. Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM)*, ECLI:EU:C:2011:771 (dalej jako: sprawa *Scarlet Extended*), § 17.

W sporze przed sądem pierwszej instancji SABAM zażądała by ten stwierdził istnienie naruszeń prawa autorskiego – do powielania i publicznego udostępniania – w odniesieniu do utworów muzycznych zawartych w jej repertorium. Powódka dowiodła, że naruszenia wynikają z niedozwolonej wymiany, za pośrednictwem usług świadczonych przez Scarlet, elektronicznych plików muzycznych za pomocą programów „peer-to-peer”³⁰.

Dodatkowo SABAM wniosła o nałożenie na Scarlet obowiązku doprowadzenia do zaprzestania tych naruszeń. Zaprzestanie, w ocenie organizacji, miałoby się odbyć poprzez odpowiednio – uniemożliwienie lub zablokowanie – wszelkich form wysyłania lub otrzymywania przez klientów za pośrednictwem programów „peer-to-peer” plików zawierających utwory muzyczne bez zezwolenia uprawnionych podmiotów.

Sąd pierwszej instancji uwzględnił żądania powódki, co zostało zakwestionowane przez pozwaną w złożonej apelacji. Scarlet wskazywała, że zastosowanie się do tego nakazu jest niemożliwe, jako że skuteczność i trwałość systemów blokowania lub filtrowania nie została dowiedziona przez powołanych biegłych. Ponadto, wdrożenie takich rozwiązań napotyka na wiele praktycznych przeszkód, takich jak problemy przepustowości i wpływ na sieć. Wreszcie, argumentowano, że wszelkie próby blokowania takich plików są bardzo szybko skazane na porażkę³¹, gdyż istnieje obecnie szereg programów uniemożliwiających sprawdzenie ich zawartości przez osoby trzecie³².

W uzasadnieniu Scarlet podniosła, że sporny nakaz jest niezgodny z przepisem transponującym do prawa krajowego art. 15 dyrektywy 2000/31, z tego względu, iż nakłada on na nią ogólny obowiązek nadzorowania połączeń w jej sieci, gdyż wszelkie rozwiązania polegające na blokowaniu lub filtrowaniu ruchu „peer-to-peer” wymagają bezwzględnie uogólnionego nadzorowania wszelkich połączeń dokonywanych w ramach tej sieci. Konsekwentnie, wdrożenie systemu filtrowania może naruszać również przepisy prawa UE dotyczące ochrony danych osobowych i tajemnicy połączeń w zakresie, w jakim filtrowanie pociąga za sobą przetwarzanie adresów IP, stanowiących dane osobowe³³.

Sąd odsyłający wystąpił zatem z pytaniem prejudycjalnym, czy zgodnym z prawem UE, tj. dyrektywami 2000/31, 2001/29 i 2004/48 jest nakazanie dostawcy usług internetowych wdrożenia systemu filtrowania wszystkich połączeń elektronicznych przekazywanych za pośrednictwem jego usług, w szczególności przy zastosowaniu programów „peer-to-peer”, który to system miałby zastosowanie bez rozróżnienia w stosunku do wszystkich jego klientów i był stosowany wyłącznie w celach zapobiegawczych, na wyłączny koszt ISP i bez ograniczeń w czasie.

Trybunał Sprawiedliwości ustosunkował się do tak sformułowanego pytania negatywnie. Wskazane zostało, że w niniejszej sprawie następuje kolizja wartości, zwłaszcza ochrony praw własności intelektualnej, swobody działalności gospodarczej oraz ochrony prywatności i danych osobowych. Żadne z tych praw nie ma w systemie

³⁰ *Ibidem*, § 19.

³¹ *Ibidem*, § 24.

³² Zob. T. Minárik, A.-M. Osula, *Tor does not stink: Use and abuse of the Tor anonymity network from the perspective of law*, Computer Law & Security Review 2016, t. 32, nr 1.

³³ *Ibidem*, § 25-6.

prawa UE charakteru bezwzględny i każde może ulegać uzasadnionym i proporcjonalnym ograniczeniom³⁴.

System, jakiego domagał się SABAM, Trybunał Sprawiedliwości uznał za sprzeczny z prawem UE dlatego, że nie zapewniał należytej równowagi pomiędzy ochroną praw własności intelektualnej a swobodą działalności gospodarczej. Wprowadzenie go nie tylko prowadziłoby do całkowitego przerzucenia ciężaru finansowego ochrony praw własności intelektualnej na przekaźnika, ale również naruszałoby prawa klientów do ochrony prywatności i otrzymywania oraz przekazywania informacji wynikające z art. 8 i 11 KPP³⁵.

Oczywiste jest bowiem, po pierwsze, że nakaz ustanowienia spornego systemu filtrowania pociągałby za sobą konieczność przeprowadzania systematycznej analizy wszelkich treści oraz gromadzenie i identyfikację adresów IP użytkowników, od których pochodzą przesłane w sieci nielegalne treści, które to adresy stanowią dane osobowe³⁶. Ponadto nakaz naruszyłby wolność informacji, ponieważ system ten mógłby nie rozróżniać w wystarczającym stopniu treści niezgodnej z prawem i treści zgodnej z prawem, skutkiem czego jego wdrożenie mogłoby doprowadzić do blokady połączeń o treści zgodnej z prawem³⁷.

Rozumowanie zaprezentowane w sprawie dotyczącej pośrednika będącego jednocześnie dostawcą usługi typu *mere conduit* zostało podtrzymane przez TSUE w analogicznej sprawie dotyczącej pośrednika – *host providera* – SABAM p. Netlog³⁸. Netlog stanowi platformę sieci społecznościowej online. Na platformie tej każdy użytkownik otrzymuje do dyspozycji swój osobisty obszar zwany „profilem”. Na swoich profilach użytkownicy mogą w szczególności prowadzić dziennik, wskazywać, jakie są ich rozrywki i upodobania, pokazywać przyjaciół, umieszczać zdjęcia lub fragmenty filmów wideo.

W ocenie SABAM obsługiwana przez Netlog sieć społecznościowa umożliwia wszystkim użytkownikom korzystanie za pośrednictwem swojego profilu z utworów muzycznych i audiowizualnych z repertuaru SABAM. Udostępnienia te mają miejsce bez zgody SABAM, a Netlog nie uiszcza za to żadnej opłaty³⁹. Konsekwentnie SABAM zażądała od Netlog wprowadzenia systemu monitorowania i filtrowania treści zamieszczanej na profilach użytkowników w celu usuwania materiałów naruszających jej prawa.

TSUE uznał, że nakaz ustanowienia spornego systemu filtrowania oznacza nadzоровanie, w interesie podmiotów praw autorskich, wszystkich lub zdecydowanej większości

³⁴ *Ibidem*, § 43–44.

³⁵ *Ibidem*, § 48–9.

³⁶ *Ibidem*, § 51; wyrok TSUE z 19 października 2016 r. w sprawie C-582/14 *Patrick Breyer p. Bundesrepublik Deutschland*, ECLI:EU:C:2016:779.

³⁷ *Ibidem*, § 51–2; szerzej: E. Psychogiopoulou, *Copyright Enforcement, Human Rights Protection and the Responsibilities of Internet Service Providers after Scarlet*, *European Intellectual Property Review*, 2012, s. 552–555; D. Meale, *SABAM v Scarlet: Of Course Filtering of the Internet is Unlawful, but this Isn't the End of the Story*, *European Intellectual Property Review* 2012, s. 429–432; F. Rizzuto, *Injunctions against Intermediate Online Service Providers*, *Computer and Telecommunications Law Review* 2012, s. 69–73.

³⁸ Wyrok TSUE z 16 lutego 2012 r. w sprawie C-360/10 *Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM) p. Netlog NV*, ECLI:EU:C:2012:85 (dalej jako: *sprawa SABAM p. Netlog*).

³⁹ *Ibidem*, § 16–8.

informacji przechowywanych u danego podmiotu świadczącego usługi hostingowe, w sposób nieograniczony w czasie, obejmując przy tym wszelkie przyszłe naruszenia i zakładając konieczność ochrony utworów nie tylko istniejących, ale również tych, które w chwili wdrożenia omawianego systemu jeszcze nie powstały⁴⁰. Konsekwentnie, nakaz taki stanowiłby kwalifikowane naruszenie wolności prowadzenia przez podmiot świadczący usługi hostingowe działalności gospodarczej. Zobowiązywałby go bowiem do wprowadzenia złożonego, kosztownego i trwałego systemu informatycznego na jego własny koszt, w sposób sprzeczny z przesłankami przewidzianymi w art. 3 ust. 1 dyrektywy 2004/48. Przepis ten wymaga, by środki służące zapewnieniu poszanowania praw własności intelektualnej nie były nadmiernie skomplikowane czy kosztowne⁴¹.

3.2. Blokowanie dostępu do stron internetowych

W sprawie *UPC Telekabel Wien*⁴² dwie spółki należące do branży produkcji filmowej wniosły do sądu o zastosowanie środków tymczasowych w postaci zarządzenia nakazującego UPC Telekabel, dostawcy dostępu do Internetu, zablokowanie dostępu jej klientów do strony internetowej. Strona ta oferowała, bez ich zgody, pobieranie i oglądanie w *streamingu* filmów, które m.in. one wyprodukowały⁴³.

Właściwy sąd uwzględnił wniosek i wydał postanowienie w którym zakazał UPC Telekabel dostarczania jej klientom dostępu do spornej strony internetowej, w szczególności poprzez blokadę nazwy domeny oraz aktualnego adresu IP tej strony, jak również wszelkich innych IP tej strony, które mogły być znane tej spółce.

Od postanowienia odwołał się dostawca usług internetowych. W konsekwencji sąd właściwy do rozpatrzenia środka odwoławczego zmienił częściowo postanowienie sądu pierwszej instancji, uznając, że sąd ten popełnił błąd. Błąd wyrażał się we wskazaniu konkretnych środków, jakie UPC Telekabel miałyby podjąć w celu zablokowania dostępu do spornej strony i wykonania postanowienia ustanawiającego środki tymczasowe. UPC odwołała się od wyroku, w związku z czym sąd rozpatrujący skargę wystąpił do TSUE z pytaniami prejudycjalnymi, w których m.in. zmierzał do ustalenia, w jaki sposób powinien być sformułowany nakaz blokady treści przez dostawcę usługi.

W pierwszej kolejności TSUE stwierdził, że dostawca dostępu do Internetu, ze względu na to, iż udziela dostępu do sieci i w sposób nieunikniony uczestniczy każdorazowo w przekazywaniu naruszenia w Internecie pomiędzy jednym ze swoich klientów a osobą trzecią, jest pośrednikiem, którego usługi są wykorzystywane w celu naruszenia praw autorskich lub pokrewnych w rozumieniu art. 8 ust. 3 dyrektywy 2001/29⁴⁴.

⁴⁰ *Ibidem*, § 44–45.

⁴¹ *Ibidem*, § 46.

⁴² Wyrok TSUE z 27 marca 2014 r. w sprawie C-314/12 *UPC Telekabel Wien GmbH p. Constantin Film Verleih GmbH i Wega Filmproduktionsgesellschaft mbH*, ECLI:EU:C:2014:192 (dalej jako: sprawa *UPC Telekabel Wien*).

⁴³ K. Van den Heuvel, *Next chapter in ISP's blocking battle: Dutch Supreme Court refers questions about indirect infringement by operators of the Pirate Bay to the CJEU*, *European Intellectual Property Review* 2016, s. 577–580.

⁴⁴ *Ibidem*, § 32.

W dalszej kolejności TSUE wskazał, że nakaz zgodny z prawem UE musi sprecyzować, jakie środki ma podjąć dostawca dostępu do Internetu. Jednocześnie dostawca może się uchylić od grzywny za naruszenie tego nakazu jeśli wykaze, że podjął wszelkie rozsądne kroki by uczynić mu zadość. Podjęte środki, po pierwsze, nie mogą pozbawić użytkowników Internetu możliwości legalnego dostępu do dostępnych informacji. Jednocześnie mają mieć skutek w postaci zapobiegania odnajdywaniu nielegalnego dostępu do treści objętych ochroną lub przynajmniej poważnie utrudniają użytkownikom Internetu do takie poszukiwania⁴⁵.

3.3. Filtrowanie i usuwanie aukcji internetowych

Sprawą która łączy kwestie odpowiedzialności *host-providera* w rozumieniu dyrektywy 2000/31 i nakazów wobec pośrednika wynikających z dyrektywy 2004/48, jest sprawa *L'Oréal SA*⁴⁶. W sprawie tej właściciel zarejestrowanego znaku towarowego „Shu Uemura” uznał, że na serwisie aukcyjnym eBay dostępne są towary oznaczone tymże znakiem: część z nich stanowi towary podrabiane, a część jest rozpowszechniana z naruszeniem innych jej praw, tj. część z nich nie jest przeznaczona do dystrybucji na rynkach europejskich, część jest sprzedawana bez opakowań, a część stanowi nieprzeznaczone do obrotu testery i produkty.

L'Oréal SA poinformował eBay o swoich podejrzeniach dotyczących naruszenia jej praw przez użytkowników serwisu aukcyjnego. Nie będąc jednak usatysfakcjonowanym z odpowiedzi, pozwał serwis aukcyjny domagając się odszkodowania, oraz – na podstawie przepisów implementujących art. 11 dyrektywy 2004/48 – wprowadzenie specjalnego filtra, który pomógłby wychwytywać oferty naruszające znaki towarowe *L'Oréal SA*.

Właściwy w sprawie High Court of Justice dokonując oceny okoliczności uznał za konieczne wystąpienie z pytaniem prejudycjalnym. Jednocześnie sąd zobowiązał eBay do zainstalowania filtra mającego wyszukiwać i usuwać oferty *L'Oréal SA*, które mogłyby naruszać warunki korzystania z jego serwisu.

Odpowiadając na pytania prejudycjalne TSUE stwierdził, że usługa świadczona przez serwis aukcyjny eBay, polegająca na ułatwieniu kontaktu pomiędzy sprzedającymi i kupującymi towary, stanowi co do zasady usługę społeczeństwa informacyjnego w rozumieniu dyrektywy 2000/31 i może zostać sklasyfikowana jako wchodząca w zakres art. 14 tejże dyrektywy (*host-provider*).

Pozwana spółka eBay przechowuje bowiem dane wprowadzane przez swoich klientów i dostarcza im danych dotyczących ofert sprzedaży. Co więcej, eBay przetwarza

⁴⁵ *Ibidem*, § 64; zob. I. Wróbel, *Odpowiedzialność dostawcy dostępu do Internetu jako pośrednika, którego usługi są wykorzystywane w celu naruszenia praw autorskich lub pokrewnych* – glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 27.03.2014 r. w sprawie C-314/12, *UPC Telekabel Wien GmbH przeciwko Constantin Film Verleih GmbH i Wega Filmproduktionsgesellschaft mbH*, Europejski Przegląd Sądowy 2015, nr 4, s. 31–40; O. Pignatari, *Blocage de sites par un FAI: la CJUE débloque la situation en faveur du droit d'auteur?*, *Droit de l'immatériel: informatique, médias, communication* 2014, nr 105, s. 79–82.

⁴⁶ Wyrok TSUE z 12 lipca 2011 r. w sprawie C-324/09 *L'Oréal SA i inni przeciwko eBay International AG i inni*, ECLI:EU:C:2011:474 (dalej jako: sprawa *L'Oréal SA*).

dane wprowadzane przez swoich klientów – sprzedających, a transakcje, do których mogą prowadzić zamieszczone oferty, realizowane są zgodnie z określonymi przez niego wytycznymi. Dodatkowo eBay pobiera zwykle wynagrodzenie w postaci określonej procentowo prowizji od transakcji zrealizowanej w następstwie zamieszczonych w jego serwisie ofert sprzedaży⁴⁷. W zależności od przypadku, eBay udziela także wsparcia mającego na celu optymalizację lub promocję niektórych ofert sprzedaży⁴⁸.

Ocena czy w konkretnym przypadku operator może powoływać się na odstępstwa przewidziane w art. 14 dyrektywy 2000/31 należy do sądu krajowego, jednakże TSUE w sposób jednoznaczny zwrócił sądowi krajowemu uwagę, że cechy, jakie wykazuje eBay, stoją na przeszkodzie powoływaniu się przez niego na przesłanki egzoneracyjne przyznane *host-providerowi*⁴⁹.

Odnosząc się do systemów filtrowania treści serwisów aukcyjnych TSUE uznał że eBay jest pośrednikiem w rozumieniu art. 11 zdanie trzecie dyrektywy 2004/48. Analizując możliwości sądu dotyczące nakazów wobec tegoż pośrednika, przepis ten należy interpretować w ten sposób, że wymaga on od państw członkowskich zapewnienia, by sądy krajowe mogły nakazać pośrednikowi w komentowanym rozumieniu, podjęcie działań, które przyczynią się nie tylko do zaprzestania naruszeń tych praw przez użytkowników owego rynku, ale również będą miały skutek prewencyjny⁵⁰. Nakazy muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające, nie tworząc przy tym ograniczeń w handlu prowadzonym legalnie⁵¹.

3.4. Dostawca usługi w rozumieniu dyrektywy 2000/31 a pośrednik w rozumieniu dyrektyw 2004/48 i 2001/29

Pojęcia dostawcy usługi w rozumieniu dyrektywy 2000/31 oraz pośrednika w rozumieniu dyrektyw 2004/48 oraz 2001/29 są niezależne od siebie i ich ocena należy do sądu krajowego. Rozróżnienie tychże pojęć ma znaczenie jeśli chodzi o zakres roszczeń jakie uprawniony może wysuwać w związku z naruszeniami prawa autorskich i WI dokonywanych przez osoby trzecie.

Dostawca usługi 2000/31 może odpowiadać z tytułu czynu niedozwolonego tak samo jak sprawca, o ile nie wykaże spełnienia przesłanek egzoneracyjnych opisanych w punkcie 2 niniejszego artykułu. Dostawca usługi ma również obowiązek reagować na informacje o naruszeniach zgodnie z procedurą *notice and takedown*. Procedura ta jest niesformalizowana i osoba, która uważa, że jej prawa zostały naruszone, może zwrócić się do dostawcy o podjęcie należnych działań bez konieczności legitymowania się wyrokiem sądowym. W przypadku odmowy osoba taka może wystąpić do sądu,

⁴⁷ *Ibidem*, § 110.

⁴⁸ *Ibidem*, § 114.

⁴⁹ *Ibidem*, § 116.

⁵⁰ *Ibidem*, § 144.

⁵¹ Zob. analogiczny wyrok dot. odpowiedzialności dzierżawcy hali targowej na której sprzedawane są towary podrabiane: wyrok TSUE z 7 lipca 2016 r. w sprawie C-494/15 Tommy Hilfiger Licensing LLC, Urban Trends Trading BV, Rado Uhren AG, Facton Kft., Lacoste SA, Burberry Ltd p. Delta Center a.s., ECLI:EU:C:2016:528, § 36-7.

który to sąd może zobowiązać dostawcę usługi do podejmowania działań na rzecz eliminacji naruszeń, jak również przyszkęmu im zapobieganiu.

Pośrednik w rozumieniu dyrektyw 2004/48 oraz 2001/29 nigdy nie będzie odpowiadał jak sprawca czynu niedozwolonego. Wobec niego można jedynie zastosować nakazy sądowe. Zgodnie z dyrektywą 2004/48 nakaz taki można wydać w stosunku do naruszeń praw WI dopiero po sądowym stwierdzeniu tychże naruszeń dokonywanych przez osobę trzecią. Niesprostanie nakazowi wiąże się z sankcjami krajowymi, właściwymi dla naruszania nakazów sądowych.

Jednocześnie TSUE miał już okazję stwierdzić, że zarówno *host-provider* jak i zwykły dostawca usługi internetowej⁵² mogą być traktowani jak pośrednicy, co *de iure* nie wpływa na ich sytuację prawną. Dodatkowo wskazać należy, że wymagania wobec analizowanych nakazów w świetle dyrektyw 2000/31, 2001/29 oraz 2004/48 są identyczne i orzecznictwo TSUE do komentowanych przepisów w tym zakresie uzupełnia się.

4. Osoba zamieszczająca hiperłącza

Kolejną kategorią podmiotów, na które przeniesiona może zostać odpowiedzialność za działania innych użytkowników Internetu, są osoby zamieszczające linki do naruszających cudze prawa autorskie materiałów. W tym wypadku podstawy odpowiedzialności wynikają z dyrektywy 2001/29/WE⁵³. Dyrektywa ta w art. 3 ust. 1 stanowi, że „autorom powinno przysługiwać wyłączne prawo do zezwalania lub zabrania na jakiegokolwiek publiczne udostępnianie ich utworów, drogą przewodową lub bezprzewodową, włączając podawanie do publicznej wiadomości ich utworów w taki sposób, że osoby postronne mają do nich dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie”.

W sprawie *Svensson* TSUE został po raz pierwszy postawiony przed problemem, czy zamieszczenie linku do cudzego dzieła na własnej stronie internetowej stanowi publiczne jego udostępnienie w rozumieniu cytowanego artykułu, a zatem wymaga zezwolenia podmiotu praw autorskich⁵⁴.

TSUE odwołując się do dotychczasowego orzecznictwa wskazał, że aby mówić o publicznym udostępnieniu utworu spełnione muszą zostać trzy przesłanki. Przede wszystkim utwór musi być udostępniony, a udostępnienie musi być skierowane do publiczności. Ponadto udostępnienie, które dotyczyło tych samych utworów co udostępnienie pierwotnie i nastąpiło, tak jak pierwotne udostępnienie – w Internecie, a więc w oparciu o tę samą technologię, musi być skierowane do nowej publiczności. Nową publicznością

⁵² Postanowienie TSUE z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie C-557/07 *LSG-Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten*, ECLI:EU:C:2009:107.

⁵³ Dyrektywa 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym (Dz.Urz. OJ L 167, 22.6.2001), s. 10–19 (dalej jako: dyrektywa 2001/29/WE).

⁵⁴ Wyrok TSUE z 13 lutego 2014 r. w sprawie C-466/12 *Nils Svensson i inni przeciwko Retriever Sverige AB*, ECLI:EU:C:2014:76 (dalej jako: *sprawa Svensson*).

jest publiczność, która nie została wzięta pod uwagę przez podmioty uprawnione, gdy zezwoliły na pierwotne publiczne udostępnienie⁵⁵.

Analizując szczegóły stanu faktycznego TSUE uznał, że o ile zamieszczenie linku stanowi udostępnienie publiczne, to w analizowanym przypadku brak było nowej publiczności⁵⁶. Konsekwentnie, zamieszczający link nie został uznany za naruszający uprawnienia twórcy wynikające z art. 3 ust. 1 dyrektywy 2001/29. Argumentacja to została utrzymana w późniejszej sprawie *BestWater International*⁵⁷.

Rozumowanie zaprezentowane w cytowanych orzeczeniach pozostawiło jednak wiele wątpliwości, które powróciły w kolejnym pytaniu prejudycjalnym dotyczącym hiperłączy. W sprawie *Playboy Entreprises* wydawca holenderskiej edycji magazynu Playboy zlecił wykonanie sesji zdjęciowej. Jej efekty, jeszcze przed ich publikacją w czasopiśmie, ukazały się na australijskiej stronie internetowej, do której linki w Internecie zamieścił znany, holenderski portal plotkarski GreenStijl⁵⁸. Wydawca magazynu wezwał właściciela portalu do zaprzestania naruszeń poprzez usunięcie artykułu zachęcającego do odwiedzenia australijskiej strony zawierającej sporne hiperłącze.

W toku postępowania podniesiono szereg zarzutów, w tym zwłaszcza zarzut naruszenia przez portal plotkarski przepisów implementujących art. 3 ust. 1 dyrektywy 2001/29. W opinii wydawcy Playboya zamieszczenie na stronie internetowej GreenStijl linków do zdjęć znajdujących się na australijskim portalu Filefactory stanowiło czynność publicznego udostępnienia, dlatego, że dostęp do spornych fotografii w witrynie Filefactory jest chroniony ograniczeniami, które internauci mogli obejść dzięki interwencji GS Media i jej witryny GeenStijl. Konsekwentnie, należy uznać, że fotografie te zostały udostępnione publiczności szerszej niż publiczność, która zwykle miałaby dostęp do wspomnianych fotografii w witrynie Filefactory⁵⁹.

Analizując sprawę przedstawioną mu przez sąd holenderski TSUE przeformułował pytanie prejudycjalne, stawiając sobie za cel ustalenie w jakich okolicznościach fakt umieszczenia na stronie internetowej hiperłącza odsyłającego do utworów chronionych, swobodnie dostępnych w innej witrynie internetowej, bez zezwolenia podmiotów praw autorskich, stanowi „publiczne udostępnienie” w rozumieniu analizowanego artykułu.

Odpowiadając na pytanie TSUE podkreślił, że pojęcie „publicznego udostępnienia” stanowi pojęcie autonomiczne, którego przesłankami są „czynność udostępnienia” oraz „publiczność”. Wykładni pojęcia udostępnienia zgodnie z dotychczasowym orzecznictwem, należy dokonywać uwzględniając wiele uzupełniających się czynników, niemających charakteru autonomicznego i współzależnych od siebie. Wśród tych czynników podkreślić należy nieodzowną rolę użytkownika i zamierzony charakter jego działania.

⁵⁵ *Ibidem*, § 24.

⁵⁶ *Ibidem*, § 28.

⁵⁷ Postanowienie z 21 października 2014 r. w sprawie C-348/13 *BestWater International GmbH przeciwko Michael Mebes et Stefan Potsch*, ECLI:EU:C:2014:2315.

⁵⁸ Wyrok TSUE z 8 września 2016 r. w sprawie C-160/15 *GS Media BV p. Sanoma Media Netherlands BV, Playboy Enterprises International Inc., Britt Geetruidzie Dekker*, ECLI:EU:C:2016:644 (dalej jako: *sprawa Playboy Enterprises*).

⁵⁹ *Ibidem*, § 20.

Aby można było mówić o publicznym udostępnieniu konieczne jest z kolei udostępnienie utworu albo przy użyciu innej, szczególnej technologii, niż dotychczas używana, albo – gdy zamieszczający posługuje się tą samą technologią – musi zrobić to wśród nowej publiczności, tzn. takiej, która nie została wzięta pod uwagę przez podmioty praw autorskich, gdy zezwalały one na pierwotne udostępnienie ich utworu publiczności⁶⁰.

W dalszej kolejności TSUE nawiązał do orzeczeń w sprawach *Svensson* oraz *BestWater International* wskazując, że po pierwsze, dotyczyły one utworów już udostępnionych, za zgodą autorów w Internecie, oraz – po drugie – nie zostały zaprezentowane „nowej publiczności”. Konsekwentnie TSUE dokonał rozróżnienia sprawy *Playboy Enterprises* od spraw cytowanych wskazując, że zindywidualizowana ocena pojęcia publicznego udostępnienia w nowej sprawie wymaga wzięcia pod uwagę charakteru działalności zamieszczającego hiperłącze⁶¹.

Jeżeli zamieszczający, który wkleja link odsyłający do utworu swobodnie dostępnego w innej witrynie internetowej nie działa w celu zarobkowym, takie działania nie powinny być uznane za czynność publicznego udostępnienia. TSUE uznał, że taka osoba co do zasady nie działa z pełną świadomością skutków swojego zachowania w celu umożliwienia klientom dostępu do utworu bezprawnie opublikowanego w Internecie⁶². Przeciwnie, gdy mamy do czynienia z działaniami podejmowanymi w celu zarobkowym.

Zdaniem TSUE, gdy umieszczenie hiperłącza zostaje dokonane w celu zarobkowym, wówczas można oczekiwać od zamieszczającego, że przeprowadził on niezbędne weryfikacje, aby uzyskać pewność, że dany utwór nie został bezprawnie opublikowany w witrynie, do której odsyłają hiperłącza. Konsekwentnie można domniemywać, że zamieszczenie zostało dokonane z pełną świadomością, że utwór do którego kieruje hiperłącze jest chroniony i brak było zezwolenia podmiotu praw autorskich na jego publikację w Internecie.

Kolejną odsłonę problemu, która łączy kwestie odpowiedzialności dostawcy usługi oraz publicznego udostępnienia plików, ilustruje sprawa zawisła przed TSUE w wyniku zadania pytania prejudycjalnego z dnia 18 listopada 2015 r., C-610/15 *Stichting Brein p. Ziggo BV i XS4All Internet BV*. W sprawie tej fundacja, do której statutowych zadań należy walka z piractwem internetowym, pozwała dostawców dostępu do internetu w związku z faktem, że ich abonenci korzystają z The Pirate Bay.

The Pirate Bay jest założoną przez osoby trzecie w sprawie stroną indeksującą linki magnetyczne do plików *torrent*. Pliki *torrent* zawierają metadane o plikach znajdujących się na komputerach innych użytkowników i przy użyciu odpowiedniego oprogramowania pozwalają na ściągnięcie tychże plików bezpośrednio z komputerów innych, wyrażających na to zgodę, osób. Część plików pobieranych w ten sposób narusza prawa autorskie⁶³.

⁶⁰ *Ibidem*, § 34–7.

⁶¹ *Ibidem*, § 47.

⁶² *Ibidem*, § 48.

⁶³ *Case C-610/15, Stichting Brein – seeking website blocks to stop peer to peer technology | EU Law Radar*, <http://eulawradar.com/case-c-61015-stichting-brein-seeking-website-blocks-to-stop-peer-to-peer-technology/>, 27.12.2016.

Fundacja domaga się, by dostawcy internetu założyli blokadę stron internetowych, która obejmie strony w domenie the Pirate Bay oraz jej przyszłe subdomeny, jak również adresy IP należące do the Pirate Bay. W pytaniu prejudycjalnym sąd odsyłający dąży do ustalenia, czy zamieszczenie linków magnetycznych do plików torrent przez właścicieli the Pirate Bay stanowi publiczne udostępnienie w rozumieniu art. 3 ust. 1 dyrektywy 2001/29. Po drugie, sąd dąży do ustalenia czy art. 8 ust. 3 dyrektywy 2001/29 w zw. z art. 11 dyrektywy 2004/48 należy interpretować w ten sposób, że stanowią podstawę wydania nakazu blokowania stron internetowych w sposób jak opisany w aktach sprawy.

Sprawa obecnie oczekuje na rozstrzygnięcie, można się jednak spodziewać, że TSUE nie odpowie na pytanie pierwsze, gdyż nie ma ono żadnego znaczenia dla przypisania odpowiedzialności dostawcy usługi internetowej, a w zakresie pytania drugiego powieli rozumowanie zaprezentowane w podobnych sprawach⁶⁴. Kwestia czy publikowanie linków magnetycznych do plików *torrent* stanowi publiczne udostępnienie utworów, których ściąganie pliki te umożliwiają, pozostaje wciąż otwarta⁶⁵.

5. Operator przeglądarki internetowej

Ostatnią kategorią podmiotów, wobec których uprawnieni dochodzą swoich praw w związku z działaniami osób trzecich, są operatorzy wyszukiwarek internetowych. Klasycznym orzeczeniem dotyczącym komentowanego zagadnienia jest wyrok *Google Spain*⁶⁶, w którym uznane zostało, że zgodnie z art. 2 lit. b) i d) dyrektywy 95/46⁶⁷ działalność prowadzoną przez wyszukiwarki internetowe, która polega na indeksowaniu stron internetowych i świadczeniu usług wyszukiwania, w sytuacji gdy przetwarzane informacje zawierają dane osobowe, należy uznać za „przetwarzanie danych osobowych” w rozumieniu art. 2 lit. b) tej dyrektywy. Konsekwentnie, operatora wyszukiwarki internetowej należy uznać za „administratora” odpowiedzialnego za przetwarzanie danych w rozumieniu tego art. 2 lit. d).

W ten sposób TSUE rozszerzył na operatorów wyszukiwarek internetowych reżim ochrony danych osobowych przewidziany w dyrektywie 95/46⁶⁸. Następstwem tego rozumowania było przyjęcie, że do danych osobowych wyświetlanych w wynikach

⁶⁴ Por. postanowienie TSUE z 21 października 2014 r. w sprawie C-348/13 *Best Water International GmbH p. Michael Mebes et Stefan Potsch*, ECLI:EU:C:2014:2315.

⁶⁵ O doświadczeniach rosyjskich w zakresie blokowania stron zawierających torrenty zob. R. Nurullaev, *Website blocking in Russia – recent trends*, Computer Law & Security Review 2016, s. 6.

⁶⁶ Wyrok TSUE z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie C-131/12 *Google Spain SL i Google Inc. przeciwko Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) i Mario Costeja González*, ECLI:EU:C:2014:317 (dalej jako: *sprawa Google Spain*), pkt 41.

⁶⁷ Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz.Urz. L 281, 23.11.1995), s. 31–50 (dalej jako: *dyrektywa 95/46/WE*).

⁶⁸ Dyrektywa 95/56/WE została zastąpiona przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016), s. 1–88.

wyszukiwania będą miały zastosowanie art. 12 i art. 14 dyrektywy 95/46, które w szczególności stanowią o możliwości wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych i dają uprawnienie do żądania od administratora danych, usunięcia swoich danych osobowych⁶⁹. Konsekwentnie europejscy użytkownicy Internetu mogą występować do Google działającego w europejskich domenach najwyższego rzędu o usunięcie linków do stron zawierających ich dane osobowe. Za nieusunięcie danych operator przeglądarki odpowiada na zasadach przewidzianych dla administratora danych osobowych.

Tak zwane prawo do bycia usuniętym z list nie dotyczy w praktyce jedynie danych osobowych. Google realizując prawo amerykańskie⁷⁰ zezwolił europejskim internautom na to, by o wykreślenie mogli także wnioskować uprawnieni z tytułu praw WI i autorskich, twierdząc że wyszukiwarka proponuje odesłania do stron naruszających te prawa⁷¹.

Wyrok w sprawie *Google Spain* nie był pierwszym orzeczeniem TSUE, w którym Google występował w charakterze pozwanego za działania, których nie był bezpośrednim sprawcą. W sprawie *Louis Vuitton Malletier SA*⁷² wyszukiwarka internetowa została pozwana za działalność reklamową i naruszenie znaku towarowego w usłudze odsyłania typu *adword*. Usługa ta umożliwia przedsiębiorcom zarezerwowanie określonych słów kluczowych w ten sposób, że w razie zbieżności między zarezerwowanymi słowami a hasłem wpisanym przez internautę do wyszukiwarki, w rubryce „linki sponsorowane” ukazuje się link reklamowy do strony przedsiębiorcy⁷³.

W sprawie *Louis Vuitton Malletier SA*, właściciel zarejestrowanych znaków towarowych „Louis Vuitton” i „LV” zauważył, że po wpisaniu ich do wyszukiwarki Google w rubryce linki sponsorowane wyświetlają się reklamy stron sprzedających podrabiane produkty oznaczone posiadanymi znakami towarowymi. Konsekwentnie Vuitton pozwał Google domagając się między innymi stwierdzenia, że usługa *adwords* w tym przypadku działa na szkodę jej znaków towarowych.

Oceniając czy na gruncie relewantnych przepisów prawa europejskiego operator wyszukiwarki może odpowiadać za działania reklamodawców TSUE stwierdził, że zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a) pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG⁷⁴ i art. 9 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94⁷⁵ właściciel znaku towarowego jest uprawniony do zakazania reklamodawcy reklamowania według słowa kluczowego identycznego z tym znakiem, które ów reklamodawca wybrał bez zgody wspomnianego właściciela w ramach usługi

⁶⁹ S. Żyrek, *Right to be forgotten and right to erasure – in search of new standards*, Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego 2014, nr 4, s. 145.

⁷⁰ The Digital Millennium Copyright Act of 1998.

⁷¹ Formularz: <https://support.google.com/webmasters/answer/6332384?hl=pl>, 30.12.2016.

⁷² Wyrok TSUE z dnia 23 marca 2010 r. w połączonych sprawach *Google France SARL i Google Inc. przeciwko Louis Vuitton Malletier SA* (C-236/08), *Google France SARL przeciwko Viaticum SA i Luteciel SARL* (C-237/08) i *Google France SARL przeciwko Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL i innym* (C-238/08), ECLI:EU:C:2010:159 (dalej jako: sprawa *Louis Vuitton Malletier SA*).

⁷³ Sprawa *Louis Vuitton Malletier SA*, § 23–27.

⁷⁴ Pierwsza dyrektywa Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (89/104/EWG) (Dz.Urz. L 40 z 11.02.1989).

⁷⁵ Rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 40 z 11.2.1989).

odsyłania w Internecie. Warunkiem zastosowania tego przepisu jest wykazanie, że reklama nie pozwala lub z trudnością pozwala przeciętnemu internaucie na zorientowanie się, czy towary lub usługi, których dotyczy, pochodzą od właściciela znaku lub z przedsiębiorstwa powiązanego z nim gospodarczo, czy od osoby trzeciej⁷⁶. Jednocześnie uznano, że operator wyszukiwarki, który świadczy usługi typu *adwords*, jest host-providerem i może ponosić odpowiedzialność jak sprawca szkody, chyba że wykaże spełnienie przesłanek egzoneracyjnych wynikających z art. 14 dyrektywy 2000/31/WE⁷⁷.

6. Konkluzje

Walka drogą legislacyjną z piractwem internetowym i internetową sprzedażą towarów podrabianych jeszcze przez długi czas stanowić będzie efekt zgniłego kompromisu pomiędzy uprawnionymi a dostawcami usług internetowych. Z jednej strony twórcy oraz podmioty, które zainwestowały w budowanie marek, mają prawo wszelkimi dostępnymi środkami walczyć z naruszeniami ich uprawnień. Z drugiej strony osoby, które nie posiadają dostatecznych środków, będą zaspokajając swoje potrzeby uciekając się do piractwa komputerowego czy też kupując towary podrabiane.

W takich warunkach walka z jednostkami – czy to piratami komputerowymi, czy też stronami umowy sprzedaży towaru podrabianego, jest jak ucinanie głowy hydrze. Proces cywilny jest długotrwały i kosztowny, a jednostki często niewypłacalne. Stąd w pierwszej chwili koncepcja, by uczynić dostawcę usługi odpowiedzialnym za walkę z naruszeniami użytkowników, wydaje się uzasadniona. Dobrze pokazują to spory dotyczące naruszenia znaków towarowych na skutek wykupienia reklamy typu *adwords*: uprawnieni mogliby pozywać w nieskończoność drobnych przedsiębiorców naruszające znaki towarowe poprzez wykupowanie usług *adwords*, ale wystarczyło raz pozwać czerpiącego benefity z procedury Googla, by skutecznie rozwiązać problem prawny. Podobnie w sprawie *L'Oréal SA.* – większą efektywność ma zobowiązanie czerpiącego zyski ze sprzedaży właściciela serwisu aukcyjnego by odfiltrowywał strony naruszające prawa innych niż walka z rozproszonymi na całym świecie, indywidualnymi sprzedawcami podrabianych towarów oraz ich kontrahentami.

Inaczej oceniać można walkę z piractwem internetowym i szarą strefą drogą filtrowania połączeń i blokad stron internetowych. Tego rodzaju rozwiązania są przede wszystkim kosztowne, co oznacza, że ciężar ich wdrażania poniesie końcowy użytkownik, gdyż zostaną wkalkulowane w opłatę za usługę. W konsekwencji najwięcej na tego rodzaju rozwiązaniach tracą jednostki, które nie naruszają niczyich praw, gdyż muszą partycypować w kosztach generowanych przez piractwo internetowe. Dodatkowo wskazuje się na nieskuteczność tychże systemów oraz kolizję z zasadami wolności słowa, prawa do informacji czy swobodą działalności gospodarczej, przy czym skrajne argumenty obu stron na wymienione kwestie należy uznać za mocno dyskusyjne⁷⁸.

⁷⁶ Sprawa *Louis Vuitton Malletier SA*, § 99.

⁷⁷ *Ibidem*, § 120.

⁷⁸ G.F. Frosio, *Digital Piracy Debunked: A Short Note on Digital Threats and Intermediary Liability*, *Internet Policy Review* 2016, t. 5, nr 1, s. 10.

Prawodawca europejski oraz TSUE dostrzegają komentowane problemy i podchodzą do nich w sposób starający się balansować uprawnienia wszystkich zainteresowanych.

Dyrektywa 2000/31/WE wprowadza system, na podstawie którego uprawnieni mogą dochodzić naprawienia szkody wyrządzonej sprzecznym z prawem działaniem usługobiorcy, jeśli usługodawca o naruszeniu wiedział i się mu nie sprzeciwił. Dopiero gdy dostawca usługi nie zareaguje na wezwanie do usunięcia naruszenia, bądź podjęte kroki nie będąc racjonalnymi okażą się również nieskuteczne, uprawniony może dochodzić wobec dostawcy swoich praw, w miejsce sprawcy. Konsekwentnie podstawowym obowiązkiem osoby świadczącej usługę społeczeństwa informacyjnego jest podejmowanie niezbędnych działań mających na celu wyeliminowanie naruszeń praw oraz zapobieganie kolejnym.

Dyrektywy 2004/48 i 2001/29, wprowadzając pojęcie pośrednika, nie przewidują możliwości pociągnięcia go do odpowiedzialności zamiast sprawcy, lecz również możliwość zobowiązania go do podjęcia działań mających na celu usunięcie stwierdzonych naruszeń i zapobieganie kolejnym.

Sądy krajowe mogą zobowiązać dostawców usług i pośredników do stosowania blokad oraz wprowadzania systemów filtrowania treści, a także do pomocy w identyfikacji sprawców. Nakazy te przede wszystkim muszą być precyzyjnie sformułowane, a przy tym nakładać obciążenia w sposób proporcjonalny, jak również powinny brać pod uwagę prawa przedsiębiorcy oraz innych użytkowników Internetu. Podstawowe błędy powodów w formułowaniu swoich żądań to przerzucenie całego ciężaru finansowego wprowadzania systemów na pozwanych oraz głęboka ingerencja w prawo do prywatności, zwłaszcza osób, które użytkują sieć zgodnie z prawem.

System przewidziany przez dyrektywy należy zatem uznać za wyważony, natomiast budzi kontrowersje czy, biorąc pod uwagę aktualny rozwój nowych technologii, jest on skuteczny⁷⁹. Komisja Europejska, w ramach prac nad jednolitym rynkiem cyfrowym, zapowiedziała już prace nad rewizją dyrektywy 2000/31⁸⁰.

Poza dostawcą usługi oraz pośrednikiem, uprawniony może pozwać podmiot profesjonalny, który w ramach prowadzonej działalności zamieścił hiperłącza do naruszających prawa treści. Dotyczy to jedynie podmiotów uprawnionych z tytułu praw autorskich. Aby uznać, że zamieszczenie hiperłącza do materiału chronionego prawami autorskimi stanowiło ich „publiczne udostępnienie” w rozumieniu art. 3 ust. 1 dyrektywy 2001/29/WE, w pierwszej kolejności należy zbadać czy miało miejsce udostępnienie, a następnie, czy miało ono charakter „publicznego udostępnienia”, tj. zostało skierowane do nieokreślonej liczby potencjalnych odbiorców, a ich liczba była znaczna⁸¹. W dalszej kolejności należy przeanalizować technikę udostępnienia. Z publicznym

⁷⁹ A. Kuczerawy, J. Ausloos, *NoC Online Intermediaries Case Studies Series: European Union and Google Spain*, Interdisciplinary Center for Law & ICT (ICRI), KU Leuven, 2015; E. Rosati, *Why a Reform of Hosting Providers' Safe Harbour is Unnecessary Under EU Copyright Law...*, s. 14.

⁸⁰ Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, *A digital single market strategy for Europe*, COM (2015) 192 final, § 3.3.2.

⁸¹ *Ibidem*, § 36.

udostępnieniem będziemy mieli do czynienia albo w sytuacji, w której udostępniający skorzystał z innej, szczególnej technologii, niż dotychczas używana albo – z tej samej, pod warunkiem, że skierował swój przekaz do nowej publiczności.

Po wyroku w sprawie *Playboy Enterprises* zbadać należy również, czy hiperłącza zostały udostępnione bez celu zarobkowego przez osobę, która nie wiedziała lub nie mogła racjonalnie wiedzieć o bezprawnym charakterze publikacji tych utworów w tej innej witrynie internetowej, czy też przeciwnie, wspomniane hiperłącza zostały udostępnione w celu zarobkowym, w której to sytuacji należy domniemywać istnienie tej wiedzy. Z publicznym udostępnieniem będziemy mieli do czynienia w tym drugim przypadku. Pojęcie publicznego udostępnienia, ze względu na swój charakter, wymaga zindywidualizowanej oceny, zatem nie można wykluczyć brania pod uwagę również innych okoliczności.

Eliminacji treści naruszającej prawa można dochodzić również od operatora wyszukiwarki internetowej. Operator wyszukiwarki może odpowiadać na zasadach takich jak przewidziane dla *host-providera*. Jednocześnie do operatora wyszukiwarki można domagać się nie tylko usunięcia linków do materiałów zawierających dane osobowe, ale również, przy czym nie wynika to z prawa UE, do materiałów naruszających prawa własności intelektualnej oraz autorskie.

* * *

Liability of the Internet Intermediaries for the Infringements of Intellectual Property Rights Committed by Third Parties – EU Perspective

The paper elaborates liability of an entrepreneur that operates in the sector of new technologies for IP and copyright violations committed by third parties. It focuses on the EU law and CJEU case-law regarding four categories of operators: provider of information society services, intermediary, search engine and professional who shares hyperlinks. The aim of the article is to clarify scope of claims that IP and copyrights holders could invoke against those entities as well as the substance of those claims. Finally, the paper assesses conformity of the outcomes with freedom of establishment, freedom of speech and protection of privacy.

Key words: intermediary liability, host-provider, mere conduit, hyperlinker, infosoc directive directive 2004/48, directive 2001/29