UNIVERSITY OF BIALYSTOK
FACULTY OF LAW

BIALYSTOK LEGAL STUDIES

BIAŁOSTOCKIE STUDIA PRAWNICZE

BIAŁYSTOK 2022 VOLUME 27 nr 1

BIALYSTOK LEGAL STUDIES

BIAŁOSTOCKIE STUDIA PRAWNICZE

VOLUME 27 nr 1

Editor-in-Chief of the Publisher Wydawnictwo Temida 2: Dariusz Kijowski
Chair of the Advisory Board of the Publisher Wydawnictwo Temida 2: Rafał Dowgier

Advisory Board:

Representatives of the University of Białystok: Stanisław Bożyk, Leonard Etel, Ewa M. Guzik-Makaruk, Dariusz Kijowski, Cezary Kulesza, Agnieszka Malarewicz-Jakubów, Maciej Perkowski, Joanna Sieńczyło-Chlabicz, Mieczysława Zdanowicz

Representatives of other Polish Universities: Marek Bojarski (University of Law in Wrocław), Dorota Malec (Jagiellonian University in Kraków), Tomasz Nieborak (Adam Mickiewicz University in Poznań), Maciej Szpunar (University of Silesia in Katowice; Advocate General at the Court of Justice of the European Union), Stanisław Waltoś (University of Information, Technology and Management in Rzeszów), Zbigniew Witkowski (Nicolaus Copernicus University in Toruń)

Representatives of Foreign Universities and Institutions: Lilia Abramczyk (Janek Kupała State University in Grodno, Belarus),Vladimir Babčak (University of Kosice, Slovakia), Renata Almeida da Costa (University of La Salle, Brazil), Jose Luis Iriarte Angél (University of Navarra, Spain), Andrew S. Horsfall (Syracuse University, USA), Marina Karasjewa (University of Voronezh, Russia), Jolanta Kren Kostkiewicz (University of Bern, Switzerland), Martin Krygier (University of New South Wales, Australia), Anthony Minnaar (University of South Africa, South Africa), Antonello Miranda (University of Palermo, Italy), Petr Mrkyvka (University of Masaryk, Czech Republic), Marcel Alexander Niggli (University of Fribourg, Switzerland), Andrej A. Novikov (State University of St. Petersburg, Russia), Lehte Roots (Tallinn University of Technology, Estonia), Jerzy Sarnecki (University of Stockholm, Sweden), Rick Sarre (University of South Australia, Australia), Kevin Saunders (Michigan State University, USA), Bernd Schünemann (University of Munich, Germany), Elena Chernikova (Russian Academy of National Economy and Public Administration, Russia)

Editors:

Editor-in-Chief: Elżbieta Kużelewska

Editorial Secretary: Ewa Lotko, Paweł Czaplicki

Other Editors: Christopher Kulander, Tanel Kerikmäe, Andrzej Sakowicz, Urszula K. Zawadzka-Pąk, Bruna Žuber

© Copyright by Author(s) under the Creative Commons CC BY NC ND 4.0 license

No part of this work may be reproduced and distributed in any form or by any means (electronic, mechanical), including photocopying – without the written permission of the Publisher.
The original version of the journal is a print one.

ISSN 1689–7404
e-ISSN 2719–9452

Volume Theme Editors: Joanna Sieńczyło-Chlabicz, Magdalena Rutkowska-Sowa
Language Editors: Urszula Andrejewicz, Claire Taylor-Jay
Statistical Editor: Ewa Glińska
Graphic and Typographic Development: Jerzy Banasiuk
Cover Design: Bogusława Guenther
Publisher: Faculty of Law, University of Białystok; Temida 2
All volumes can be purchased from Wydawnictwo Temida 2. Address: ul. A. Mickiewicza 1, 15-213 Białystok, Poland. E-mail: temida2@uwb.edu.pl, Tel. +48 85 745 71 68

Spis treści

ARTYKUŁY

Adrian Niewęgłowski
Pojęcie spraw własności intelektualnej. Wybrane zagadnienia 11

Joanna Sieńczyło-Chlabicz
Sprzeciw wobec prawomocnej decyzji o udzieleniu patentu lub innych praw wyłącznych po zmianach w prawie własności przemysłowej 25

Andrzej Matlak
Wybrane aspekty implementacji do polskiego prawa zmienionej dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych 37

Marcin Trzebiatowski
Przestępstwo z art. 305 p.w.p. a ograniczenia prawa ochronnego na znak towarowy (w szczególności z powodu tolerowania) – uwagi prawnoporównawcze w kontekście planowanej nowelizacji przepisów p.w.p. 55

Piotr Ślęzak
Smak jako przykład niestandardowego przedmiotu ochrony w polskim prawie własności intelektualnej 75

Joanna Sitko
Różne aspekty zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze na tle orzecznictwa unijnego 95

Magdalena Rutkowska-Sowa
Kwalifikacja znaku towarowego jako renomowanego – uwagi w świetle orzeczeń sądów administracyjnych 117

Karolina Sztobryn
O dylematach ochrony znaków towarowych i potrzebie udziału osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym i gospodarczym 131

Vito Rubino, Filip Tereszkiewicz
A Possible Exit Strategy from the 'Halloumi Affair': How to Solve Problems with CETA Ratification 143

Magdalena Knapp
The Scope of Jurisdiction in Cross-Border Intellectual Property Disputes: Tackling Online Copyright Infringements 159

Michał Markiewicz
Publiczne komunikowanie utworu w Internecie w prawie UE (dyrektywa 2001/29 vs dyrektywa 2019/790) – czy „istnieje" możliwy do określenia zakres tego prawa 173

Nicholas Ghazal
Instytucja nadużycia prawa podmiotowego a możliwość miarkowania ryczałtowego roszczenia odszkodowawczego w polskim prawie autorskim 193

Marcin Grzybowski
Kontrowersje wokół pojęcia „materiału urzędowego" 209

Sebastian Kwiecień, Wioletta Witoszko
Prawo do zryczałtowanego odszkodowania za naruszenie przez pracodawcę majątkowych praw autorskich pracownika 227

Krzysztof Stefański, Katarzyna Żywolewska
Ustanie stosunku pracy pracownika naukowego z powodu popełnienia plagiatu 243

Noty o autorach 259

Contents

ARTICLES

Adrian Niewęgłowski
The Concept of Intellectual Property Cases: Selected Issues 9

Joanna Sieńczyło-Chlabicz
Opposition to a Final Decision on the Granting of a Patent or Other Exclusive Rights After Changes in Industrial Property Law 25

Andrzej Matlak
Selected Aspects of the Implementation into Polish Law of the Amended Audiovisual Media Services Directive 37

Marcin Trzebiatowski
The Offence Under Article 305 of the IPL and the Limitations of Protection Law for a Trademark (in Particular Due to Tolerance): Comparative Legal Remarks in the Context of the Planned Amendment of the IPL Provisions 55

Piotr Ślęzak
Taste as an Example of a Non-Standard Subject of Protection in Polish Intellectual Property Law 75

Joanna Sitko
Various Aspects of the Application for a Trademark Made in Bad Faith in the Light of EU Case Law 95

Magdalena Rutkowska-Sowa
The Qualification of a Trademark as a Trademark with Reputation: Comments in the Light of the Polish Administrative Courts' Case Law 117

Karolina Sztobryn
Dilemmas of Trademark Protection and the Need for the Participation of Persons with Disabilities in Social and Economic Life 131

Vito Rubino, Filip Tereszkiewicz
A Possible Exit Strategy from the 'Halloumi Affair': How to Solve Problems with CETA Ratification 143

Magdalena Knapp
The Scope of Jurisdiction in Cross-Border Intellectual Property Disputes: Tackling Online Copyright Infringements 159

Michał Markiewicz
The Right of Communication to the Public of Works on the Internet in EU Law (Directive 2001/29 v. Directive 2019/790): Is There Any Definable Scope of This Right? 173

Nicholas Ghazal
The Concept of Abuse of Rights in the Context of the Possibility of Mitigating Lump-Sum Damages Claims in Polish Copyright Law 193

Marcin Grzybowski
Controversies Around the Concept of "Official Material" 209

Sebastian Kwiecień, Wioletta Witoszko
The Right to Flat-Rate Compensation for an Employer's Infringement of an Employee's Economic Copyright 227

Krzysztof Stefański, Katarzyna Żywolewska
Termination of the Employment Relationship of a Researcher Because of Plagiarism 243

Contributors 259

ARTICLES

Bialystok Legal Studies
Białostockie Studia Prawnicze
2022 vol. 27 nr 1

sciendo

DOI: 10.15290/bsp.2022.27.01.01

Received: 15.11.2021
Accepted: 20.02.2022

Adrian Niewęgłowski
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska
adrian.nieweglowski@poczta.umcs.lublin.pl
ORICID ID: https://orcid.org/0000–0002–0948–9813

Pojęcie spraw własności intelektualnej. Wybrane zagadnienia

The Concept of Intellectual Property Cases. Selected Issues

Abstract: This article relates to the concept of intellectual property cases, which has recently been added to the Polish Code of Civil Procedure (CCP). The introduction of this concept has to do with changes in the CCP, which have been in force in Poland since 1 July 2020. From that date, intellectual property cases are dealt with by the courts under a new special procedure. Classification of a particular case as an intellectual property case has important practical consequences: an intellectual property case is heard in distinct proceedings; otherwise, general regulations will apply. The definition of intellectual property cases which is in the CCP is not obvious and raises doubts. The aim of the article is to analyse this definition and to propose certain directions of interpretation.
Keywords: civil proceedings, copyright, industrial property law, intellectual property cases, protection of intellectual property, rights in intangible assets
Słowa kluczowe: postępowanie cywilne, prawo własności przemysłowej, sprawy własności intelektualnej, prawo autorskie, prawa na dobrach niematerialnych, ochrona własności intelektualnej

Wprowadzenie

1 lipca 2020 r. zapisał się już jako ważna data w historii polskiego prawa własności intelektualnej. Wtedy to weszła w życie większość przepisów ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw[1]. Ostatnio wspomniany akt normatywny znowelizował przepisy Kodeksu postępowania cywilnego[2]. Wprowadził tym samym m.in. odrębne postępo-

1 Dz.U. z 2020 r. poz. 288.
2 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1575 ze zm.), dalej jako k.p.c.

© 2022 Adrian Niewęgłowski, published by Sciendo. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.

wanie w sprawach własności intelektualnej[3]. Materia spraw własności intelektualnej jest trudna, stąd stworzenie rozwiązań prawnych dostosowanych do tej problematyki ustawodawca uznał za potrzebne[4]. W ślad za regulacjami dotyczącymi postępowania cywilnego podążyły zmiany ustrojowe. Odnoszą się one do sądownictwa. Sprawami z zakresu własności intelektualnej zajmują się sądy wyspecjalizowane. Minister sprawiedliwości[5] powierzył rozpoznawanie tych spraw w I instancji pięciu sądom okręgowym[6]. W drugiej instancji orzekają zaś dwa sądy apelacyjne[7]. Reforma, o której mowa, co warto podkreślić, obejmuje wyłącznie sprawy cywilne. W sprawach karnych utrzymano dotychczasowe rozwiązania prawne[8]. Celem zmian polskiego postępowania cywilnego było również dostosowanie naszego rodzimego ustawodawstwa do przepisów unijnych[9].

Kompleksowe omówienie zmian k.p.c., o których powyżej powiedziano, nie byłoby możliwe z uwagi na ograniczenia związane z objętością artykułu naukowego[10]. Nie takie zresztą zadanie postawiono sobie w niniejszym tekście. Kluczem i fundamentem właściwego funkcjonowania nowego systemu sądownictwa dotyczącego dóbr niematerialnych jest pojęcie sprawy własności intelektualnej. Zakwalifikowanie danej sprawy do tej kategorii stanowi punkt wyjścia dla oceny tego, w jakim trybie postępowanie będzie się toczyć. Powodem wprowadzenia pojęcia, o którym mowa,

3 Zob. art. 479^{89} § 1 k.p.c. – art. 479^{129} k.p.c.

4 Bliżej: M. Dziurda, Postępowanie w sprawach własności intelektualnej z perspektywy systemowej, „Przegląd Sądowy" 2020, nr 10, s. 5 i n.; B. Matusiewicz-Kulig, A. Sokołowska-Ławniczak, Sądy ds. własności intelektualnej w Polsce – wybrane zagadnienia, „Monitor Prawniczy" (dodatek) 2020, nr 20, s. 66–67.

5 Zob. przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym rozpoznawania spraw własności intelektualnej z właściwości innych sądów okręgowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1152).

6 Są one zlokalizowane w Gdańsku, Katowicach, Lublinie, Poznaniu i Warszawie.

7 Mają siedziby w Warszawie oraz w Poznaniu; zob. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie przekazania niektórym sądom apelacyjnym rozpoznawania spraw własności intelektualnej z właściwości lub części obszarów właściwości innych sądów apelacyjnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1151).

8 Omawianie tego zagadnienia wykraczałoby poza ramy niniejszego artykułu; zamiast wielu: M. Latos, Właściwość sądu powszechnego w sprawach karnych [maszynopis rozprawy doktorskiej], Katowice 2014, s. 191–192.

9 W tym zakresie szeroko: M. Rejdak, Zabezpieczenie dowodów w sprawach o naruszenia praw własności intelektualnej, Warszawa 2019, zwłaszcza s. 291 i n. Praca autorki pochodzi wprawdzie jeszcze sprzed wejścia w życie przepisów reformujących k.p.c. w kontekście spraw własności intelektualnej, niemniej jednak M. Rejdak zgłosiła szereg postulatów i wniosków co do właściwej implementacji prawa unijnego. To ostatnie dotyczyło zwłaszcza dostosowania k.p.c. do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/48/WE w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (Dz. Urz. UE L Nr 157, s. 45 i n.). Można sądzić, a do takiej konkluzji skłania lektura książki, że ustawodawca uwzględnił wiele poglądów M. Rejdak, nowelizując k.p.c.

10 Zob. szerzej również: A. Jakubecki, Wezwanie do udzielenia informacji w postępowaniu odrębnym w sprawach własności intelektualnej, „Polski Proces Cywilny" 2020, nr 3, s. 478 i n.

jest w konsekwencji rozgraniczenie postępowań dotyczących własności intelektualnej od innych spraw. Kategoria spraw własności intelektualnej ma być w ujęciu ustawodawcy *criterium divisionis*. Należy sądzić, że definicja spraw własności intelektualnej powinna być w konsekwencji maksymalnie powiązana z zamiarem, jaki miał ustawodawca. Celem dalszej części artykułu jest w rezultacie ocena, na ile to założenie (ten zamiar) zostało osiągnięte w znowelizowanych przepisach. Owa ocena, co trzeba w tym miejscu podkreślić, jest dokonywana przez osobę zajmującą się naukowo i praktycznie prawem własności intelektualnej, a nie postępowaniem cywilnym. Niemniej jednak pojęcie sprawy własności intelektualnej, chociaż znalazło się w akcie z dziedziny prawa procesowego, opiera się na terminologii materialno-prawnej. Chodzi, dokładniej mówiąc, właśnie o prawo własności intelektualnej. Dlatego wypowiedzi osób zajmujących się tą ostatnią problematyką są, jak można sądzić, w omawianym zakresie również potrzebne. Cel artykułu stanowi w konsekwencji również ocena, na ile pojęcie spraw własności intelektualnej jest spójne i dostosowane do potrzeb obrotu prawnego.

1. Granice pojęcia spraw własności intelektualnej

Definicję spraw własności intelektualnej zawarto w art. 479^{89} k.p.c. Pojęcie spraw własności intelektualnej w k.p.c. możemy podzielić na dwa elementy. Do pierwszej grupy należą sprawy własności intelektualnej w znaczeniu ścisłym (art. 479^{89} § 1 k.p.c.). Drugą grupę tworzą sprawy własności intelektualnej w rozumieniu szerokim (art. 479^{89} § 2 k.p.c.) i ten element omawianego pojęcia jest najbardziej zróżnicowany.

Sprawy własności intelektualnej w znaczeniu wąskim mają za przedmiot „(…) ochronę praw autorskich i pokrewnych, ochronę praw własności przemysłowej oraz ochronę innych praw na dobrach niematerialnych" (art. 479^{89} § 1 k.p.c.). Z kolei sprawy własności intelektualnej w znaczeniu szerokim obejmują (art. 479^{89} § 2 k.p.c.):

„1) zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji;

2) ochronę dóbr osobistych w zakresie, w jakim dotyczy ona wykorzystania dobra osobistego w celu indywidualizacji, reklamy lub promocji przedsiębiorcy, towarów lub usług;

3) ochronę dóbr osobistych w związku z działalnością naukową lub wynalazczą"[11].

11 Powód stworzenia kategorii spraw własności intelektualnej w znaczeniu szerokim, abstrahując na razie od ocen bardziej szczegółowych, nie ulega kwestii. Chodzi o zagadnienia, które ściśle biorąc nie mieszczą się w pojęciu własności intelektualnej (przedmiotowo rozumianym), jednak wykazują z tą własnością pewne związki. Dlatego można zasadnie przypuszczać, że orzekanie w tym zakresie opierać się będzie na podobnych zasadach, jak w przypadku spraw własności intelektualnej w wąskim rozumieniu. Ustawodawca postanowił nie wikłać się w konsekwencji w spór o gra-

Z uzasadnienia do projektu ustawy, którą wprowadzono przepis art. 479[89] k.p.c., wynika, że kategoria spraw własności intelektualnej ma być w założeniu bardzo szeroka. Jak wskazali projektodawcy, w zakresie tych spraw mieszczą się nie tylko kwestie związane z ochroną praw własności intelektualnej. Należą tu także, wedle twórców projektu ustawy, w szczególności zagadnienia dotyczące dochodzenia zaległego wynagrodzenia licencyjnego[12]. W zamyśle projektodawców kategoria spraw własności intelektualnej powinna też obejmować przypadki graniczne, gdy nie wiadomo, jak kwalifikować wytwór intelektu. Również wtedy, według autorów nowelizacji, powinny orzekać sądy własności intelektualnej[13]. Podobnie wypowiedziała się już część komentatorów przepisów kodeksu postępowania cywilnego. Podkreślają oni szerokie ramy pojęcia spraw własności intelektualnej[14].

Sprawy własności intelektualnej w rozumieniu ścisłym powiązano z „ochroną" praw autorskich, pokrewnych, praw własności przemysłowej i innych praw na do-

nice pojęcia własności intelektualnej, rozszerzając je na potrzeby praktyki na pobliskie obszary, rządzące się podobnymi prawami i zależnościami.

12 Zob. szerzej w związku z tym: Druk nr 45 z 4 grudnia 2019 r., rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, dostępny pod następującym adresem elektronicznym: <https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/FA7E1B1C4E10CEC8C12584C6003A5D00/%24File/45.pdf>, s. 6–7 uzasadnienia do ww. projektu ustawy (21.07.2021), dalej jako „Uzasadnienie". W stanie prawnym poprzednio obowiązującym SN zaliczył spór o zapłatę wynagrodzenia z umowy o stworzenie utworu do spraw o ochronę praw autorskich; zob. np. postanowienie SN z dnia 26 lutego 2015 r. III CZ 6/15, LEX Nr 1659242. To orzeczenie przywołują również autorzy projektu ustawy, o którym w tym miejscu mowa.

13 „W sytuacjach granicznych, kiedy to nie jest pewne, jaka podstawa materialnoprawna ochrony może (i czy w ogóle powinna) znaleźć zastosowanie – co widać w szczególności w odniesieniu do ochrony idei i pomysłów oraz informacji (podkreślenie A.N.), to właśnie wyspecjalizowane sądy (wydziały sądów okręgowych i apelacyjnych) powinny rozstrzygać owe kwestie": Uzasadnienie, s. 3. Zacytowany fragment jest niejasny z kilku powodów. Jednym z nich jest okoliczność, że idei i pomysłów prawo własności intelektualnej w ogóle nie chroni. Są one wyłączone z ochrony w prawie autorskim. Nie ma możliwości ich opatentowania.

14 Zamiast wielu: E. Stefańska, Komentarz do art. 479[89], (w:) M. Manowska (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. II, art. 478–1217, Warszawa 2021, s. 139–140; M. Orlecki, Komentarz do art. 479[89], (w:) T. Wiśniewski (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. II, art. 367–505[39], Warszawa 2021, uwaga 8; M. Rejdak, Nowe postępowanie w sprawach własności intelektualnej. Komentarz praktyczny, LEX/el. 2020; A. Gołaszewska, Komentarz do art. 479[89] k.p.c., (w:) Ł. Żelechowski (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, t. VIII (B), Warszawa 2021, s. 1431 i n. Podobnie K. Kurosz, Sąd własności intelektualnej – struktura, kognicja i prymat właściwości, Warszawa 2021, s. 67 i n. Ten ostatni autor podkreśla przy tym, że zachowują aktualność, gdy chodzi o pojęcie spraw własności intelektualnej, wypowiedzi na tle art. 17 k.p.c. przed zmianą stanu prawnego (*ibidem,* przypis 191, s. 68). Odwoływanie się do art. 17 k.p.c. (w dawnym brzmieniu) jest obecnie nierzadkie, jeśli chodzi o naukową dyskusję dotyczącą spraw własności intelektualnej. Może to dziwić, zważywszy, że jest to przecież regulacja poświęcona właściwości rzeczowej. Przepis art. 479[89] k.p.c. pełni tymczasem w tym kodeksie zupełnie inną rolę. Dlatego można mieć wątpliwości co do zasadności interpretacji tej ostatniej regulacji przez pryzmat poglądów wyrażonych na gruncie art. 17 k.p.c. w dawnym brzmieniu.

brach niematerialnych. Takie położenie akcentu ma konkretne konsekwencje. Już w dawniejszej literaturze zauważano, że określenie „ochrona własności" w różnych dyscyplinach prawnych ma niejednakowe znaczenie[15]. Można w konsekwencji mówić o podatkowej, karnoprawnej, administracyjnoprawnej ochronie własności intelektualnej[16]. W każdym przypadku chodzi jednakże o środki ochrony. Przybierają one w płaszczyźnie cywilnoprawnej kształt roszczeń. Te roszczenia są korelatem jednej z podstawowych cech prawa własności intelektualnej jako prawa podmiotowego. Jest nią mianowicie wyłączność we władaniu dobrem niematerialnym[17].

Postępowanie cywilne ma na celu ochronę prywatnoprawnych praw podmiotowych. W efekcie ochrona, o której mowa, musi być zawężona do roszczeń o charakterze cywilnym[18]. Mimo zatem pewnej elastyczności w sformułowaniu „ochrona praw własności intelektualnej" ma ono granice. Nie obejmuje z pewnością swym zakresem ogółu zagadnień prawnych, które dotyczą dóbr niematerialnych. Źródłem roszczeń służących ochronie własności intelektualnej są takie przepisy, jak np. art. 78 oraz 79 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych[19] czy art. 287 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej[20]. Takim źródłem jest ponadto, gdy chodzi o ochronę „innych praw na dobrach niematerialnych", art. 36a ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin[21].

15 T. Dybowski, Ochrona własności w polskim prawie cywilnym. Rei vindicatio, actio negatoria, Warszawa 1969, s. 5–6.

16 *Ibidem,* s. 6.

17 *Ibidem*, s. 6, 102.

18 Nie wchodzi w konsekwencji w rachubę odnoszenie spraw własności intelektualnej do środków ochrony dóbr niematerialnych przewidzianych w normach prawa administracyjnego czy karnego.

19 Tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1602 ze zm., dalej jako p.a.p.p.

20 Tekst jedn. Dz. U z 2021 r. poz. 324 ze zm., dalej, jako p.w.p.

21 Tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 213 ze zm. Na marginesie można tylko zwrócić uwagę, że ustawodawca posłużył się w art. 479^{89} k.p.c. wychodzącym już z użycia określeniem „(innych) praw na dobrach niematerialnych". Stopniowo jest ono zastępowane i wypierane przez zwrot „prawa własności intelektualnej" w rozumieniu podmiotowym. Niezależnie od tego zasługuje na podkreślenie, że pojęcie „praw na dobrach niematerialnych" jest ograniczone tylko do praw majątkowych. Ich przedmiot stanowi monopolizacja określonego wytworu intelektu w interesie uprawnionego (zob. np. R. Skubisz, Prawo własności przemysłowej [charakterystyka ogólna], „Państwo i Prawo" 2002, z. 3, s. 3 i n.; *idem*, (w:) R. Skubisz (red.), System prawa prywatnego, t. 14 A: Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2012, s. 57; A. Niewęgłowski, (w:) E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska (red.), System prawa handlowego, t. 3: Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2015, s. 31–32 i podana tam literatura. Z nowszego piśmiennictwa zob. bliżej: Ł. Żelechowski, Ochrona oznaczeń odróżniających w prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji, Warszawa 2019, zwłaszcza zaś uwagi na s. 332–333. Teza, że pojęcie praw na dobrach niematerialnych nie rozciąga się na dobra osobiste, jest przy tym powszechnie podzielana w literaturze przedmiotu; zob. zwłaszcza: M. Pyziak-Szafnicka, Prawo podmiotowe, „Studia Prawa Prywatnego" 2006, nr 1, s. 70; *eadem*, (w:) M. Safian (red.), System prawa prywatnego, t. 1: Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2007, s. 728 i podane przez autorkę piśmiennictwo. Dobra niemate-

Z tego, co wyżej powiedziano, wynikają określone następstwa, które mają znaczenie dla interpretacji pojęcia „spraw własności intelektualnej".

Nawet pobieżna lektura art. 479[89] k.p.c. nasuwa następujące spostrzeżenie. Jeśli zamysłem projektodawców istotnie było możliwie jak najszersze ujęcie kategorii spraw własności intelektualnej, to ostateczny rezultat nie odpowiada temu założeniu. Pojęcie spraw, o których mowa, wyznacza przede wszystkim „ochrona" własności intelektualnej. To słowo („ochrona") daje pewne możliwości interpretacyjne. Niemniej jednak nie jest wcale bardzo elastyczne. Można uznać, że dochodzenie roszczenia o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z utworu czy też wynalazku służy ochronie dobra niematerialnego. Uprawniony kieruje to roszczenie, na ogół łącznie z innymi żądaniami, dlatego że doszło do naruszenia prawa na dobru niematerialnym. Gdy jednak przeniesiemy to na grunt umów licencyjnych czy szerzej stosunków obligacyjnych – konkluzja będzie inna. Nie płacąc honorarium uprawnionemu (np. z patentu), licencjobiorca najczęściej godzi tylko w warunki umowy licencyjnej. W dalszej perspektywie może to uzasadniać pozwanie dłużnika o zapłatę z odsetkami. Nie oznacza to wszakże, że ów dłużnik narusza podmiotowe prawo własności intelektualnej. Sam fakt niezapłacenia wynagrodzenia nie sprawia na ogół, że umowa licencyjna wygasa. Przeciwnie, zwykle utrzymuje się w mocy. To powoduje, że dłużnik zachowuje legalny tytuł do korzystania z dobra niematerialnego. Tym tytułem jest upoważnienie licencyjne. Istnienie licencji wyklucza skuteczne wystąpienie do dłużnika z roszczeniami służącymi ochronie prawa wyłącznego.

Przepisy dotyczące odpowiedzialności kontraktowej są źródłem roszczenia o zapłatę nie tylko w przypadku zaległego wynagrodzenia licencyjnego. Tak samo trzeba ocenić kwestię zwłoki w płatności honorarium za stworzenie utworu itp. Nie są to sprawy o ochronę własności intelektualnej. W stanie prawnym poprzednio obowiązującym orzecznictwo rozszerzyło kategorię podobnych spraw[22] m.in. na spory o wy-

rialne są w ogólności dobrami majątkowymi i trzeba oddzielać je od dóbr osobistych, które są odrębną kategorią prawną. Do takiego rozróżnienia w obrębie własności intelektualnej uprawnia teoria dualistyczna. Polega ona na wyodrębnieniu dóbr niematerialnych od kwestii ochrony dóbr osobistych; słusznie podkreśla to: E. Wierzbicka, Cywilne prawa podmiotowe w dziedzinie prawa wynalazczego, „Annales UMCS" 1982, t. XXIX, s. 236. Dlatego w tym aspekcie rozdzielenie w definicji spraw własności intelektualnej dóbr niematerialnych od dóbr osobistych jest poprawne i zgodne z najnowszymi ustaleniami w nauce prawa. Kategoria „innych praw na dobrach niematerialnych" nie obejmuje swoim zakresem praw osobistych, a te – jak wiadomo – również mogą służyć uprawnionemu do określonego wytworu intelektu. Lektura uzasadnienia do projektu ustawy, którą wprowadzono pojęcie spraw własności intelektualnej, skłania do następującego wniosku: ustawodawca nie miał świadomości ograniczeń związanych z konstrukcją praw na dobrach niematerialnych. Zastosował to ostatnie wyrażenie w sposób dowolny. Problem rozwiązuje nieco § 2 art. 479[89] k.p.c. i objęcie kategorią innych spraw własności intelektualnej zagadnień związanych z wieloma dobrami osobistymi. O kwestii tej jest jeszcze odrębnie mowa w dalszej części niniejszego artykułu.

22 Np. spraw o ochronę praw autorskich; zob. też uwagi w przypisie 12 wyżej.

nagrodzenie kontraktowe. Jest to jednak osobna kwestia. Jeśli ustawodawca tworzy nowe przepisy, to powinien je zredagować tak, aby korespondowały z jego zamierzeniami, a nie tylko z obserwacją tendencji w judykaturze. Tak się nie stało i może to doprowadzić do rozbieżności w orzecznictwie. Zamiar prawodawcy nie znajduje pełnego odzwierciedlenia w tym, co zawarł w treści przepisu art. 479[89] k.p.c.

W pojęciu „ochrony" własności intelektualnej nie mieści się także spór co do tego, czy doszło do zawarcia ważnej umowy sprzedaży patentu, czy też autorskich praw majątkowych. Powód ewentualnej nieważności umowy (np. niezachowanie formy szczególnej) jest w omawianym przypadku bez znaczenia. Roszczenie o stwierdzenie nieważności umowy nie jest środkiem ochrony prawa własności intelektualnej. Podobnie należałoby ocenić wystąpienie z żądaniem uznania za bezskuteczną umowy przez osobę, której prawo pierwokupu patentu czy prawa z rejestracji naruszono[23]. Te sprawy naturalnie dotyczą własności intelektualnej, jednak nie chodzi w nich – ściśle biorąc – o ochronę tej własności. Źródłem roszczenia o stwierdzenie nieważności umowy nie jest zagrożenie czy naruszenie wyłączności patentowej lub autorskiej. Ma ono inną podstawę, a tkwi ona w wadliwości zawartej umowy[24].

Niekiedy dochodzi do uchybienia interesom osoby, która ma zastaw lub użytkowanie na patencie czy prawie autorskim. Zastawnik lub użytkownik może wystąpić na drogę sądową ze stosownymi roszczeniami. Jednak spór, który się na tym tle pojawi, także nie jest sprawą własności intelektualnej. Będzie to sprawa o ochronę prawa rzeczowego (zastawu, użytkowania), a nie patentu czy też autorskiego prawa majątkowego. Jak wiadomo, do ochrony ograniczonych praw rzeczowych stosuje się odpowiednio przepisy o ochronie własności[25]. Uprawniony kierował będzie do naruszycieli roszczenia ochronne o charakterze rzeczowym[26]. Nie są to wszakże środki służące ochronie praw własności intelektualnej.

Przykłady można mnożyć, te podane wyżej są jednakże dostatecznie reprezentatywne. Oczywiście, jak można sądzić po zapoznaniu się z *Uzasadnieniem*, intencja projektodawców jest klarowna. Chodzi o to, aby wymienione wyżej sprawy były rozpoznawane przez sądy ds. własności intelektualnej. Są to zagadnienia trudne. Do ich rozstrzygnięcia potrzebne jest fachowe przygotowanie oraz znajomość prawa au-

23 W tego typu sprawach chodzi o ochronę prawa obligacyjnego, zapewniającego pierwszeństwo nabycia na wypadek, gdyby miało dojść do sprzedaży jakiegoś prawa podmiotowego. W podanym przykładzie przedmiotem ochrony roszczenia o uznanie umowy za bezskuteczną jest prawo kształtujące (prawo pierwokupu).

24 Ta wadliwość tkwi zwykle w tym, że zawarto umowę z naruszeniem bezwzględnie obowiązującego przepisu ustawy bądź pojawia się sprzeczność z zasadami współżycia społecznego.

25 Zob. art. 251 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.).

26 Szerzej: R. Morek, Komentarz do art. 251, (w:) K. Osajda (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Własność i inne prawa rzeczowe. Ustawa o księgach wieczystych i hipotece (art. 2–22, 65–1111). Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, t. II, Warszawa 2017, s. 609 i n.

torskiego czy prawa własności przemysłowej. Jest tak nawet wtedy, gdy stykamy się z obciążeniami rzeczowymi na prawach własności intelektualnej. Mimo to intencje projektodawców to jedno, a to, co ostatecznie znalazło się w treści przepisów k.p.c., to zupełnie osobna kwestia. Użycie słowa „ochrona" w definicji spraw własności intelektualnej zawęziło kategorię owych spraw. I nie odpowiada celowi nowelizacji k.p.c. i wprowadzenia postępowania odrębnego w omawianym zakresie.

Jeśli istotnie chodziło o to, aby kategoria spraw własności intelektualnej była możliwie jak najszersza[27], przepis art. 479^{89} k.p.c. należało ująć inaczej. Można było zwłaszcza odwołać się do przedmiotowo rozumianego prawa autorskiego czy też prawa własności przemysłowej. Przykładem mogłoby być wskazanie, że sprawy własności intelektualnej dotyczą dóbr niematerialnych chronionych przez p.a.p.p., p.w.p. itd. To naturalnie trzeba byłoby w odpowiedni sposób uszczegółowić i doprecyzować. Obecne ujęcie przepisu art. 479^{89} k.p.c., aby mogło spełnić pokładane w nim nadzieje, będzie musiało zostać poddane rozszerzającej wykładni. Oznacza to w praktyce wyjście poza wyliczenie spraw łączących się z ochroną praw własności intelektualnej na obszar na przykład obrotu tymi prawami. Skoro jednak katalog spraw ujętych w przepisie art. 479^{89} k.p.c. uznał ustawodawca za wyczerpujący, to jego zadaniem jest skonstruowanie go w sposób szczelny, precyzyjny. A do tego nie doszło. To zaś sprawia, że ciężar związany z rozwianiem pojawiających się wątpliwości zostaje przerzucony z legislatora na orzecznictwo. Niewątpliwie nie zasługuje to na aprobatę.

Zastrzeżenia i wątpliwości można podnieść również, gdy chodzi o pojęcie spraw własności intelektualnej w znaczeniu szerokim (art. 479^{89} § 2 k.p.c.). Na plan pierwszy wysunięto sprawy związane z nieuczciwą konkurencją, co nasuwa następujące spostrzeżenie. Przede wszystkim nie ulega kwestii, że szereg ostatnio wymienionych spraw przynależy do własności intelektualnej. Dotyczy to na przykład naruszeń tajemnicy przedsiębiorstwa[28], naśladownictwa produktów[29], niedozwolonego oznaczania towarów lub usług[30]. Sporo jednak czynów nieuczciwej konkurencji z własnością

27 Często można spotkać opinie, że ogół spraw związanych z prawami własności intelektualnej jest skomplikowany i ich rozpoznawanie powinno być powierzone specjalnym sądom. Można mieć wątpliwości, czy jest tak w istocie. Sprawy o zapłatę zaległego honorarium licencyjnego lub związane z dochodzeniem wynagrodzenia za stworzenie utworu lub wynalazku mają standardowy charakter. Nie różnią się najczęściej, gdy chodzi o stopień skomplikowania, od spraw o inne pieniężne należności cywilnoprawne. W podobnych przypadkach chodzi w istocie o kompleksowe powierzenie całego segmentu spraw określonego rodzaju konkretnym sądom. Wśród tych spraw są zagadnienia o różnym stopniu złożoności. Niektóre z nich są bardzo trudne.

28 Zob. art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1913 ze zm., dalej jako u.z.n.k.

29 Zob. art. 13 u.z.n.k.

30 Zob. art. 10 u.z.n.k. Trzeba przy tym zauważyć, że wymieniając zwalczanie nieuczciwej konkurencji w gronie spraw własności intelektualnej, prawodawca nie użył słowa „ochrona". To zasługuje na pozytywną ocenę. Nie zawęża się nadmiernie zakresu tej kategorii spraw, czyniąc ją elastyczną i stosunkowo pojemną.

intelektualną nie ma nic wspólnego. Jako przykład można podać chociażby utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku[31] czy też przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną[32]. Zaliczenie tych ostatnich spraw do kategorii własności intelektualnej, nawet szeroko rozumianej, jest zabiegiem zwyczajnie sztucznym. W tych ostatnich przypadkach nie ma w ogóle układu odniesienia w postaci dóbr niematerialnych. Nie ma wobec tego i uzasadnienia zaliczenie ich w poczet spraw własności intelektualnej.

Niejasna jest konstrukcja i aksjologia punktu 2 w § 2 art. 479[89] k.p.c. *Prima facie* wydaje się, że chodziło o bezprawne posługiwanie się cudzym dobrem osobistym w sposób komercyjny. Do spraw własności intelektualnej zaliczono bowiem m.in. użycie dobra osobistego w celu promocji podmiotu, jakim jest przedsiębiorca, bądź reklamy towarów i usług. Jest ograniczony katalog dóbr osobistych, które można tą drogą wykorzystać. Należą tu zwłaszcza renoma, wizerunek, firma itp. Lektura przepisu wyłania następujące wątpliwości. Posłużenie się w sposób bezprawny cudzym wizerunkiem w celu indywidualizacji, promocji czy reklamy przedsiębiorcy jest sprawą własności intelektualnej. Zarazem takie samo (czyli niedozwolone) wykorzystanie wizerunku dla promocji kogoś, kto nie jest przedsiębiorcą – taką sprawą nie jest[33]. Bezprawne użycie cudzej renomy lub podobizny bez związku z obrotem towarami czy usługami[34] – również nie jest sprawą własności intelektualnej. Trudno zrozumieć logikę tej konstrukcji prawnej. Jest tak zwłaszcza, jeśli się zważy na wspomniany wizerunek. Przepisy o wizerunku są usytuowane w prawie autorskim[35]. Do ochrony wizerunku zarówno osoby będącej przedsiębiorcą, jak i nieprofesjonalisty stosuje się odpowiednio regulacje odnoszące się do ochrony autorskich praw osobistych[36]. Sprawy tyczące się ochrony wizerunku są wobec tego w ogólności powiązane z własnością intelektualną. Jako całość powinny być powierzone sądom własności intelektualnej. To one zajmują się m.in. ochroną autorskich praw osobistych. To samo odnosi się do tajemnicy korespondencji, która jest chroniona w prawie autorskim, a którą prawodawca zupełnie pomija w § 2 art. 479[89] k.p.c.[37]

31 Zob. art. 15 u.z.n.k.

32 Zob. art. 15a u.z.n.k.

33 Przepis odnosi się bowiem do wykorzystania dobra osobistego w celu indywidualizacji, promocji lub reklamy przedsiębiorcy, a nie innego, dowolnego uczestnika obrotu. Wydaje się też, interpretując punkt 2 w § 2 art. 479[89] k.p.c. *a contrario*, że wykorzystanie dobra osobistego **przedsiębiorcy** w celu indywidualizacji, reklamy czy promocji podmiotu **niebędącego przedsiębiorcą** jest poza zakresem tego przepisu, co budzi istotne zastrzeżenia.

34 Np. użycie wizerunku w sposób bezprawny w kampanii społecznej w środkach masowego przekazu.

35 Zob. art. 81 oraz 83 p.a.p.p.

36 Zob. art. 83 p.a.p.p. w zw. z art. 78 ust. 1 p.a.p.p.

37 Od razu trzeba dodać, że wizerunku i tajemnicy korespondencji nie obejmuje także § 1 art. 479[89] k.p.c. Nie są to „inne prawa na dobrach niematerialnych". Jak już o tym była mowa, ta kategoria obejmuje jedynie majątkowe prawa o charakterze eksploatacyjnym. Przyznają one wyłączność

Podsumowując tę część uwag, trzeba stwierdzić, że przepis art. 479[89] § 2 punkt 2 k.p.c. jest ujęty zbyt wąsko. Obejmie on szereg istotnych dla przedsiębiorców spraw związanych z bezprawnym posłużeniem się firmą, renomą, wizerunkiem itp. Mimo to znaczna liczba zagadnień, o których wyżej powiedziano, pozostaje poza zakresem tej regulacji.

Ostatnią kategorią wymienioną w art. 479[89] k.p.c. są sprawy o ochronę dóbr osobistych w związku z działalnością naukową i wynalazczą. Wymienienie tej grupy w gronie spraw własności intelektualnej stanowi nawiązanie do przepisów k.c. Chodzi, dokładniej mówiąc, o art. 23 k.c. Zaznaczono w nim, że twórczość naukowa i wynalazcza są pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach. Ta zasada znajduje potwierdzenie ponadto w regulacji zawartej w kolejnym przepisie, czyli w art. 24 § 3 k.c.

Tam, gdzie naruszono prawa osobiste do utworu, twórca swoich roszczeń dochodzi na podstawie przepisów p.a.p.p. Ochronę dóbr osobistych wynalazcy, związanych z nienależytym oznaczeniem osoby autora rozwiązania technicznego, zapewnia art. 8 ust. 1 punkt 3 p.w.p. Nie zmienia to jednak faktu, że wskazanie na twórczość naukową i wynalazczą w art. 23 k.c. jest potrzebne. Ten przepis odgrywa największą rolę dla tych autorów, których wytwory intelektu są wyłączone z ochrony tak w prawie autorskim, jak i w prawie własności przemysłowej. W piśmiennictwie od dawna podaje się przykłady tego typu przedmiotów niematerialnych[38]. Chodzi w pierwszym rzędzie o odkrycia i metody naukowe, które nie są chronione w prawie autorskim i prawie własności przemysłowej[39]. W dalszej kolejności dorobek naukowy oraz wynalazczy może być uznany za dobro osobiste w k.c.[40] Rozszerzenie kategorii spraw własności intelektualnej w art. 479[89] § 2 k.p.c. na te przypadki ma więc uzasadnienie. Rozpatrywanie zagadnień tego typu przebiega podobnie, jak w sytuacji sporów dotyczących

w zakresie korzystania i rozporządzania określonym wytworem intelektu. Takiego prawa żaden przepis p.a.p.p. (ani też innej ustawy) w odniesieniu do wizerunku czy tajemnicy korespondencji uczestnikom stosunków cywilnoprawnych nie przyznaje. Istnieje jedynie ochrona wizerunku i tajemnicy korespondencji za pomocą roszczeń o charakterze osobistym.

38 Zob. zamiast wielu: J. Barta, R. Markiewicz, Ochrona dóbr osobistych w zakresie twórczości naukowej i artystycznej, (w:) J.S. Piątowski (red.), Dobra osobiste i ich ochrona w polskim prawie cywilnym, Wrocław 1986, zwłaszcza uwagi na s. 135; J. Szwaja, Ochrona dóbr osobistych twórców nauki, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej" 1985, z. 41, s. 182–187.

39 Zob. art. 1 ust. 2[1] p.a.p.p. oraz art. 28 ust. 1 punkt 1 p.w.p.

40 Na możliwość ochrony dorobku twórczego w ramach przepisów k.c. o dobrach osobistych zwracał uwagę już A. Kopff, Ochrona praw twórcy, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Prawnicze" 1978, z. 81, s. 15–16. Prawo autorskie chroni natomiast więź intelektualną łączącą twórcę z konkretnym utworem (poza jej zakresem jest ochrona dorobku twórczego). Znajduje to wyraz w art. 16 p.a.p.p.; szerzej na ten temat: A. Wojciechowska, Autorskie prawa osobiste twórców dzieła audiowizualnego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej" 1999, z. 72, s. 20–44.

ochrony autorskich praw osobistych. Tą materią powinny zajmować się sądy własności intelektualnej. Z tego punktu widzenia przyjęte w k.p.c. rozwiązanie jest zasadne[41].

W definicji spraw własności intelektualnej w znaczeniu szerokim odniesiono się wyraźnie tylko do działalności naukowej i wynalazczej. Tworzy to pomost z przepisami k.c. o dobrach osobistych w zakresie, w jakim odwołują się do twórczości naukowej i wynalazczej[42]. W regulacjach k.c. o dobrach osobistych mowa jest jeszcze o dwóch rodzajach twórczości, na które definiując sprawy własności intelektualnej, ustawodawca nie wskazał[43]. Chodzi – dokładniej mówiąc – o twórczość racjonalizatorską i artystyczną. Problem ochrony twórczości artystycznej rozwiązuje prawo autorskie. Wytwory intelektu z tego obszaru ludzkiej działalności są bowiem na ogół utworami lub przedmiotami praw pokrewnych. Tymczasem zagadnienia związane z ochroną tych ostatnich praw podmiotowych są sprawami własności intelektualnej w znaczeniu ścisłym. Pozostaje mimo to nadal do rozważenia kwestia dóbr osobistych racjonalizatorów. Twórczość racjonalizatorska nie odgrywa współcześnie w Polsce takiej roli, jak w poprzednim ustroju gospodarczym i prawnym. Niemniej jednak projekty racjonalizatorskie są nadal chronione w prawie własności przemysłowej, dlatego już tylko ze względu na zapewnienie systemowej spójności do działalności racjonalizatorskiej należało odnieść się przy definiowaniu spraw własności intelektualnej.

Wnioski

Przeprowadzona analiza skłania do kilku refleksji ogólniejszej natury.

Pojęcie spraw własności intelektualnej pełni w kodeksie postępowania cywilnego istotną rolę. Służy – jako ważne kryterium – do ustalenia właściwości sądów, które

41 Konstrukcja przepisu art. 479^{89} § 2 punkt 3 k.p.c. jest istotna jeszcze z jednego powodu. Do spraw własności intelektualnej w znaczeniu ścisłym zaliczono m.in. „ochronę praw autorskich". To obejmuje zarówno dobra osobiste autora, jaki i spory o autorskie prawa majątkowe. Jeśli chodzi o kategorię dotyczącą „ochrony praw własności przemysłowej" wymienioną w art. 479^{89} § 1 k.p.c., to rozciąga się ona jedynie na majątkowe prawa podmiotowe. Należą tu przykładowo patent czy prawo z rejestracji na wzór przemysłowy. Prawo osobiste do autorstwa wynalazku się w tym zakresie nie mieści. Niemniej jednak dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia autorstwa twórcy rozwiązania technicznego jest sprawą o ochronę dóbr osobistych związanych z działalnością wynalazczą, dlatego i w tym przypadku art. 479^{89} § 2 punkt 3 k.p.c. może odgrywać istotną rolę uzupełniającą.

42 Co charakterystyczne, przepisy k.c. o dobrach osobistych dotyczą „twórczości" naukowej i wynalazczej. W k.p.c., definiując sprawy własności intelektualnej, stanowi prawodawca nie o twórczości, lecz o „działalności". Powstaje pytanie, czy tej różnicy terminologicznej przypisywać trzeba merytoryczne znaczenie. Wydaje się, że ochrona dóbr osobistych naukowców i wynalazców niezwiązana z twórczością (np. naruszenie godności danej osoby podczas wykonywania przez nią działalności naukowej) nie powinna być domeną sądów własności intelektualnej. Chodziło najpewniej o twórczość naukową i wynalazczą, ponieważ to właśnie w trakcie pracy twórczej pojawiać się będą wytwory intelektu i związane z nimi interesy osobiste, dotyczące autorstwa itp.

43 Zob. art. 23 k.c.

zajmują się tymi sprawami w postępowaniu odrębnym. Takie pojęcie dla uczestników obrotu powinno być precyzyjnie ujęte. Nie może być wątpliwości, który sąd powinien zająć się daną sprawą. Tymczasem analiza przepisu, który reguluje pojęcie spraw własności intelektualnej, kontrowersje jednak wywołuje. Są one jeszcze większe, jeśli się zestawi wnioski płynące z językowej wykładni art. 479^{89} k.p.c. z lekturą uzasadnienia projektu ustawy, którą wprowadzono ów przepis do k.p.c. Intencje projektodawców związane są z możliwe szerokim ujęciem zakresu spraw mieszczących się w obrębie własności intelektualnej. Nie odpowiadają one temu, co ostatecznie znalazło się w art. 479^{89} k.p.c. Punkt ciężkości przy definiowaniu spraw własności intelektualnej został położony na zagadnieniach związanych z ochroną dóbr niematerialnych. Zarazem wolą ustawodawcy było powierzenie sądom szczególnym nie tylko materii środków ochrony wytworów intelektu, ale ponadto kwestii odnoszących się m.in. do obrotu tymi dobrami (umowy licencyjne i inne). Szereg sygnalizowanych problemów uda się zapewne usunąć w praktyce dzięki orzecznictwu sądowemu. Nie zmienia to jednak faktu, że sposób zdefiniowania spraw własności intelektualnej w k.p.c. na pozytywną ocenę nie zasługuje.

BIBLIOGRAFIA

Barta J., Markiewicz R., Ochrona dóbr osobistych w zakresie twórczości naukowej i artystycznej, (w:) J.S. Piątowski (red.), Dobra osobiste i ich ochrona w polskim prawie cywilnym, Wrocław 1986.

Dybowski T., Ochrona własności w polskim prawie cywilnym. Rei vindicatio, actio negatoria, Warszawa 1969.

Dziurda M., Postępowanie w sprawach własności intelektualnej z perspektywy systemowej, „Przegląd Sądowy" 2020, nr 10.

Gołaszewska A., Komentarz do art. 479^{89}, (w:) Ł. Żelechowski (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, t. VIII (B), Warszawa 2021.

Jakubecki A., Wezwanie do udzielenia informacji w postępowaniu odrębnym w sprawach własności intelektualnej, „Polski Proces Cywilny" 2020, nr 3.

Kopff A., Ochrona praw twórcy, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Prawnicze" 1978, z. 81.

Kurosz K., Sąd własności intelektualnej – struktura, kognicja i prymat właściwości, Warszawa 2021.

Latos M., Właściwość sądu powszechnego w sprawach karnych [maszynopis rozprawy doktorskiej], Katowice 2014.

Matusiewicz-Kulig B., Sokołowska-Ławniczak A., Sądy ds. własności intelektualnej w Polsce – wybrane zagadnienia, „Monitor Prawniczy" (dodatek) 2020, nr 20.

Morek R., Komentarz do art. 251, (w:) K. Osajda (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Własność i inne prawa rzeczowe. Ustawa o księgach wieczystych i hipotece (art. 2–22, $65–111^{1}$). Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, t. II, Warszawa 2017.

Nowińska E., Szczepanowska-Kozłowska K. (red.), System prawa handlowego, t. 3: Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2015.

Orlecki M., Komentarz do art. 479[89], w: T. Wiśniewski (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. II, art. 367–505[39], Warszawa 2021.

Pyziak-Szafnicka M., Prawo podmiotowe, „Studia Prawa Prywatnego" 2006, nr 1.

Rejdak M., Nowe postępowanie w sprawach własności intelektualnej. Komentarz praktyczny, LEX/el. 2020.

Rejdak M., Zabezpieczenie dowodów w sprawach o naruszenia praw własności intelektualnej, Warszawa 2019.

Safian M. (red.), System prawa prywatnego, t. 1: Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2007.

Skubisz R., Prawo własności przemysłowej (charakterystyka ogólna), „Państwo i Prawo" 2002, z. 3.

Skubisz R. (red.), System prawa prywatnego, t. 14 A: Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2012.

Stefańska E., Komentarz do art. 479[89], (w:) M. Manowska (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. II, art. 478–1217, Warszawa 2021.

Szwaja, J. Ochrona dóbr osobistych twórców nauki, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej" 1985, z. 41.

Wierzbicka E., Cywilne prawa podmiotowe w dziedzinie prawa wynalazczego, „Annales UMCS" 1982, t. XXIX.

Wojciechowska A., Autorskie prawa osobiste twórców dzieła audiowizualnego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej" 1999, z. 72.

Żelechowski Ł., Ochrona oznaczeń odróżniających w prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji, Warszawa 2019.

Bialystok Legal Studies
Białostockie Studia Prawnicze
2022 vol. 27 nr 1

sciendo

DOI: 10.15290/bsp.2022.27.01.02

Received: 1.11.2021
Accepted: 31.01.2022

Joanna Sieńczyło-Chlabicz
Uniwersytet w Białymstoku, Polska
sienczylo@uwb.edu.pl
ORCID ID: https://orcid.org/0000–0001-5664–6060

Sprzeciw wobec prawomocnej decyzji o udzieleniu patentu lub innych praw wyłącznych po zmianach w prawie własności przemysłowej

Opposition to a Final Decision on the Granting of a Patent or other Exclusive Rights After Changes in Industrial Property Law

Abstract: The aim of this article is primarily to analyse the norms of the opposition procedure to a final decision on granting a patent, a utility-model protection right or a registration right, contained in Art. 246–247 of the Industrial Property Law (IPL), taking into account both the provisions of substantive and procedural law as well as legal effects resulting from the adopted normative solutions regarding Art. 247 of the IPL in the amendment to the IPL of 16 October 2019. The model of opposition procedure adopted in Poland with the objection procedure in force in the Munich Convention is assessed. The presentation of the regulation of the opposition in the Munich Convention allows for a comparative legal analysis of the solutions contained therein with the relatively modest regulation provided for in Art. 246–247 of the IPL. The legal nature of the opposition, its subject and substantive legal grounds, as well as the inconsistently defined nature of the opposition period, are addressed. The controversial nature of the opposition proceedings is also discussed. The considerations made allowed for the formulation of de lege lata and de lege ferenda conclusions.
Keywords: examination of admissibility of the opposition, grounds for opposition, opposition procedure, revocation or maintenance of the patent or other industrial property rights, time limit for filing an opposition
Słowa kluczowe: badanie dopuszczalności sprzeciwu, podstawy sprzeciwu, procedura sprzeciwowa, unieważnienie lub utrzymanie w mocy patentu lub innych praw własności przemysłowej, termin na wniesienie sprzeciwu

© 2022 Joanna Sieńczyło-Chlabicz, published by Sciendo. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.

Wprowadzenie

System sprzeciwowy został przyjęty w Konwencji o udzielaniu patentów europejskich sporządzonej w Monachium 5 października 1973 r.[1] i obowiązuje w ustawodawstwach wielu państw, jak również został wprowadzony do przepisów o unijnych znakach towarowych[2] oraz wspólnotowych wzorach przemysłowych[3]. System postępowania sprzeciwowego został unormowany w art. 246–247 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej[4] w celu umożliwienia osobom trzecim, niebędącym stronami postępowania przed Urzędem Patentowym RP[5] o udzielenie ochrony, przeciwdziałania nieprawidłowościom w udzielaniu tytułów ochronnych[6].

Instytucja sprzeciwu wobec prawomocnej decyzji UPRP o udzieleniu prawa została po raz pierwszy unormowana wraz z uchwaleniem ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej[7] i jest wzorowana na przepisach konwencji monachijskiej. W pierwotnym kształcie sprzeciw można było wnieść wobec prawomocnej decyzji o udzieleniu patentu, prawa ochronnego i prawa z rejestracji. Na mocy nowelizacji p.w.p. z dnia 11 września 2015 r.[8], która weszła w życie 15 kwietnia 2016 r., wprowadzono odrębne postępowanie w sprawie sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego, które zostało unormowane w tytule III, dział I, w rozdziale 4^2 od art. 152^{17} do art. 152^{23} p.w.p. Od tego momentu nastąpiło rozdzielenie zasad dotyczących postępowania sprzeciwowego w odniesieniu do udzielenia ochrony na wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe i topografie układów scalonych od zasad postępowania sprzeciwowego w odniesieniu do znaków towarowych. Wyrazem tego była zmiana brzmienia art. 246 p.w.p., w którym wyłączono możliwość wniesienia sprzeciwu wobec prawomocnej decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy. Zgodnie z tym przepisem każdy może wnieść umotywowany sprzeciw wobec prawomocnej decyzji Urzędu Patentowego o udzieleniu patentu,

1 Dz.U. z 2004 r. Nr 79, poz. 737 ze zm., dalej jako „konwencja monachijska" lub „KPE".

2 Zob. szerzej o unijnych znakach towarowych oraz braku zdolności odróżniającej: M. Mazurek, Informacyjny charakter oznaczenia jako przeszkoda rejestracji wspólnotowego znaku towarowego, „Białostockie Studia Prawnicze" 2015, z. 19, s. 179 i n.

3 Zob. nt. wspólnotowych wzorów przemysłowych, w tym wspólnotowego wzoru niezarejestrowanego: K. Wernicka, Postępowanie o stwierdzenie naruszenia prawa do niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego – zagadnienia ogólne, „Białostockie Studia Prawnicze" 2015, z. 19, s. 243 i n.

4 Tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 342, dalej jako „p.w.p."

5 Dalej również jako „UPRP" lub „Urząd Patentowy".

6 A. Szewc, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej i postępowania przed tym Urzędem, (w:) R. Skubisz (red.), System Prawa Prywatnego, t. 14 A: Prawo własności przemysłowej, wyd. 1, Warszawa 2012, s. 225.

7 Dz.U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 ze zm.

8 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o z mianie ustawy – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1615), dalej jako „nowelizacja p.w.p. z dnia 11 września 2015 r."

prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji w ciągu 6 miesięcy od daty opublikowania w „Wiadomościach Urzędu Patentowego" informacji o udzieleniu prawa. Sprzeciw jest środkiem, który można wnieść dopiero po udzieleniu prawa wyłącznego, czyli po zakończeniu postępowania zgłoszeniowego, inaczej niż w przypadku sprzeciwu w sprawie znaków towarowych, który jest środkiem składanym wobec zgłoszenia znaku towarowego do ochrony[9].

W prawie własności przemysłowej obowiązują jeszcze dwie procedury sprzeciwowe, które zostały wprowadzone na mocy nowelizacji p.w.p. z dnia 11 września 2015 r., a mianowicie: postępowanie sprzeciwowe wobec wyznaczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego w art. 152^{6a} i art. 152^{6b} p.w.p. oraz postępowanie sprzeciwowe wobec uznania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego wzoru przemysłowego w art. 117^{3} p.w.p.

Na mocy nowelizacji p.w.p. z dnia 16 października 2019 r. [10], która weszła w życie 27 lutego 2020 r., dokonano zmiany modelu postępowania w sprawie sprzeciwu wobec prawomocnej decyzji o udzieleniu patentu i innych praw wyłącznych wskutek wprowadzenia nowego brzmienia ust. 2 art. 247 p.w.p. i dodania do tego przepisu nowej regulacji zawartej w ust. 3–7.

Celem niniejszego artykułu jest przede wszystkim poddanie analizie unormowań dotyczących procedury sprzeciwu wobec prawomocnej decyzji o udzieleniu patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji, zawartych w art. 246–247 p.w.p., zarówno z punktu widzenia przepisów prawa materialnego, jak i procesowego oraz skutków prawnych wynikających z przyjętych rozwiązań normatywnych wprowadzonych na mocy nowelizacji p.w.p. z dnia 16 października 2019 r. Dokonano oceny przyjętego w Polsce modelu postępowania sprzeciwowego ze stosunkowo skromną regulacją przewidzianą w art. 246–247 p.w.p. w porównaniu z procedurą sprzeciwu obowiązującą w konwencji monachijskiej. Ustosunkowano się do charakteru prawnego, przedmiotu i podstaw materialnoprawnych sprzeciwu, jak również do niejednolicie ujmowanego charakteru terminu do wniesienia sprzeciwu. Poddano także rozważaniom wywołujący kontrowersje charakter postępowania sprzeciwowego. Poczynione rozważania pozwoliły na sformułowanie wniosków *de lege lata* i *de lege ferenda*.

9 J. Sieńczyło-Chlabicz, Postępowania przed Urzędem Patentowym RP w sprawach z zakresu własności przemysłowej i kontrola sprawowana przez sądy administracyjne, (w:) J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), Prawo własności intelektualnej. Teoria i praktyka, Warszawa 2021, s. 658.

10 Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2309), dalej jako „nowelizacja p.w.p. z dnia 16 października 2019 r."

1. Sprzeciw wobec decyzji o udzieleniu patentu europejskiego w konwencji monachijskiej

Instytucja sprzeciwu wobec udzielenia patentu przez Urząd Patentowy RP, zawarta w przepisach art. 246–247 p.w.p., jest wzorowana na regulacji dotyczącej sprzeciwu wobec decyzji o udzieleniu patentu europejskiego zawartej w części V w art. 99–101 konwencji monachijskiej. Natomiast przepisy wykonawcze są zawarte w części V Regulaminu wykonawczego do konwencji monachijskiej z dnia 5 października 1973 r. po raz ostatni zmienionego decyzją Rady Administracyjnej Europejskiej Organizacji Patentowej z dnia 13 października 1999 r.[11] Chodzi o procedurę sprzeciwu realizowaną w postępowaniu przed Europejskim Urzędem Patentowym[12]. Poddanie analizie tej międzynarodowej regulacji jest istotne i potrzebne z kilku powodów. Przede wszystkim podkreślenia wymaga to, że z instytucji sprzeciwu wobec udzielenia patentu europejskiego mogą również korzystać przedsiębiorcy polscy i występować ze sprzeciwami w postępowaniu przed EUP. Sprzeciw bowiem stanowi środek prawny zmierzający do uchylenia skutków patentu europejskiego. Co istotne, patenty europejskie stanowią coraz większą liczbę patentów skutecznych w Polsce, a w związku z tym niezbędne jest zapobieganie przypadkom, gdy na terytorium naszego państwa miałyby obowiązywać patenty na rozwiązania niespełniające przesłanek zdolności patentowej albo z innych przyczyn wadliwe[13].

Sprzeciw (z ang. *opposition)* można wnieść w ciągu 9 miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego w Europejskim Biuletynie Patentowym. Każda osoba może zawiadomić Europejski Urząd Patentowy o sprzeciwie wobec udzielonego patentu europejskiego, zgodnie z postanowieniami Regulaminu wykonawczego. Sprzeciw dotyczy patentu europejskiego we wszystkich umawiających się państwach, w których ten patent posiada moc obowiązującą (art. 99 ust. 1 KPE).

Jak wynika z art. 99 ust. 1 KPE do wszczęcia postępowania sprzeciwowego niezbędne jest zawiadomienie Europejskiego Urzędu Patentowego o sprzeciwie. Jednakże samo wniesienie sprzeciwu i zawiadomienie o tym Urzędu nie skutkuje wszczęciem tego postępowania, gdyż – jak wynika z art. 99 ust. 1 zd. 2 KPE – zawiadomienie o sprzeciwie uważa się za złożone dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw. Zatem nieuiszczenie opłaty za sprzeciw powoduje, że zawiadomienia nie traktuje się jako złożone, a w konsekwencji nie dochodzi do wszczęcia postępowania sprzeciwowego.

Postępowanie sprzeciwowe toczy się przed Wydziałem ds. Sprzeciwów EUP. Wydział ten odpowiada za rozpatrywanie sprzeciwów wobec każdego patentu

11 Dalej cyt. jako „regulamin wykonawczy".

12 Dalej jako „EUP".

13 A. Nowicka, Patenty europejskie i ich skutki w Polsce, (w:) R. Skubisz (red.), System Prawa Prywatnego, t. 14 A: Prawo własności przemysłowej, wyd. 2, Warszawa 2017, s. 234.

europejskiego (art. 19 ust. 1 KPE). Każdy wydział działa w składzie trzech ekspertów o specjalności technicznej, z których co najmniej dwóch nie brało udziału w postępowaniu o udzielenie patentu, którego dotyczy sprzeciw.

Stronami postępowania sprzeciwowego są zarówno osoby wnoszące sprzeciw, jak i właściciel patentu (art. 99 ust. 3 KPE). Jeżeli jednak jakakolwiek osoba wykaże, że w umawiającym się państwie w następstwie prawomocnej decyzji została wpisana do rejestru patentowego tego państwa w miejsce poprzedniego właściciela patentu, wówczas osoba ta, na własny wniosek, zastępuje w odniesieniu do tego państwa poprzedniego właściciela. Sytuacja taka jest możliwa dzięki temu, że poszczególne patenty narodowe składające się na patent europejski mogą być zbywane i dziedziczone niezależnie od siebie.

W art. 100 KPE został wskazany zamknięty katalog podstaw, na których może być oparty sprzeciw. Wskazane podstawy sprzeciwu stanowią trzy przyczyny unieważnienia patentu europejskiego, o których mowa w art. 138 ust. 1 lit. a)–c) KPE. Sprzeciw jest dopuszczalny, gdy został oparty na co najmniej jednej z podstaw wskazanych w art. 100 KPE. Wskazanie podstawy spoza tego katalogu skutkuje niedopuszczalnością sprzeciwu. Sprzeciw może zostać wniesiony wyłącznie na tej podstawie, że:

(a) przedmiot patentu europejskiego nie posiada zdolności patentowej w rozumieniu art. 52–57;

(b) patent europejski nie ujawnia wynalazku w sposób dostatecznie jasny i pełny, tak aby mógł być wykonany przez specjalistę z danej dziedziny;

(c) przedmiot patentu europejskiego wykracza poza treść zgłoszenia, które zostało dokonane, lub jeśli patent został udzielony na zgłoszenie wydzielone lub na nowe zgłoszenie dokonane zgodnie z art. 61, wykracza on poza treść wcześniejszego zgłoszenia, które zostało dokonane.

Podstawy, na jakich oparty jest sprzeciw, powinny być wskazane w zawiadomieniu o sprzeciwie. Przez wskazanie podstaw należy rozumieć nie tylko powołanie podstawy prawnej sprzeciwu, ale również wskazanie faktów, dowodów i argumentów na poparcie podstaw sprzeciwu, co wyraźnie wynika z zasady 55 lit. c) regulaminu wykonawczego.

W wyniku postępowania sprzeciwowego prowadzonego przez Wydział ds. Sprzeciwów EUP może nastąpić unieważnienie (z ang. *revocation*; niem. *Widerruf*) albo utrzymanie w mocy (z ang. *maintenance*) w zmienionej formie patentu europejskiego[14]. Rozpatrywanie sprzeciwu, a w konsekwencji unieważnienie albo utrzymanie w mocy patentu europejskiego zostało uregulowane w art. 101 KPE. Po zbadaniu, że sprzeciw jest dopuszczalny, Wydział ds. Sprzeciwów bada, czy przynajmniej jedna z podstaw sprzeciwu stanowi przeszkodę dla utrzymania w mocy patentu europejskiego. Jeżeli Wydział ds. Sprzeciwów uzna, że przynajmniej jedna podstawa sprze-

14 *Ibidem.*

ciwu stanowi przeszkodę dla utrzymania w mocy patentu europejskiego – unieważnia ten patent. W przeciwnym przypadku sprzeciw podlega odrzuceniu. Natomiast jeżeli Wydział ds. Sprzeciwów uważa, że biorąc pod uwagę zmiany dokonane przez właściciela patentu w trakcie postępowania sprzeciwowego, patent i wynalazek, którego on dotyczy: a) spełniają wymogi konwencji monachijskiej – podejmuje decyzję o utrzymaniu patentu w formie zmienionej pod warunkiem, że spełnione zostaną warunki ustalone w Regulaminie wykonawczym; b) nie spełniają wymogów tej konwencji – unieważnia patent europejski.

2. Charakter prawny, przedmiot i podstawy sprzeciwu oraz termin do jego wniesienia

Pod względem charakteru prawnego instytucja sprzeciwu, uregulowana w art. 24–247 p.w.p,. nie różni się od instytucji sprzeciwu w konwencji monachijskiej. Sprzeciw ma charakter środka powszechnego, skargi powszechnej (*actio popularis*), gdyż może wnieść go każdy. Przyjąć należy, że zakres podmiotów legitymowanych do wniesienia sprzeciwu nie ogranicza się do osób fizycznych i prawnych, lecz obejmuje również jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, np. osobowe spółki prawa handlowego[15]. Z oczywistych względów z kręgu tych podmiotów trzeba jednak wyłączyć podmioty udzielonych praw wyłącznych. Instytucja sprzeciwu nie może bowiem służyć do korygowania decyzji pozytywnych, które z jakichś przyczyn nie odpowiadają podmiotom uprawnionym z tych decyzji[16]. Możliwość wniesienia sprzeciwu stanowi uprawnienie, a nie obowiązek, przy czym jego niewniesienie nie pozbawia prawa do późniejszego wystąpienia z wnioskiem o unieważnienie prawa wyłącznego.

Sprzeciw jest powszechnym środkiem prawnym służącym każdej osobie, która nie musi wykazywać interesu prawnego we wszczęciu postępowania sprzeciwowego[17]. W konsekwencji kwestia posiadania interesu prawnego w złożeniu sprzeciwu, o którym mowa w art. 246 § 1 p.w.p. , jest okolicznością prawnie irrelewantną, skoro przepis ten nie wymaga wykazania tej przesłanki[18]. Pogląd ten jest powszechnie przyjęty

15 A. Szewc, Podmioty i prawa podmiotowe własności przemysłowej, (w:) A. Szewc, G. Jyż, Prawo własności przemysłowej, wyd. 2, Warszawa 2011, s. 243.

16 A. Szewc, J. Sieńczyło-Chlabicz, Komentarz do art. 246, (w:) J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2020, s. 1197.

17 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 16 listopada 2006 r., VI SA/Wa 1074/06, LEX nr 299587.

18 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 12 stycznia 2007 r., VI SA/Wa 1197/06, LEX nr 299745.

zarówno w doktrynie[19], jak i w orzecznictwie sądów administracyjnych[20]. Przedmiotem sprzeciwu w rozumieniu art. 246 ust. 1 p.w.p. może być wyłącznie decyzja pozytywna, tzn. decyzja o udzieleniu prawa wyłącznego. Sprzeciw nie przysługuje wobec decyzji o odmowie udzielenia prawa wyłącznego, jak również wobec decyzji stwierdzającej wygaśnięcie decyzji o udzieleniu prawa wyłącznego czy decyzji umarzającej postępowanie zgłoszeniowe lub rejestrowe. Przedmiotem sprzeciwu nie mogą być oczywiście postanowienia UPRP, nawet jeżeli kończą postępowanie w sprawie.

W doktrynie został podjęty problem, wobec jakiej decyzji może być wniesiony sprzeciw, tzn. czy wobec decyzji ostatecznej, czy może wobec decyzji prawomocnej, czy może wobec decyzji ostatecznej, która stała się prawomocna[21]. Pojęcie decyzji ostatecznej wynika z art. 16 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego[22], przy czym są to decyzje, od których nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji ani wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Mogą to być więc decyzje organu drugiej instancji, a także te decyzje organu pierwszej instancji, w przypadku których minął termin wniesienia odwołania lub odwołanie czy wniosek nie przysługiwały na mocy przepisów szczególnych[23]. Natomiast decyzje prawomocne – stosownie do art. 16 § 3 k.p.a. – to decyzje, których nie można zaskarżyć do sądu. Są to takie decyzje, które zostały utrzymane w mocy w postępowaniu sądowym, a także takie, które nie zostały zaskarżone w tym postępowaniu z uwagi na brak kontroli sądowej bądź upływ terminu[24]. Przepis art. 269 k.p.a. wprowadza zasadę, że decyzje określane w innych przepisach jako prawomocne traktuje się jako ostateczne, chyba że wynika z nich, że zostały one utrzymane w mocy w postępowaniu sądowym bądź nie zostały zaskarżone w tym postępowaniu z powodu upływu terminu. W prawie własności przemysłowej decyzje ostateczne Urzędu Patentowego stają się prawomocne dopiero po upływie terminu do wniesienia na nie skargi do sądu administracyjnego lub wskutek oddalenia albo odrzucenia skargi przez sąd[25].

---

19 Por. m.in. Z. Miklasiński, Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2001, s. 273; A. Szewc, Komentarz do art. 246, (w:) P. Kostański (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2014, s. 1220.

20 Zob. wyroki NSA: z dnia 28 listopada 2007 r., II GSK 236/07, LEX nr 437883; z dnia 20 listopada 2008 r., II GSK 503/08, LEX nr 531556; z dnia 13 maja 2010 r., II GSK 608/09, ONSAiWSA 2011, Nr 6, poz. 115; z dnia 9 czerwca 2010 r., II GSK 620/09, LEX nr 597003.

21 Tę kwestię rozważał m.in. A. Niewęgłowski, Komentarz do art. 246, (w:) Ł. Żelechowski (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, t. VIII B, Warszawa 2021, s. 1008–1009.

22 Tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 735, dalej jako „k.p.a."

23 M. Jaśkowska, Komentarz do art. 269 k.p.a., (w:) M. Jaśkowska, M. Wilbrandt-Gotowicz, A. Wróbel, Komentarz aktualizowany do Kodeksu postępowania administracyjnego, LEX/el. 2021, Nb 2.

24 *Ibidem*, Nb 5; zob. także A. Bałaban, Ostateczność a prawomocność decyzji administracyjnej – na przykładzie unormowań dotyczących wydawania decyzji przez Komisję Nadzoru Finansowego, ZNSA 2016, nr 1, s. 9–23.

25 A. Szewc, J. Sieńczyło-Chlabicz, Komentarz do art. 246…, *op. cit*., s. 1199.

Niewątpliwym mankamentem regulacji postępowania sprzeciwowego w art. 246–247 p.w.p. jest brak wskazania przez ustawodawcę minimalnej obligatoryjnej treści sprzeciwu oraz skutków nieuzupełnienia braków sprzeciwu w wyznaczonym przez UPRP terminie. Niesformalizowanie przez ustawodawcę sprzeciwu nie oznacza jednak całkowitej dowolności w tym zakresie, gdyż w odniesieniu do treści sprzeciwu ustawodawca ustanowił dwa obligatoryjne elementy treści sprzeciwu. Wnoszący sprzeciw powinien bowiem w jego treści zawrzeć wskazanie podstaw sprzeciwu stanowiących okoliczności uzasadniające unieważnienie patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji, o czym mowa w art. 246 ust. 2 p.w.p.

Termin do wniesienia sprzeciwu wynosi 6 miesięcy i rozpoczyna bieg od daty opublikowania w „Wiadomościach Urzędu Patentowego" informacji o udzieleniu prawa. Termin ten ma charakter terminu prawa materialnego. Jako termin ustawowy jest terminem prekluzyjnym (zawitym), co skutkuje tym, że uchybienie terminowi powoduje bezskuteczność czynności procesowej. Upływ tego terminu powoduje, że prawo do wniesienia sprzeciwu wygasa[26].

3. Postępowanie w sprawie sprzeciwu wobec prawomocnej decyzji o udzieleniu prawa po zmianach w prawie własności przemysłowej

Postępowanie sprzeciwowe jest szczególnym rodzajem postępowania administracyjnego toczącego się przed UPRP. Specyfika tego postępowania wyraża się w tym, że wniesienie sprzeciwu nie uruchamia automatycznie postępowania, gdyż zostaje ono wszczęte dopiero wtedy, gdy uprawniony z tego prawa podniesie zarzut bezzasadności sprzeciwu albo nie ustosunkuje się do sprzeciwu. Sprzeciw stanowi szczególnego rodzaju środek zaskarżenia decyzji o udzieleniu prawa wyłącznego przez Urząd Patentowy i m.in. dlatego nie można opowiedzieć się za poglądem, że postępowanie sprzeciwowe stanowi część postępowania zgłoszeniowego.

Od 27 lutego 2020 r. weszły w życie zmiany dotyczące postępowania sprzeciwowego wprowadzone na mocy nowelizacji p.w.p. z dnia 16 października 2019 r. Pomimo wprowadzonych przez ustawodawcę zmian należy stwierdzić, że przebieg tego postępowania jest nadal uzależniony – podobnie jak w stanie prawnym obowiązującym do 27 lutego 2020 r. – od zachowania się uprawnionego. Jeżeli uprawniony uzna sprzeciw za zasadny, czyli zgodzi się ze stanowiskiem wnoszącego sprzeciw co do istnienia podstaw do unieważnienia prawa wyłącznego – Urząd Patentowy wydaje decyzję o uchyleniu decyzji o udzieleniu patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji i umorzeniu postępowania (art. 247 ust. 2 p.w.p.). Natomiast w sytuacji, gdy uprawniony podniesie zarzut, że sprzeciw jest bezzasadny albo

26 Zob. podobnie A. Niewęgłowski, Komentarz do art. 246…, *op. cit.*, s. 1009.

nie ustosunkuje się do sprzeciwu, Prezes UPRP wyznacza eksperta do rozpatrzenia sprawy. Eksperci mogą również orzekać w zespołach orzekających.

Ustawodawca zrezygnował z rozpatrywania sprzeciwów przez kolegia orzekające do spraw spornych. Do postępowania sprzeciwowego nie ma bowiem zastosowania art. 255 ust. 2 p.w.p., który przewiduje rozpoznawanie spraw w postępowaniu spornym przez kolegia orzekające do spraw spornych. Na mocy art. 1 pkt 30 nowelizacji p.w.p. z dnia 16 października 2019 r. został uchylony pkt 9 art. 255 ust. 1, czyli sprzeciw uznany przez uprawnionego za bezzasadny nie powoduje przekazania sprawy do rozstrzygnięcia w postępowaniu spornym.

Urząd Patentowy rozstrzyga sprawę w granicach sprzeciwu i jest związany podstawą prawną wskazaną przez wnoszącego sprzeciw (art. 247 ust. 5 p.w.p.). W wyniku merytorycznego rozpoznania sprzeciwu Urząd Patentowy wydaje decyzję o utrzymaniu w mocy decyzji o udzieleniu prawa wyłącznego, jeżeli nie uzna sprzeciwu za zasadny, albo wydaje decyzję o uchyleniu decyzji o udzieleniu prawa wyłącznego w całości lub w części. W tym zakresie stosuje się odpowiednio art. 245 ust. 1 p.w.p. Po rozpoznaniu sprzeciwu i uprawomocnieniu się decyzji o uchyleniu w części decyzji o udzieleniu patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji Urząd Patentowy może wezwać postanowieniem uprawnionego do nadesłania w wyznaczonym terminie zmienionego opisu patentowego lub opisu ochronnego bądź ilustracji wzoru przemysłowego, pod rygorem uchylenia decyzji o udzieleniu prawa i umorzenia postępowania (art. 247 ust. 7 p.w.p.).

Należy stwierdzić, że na mocy nowelizacji p.w.p. z dnia 16 października 2019 r. nastąpiła zmiana modelu postępowania sprzeciwowego. Mianowicie do 27 lutego 2020 r. w przypadku uznania przez uprawnionego sprzeciwu za bezzasadny – następowało przekazanie sprawy do rozstrzygnięcia w postępowaniu spornym, przy czym właściwe do jej rozpoznania były kolegia do spraw spornych. Natomiast od 27 lutego 2020 r. podniesieniu przez uprawnionego zarzutu bezzasadności sprzeciwu albo jego nieustosunkowanie się do sprzeciwu – skutkuje przekazaniem sprawy do rozpatrzenia ekspertom wyznaczonym przez Prezesa UPRP[27]. Jednocześnie jednak od 27 lutego 2020 r. na mocy nowelizacji p.w.p. z dnia 16 października 2019 r. została zniesiona zasadnicza różnica pomiędzy sprzeciwem a wnioskiem o unieważnienie, która polegała na tym, że wniosek o unieważnienie praw wyłącznych mógł być skutecznie wniesiony jedynie przez osobę legitymującą się interesem prawnym. Obecnie legitymację czynną do złożenia wniosku o unieważnienie praw wyłącznych posiada każdy, co oznacza, że wnioskodawca nie musi wykazywać się posiadaniem interesu prawnego w unieważnieniu prawa. Zniesienie wymogu posiadania przez wnioskodawcę interesu prawnego w unieważnieniu patentu nastąpiło na mocy nowelizacji p.w.p. z 16 października 2019 r. Jednocześnie spowodowało to uchylenie przesłanki posiadania interesu prawnego w przypadku unieważnienia innych

27 P. Kostański, Ł. Żelechowski, Prawo własności przemysłowej, wyd. 2, Warszawa 2020, s. 596–597.

praw własności przemysłowej, do których art. 89 p.w.p. znajduje odpowiednie zastosowanie, tj. w odniesieniu do unieważnienia prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego i topografii (art. 100 ust. 1, art. 117 ust. 1, art. 221 ust. 1 p.w.p.). Ponadto zbieżność postępowania sprzeciwowego i postępowania o unieważnienie prawa sprowadza się do tych samych podstaw materialnoprawnych stanowiących przedmiot sprzeciwu i wniosku oraz okoliczności faktycznych, które uzasadniają unieważnienie patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji. Natomiast nadal obowiązują znaczące odrębności proceduralne, gdyż ustawodawca zrezygnował z przekazania spraw zainicjowanych sprzeciwem do merytorycznego rozpoznania w postępowaniu spornym.

Na decyzje i postanowienia Urzędu Patentowego w postępowaniu sprzeciwowym przysługuje skarga do sądu administracyjnego. Podkreślenia wymaga, że od decyzji UPRP przysługuje skarga do sądu administracyjnego na zasadach ogólnych. Wynika to z kognicji sądów administracyjnych, które na podstawie art. 3 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi[28] kontrolują działalność administracji publicznej, obejmującą m.in. orzekanie w sprawach skarg na decyzje administracyjne, w tym na decyzje UPRP wydawane w postępowaniu sprzeciwowym. Zgodnie z art. 3 § 2 pkt 1 p.p.s.a. przedmiotem skargi do sądu administracyjnego mogą być przede wszystkim decyzje administracyjne. W tym zakresie ustawodawca posłużył się klauzulą generalną, która umożliwia objęcie kognicją sądownictwa administracyjnego każdej decyzji administracyjnej wydawanej na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, Ordynacji podatkowej lub na podstawie innych szczególnych procedur. Kontroli sprawowanej przez sądy administracyjne podlegają więc wszystkie decyzje administracyjne, z wyjątkiem tych, które zostały wyłączone przepisami ustaw szczególnych.

Należy przyjąć, że podstawę prawną do wniesienia skargi do sądu administracyjnego na decyzje i postanowienia w postępowaniu sprzeciwowym stanowi art. 248 p.w.p.[29], gdyż przepis ten został umieszczony w tytule VI, w którym zawarta jest regulacja postępowania sprzeciwowego, a także znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie tej regulacji. Zgodnie z art. 248 p.w.p. legitymacja skargowa przysługuje stronom tego postępowania, tj. wnoszącemu sprzeciw oraz uprawnionemu.

Konkluzje

Podsumowując powyższe rozważania, należy stwierdzić, że kwestią wywołującą kontrowersje jest charakter postępowania sprzeciwowego. Biorąc pod uwagę, że przepisy regulujące to postępowanie zostały zamieszczone w tytule VI ustawy – Prawo

28 Tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 2325; dalej jako „p.p.s.a."

29 Tak również A. Niewęgłowski, Komentarz do art. 248, (w:) Ł. Żelechowski (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, t. VIII B, Warszawa 2021, s. 1017.

własności przemysłowej, można byłoby je uznać za część czy końcowy etap postępowania zgłoszeniowego (rejestrowego). Jednakże zasadne wydaje się opowiedzenie się za odrębnym, samodzielnym charakterem tego postępowania w stosunku do postępowania zgłoszeniowego (rejestrowego). Za odrębnym charakterem postępowania sprzeciwowego przemawia kilka zasadniczych argumentów. Po pierwsze, postępowanie sprzeciwowe wszczyna się dopiero wtedy, gdy postępowanie zgłoszeniowe (rejestrowe) zostało już zakończone prawomocną decyzją UPRP o udzieleniu ochrony. To postępowanie odróżnia od procedury zgłoszeniowej (rejestrowej) występowaniem nie jednej, lecz dwóch stron postępowania, a mianowicie wnoszącego sprzeciw i uprawnionego z prawa wyłącznego. Jak bowiem wyraźnie stanowi art. 247 ust. 4 p.w.p., stroną tego postępowania – oprócz uprawnionego – jest również wnoszący sprzeciw. Odmienność tych postępowań potwierdził również NSA m.in. w wyroku z dnia 21 listopada 2006 r.,[30] wskazując, że art. 235 ust. 2 p.w.p. nie ma zastosowania do postępowania sprzeciwowego, w którym to postępowaniu stroną jest nie tylko uprawniony, ale również wnoszący sprzeciw. Ponadto odmienny jest cel postępowania sprzeciwowego, którym nie jest udzielenie prawa wyłącznego, lecz unieważnienie prawa wyłącznego albo utrzymanie tego prawa w mocy w zmienionej formie.

Istotną wadą przyjętej regulacji postępowania w sprawie sprzeciwu wobec prawomocnej decyzji UPRP o udzieleniu ochrony jest jej niekompletność, co niewątpliwie nie sprzyja przejrzystości i czytelności rozwiązań prawnych kształtujących to postępowanie. Regulacja tego postępowania zawarta w art. 246–247 p.w.p. jest nader skromna, wręcz szczątkowa. Niewątpliwie brakuje unormowania wielu istotnych kwestii dla tego postępowania, a w szczególności: obligatoryjnych elementów minimalnej treści sprzeciwu; rozstrzygnięć Urzędu Patentowego dotyczących badania dopuszczalności sprzeciwu; skutków prawnych niewniesienia opłaty za sprzeciw czy nieuzupełnienia braków formalnych sprzeciwu.

Z uwagi na powyższe zasadne *de lege ferenda* jest sformalizowanie przez ustawodawcę sprzeciwu poprzez określenie obligatoryjnej treści, obowiązku wniesienia opłaty oraz skutków prawnych nieuzupełnienia braków sprzeciwu. Ponadto należałoby uzależnić dopuszczalność sprzeciwu od wskazania podstaw sprzeciwu wraz ze wskazaniem okoliczności, które uzasadniają unieważnienie prawa.

BIBLIOGRAFIA

Bałaban A., Ostateczność a prawomocność decyzji administracyjnej – na przykładzie unormowań dotyczących wydawania decyzji przez Komisję Nadzoru Finansowego, „ZNSA" 2016, nr 1.

Jaśkowska M., Komentarz do art. 269 k.p.a. (w:) M. Jaśkowska, M. Wilbrandt-Gotowicz, A. Wróbel, Komentarz aktualizowany do Kodeksu postępowania administracyjnego, LEX/el. 2021.

Kostański P., Żelechowski Ł., Prawo własności przemysłowej, wyd. 2, Warszawa 2020.

30 II GSK 227/06, OSP 2008, nr 2, poz. 20.

Mazurek M., Informacyjny charakter oznaczenia jako przeszkoda rejestracji wspólnotowego znaku towarowego, „Białostockie Studia Prawnicze" 2015, z. 19

Miklasiński Z., Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2001.

Niewęgłowski A., Komentarz do art. 246, (w:) Ł. Żelechowski (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, t. VIII B, Warszawa 2021.

Nowicka A., Patenty europejskie i ich skutki w Polsce, (w:) R. Skubisz (red.), System Prawa Prywatnego, t. 14 A: Prawo własności przemysłowej, wyd. 2, Warszawa 2017.

Sieńczyło-Chlabicz J., Postępowania przed Urzędem Patentowym RP w sprawach z zakresu własności przemysłowej i kontrola sprawowana przez sądy administracyjne, (w:) J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), Prawo własności intelektualnej. Teoria i praktyka, Warszawa 2021.

Szewc A., Podmioty i prawa podmiotowe własności przemysłowej, (w:) A. Szewc, G. Jyż, Prawo własności przemysłowej, wyd. 2, Warszawa 2011.

Szewc A., Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej i postępowania przed tym Urzędem, (w:) R. Skubisz (red.), System Prawa Prywatnego, t. 14 A: Prawo własności przemysłowej, wyd. 1, Warszawa 2012.

Szewc, Komentarz do art. 246, (w:) P. Kostański (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2014.

Szewc A., Sieńczyło-Chlabicz J., Komentarz do art. 246, (w:) J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2020.

Wernicka K., Postępowanie o stwierdzenie naruszenia prawa do niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego – zagadnienia ogólne, „Białostockie Studia Prawnicze" 2015, z. 19.

Bialystok Legal Studies
Białostockie Studia Prawnicze
2022 vol. 27 nr 1

sciendo

DOI: 10.15290/bsp.2022.27.01.03

Received: 29.11.2021
Accepted: 15.02.2022

Andrzej Matlak
Uniwersytet Jagielloński, Polska
a.matlak@uj.edu.pl
ORCID ID: https://orcid.org/0000–0002-4811–0407

Wybrane aspekty implementacji do polskiego prawa zmienionej dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych

Selected Aspects of the Implementation into Polish Law of the Amended Audiovisual Media Services Directive

Abstract: The changes in the audiovisual media services market that have taken place in recent years have resulted in quite intensive work in the European Union (starting in 2015) on the revision of certain directives concerning this economic area. One of the pieces of EU law that was decided to be updated was the Audiovisual Media Services Directive. This is because it was pointed out that since the last amendment of this directive, there had been a significant and rapid development of the audiovisual media services market due to the progressive convergence of television and internet services. The advancement of technology has allowed the emergence of new types of services and new ways of using them. In addition, it has been stressed that viewing habits have changed considerably, especially among younger viewers. New types of messaging, such as short forms of video and user-generated content, have grown in importance, and new entrants, including video-on-demand providers and video-sharing platform providers, have already established their position. This media convergence has called for an updated legal framework in the EU to take account of market developments and to strike a balance in access to content in online services, as well as to ensure consumer protection and competitiveness. Directive 2018/1808 was to be implemented by the EU Member States by 19 September 2020 but Poland did not meet this deadline; it was not until 11 August 2021 that the relevant amendments to the Broadcasting Act and the Cinematography Act were enacted. Most of its provisions came into force on 1 November 2021, while others entered into force on 1 January 2022. Considering the way in which most of the provisions of Directive 2018/1808 have been implemented into Polish law, one can defend the view that it was done rationally from the perspective of Polish media service providers. The liberalisation of quantitative advertising limits may contribute to raising more funds in the advertising market by broadcasters. It has been pointed out that leaving the existing regulations unchanged would place broadcasters under Polish jurisdiction in an unfavourable competitive position in relation to broadcasters of programmes available in Poland who are under the jurisdiction of other EU Member States. The intention to put providers of on-demand media services on an equal footing with providers of video-sharing platforms also seems reasonable, as the main objective of Directive 2018/1808 is to

© 2022 Andrzej Matlak, published by Sciendo. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Non-Commercial-NoDerivatives 4.0 License.

ensure proper competition between different categories of entities competing in the electronic media sector.
Keywords: audiovisual commercial communications, audiovisual media services, EU law, media service providers, video-sharing platform providers
Słowa kluczowe: przekazy handlowe, audiowizualne usługi medialne, prawo unijne, dostawcy usług medialnych, dostawca platformy udostępniania wideo

Wprowadzenie

Audiowizualne usługi medialne od dawna stanowią przedmiot zainteresowania organów Unii Europejskiej. Dowodem na to są różne dyrektywy odnoszące się do tej działalności. Należy jednak podkreślić, że te unijne akty prawne dotyczą zarówno sfery prywatno-, jak i publicznoprawnej. Jeśli chodzi o treści udostępniane w ramach „audiowizualnych usług medialnych" nie budzi wątpliwości, że pojawiają się tam przede wszystkim różne rodzaje utworów (np. słowne, muzyczne, audiowizualne) oraz przedmioty praw pokrewnych (np. artystyczne wykonania, fonogramy, wideogramy, programy telewizyjne). Unijna regulacja dotycząca tych dóbr niematerialnych wynika obecnie z kilkunastu dyrektyw, które odnoszą się przede wszystkim do stosunków prywatnoprawnych (tzn. relacji, jakie powstają między podmiotami dysponującymi prawami podmiotowymi do tych dóbr i osobami, które korzystają z utworów i przedmiotów praw pokrewnych). Należy wspomnieć i o takich regulacjach unijnych, które służą realizacji przede wszystkim interesów publicznych (np. ochronie odbiorców treści udostępnianych w ramach audiowizualnych usług medialnych, m.in. konsumentów, małoletnich). Do takich aktów prawnych należy właśnie dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych[1].

W ostatnich kilku latach powszechnie zwracano uwagę, że wskazana wyżej dyrektywa 2010/13 powinna zostać zaktualizowana, gdyż od czasu jej ostatniej modyfikacji nastąpił znaczny i szybki rozwój rynku audiowizualnych usług medialnych ze względu na postępującą konwergencję usług telewizyjnych i internetowych[2]. Rozwój technologii umożliwił powstanie nowego rodzaju usług i nowych sposobów korzystania z nich[3]. W literaturze prawniczej wyjaśnia się, że zjawiska cyfryzacji, konwer-

1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych (dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych), Dz. Urz. L 95 z dnia 15 kwietnia 2010 r., s. 1; zwana dalej: dyrektywa 2010/13.

2 Szerzej na ten temat: K. Klafkowska-Waśniowska, Soccer or football: the level playing field idea for the European Single Market in the audiovisual media services, "Michigan State International Law Review" 2018, s. 297 i n.

3 Por. T. Evens, K. Donders, A. Afilipoaie, Platform policies in the European Union: Competition and public interest in media markets, "Journal of Digital Media & Policy" 2020, vol. 11, nr 3, s. 284 i n.

gencji i globalizacji sprzyjają zwielokrotnieniu oferty usług medialnych i platform ich przekazu, tworząc nowe modele biznesowe dystrybucji treści podejmowane przez pojawiające się różne kategorie operatorów (na przykład multipleksów) oraz prowadząc do fragmentaryzacji rynku i przekształcania się paradygmatu odbiorczego we wzorzec użytkownika i twórcy zawartości[4]. Dodatkowo podkreślano, że istotnie zmieniły się nawyki widzów, zwłaszcza wśród młodszych odbiorców. Choć telewizor nadal pozostaje ważnym narzędziem udostępniania treści audiowizualnych, wielu widzów zaczęło korzystać z innych, przenośnych urządzeń umożliwiających oglądanie tego typu przekazów[5]. Nastąpił przy tym wzrost znaczenia nowego rodzaju przekazów, takich jak krótkie formy wideo czy treści tworzone przez użytkowników, a nowe podmioty na rynku, w tym dostawcy usług wideo na żądanie i dostawcy platformy udostępniania wideo, zdołali już ugruntować swoją pozycję. Wskazana wyżej konwergencja mediów wymagała zaktualizowania ram prawnych na terenie UE w celu uwzględnienia zmian na rynku oraz dla osiągnięcia równowagi między dostępem do treści w usługach on-line a zapewnieniem ochrony konsumentów i konkurencyjności[6].

1. Implementacja zmienionej dyrektywy do polskiego ustawodawstwa

Dyrektywa 2018/1808 miała zostać implementowana przez państwa członkowskie UE do 19 września 2020 r. Polska nie zachowała tego terminu. Niezależnie od tego, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (dalej „KRRiT") 30 października 2019 r. zainicjowała konsultacje publiczne odnoszące się do głównych założeń procesu implementacyjnego[7], to jednak pierwszy projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o kinematografii został przygotowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dopiero 7 września 2020 r.[8] Treścią tego dokumentu objęto przede wszystkim modyfikację:

– zasad ustalania jurysdykcji względem dostawców usług medialnych;
– przepisów dotyczących kompetencji i funkcjonowania KRRiT;

4 K. Badźmirowska-Masłowska, Zmiany dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych w świetle polityki Unii Europejskiej, „Zarządzanie Mediami" 2020, t. 8 (4), s. 443.

5 Treści nadawane przez tradycyjną telewizję nadal mają jednak znaczący udział w średniej dziennej oglądalności.

6 Motyw 1 preambuły dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1808 z dnia 14 listopada 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2010/13/UE w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych (dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych) ze względu na zmianę sytuacji na rynku; zwana dalej: dyrektywa 2018/1808.

7 Opis tych konsultacji przedstawia K. Badźmirowska-Masłowska, Zmiany dyrektywy…, *op. cit*., s. 447–448.

8 https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12337952 (14.10.2021).

– obowiązków informacyjnych dostawców usług medialnych;
– reguł umieszczania przekazów handlowych w usługach medialnych;
– regulacji dotyczących ochrony konsumentów, w szczególności małoletnich;
– zasad promowania i wspierania twórczości europejskiej przez dostawców usług medialnych;
– reguł dotyczących stosowania udogodnień dla niepełnosprawnych w audiowizualnych usługach medialnych na żądanie.

W końcowej części nowelizacji zaproponowano regulację dotyczącą prowadzenia działalności w zakresie dostarczania platform udostępniania wideo.

Większość zmian wprowadzono w ramach istniejącej struktury ustawy o radiofonii i telewizji oraz istniejącego podziału na rozdziały; dodany został jedynie nowy rozdział 6b, który dotyczy „platform udostępniania wideo". Taka struktura zmian pozwala – zdaniem projektodawcy – na zachowanie ciągłości regulacji i łatwości korzystania z niej przez adresatów norm. Zakładano ponadto nowelizację ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii poprzez poszerzenie katalogu podmiotów zobowiązanych do dokonywania wpłat na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

W wyniku wielu uwag zgłoszonych przez różne podmioty 18 lutego 2021 r. została opracowana zmieniona wersja projektu, uwzględniająca część zastrzeżeń. Ten zmodyfikowany dokument przedstawiono jeszcze do konsultacji, a następnie został on przyjęty przez Radę Ministrów i 30 czerwca 2021 r. wpłynął do Sejmu[9]. 23 lipca 2021 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o kinematografii, która została następnie przesłana do Senatu. Po rozpatrzeniu przez Sejm trzech poprawek Senatu i podpisaniu nowelizacji przez Prezydenta RP została ona ogłoszona jako ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r.[10] Większość jej przepisów zaczęła obowiązywać od 1 listopada 2021 r., niektóre z nich weszły zaś w życie 1 stycznia 2022 r.[11]

Ze względu na ograniczoną objętość niniejszego artykułu przedstawię tylko najistotniejsze zmiany wynikające z dyrektywy 2018/1808 i jej implementacji do polskiego prawa, które mogą mieć szczególne znaczenie dla podmiotów prowadzących działalność na rynku audiowizualnych usług medialnych. Należy mieć bowiem na uwadze, że głównym celem dyrektywy jest zapewnienie właściwej konkurencji między różnymi kategoriami podmiotów (przede wszystkim nadawcami i operatorami), rywalizującymi ze sobą w sektorze mediów elektronicznych.

9 https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12337952 (14.10.2021).
10 Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o kinematografii (Dz.U. z 2021 r. poz. 1676); zwana dalej: nowelizacja urtv.
11 Chodzi tu o art. 1 pkt 10, 31, pkt 32 w zakresie art. 47g i pkt 33 lit. b, art. 2 oraz art. 4 nowelizacji urtv.

2. Podstawowe zmiany dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych

2.1. Uwagi ogólne

Patrząc na treść dyrektywy 2018/1808, problematykę tam zawartą można zasadniczo podzielić na trzy grupy. W pierwszej mieszczą się te przepisy, które dotyczą m.in. wzmocnienia zasady państwa pochodzenia przy określaniu właściwości jurysdykcyjnych, zwiększenie niezależności organów regulujących w sektorze audiowizualnym oraz ich współpracy w zakresie wykonywania postanowień dyrektywy (np. działalność Europejskiej Grupy Regulatorów ds. Audiowizualnych Usług Medialnych – ERGA). Do drugiej można zaliczyć regulacje przewidujące pewne modyfikacje już obowiązujących wcześniej norm (jak np. zmiana reguł umieszczania przekazów handlowych w usługach medialnych, wzmocnienie ochrony konsumentów w zakresie przeciwdziałania treściom nielegalnym, w szczególności zaś ochrony małoletnich, zmiana zasad dotyczących stosowania udogodnień dla niepełnosprawnych w audiowizualnych usługach medialnych na żądanie, zagwarantowanie wolności wypowiedzi oraz propagowanie różnorodności kulturowej w ramach promocji treści europejskich). W trzeciej grupie znajdują się normy rozciągające zakres przedmiotowy i podmiotowy dyrektywy na operatorów platform internetowych, których działalność nie była dotychczas kwalifikowana jako świadczenie usług medialnych (chodzi o wprowadzenie regulacji odnoszącej się do prowadzenia działalności w zakresie dostarczania platform udostępniania wideo).

2.2. Zmiany unijnej regulacji dotyczącej handlowych przekazów audiowizualnych

2.2.1. Reklama, telesprzedaż

Z perspektywy dostawców audiowizualnych usług medialnych (przede wszystkim nadawców telewizyjnych) istotne są – przewidziane w dyrektywie 2018/1808 – modyfikacje zasad dotyczących rozpowszechniania reklam i telesprzedaży oraz lokowania produktów.

Jeśli chodzi o pierwsze zagadnienie, prawodawca unijny wyjaśnił, że nadawcy powinni dysponować większą swobodą w zakresie podejmowania decyzji, kiedy zamieszczać reklamy, tak aby zmaksymalizować popyt wśród reklamodawców i przepływ widzów. Niezależnie od tego konieczne jest jednak utrzymanie odpowiedniego poziomu ochrony konsumentów, gdyż duża elastyczność w tym zakresie mogłaby narazić widzów na nadmierną liczbę reklam w porach największej oglądalności. Wyważając te konkurujące ze sobą interesy, prawodawca unijny uznał, że w godz. 6.00–18.00 i w godz. 18.00–24.00 powinny obowiązywać konkretne limity emisji re-

klam[12], dlatego też art. 23 ust. 1 dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych przewiduje obecnie, że czas nadawania telewizyjnych spotów reklamowych i telesprzedażowych – w godzinach od 6.00 do 18.00 – nie powinien przekraczać 20% zawartości programu. To samo dotyczy czasu nadawania reklam i telesprzedaży w godzinach od 18.00 do 24.00. Wprowadzone zmiany nie przewidują natomiast żadnych limitów reklam i telesprzedaży w paśmie emisyjnym nadawców między godziną 24.00 a 6.00.

Z art. 23 ust. 2 dyrektywy wynika ponadto, że wskazane wyżej ograniczenia (limity) nie mają zastosowania do:

- ogłoszeń zamieszczanych przez nadawcę w związku z jego własnymi audycjami i produktami towarzyszącymi wywodzącymi się bezpośrednio z tych audycji lub w związku z audycjami i audiowizualnymi usługami medialnymi innych podmiotów należących do tej samej grupy nadawczej;
- oznaczeń sponsorskich;
- lokowania produktu;
- oznaczeń między materiałem redakcyjnym a telewizyjnymi spotami reklamowymi lub telesprzedażowymi oraz między poszczególnymi spotami.

2.2.2. Lokowanie produktu

Dyrektywa 2018/1808 wprowadza istotne modyfikacje w odniesieniu do możliwości lokowania produktów. Prawodawca unijny uznał bowiem, że dotychczasowa liberalizacja lokowania produktu nie przyniosła spodziewanego wzrostu popularności tej formy handlowego przekazu audiowizualnego[13]. W związku z tym należy dopuścić lokowanie produktu zasadniczo[14] we wszystkich audiowizualnych usługach medialnych i usługach platformy udostępniania wideo. Konsekwencją ewolucji rynku telewizyjnego jest więc potrzebna większej elastyczność w zakresie lokowania produktu i handlowych przekazów audiowizualnych, a w szczególności przepisów doty-

12 Por. motyw 41 preambuły dyrektywy 2018/1808.

13 Zwłaszcza ogólny zakaz lokowania produktu, przewidujący pewne wyjątki, nie przyniósł dostawcom usług medialnych pewności prawa.

14 Prawodawca unijny wyjaśnił jednak, że lokowanie produktów nie powinno być dozwolone w audycjach: informacyjnych, publicystycznych, konsumenckich, religijnych oraz dla dzieci. Jeśli chodzi o dwa pierwsze gatunki audycji, które powinny gwarantować obiektywizm przekazu, zakaz komercyjnego lokowania w nich różnego rodzaju produktów wydaje się oczywisty. Podobnie przedstawia się sytuacja z audycjami dotyczącymi spraw konsumenckich, które często oferują widzom porady lub zawierają recenzje produktów i usług mające ułatwić decyzję o zakupie. Dopuszczenie lokowania produktu w tego rodzaju audycjach zatarłoby różnicę między reklamą a treścią redakcyjną, a widzowie mają prawo oczekiwać od takich przekazów prawdziwych i rzetelnych recenzji produktów lub usług. Jeśli chodzi natomiast o audycje dla dzieci, wyniki badań wskazują m.in., że lokowanie produktu oraz wbudowane reklamy mogą mieć wpływ na zachowanie dzieci, ponieważ często nie są one w stanie rozpoznać treści handlowej, dlatego w tego rodzaju dziełach także nie powinno stosować się niektórych przekazów handlowych.

czących ich udziału w linearnych audiowizualnych usługach medialnych. Pojawienie się nowych usług, w tym bez reklamy, zapewniło bowiem większy wybór widzom, którzy mogą bez problemu przechodzić z jednej oferty na inną[15].

Prawodawca unijny wprowadził więc zasadę, że lokowanie produktu jest legalne z pewnymi wyjątkami[16]. W świetle obecnego brzmienia art. 11 ust. 2 dyrektywy 2010/13 „lokowanie produktu jest dozwolone we wszystkich audiowizualnych usługach medialnych[17] z wyjątkiem audycji informacyjnych i audycji dotyczących bieżących wydarzeń, audycji dotyczących spraw konsumenckich, audycji religijnych oraz audycji dla dzieci". Audycje, w których stosuje się lokowanie produktu, muszą jednak spełniać następujące wymogi:

- ich treść i miejsce w układzie audycji (w przypadku rozpowszechniania telewizyjnego) lub w katalogu (w przypadku audiowizualnych usług medialnych na żądanie) nie mogą podlegać wpływom powodującym naruszenie odpowiedzialności i niezależności redakcyjnej dostawcy usług medialnych;
- nie mogą bezpośrednio zachęcać do zakupu ani najmu towarów ani usług, zwłaszcza przez specjalne promocyjne odniesienia do tych towarów lub usług;
- nie mogą nadmiernie eksponować danego produktu;
- widzowie muszą zostać wyraźnie poinformowani o zastosowaniu lokowania produktu poprzez odpowiednie oznaczenie na początku audycji, na końcu oraz w momencie wznowienia po przerwie reklamowej, tak aby nie zostali wprowadzeni w błąd[18].

3. Zmiany polskich przepisów dotyczących przekazów handlowych

3.1. Reklama, telesprzedaż

W pierwszej kolejności warto odnotować te modyfikacje polskiej regulacji dotyczącej przekazów handlowych[19], które stwarzają dostawcom usług medialnych szersze ramy prowadzenia działalności gospodarczej.

15 Por. motyw 32–34 preambuły dyrektywy 2018/1808.

16 Przed przyjęciem dyrektywy 2018/1808 lokowanie produktu było zasadniczo niedozwolone na terenie Unii Europejskiej, choć prawodawca unijny dopuszczał możliwość takiego lokowania w enumeratywnie wymienionych rodzajach audycji.

17 Należy jednak podkreślić, że zmieniona wersja art. 11 dyrektywy 2010/13 stosuje się tylko do audycji wyprodukowanych po 19 grudnia 2009 r. (por. art. 11 ust. 1).

18 Państwa członkowskie mogą odstąpić od tego ostatniego wymogu w przypadku audycji, które nie zostały wyprodukowane lub zlecone przez dostawcę usług medialnych lub przedsiębiorstwo z nim związane.

19 Poszerzono przy tym definicję „przekazu handlowego", którym jest „każdy przekaz, w tym obrazy z dźwiękiem lub bez dźwięku albo tylko dźwięki, mający służyć bezpośrednio lub pośrednio promocji towarów, usług lub renomy podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą lub zawo-

Wzorując się na postanowieniach dyrektywy 2018/1808, polski ustawodawca zliberalizował zasady umieszczania reklam w programach telewizyjnych. Nowelizacja urtv zmieniła treść art. 16 ust. 3, z którego obecnie wynika, że łączny czas nadawania reklam i telesprzedaży w godzinach od 6.00 do18.00 nie może przekroczyć 144 minut, a w godzinach od 18.00 do 24.00 – 72 minut. W praktyce oznacza to, że we wskazanych wyżej przedziałach czasowych nadawcy mogą przeznaczyć na emisję reklam i telesprzedaży do 20% czasu nadawania programów[20]. Limity czasowe nie obowiązują natomiast między godziną 24.00 a 6.00 rano, co oznacza, że nadawcy programów nie mają w tym przedziale czasowym ograniczeń ilościowych.

Z uzasadnienia nowelizacji urtv wynika, że powyższa zmiana ma na celu zapewnienie nadawcom większej elastyczności w pozyskaniu finansowania z wpływów reklamowych. Polski ustawodawca uznał za niezbędne wprowadzenie takiej regulacji także w kontekście potencjalnych spadków wpływów reklamowych polskich nadawców, który możliwy jest m.in. w związku ze zmniejszeniem budżetów reklamowych przedsiębiorców, których dotknęło spowolnienie gospodarcze spowodowane epidemią COVID-19. W uzasadnieniu nowelizacji urtv zwrócono przy tym uwagę, iż pozostawienie dotychczasowych regulacji w odniesieniu do przekazów handlowych[21] stawiałoby nadawców podlegających polskiej jurysdykcji w niekorzystnej pozycji konkurencyjnej względem nadawców programów dostępnych w Polsce, ale podlegających jurysdykcji innych państw członkowskich UE[22].

Jeśli chodzi o szczegółowe zmiany dotyczące poszczególnych gatunków audycji, nowelizacja urtv dodała nowy przepis w art. 16a ust. 2a, zgodnie z którym dozwolone jest przerywanie transmisji zawodów sportowych w celu nadania pojedynczej reklamy. Z uzasadnienia nowelizacji urtv wynika, że celem wprowadzenia tej normy jest umożliwienie nadawcom umieszczania pojedynczych spotów reklamowych w naturalnych przerwach w zawodach (niewynikających z przepisów rozgrywania

dową, towarzyszący audycji lub wideo stworzonemu przez użytkownika lub włączony do nich, w zamian za opłatę lub podobne wynagrodzenie, albo w celach autopromocji, w szczególności reklama, sponsorowanie, telesprzedaż i lokowanie produktu" (art. 4 pkt 16 urtv).

20 Nie ma już więc obecnie wymogu odnoszenia tej proporcji do każdej godziny zegarowej nadawania programu, gdyż limity czasowe reklam i telesprzedaży dotyczą całych kilkugodzinnych przedziałów czasowych.

21 Takie rozwiązanie byłoby teoretycznie możliwe w związku z treścią art. 4 ust. 1 dyrektywy 2018/1808, który dopuszcza przyjmowanie surowszych regulacji przez ustawodawców krajowych.

22 Szacuje się, że może dotyczyć to ok. 100 programów telewizyjnych kierowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które są dostępne w sieciach kablowych lub platformach satelitarnych; https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-radiofonii-i-telewizji-oraz-ustawy-o-kinematografii2 (10.09.2021).

danych zawodów) lub przerwach umieszczanych w transmisji przez podmiot, od którego dany nadawca nabywa prawa do jej wyemitowania[23].

Kierując się praktyką stosowaną w większości państw członkowskich Unii Europejskiej, gdzie dopuszcza się przerywanie audycji dla dzieci, również polski ustawodawca przewidział taką możliwość. Dostrzeżono bowiem, że rozpowszechnianie audycji dla dzieci łączy się z koniecznością ponoszenia większych kosztów przez nadawców. Jednocześnie nadawcy podlegający polskiej jurysdykcji, w przeciwieństwie do nadawców programów kierowanych na terytorium RP z innych państw członkowskich UE, nie mogli wcześniej pozyskiwać przychodów z reklam emitowanych w trakcie takich audycji. Polska regulacja jest jednak bardziej rygorystyczna niż dopuszczona przez prawo unijne, gdyż – zgodnie z art. 16a ust. 6a urtv – dozwolone jest przerywanie w celu nadania reklamy filmu będącego audycją dla dzieci trwającego dłużej niż godzinę[24].

Podobnie jak w dyrektywie 2018/1808[25] polski ustawodawca zliberalizował także regulację tzw. ogłoszeń własnych nadawcy, o których mowa w art. 16 ust. 4 i ust. 5 urtv. Należy przy tym rozróżnić ogłoszenia własne nadawcy od reklamy i autopromocji, gdyż przekaz noszący znamiona autopromocji nadal wliczany jest do limitu godzinowego reklamy. Ogłoszenia własne nadawcy, aby były wyłączone z tego limitu, powinny mieć czysto informacyjny charakter, wolny od jakichkolwiek promocyjnych zachęt. Tak więc z ograniczeń czasowych dotyczących reklamy zostały wyłączone:

- ogłoszenia nadawcy zawierające jedynie informację o jego audycjach lub fragmenty tych audycji;
- ogłoszenia nadawcy zawierające jedynie informację o usługach medialnych lub audycjach rozpowszechnianych w usługach medialnych dostarczanych przez podmioty wchodzące w skład tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów;
- ogłoszenia nadawcy zawierające jedynie informację o dodatkowych produktach uzyskiwanych bezpośrednio z audycji;

23 https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-radiofonii-i-telewizji-oraz-ustawy-o-kinematografii2 (10.09.2021).

24 Zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy 2018/1808 „emisja audycji dla dzieci może zostać przerwana reklamą telewizyjną tylko raz w ciągu każdego przewidzianego w układzie audycji okresu nie krótszego niż 30 minut, o ile czas trwania danej audycji – przewidziany w układzie audycji – jest dłuższy niż 30 minut".

25 Dyrektywa 2018/1808 modyfikuje katalog przekazów wyłączonych z limitów reklamowych określony w art. 23 ust. 1. Dodane zostały tam ogłoszenia nadawane „w związku z audycjami i audiowizualnymi usługami medialnymi innych podmiotów należących do tej samej grupy nadawczej" oraz oznaczenia oddzielające „materiał redakcyjny od telewizyjnych spotów reklamowych lub telesprzedażowych oraz między poszczególnymi spotami".

– wymagane prawem oznaczenia przekazów handlowych, w tym oznaczenia oddzielające reklamę od audycji i innych przekazów lub wskazań sponsorów[26].

Należy jednak pamiętać, że ogłoszenia, o których mowa w art. 16 ust. 4 pkt 1 i 2 urtv, mogą być emitowane między audycjami[27]. Zlikwidowano jednocześnie dotychczasowe ograniczenie, z którego wynikało, że te ogłoszenia nie mogą trwać dłużej niż 2 minuty. Z uzasadnienia nowelizacji urtv wynika bowiem, że dotychczasowe stosowanie przepisów dotyczących limitów reklamowych, w szczególności związane z rozróżnianiem przekazów mających charakter autopromocji od tzw. ogłoszeń własnych nadawców, oraz dotychczasowe doświadczenia KRRiT w tym zakresie wskazują, że limit czasowy, określony wcześniej w art. 16 ust. 5 urtv, był zbędny[28].

Choć dyrektywa 2018/1808 tylko ogólnie sygnalizuje to zagadnienie[29], polski ustawodawca zwrócił uwagę, że coraz częściej dostrzeganym problemem związanym z rozpowszechnianiem przekazów handlowych są działania podmiotów zajmujących się dystrybucją usług medialnych, które dokonują zmian w kształcie usługi tworzonej przez jej dostawcę, a następnie z wprowadzonymi zmianami oferują je odbiorcom końcowym. W związku z tym nowelizacja urtv dodaje nowy art. 44b urtv. Z ust. 1 tego artykułu wynika generalny zakaz naruszania integralności usługi medialnej bez zgody jej dostawcy. Nie są więc dopuszczalne dla dystrybutorów w szczególności:

– zmiany lub modyfikacje usługi medialnej, w tym skróty, przerywanie, usuwanie, zakrywanie lub zastępowanie niektórych elementów lub ich dodawanie;
– zakrywanie treści audiowizualnych udostępnianych w ramach tej usługi;
– modyfikowanie przekazów handlowych stanowiących jej część lub rozpowszechnianych wraz z nią;
– zmniejszanie obrazu audiowizualnej usługi medialnej w celu umieszczenia w jego pobliżu przekazów o przeznaczeniu handlowym lub promocyjnym[30].

26 Art. 16 ust. 4 urtv.

27 Art. 16 ust. 5 urtv.

28 https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-radiofonii-i-telewizji-oraz-ustawy-o-kinematografii2 (10.09.2021).

29 Do tego zagadnienia odnosi się art. 7b dyrektywy 2018/1808, który przewiduje, że należy zapewnić, aby „audiowizualne usługi medialne świadczone przez dostawców usług medialnych nie były, bez wyraźnej zgody tych dostawców, częściowo zakrywane do celów handlowych ani modyfikowane".

30 Przepisu art. 44b ust. 1 nie stosuje się jednak do: 1) zmian lub modyfikacji usługi medialnej zainicjowanych lub autoryzowanych przez odbiorcę do własnego użytku osobistego, takich jak nakładanie przekazów wynikających z korespondencji indywidualnej; 2) elementów sterujących interfejsu niezbędnego do obsługi urządzenia przez użytkownika lub nawigacji po audycjach, takich jak: paski regulacji głośności, funkcje wyszukiwania, menu nawigacji czy listy programów; 3) plansz i napisów zawierających ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa lub komunikaty podawane w interesie publicznym pochodzące od władz publicznych; 4) technik kompresji danych ani in-

Wskazane wyżej modyfikacje możliwe są jednak za zgodą dostawcy usługi medialnej (np. nadawcy telewizyjnego). Zgoda na zmiany lub modyfikacje usługi medialnej lub inne naruszenie jej integralności powinna być jednak wyraźna i udzielona w formie pisemnej, a ponadto jest skuteczna wyłącznie wobec określonych w niej czynności[31]. Należy bowiem podkreślić, że podstawowy cel wprowadzonej regulacji stanowi ochrona integralności usług medialnych.

Powołany wyżej przepis może mieć również związek z wykorzystywaniem technologii tzw. *Dynamic Ad Insertion* (DAI), umożliwiającej modyfikowanie zawartości bloków reklamowych w programach telewizyjnych rozprowadzanych przez operatorów[32]. Mając na uwadze technologię DAI, należy zwrócić szczególną uwagę na treść art. 44b ust. 4 urtv, z którego wynika, że zmiany, modyfikacje lub inne naruszenia integralności usługi medialnej, dokonane zgodnie z ust. 2 i 3, nie są zmianami, o których mowa w art. 4 pkt 8 urtv, czyli nie stanowią naruszenia definicji ustawowej „rozprowadzania".

Należy jednocześnie wyjaśnić, że w przypadku dokonania zmian w usłudze medialnej, wbrew przepisom ustawy lub przy braku zgody dostawcy usług medialnych, podmiot wprowadzający te zmiany ponosi odpowiedzialność administracyjną na zasadach określonych w art. 53b ust. 2a urtv. Dodatkowo naruszenie wprowadzonej regulacji upoważnia Przewodniczącego KRRiT do wykreślenia takiego programu z rejestru programów rozprowadzanych (art. 45 ust. 3 pkt 2 urtv), co oznacza, że operator dokonujący niezgodnych z prawem modyfikacji programu nie będzie mógł go rozprowadzać do swoich abonentów.

Przyjmując liberalizację ilościowych limitów reklamowych, polski ustawodawca wyjaśnił, że ma to na celu równoważenie interesów nadawców i odbiorców programów telewizyjnych. Znacząca liberalizacja ma zwiększyć możliwość pozyskiwania środków na rynku reklamowym przez nadawców. Jednoczesne utrzymanie pewnych

nych technik dostosowujących usługę do środków dystrybucji, takich jak rozdzielczość i sposób kodowania, jeżeli nie modyfikują one treści i nie obniżają przyjętych standardów jakości, w szczególności nie naruszają kompletności treści i nie pogarszają ich czytelności dla odbiorcy (por. art. 44b ust. 3 urtv).

31 Art. 44b ust. 2 urtv.

32 Stosowanie tej technologii ma miejsce np. wówczas, gdy nadawca rozpowszechnia konkretny program telewizyjny w sposób tradycyjny (tzn. rozsiewczy naziemny lub satelitarny), a równocześnie udostępniając ten sam program w Internecie, w blokach reklamowych (w przekazie internetowym) może nadawać inne reklamy niż w przekazie tradycyjnym. Co więcej, w ramach przekazu internetowego różni odbiorcy mogą otrzymywać, w ramach tego samego bloku, różne reklamy. Pora nadawania poszczególnych bloków reklamowych może być oczywiście taka sama w programie rozpowszechnianym w sposób rozsiewczy (naziemny lub satelitarny) oraz w Internecie. Zmianie ulegałyby jedynie poszczególne reklamy w ramach konkretnych bloków. Reklamy w przekazie internetowym, podobnie jak w tradycyjnym, mogą być zestawiane i prezentowane wyłącznie przez nadawcę lub na jego zlecenie.

ograniczeń swobody nadawców w emitowaniu reklam ma uchronić odbiorców przed nadmiernym nasyceniem programów treściami reklamowymi[33].

3.2. Lokowanie produktu

Istotną zmianą w zakresie rozpowszechniania przekazów handlowych jest odejście – zgodnie z regulacją wynikającą z dyrektywy 2018/1808 – od generalnego zakazu lokowania produktu i wprowadzenie dopuszczalności lokowania jako zasady, od której przewidziane są pewne wyjątki. Zgodnie z treścią art. 17a ust. 1 urtv lokowanie produktu[34] jest bowiem dopuszczalne we wszystkich audycjach, z wyjątkiem:

- serwisów informacyjnych, z wyłączeniem sportowych i prognozy pogody;
- audycji publicystycznych o treści społeczno-politycznej;
- audycji dotyczących spraw konsumenckich;
- audycji religijnych;
- audycji dla dzieci.

Jednocześnie utrzymane zostały regulacje dotyczące oznaczania audycji (w których stosuje się lokowanie produktu) oraz informacji o producencie lub sprzedawcy lokowanego towaru lub usługi. Nadal zakazane jest nadmierne eksponowanie danego produktu oraz bezpośrednie zachęcanie do nabycia lub najmu towarów. Lokowanie produktu nie może mieć ponadto wpływu na samodzielność i niezależność redakcyjną nadawców.

Wskazaną wyżej liberalizację regulacji dotyczącej przekazów handlowych należy ocenić pozytywnie, gdyż stworzy ona polskim nadawcom porównywalną pozycję rynkową względem ich konkurentów z innych państw członkowskich UE, którzy niejednokrotnie kierują swoje programy również do polskich odbiorców.

4. Przepisy dotyczące działalności platform udostępniania wideo

4.1. Zasady wynikające z dyrektywy 2018/1808[35]

Działalność operatorów zarządzających tzw. platformami udostępniania wideo[36] nie była dotąd objęta regulacją wynikającą z dyrektywy o audiowizualnych usługach

33 https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-radiofonii-i-telewizji-oraz-ustawy-o-kinematografii2 (10.09.2021).

34 Poszerzono równocześnie definicję „lokowania produktu", którym jest „przekaz handlowy polegający na przedstawieniu lub nawiązaniu do towaru, usługi lub ich znaku towarowego w taki sposób, że stanowią one element samej audycji lub wideo stworzonego przez użytkownika w zamian za opłatę lub podobne wynagrodzenie, a także w postaci nieodpłatnego udostępnienia towaru lub usługi" (art. 4 pkt 21 urtv).

35 Szerzej na ten temat A. Matlak, Zmiana dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych, (w:) Księga jubileuszowa prof. Ryszarda Skubisza (tekst nie został jeszcze opublikowany).

36 W praktyce może chodzić tutaj więc o takie serwisy, jak np. Facebook, YouTube.

medialnych. Prawodawca unijny wyjaśnił jednak, że usługi platformy udostępniania wideo dostarczają treści audiowizualne, które są coraz bardziej dostępne dla ogółu odbiorców, zwłaszcza młodzieży. Tak samo jest w przypadku serwisów społecznościowych, które stały się ważnym medium wymiany informacji, a także medium służącym rozrywce i edukacji, poprzez umożliwienie dostępu do audycji oraz do wideo tworzonych przez użytkownika. Serwisy te powinny więc zostać objęte zakresem dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych, ponieważ ich dostawcy konkurują o tych samych odbiorców i o te same przychody co audiowizualne usługi medialne[37]. Ponadto mają one dużą siłę oddziaływania, gdyż umożliwiają użytkownikom łatwe kształtowanie opinii innych użytkowników. Wyjaśniono jednocześnie, że choć celem dyrektywy 2010/13 nie jest regulowanie serwisów społecznościowych jako takich, jednak usługa ta powinna zostać objęta jej zakresem, jeżeli zasadniczą funkcją danej usługi jest dostarczanie audycji lub wideo stworzonych przez użytkowników. Dostarczanie audycji oraz wideo stworzonych przez użytkowników można przy tym uznać za zasadniczą funkcję serwisu społecznościowego, jeżeli treści audiowizualne nie są jedynie dodatkiem do działalności tej usługi ani nie stanowią jej niewielkiej części[38]. Z wytycznych Komisji wynika m.in. że treści audiowizualne można uznać za stanowiące „niewielką część" działalności usługi w przypadku, gdy na podstawie kryteriów ilościowych lub jakościowych zdają się one odgrywać nieistotną rolę w ogólnej działalności usługi.

Należy przy tym pamiętać, że jeśli dająca się oddzielić część danej usługi stanowi usługę platformy udostępniania wideo, tylko ta część powinna być objęta przepisami dyrektywy 2010/13 i tylko w odniesieniu do audycji oraz do wideo stworzonych przez użytkownika[39].

Działalność operatorów platform udostępniania wideo uregulowano w dyrektywie w bardzo ograniczonym zakresie[40]. Chodziło o zobowiązanie ich do stosowania pewnych ograniczeń mających na celu ochronę podstawowych wartości (przede

37 Por. T. Evens, K. Donders, A. Afilipoaie, Platform…, *op. cit*., s. 285 i n.

38 Zgodnie z wytycznymi Komisji UE z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie stosowania w praktyce kryterium zasadniczej funkcji w odniesieniu do definicji „usługi platformy udostępniania wideo" zgodnie z dyrektywą o audiowizualnych usługach medialnych, Dz.Urz. UE C 2020.223.3 (dalej: wytyczne Komisji), „treści audiowizualne należy uznawać za stanowiące dodatek do działalności usługi, w przypadku gdy pełnią one jedynie funkcję pomocniczą w odniesieniu do podstawowej działalności lub funkcji danej platformy. Mogłoby to dotyczyć na przykład wideo umieszczanych wyłącznie w celu wsparcia transakcji gospodarczych, na przykład wideo przedstawiających konkretne towary lub usługi na potrzeby ewentualnej lub rzeczywistej sprzedaży (może to obejmować na przykład platformy handlu elektronicznego, w tym wideo użytkowników prezentujące produkt w trakcie użytkowania)".

39 Por. motywy 4–6 preambuły dyrektywy 2018/1808.

40 Stosowna regulacja znajduje się w nowym rozdziale IXA dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych. Zawiera on przepisy art. 28a (dotyczącego ustalania „jurysdykcji" dostawcy platformy udostępniania wideo) i art. 28b (odnoszącego się głównie do treści przekazów udostępnianych w ramach platform).

wszystkim interesów małoletnich). Zgodnie z treścią nowego art. 28b ust. 1 dyrektywy 2010/13 państwa członkowskie powinny zapewnić stosowanie przez dostawców platform udostępniania wideo odpowiednich środków w celu ochrony:

– małoletnich przed audycjami, wideo stworzonymi przez użytkownika oraz handlowymi przekazami audiowizualnymi, które mogą zaszkodzić ich rozwojowi fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu;
– ogółu odbiorców przed audycjami, wideo stworzonymi przez użytkownika oraz handlowymi przekazami audiowizualnymi, które zawierają nawoływanie do przemocy lub nienawiści wobec grupy osób lub członka grupy ze względów, o których mowa w art. 21 Karty praw podstawowych UE[41];
– ogółu odbiorców przed audycjami, wideo stworzonymi przez użytkownika oraz handlowymi przekazami audiowizualnymi zawierającymi treści, których rozpowszechnianie jest czynem będącym przestępstwem na mocy prawa unijnego, to jest publicznym nawoływaniem do popełnienia przestępstwa terrorystycznego, przestępstwem związanym z pornografią dziecięcą oraz przestępstwem na tle rasistowskim i ksenofobicznym.

Państwa członkowskie powinny ponadto zapewnić, aby dostawcy platform udostępniania wideo przestrzegali ogólnych wymogów odnoszących się do handlowych przekazów audiowizualnych, określonych w powołanym już wcześniej art. 9 ust. 1 dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych.

Należy podkreślić, że realizując wskazane wyżej obowiązki, dostawcy platform udostępniania wideo korzystają jednak z wyłączenia ich odpowiedzialności w zakresie wynikającym z art. 12–15 dyrektywy 2000/31/WE z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym)[42].

W odniesieniu do działalności platform udostępniania wideo prawodawca unijny preferuje tworzenie pozasądowych mechanizmów dochodzenia roszczeń na potrzeby rozstrzygania sporów między użytkownikami a dostawcami platform.

41 Zgodnie z powołanym przepisem Karty zakazana jest wszelka dyskryminacja, w szczególności ze względu na: płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną oraz przynależność państwową.

42 Chodzi tu o regulacje odnoszące się do ograniczenia odpowiedzialności usługodawców będących pośrednikami za tzw. zwykły przekaz, caching, hosting oraz ogólny obowiązek nadzorowania informacji, które przekazują lub przechowują (m.in. brak obowiązku po stronie pośredników aktywnego poszukiwania faktów i okoliczności wskazujących na bezprawną działalność); por. A. Koltay, Privacy and Online Gatekeepers, "Mississippi Law Journal" 2020, s. 634 i n.

Mechanizmy takie powinny umożliwiać przy tym bezstronne rozstrzyganie sporów i nie pozbawiać użytkowników ochrony prawnej zapewnianej przez prawo krajowe[43].

4.2. Polskie przepisy dotyczące działalności platform udostępniania wideo

Do czasu implementacji dyrektywy 2018/1808 przepisy urtv nie regulowały kwestii dotyczących prowadzenia działalności w zakresie dostarczania platform udostępniania wideo w rozumieniu powołanej dyrektywy. Dlatego wdrażając do polskiego prawa nowe unijne standardy, ustawodawca wprowadził szczegółowe regulacje dotyczące działalności platform udostępniania wideo[44]. Przepisy dotyczące tego zagadnienia znalazły się głównie[45] w nowym rozdziale 6b urtv. Z uzasadnienia nowelizacji urtv wynika, że wdrażając obowiązki dostawców platform udostępniania wideo, przyjęto podobne podejście regulacyjne jak w przypadku audiowizualnych usług medialnych na żądanie. W świetle art. 47n ust. 1 urtv dostawca platformy udostępniania wideo powinien więc dokonać zgłoszenia o wpis do wykazu prowadzonego w systemie teleinformatycznym przez Przewodniczącego KRRiT nie później niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia jej dostarczania. Zgłoszenie to ma charakter czysto formalny. Brak dokonania zgłoszenia nie skutkuje zakazem prowadzenia działalności w tym zakresie[46], a jedynie możliwością nałożenia kary finansowej przez Przewodniczącego KRRiT na podstawie art. 53e urtv[47]. Zgłoszenie do wykazu zawiera jedynie podstawowe informacje o dostawcy platformy udostępniania wideo oraz samej platformie. Zgodnie z treścią art. 47m urtv dostawca platformy jest obowiązany do zapewnienia użytkownikom łatwego, bezpośredniego i stałego dostępu do podstawowych informacji dotyczących dostawcy platformy (np. nazwy dostawcy, jego siedziby, danych kontaktowych) oraz informacji o organie właściwym w sprawie dotyczącym działalności platform (KRRiT), aby umożliwić ich użytkownikom korzystanie z uprawnień wynikających z urtv[48].

---

43 Por. art. 28b ust. 7–8 dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych.

44 Podlegających polskiej „jurysdykcji".

45 Przykładowo w art. 4 pkt 22a–22d urtv (nienależących do rozdziału 6b urtv) znajdują się bowiem definicje ustawowe: platformy udostępniania wideo, wideo stworzonego przez użytkownika, dostawcy platformy udostępniania wideo, użytkownika platformy udostępniania wideo; natomiast art. 53e urtv reguluje odpowiedzialność administracyjną dostawcy platformy udostępniania wideo.

46 Wprowadzenie takiego wykazu nie ogranicza swobody prowadzenia działalności polegającej na dostarczaniu platform udostępniania wideo – działalność ta nie staje się uzależniona od zatwierdzenia przez jakikolwiek organ administracji publicznej. Wykaz ma charakter informacyjny, a jego wprowadzenie wynika z art. 28a ust. 6 dyrektywy 2018/1808.

47 https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-radiofonii-i-telewizji-oraz-ustawy-o-kinematografii2 (10.09.2021).

48 Bez podstawowych wiadomości w tym zakresie znacząco utrudnione byłoby podejmowanie działań związanych ze składaniem skarg czy rozpatrywaniem sporów co do treści umieszczanych na platformach.

Kierując się treścią art. 28b ust. 1 dyrektywy[49], przepis art. 47o urtv zabrania umieszczania na platformach wideo audycji, wideo stworzonych przez użytkowników lub innych przekazów:

– zagrażających prawidłowemu fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich, w szczególności zawierających treści pornograficzne lub w sposób nieuzasadniony eksponujących przemoc (bez stosowania skutecznych zabezpieczeń technicznych, o których mowa w art. 47p ust. 1 urtv);
– zawierających nawoływanie do przemocy lub nienawiści wobec grupy osób ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność państwową, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną;
– zawierających treści mogące ułatwić popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym, treści pornograficzne z udziałem małoletniego, treści nawołujące do znieważania grupy ludności albo poszczególnej osoby z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości.

Dostawca platformy udostępniania wideo jest ponadto zobowiązany stosować środki przeciwdziałające udostępnianiu wskazanych wyżej treści. W uzasadnieniu urtv zwrócono uwagę na fakt, iż dostawcy platform nie ponoszą odpowiedzialności redakcyjnej za treści umieszczane na platformach przez ich użytkowników, a jedynie za sposób ich zestawienia. W przypadku pojawienia się na platformie przekazów zabronionych jej dostawca nie ponosi za to odpowiedzialności. Przepisy nakładają na niego jedynie obowiązki dotyczące stosowania środków przeciwdziałających udostępnianiu treści niezgodnych z art. 47o ust. 1 urtv, mających na celu wyeliminowanie treści zabronionych bądź ich udostępnianie w sposób zgodny z prawem w ramach kontroli *ex post*. Obowiązki nakładane na dostawców platform udostępniania wideo nie mogą bowiem prowadzić do kontroli *ex ante* ani filtrowania treści przy ich zamieszczaniu przez użytkowników[50]. Dostawca platformy, jako podmiot odpowiedzialny za sposób zestawienia treści umieszczanych na platformie, będzie jednak zobowiązany do zapewniania zabezpieczeń technicznych, których celem jest ochrona małoletnich przed szkodliwymi treściami. Powinien on zapewnić stosowne

49 Przepis ten wymaga, aby państwa członkowskie zobowiązały dostawców platform do stosowania odpowiednich środków mających na celu ochronę odbiorców (w tym małoletnich) przed określonymi szkodliwymi treściami.

50 Por. art. 28b ust. 3 dyrektywy 2018/1808.

rozwiązania techniczne, jednak sam nie ma obowiązku kwalifikowania treści umieszczanych przez użytkowników na platformie jako mogących szkodzić małoletnim[51].

Polski ustawodawca wprowadził również pewne ograniczenia dotyczące przekazów handlowych[52]. Zgodnie z art. 47q ust. 1 urtv do przekazów handlowych umieszczanych na platformie udostępniania wideo przez jej dostawcę, a także przekazów handlowych promowanych lub sprzedawanych przez tego dostawcę, stosuje się odpowiednio przepisy art. 16 ust. 1, art. 16b ust. 1–3, art. 16c pkt 1, art. 17 i art. 17a urtv (które obowiązują dostawców usług medialnych).

Dostawca platformy udostępniania wideo powinien ponadto – w regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną – określić w szczególności:

- informację o cechach oraz szczegółowych warunkach kwalifikowania i oznaczania audycji, wideo stworzonych przez użytkowników i innych przekazów oraz wzorach odpowiednich symboli graficznych, określonych w rozporządzeniu wydanym przez KRRiT;
- informację o rozporządzeniu KRRiT, a w razie jego braku zasady umieszczania przekazów handlowych w audycjach, wideo stworzonych przez użytkowników oraz innych przekazach umieszczanych na platformie udostępniania wideo przez użytkowników;
- sposób zgłaszania, że treści umieszczone na platformie udostępniania wideo naruszają zakaz określony w powołanym wyżej art. 47o ust. 1, oraz tryb rozpoznawania zgłoszeń, w tym terminy i sposób udzielania odpowiedzi na zgłoszenia dokonane przez użytkowników;
- kryteria dokonywania oceny zgodności audycji, wideo stworzonych przez użytkowników oraz innych przekazów z powołanym wyżej art. 47o;
- informacje dotyczące możliwości składania skarg na rozstrzygnięcia dostawcy platformy udostępniania wideo oraz informacje dotyczące innych środków ochrony prawnej przysługujących użytkownikom platform udostępniania wideo wobec rozstrzygnięć dostawcy platformy udostępniania wideo[53];
- informacje o zakresie i celu przetwarzania danych osobowych użytkowników platformy udostępniania wideo[54].

51 https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-radiofonii-i-telewizji-oraz-ustawy-o-kinematografii2 (09.10.2021).

52 Por. art. 47q urtv, którego wprowadzenie związane jest z implementacją do polskiego prawa przede wszystkim art. 28b ust. 2 akapit 1 dyrektywy 2018/1808.

53 Por. art. 47t oraz art. 47u urtv.

54 Por. art. 47r urtv.

Podsumowanie

Mając na uwadze sposób implementacji do polskiego prawa większości postanowień dyrektywy 2018/1808, można bronić poglądu, że zostało to dokonane w sposób racjonalny z perspektywy polskich dostawców usług medialnych[55]. Liberalizacja ilościowych limitów reklamowych może bowiem przyczynić się do pozyskiwania większych środków na rynku reklamowym przez nadawców. Z uzasadnienia nowelizacji urtv wynika ponadto, że zmiana polskiej regulacji miała na celu zapewnienie nadawcom większej elastyczności w pozyskaniu finansowania z wpływów reklamowych[56]. Słusznie uznano przy tym za celowe wprowadzenie bardziej liberalnych standardów także w kontekście potencjalnych spadków wpływów reklamowych polskich dostawców usług medialnych, możliwych jest na przykład w związku ze zmniejszeniem budżetów reklamowych przedsiębiorców, których dotknęło spowolnienie gospodarcze spowodowane epidemią COVID-19. Zwrócono również uwagę, iż pozostawienie dotychczasowych regulacji w niezmienionym zakresie stawiałoby nadawców podlegających polskiej jurysdykcji w niekorzystnej pozycji konkurencyjnej względem nadawców programów dostępnych w Polsce, ale podlegających jurysdykcji innych państw członkowskich UE[57].

Racjonalna wydaje się również chęć zrównania dostawców usług medialnych na żądanie z dostawcami platform udostępniania wideo, gdyż głównym celem dyrektywy 2018/1808 jest zapewnienie właściwej konkurencji między różnymi kategoriami podmiotów rywalizujących ze sobą w sektorze mediów elektronicznych. Zadanie to nie zostało jednak w pełni zrealizowane, o czym świadczy na przykład nieco inny zakres odpowiedzialności administracyjnej obu wskazanych wyżej podmiotów[58].

BIBLIOGRAFIA

Badźmirowska-Masłowska K., Zmiany dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych w świetle polityki Unii Europejskiej, „Zarządzanie Mediami" 2020, t. 8 (4).

Evens T., Donders K., Afilipoaie A., Platform policies in the European Union: Competition and public interest in media markets, "Journal of Digital Media & Policy" 2020, vol. 11, nr 3.

Klafkowska-Waśniowska K., Soccer or football: the level playing field idea for the European Single Market in the audiovisual media services, "Michigan State International Law Review" 2018.

Koltay A., Privacy and Online Gatekeepers, "Mississippi Law Journal" 2020.

55 Polski ustawodawca nie zdecydował się jednak na pełną implementację wszystkich unijnych standardów wynikających z obecnej wersji dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych, dotyczących na przykład bardziej liberalnych zasad przerywania reklamami filmów i innych audycji.

56 W motywie 41 dyrektywy 2018/1808 wyjaśniono, że nadawcy powinni dysponować większą swobodą i możliwością decydowania, kiedy zamieszczać reklamy, tak aby zmaksymalizować popyt wśród reklamodawców i przepływ widzów.

57 https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-radiofonii-i-telewizji-oraz-ustawy-o-kinematografii2 (10.09.2021).

58 Chodzi np. o art. 53c ust. 1 oraz art. 53e ust. 1 urtv.

Bialystok Legal Studies
Białostockie Studia Prawnicze
2022 vol. 27 nr 1

sciendo

DOI: 10.15290/bsp.2022.27.01.04

Received: 20.11.2021
Accepted: 28.02.2022

Marcin Trzebiatowski
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska
remigius@kul.pl
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-5097-3618

Przestępstwo z art. 305 p.w.p. a ograniczenia prawa ochronnego na znak towarowy (w szczególności z powodu tolerowania) – uwagi prawnoporównawcze w kontekście planowanej nowelizacji przepisów p.w.p.

The Offence under Article 305 of the Industrial Property Law and the Limitations of Protection Law for a Trademark (in Particular Due to Tolerance): Comparative Legal Remarks in the Context of the Planned Amendment of the IPL Provisions

Abstract: Among the rights that precede rights in the registration of a trademark, Polish law does not take into account the rights to signs acquired as a result of their use in trade. It also does not take into account such rights in regard to excluding the effectiveness of the right from registration due to the tolerance of such rights arising later. Meanwhile, the aforementioned rights are raised not only in cases of infringement of the protection right for a trademark but also in criminal cases concerning a counterfeit trademark (Art. 305 of the Industrial Property Law). In connection with the proposed deregulation of the Industrial Property Law Act, a question arises about the need for a more comprehensive amendment of the relevant provisions. This question also concerns the provisions on criminal liability, namely whether they should not directly – as is the case with the provisions on civil liability – condition the claim for protection of the right to a trademark from its (full) effectiveness in a given case, including in the context of fulfilling the requirement of genuine use of the mark. These questions become all the more justified in the light of the comparison of the above-mentioned legal status with the solutions in this regard in other EU Member States (e.g. in German law) – in terms of the competitive legal position of enterprises using trademarks belonging to them in these countries, respected on the basis of national legislation.

Keywords: counterfeit trademark, criminal liability, deregulation,exclusions of protection rights, tolerance of use

Słowa kluczowe: podrobiony znak towarowy, odpowiedzialność karna, deregulacja, wyłączenia prawa ochronnego, tolerowanie używania

© 2022 Marcin Trzebiatowski, published by Sciendo.
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.

Wprowadzenie

Od wielu miesięcy nadal żywym newsem w wypowiedziach na temat prawa własności przemysłowej w Polsce jest projektowana zmiana ustawy regulującej tę dziedzinę prawa[1]. Zmianę tę, opracowywaną już po ponad 25 nowelizacjach rzeczonej ustawy,[2] z których te najpoważniejsze przeprowadzono w ostatnich 5–6 latach, traktuje się w jej założeniach jako przełomową. Opisuje się ją tam bowiem nie tylko jako tę, która „w sposób kompleksowy reguluje wszystkie przedmioty własności przemysłowej", lecz formalnie nawet jako „nową regulację prawną", która ma „zastąpić obecnie obowiązujące przepisy ustawy p.w.p." i zarazem zapewnić „ujednolicenie i unowocześnienie całego prawa własności przemysłowej", a przy tym w ogóle stanowić „rozwiązanie horyzontalne zwiększające innowacyjność gospodarki"[3]. Tekst owego projektu nie został jeszcze ujawniony[4], niemniej z jego założeń wiadomo, jakie są w nim przewidziane najważniejsze modyfikacje. Znaczna ich część przypada na przepisy o znakach towarowych. Nie obejmuje ona jednak dotychczasowego unormowania dotyczącego ograniczeń prawa na znak ani odpowiedzialności karnej. Tymczasem przepisy p.w.p. w odnośnych kwestiach, a zwłaszcza na ich styku, zasługują na pewne korekty. Chodziłoby o ich stosowne uzupełnienia albo doprecyzowania. Wskazaniu na taką potrzebę służą uwagi przedstawione niżej.

1. Ocena *prima facie* zakładanych zmian w zakresie przepisów o znakach towarowych

Celowo jest tu mowa o zmianach „zakładanych" jako że, co już zaznaczono, konkretna treść projektu nie została jeszcze opublikowana. Zastrzec należy, że prezentowana tu ocena takich zmian ma charakter *prima facie* i uwzględnia nie tylko dokonanie jej z ogólnej perspektywy, lecz także selektywnie. Taka ocena, zwłaszcza poprzez drugą ze wskazanych jej cech, ma bowiem posłużyć jako tło i zarazem punkt wyjścia dla głównego elementu niniejszego opracowania, określonego też w zasadniczej partii jego tytułu.

W założeniach rozważanego tu projektu podano, że regulacja p.w.p. w wyniku jej licznych nowelizacji „stała się nieczytelna dla odbiorców – użytkowników systemu ochrony własności przemysłowej. To z kolei wywołuje liczne wątpliwości interpre-

1 Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 324), dalej p.w.p.

2 Por. na: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20010490508 (6.12.2021).

3 Chodzi o projekt nr UD263 przygotowywany (obecnie) przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii; zob. na: https://archiwum.bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r34366976254406,Projekt-ustawy-Prawo-wlasnosci-przemyslowej.html (6.12.2021).

4 Termin jego przyjęcia przez Radę Ministrów zaplanowano na IV kwartał 2021 r.; zob. *ibidem*.

tacyjne, co przekłada się na wzrastającą niepewność prawną"[5]. Podkreślono w nim również, że „[n]a gruncie przepisów p.w.p. wciąż pozostają obszary, w których odpowiednie zmiany i dalsza harmonizacja z regulacjami unijnymi i międzynarodowymi mogłaby mieć bardzo korzystny wpływ na zwiększenie konkurencyjności i osiągnięcie stałego wzrostu gospodarczego"[6].

Odnośnie do projektowanych zmian w zakresie prawa znaków towarowych projekt daleki jest od realizacji powołanych wyżej zamierzeń. Ma się on skupiać na niewielkiej rekonstrukcji procedury sprzeciwowej, bo planowanej głównie w sferze terminów czy w ogóle jej długości, wraz z samą tylko zmianą jej nazewnictwa (a to wobec wprowadzenia opozycji w miejsce sprzeciwu). Ponadto ma też polegać na „zniesieniu instytucji wspólnego prawa ochronnego", co – poza kontrowersyjnością samej takiej idei – budzi zaskoczenie tym większe, że jak się z kolei można dowiedzieć z tzw. dobrze poinformowanych źródeł, nie chodzi tu wcale o „zniesienie" (czy likwidację) wskazanej instytucji, lecz tylko o rezygnację z konieczności przedłożenia przez zgłaszających znaku towarowego dla uzyskania na niego wspólnego prawa ochronnego stosownego regulaminu używania takiego znaku[7]. Właściwie żadne z opisanych posunięć nie wywoła efektu, o jakim mowa w przedstawionych wyżej motywach modernizacji p.w.p. Bardziej zmiany te sprawiają wrażenie ukierunkowanych na ułatwienie pracy pracownikom Urzędu Patentowego RP aniżeli na służenie interesom przedsiębiorców.

2. Względne przeszkody rejestracji znaku towarowego w zakresie (osobistych lub majątkowych) praw wcześniejszych jako przykład obszaru wymagającego deregulacji – zarys problemu

Wobec powyższego można odnotować z żalem, że przygotowywana reforma nie dotknęła wielu przepisów p.w.p., w zakresie których odpowiednia zmiana dałaby autentyczne, bo wymierne, korzyści przedsiębiorcom, i to właśnie krajowym. Można do nich na przykład zaliczyć przepis dotyczący przeszkody w udzieleniu lub podstawy unieważnienia udzielonego prawa ochronnego na znak towarowy w postaci prawa osobistego lub majątkowego osoby trzeciej (art. 1321 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 164 p.w.p.). Wobec istniejących w tej kwestii wątpliwości w doktrynie prawa, w szczególności co do rozumienia (a ściślej: charakteru) wspomnianego prawa, nowa regulacja powinna zarówno określać, najlepiej w sposób otwarty (tj. „w szczególności"), kategorie wcześniejszych praw kolizyjnych wobec nowo zgłaszanego znaku towarowego,

5 *Ibidem.*

6 *Ibidem.*

7 Por. np. M. Balicki, Szybciej, taniej, bardziej innowacyjnie? Projekt nowej ustawy Prawo własności przemysłowej (19.10.2021), https://spcgblog.pl/ip/szybciej-taniej-bardziej-innowacyjnie-projekt-nowej-ustawy-prawo-wlasnosci-przemyslowej (6.12.2021).

jak też tworzyć z nich możliwie szeroką grupę. Ten pierwszy element postulowanego rozwiązania jest uwarunkowany już wzorcem normatywnym dla prawa polskiego, jaki – i to dawno – został zawarty w normach unijnych[8]. Natomiast drugi jego element jest uzasadniony względami zapewniania krajowym przedsiębiorcom owej „konkurencyjności" poprzez posiadanie równorzędnej pozycji wyjściowej w stosunku do przedsiębiorców z innych państw UE. Mianowicie, ważne jest, żeby uzyskane wcześniej przez przedsiębiorców w Polsce inne prawa krajowe niż same prawa do zarejestrowanych znaków towarowych (ewentualnie też znaków powszechnie znanych) były na gruncie prawa polskiego uznawane w relacji z tymi znakami, w tym również znakiem unijnym, za jednakowo skuteczne w powyższym znaczeniu, jak skuteczne są wobec takich znaków tego samego rodzaju prawa przysługujące przedsiębiorcom z pozostałych – i to naprawdę wielu – państw UE na gruncie tamtejszego ustawodawstwa.

Obecnie obowiązujące rozwiązanie nie spełnia takich oczekiwań. Na jego tle przyjmuje się bowiem zazwyczaj tezę o wyłączeniu z traktowania jako wspomnianych praw osobistych lub majątkowych wszelkich praw podlegających ochronie na podstawie innych przepisów niż p.w.p. (jak np. przepisów u.z.n.k.[9]), które nie zapewniają tym prawom statusu praw podmiotowych lub przynajmniej na tle których status taki nie jest jednoznaczny. To powoduje, że przedsiębiorcy zagraniczni wchodzący na polski rynek ze swoimi towarami lub usługami opatrywanymi znakami unijnymi albo nawet (zarejestrowanymi w Polsce) znakami krajowymi nie napotykają trudności w używaniu takich znaków w postaci wielu cudzych tego rodzaju oznaczeń podobnych, obecnych na tym rynku wcześniej, ale nierespektowanych w świetle powołanych przepisów p.w.p.[10]

Tymczasem takich problemów nie ma w analogicznej sytuacji na przykład przedsiębiorca niemiecki. Przepisy niemieckiej ustawy znakowej[11] zapewniają bowiem odpowiednią rangę tego rodzaju praw. Zakładają, że taką przeszkodą w rejestracji lub

8 Chodzi o art. 5 ust. 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r., mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz. Urz. UE L 336 z dnia 23 grudnia 2015 r., s. 1–26, dalej: dyr. 2015/2436), a także art. 60 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 154 z dnia 16 czerwca 2017 r., s. 1–99, dalej: rozp. 2017/1001).

9 Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1913 ze zm.).

10 Szerzej M. Trzebiatowski, (w:) J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2020, kom. do art. 132^1, nb. 12–14.

11 Ustawa z dnia 25 października1994 r. o ochronie znaków towarowych i pozostałych oznaczeń – Ustawa o znakach [niem. Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen – Markengesetz] (BGBl. I s. 3082; tekst jedn. na podstawie ustawy z dnia 23 czerwca 2021 r. – BGBl. I s. 1858, ostatnio zmieniona ustawą z dnia 10 sierpnia 2021 – BGBl. I s. 3490), dalej: MarkenG.

podstawą unieważnienia znaku towarowego są nie tylko – i to wymienione egzemplifikacyjnie – prawa do nazwiska i własnego wizerunku, prawa autorskie, prawa do nazw odmian roślin, lecz wszelkie pozostałe prawa własności przemysłowej, a także prawo do oznaczenia uzyskane w wyniku samego jego używania w obrocie handlowym i posiadania przez nie znaczenia jako znaku towarowego wśród właściwych kręgów odbiorców (niem. „soweit das Zeichen innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Marke Verkehrsgeltung erworben hat")[12]. Co więcej, prawem tym może być również prawo do jakiegokolwiek innego oznaczenia handlowego, w tym oznaczenia przedsiębiorstwa, tj. nazwy, firmy lub innego szczególnego oznaczenia działalności gospodarczej lub przedsiębiorstwa, do których zalicza się wszelkie możliwe rodzaje znaków, jak np. symbole, emblematy, szyldy mające na celu odróżnienie działalności gospodarczej od innych rodzajów działalności gospodarczej i uważane we właściwym kręgu odbiorców za znaki identyfikujące działalność gospodarczą (niem. „Geschäftsabzeichen und sonstige zur Unterscheidung des Geschäftsbetriebs von anderen Geschäftsbetrieben bestimmte Zeichen gleich, die innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Kennzeichen des Geschäftsbetriebs gelten"), jak również tytuł utworu[13]. W rezultacie przedsiębiorca z Niemiec, posiadający na terytorium swojego kraju na przykład nawet ostatnie z powyższych praw, jest w porównaniu z przedsiębiorcą z Polski, legitymującym się na rodzimym rynku takim samym prawem, w lepszej sytuacji w relacji do przedsiębiorców ubiegających się o rejestrację podobnych znaków w UE albo też tylko – odpowiednio – w Niemczech lub w Polsce. A chodzi tu zwłaszcza o taką relację w konkurencji do prawa przedsiębiorców z innych państw z tytułu rejestracji (późniejszego) unijnego znaku towarowego, któremu mogliby oni przeciwstawić to własne prawo krajowe (art. 8 ust. 4 i art. 16 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001), bądź też w konkurencji do prawa takich przedsiębiorców z tytułu z kolei ich praw krajowych, z którymi mogliby oni rywalizować za pomocą tych własnych praw przy ubieganiu się samemu o prawo do znaku unijnego.

3. Utrata uprawnień z prawa ochronnego na znak towarowy w wyniku tolerowania używania późniejszego znaku (lub innego prawa) osoby trzeciej jako kolejny obszar wymagający deregulacji – zarys problemu

Powyższy problem pozostaje w związku z tym, o którym mowa w poprzednim punkcie opracowania. Łączy je nie tylko kwestia relacji między (wcześniejszym) prawem do zarejestrowanego znaku towarowego a innymi (późniejszymi) prawami, w tym zwłaszcza prawem z tytułu używania oznaczenia w obrocie, lecz także kwestia zakresu takiej relacji, jaka powinna podlegać regulacji w przepisach p.w.p., czyli za-

12 Kolejno § 13 ust. 2 i § 4 pkt 2 MarkenG.
13 Określa je § 12 w zw. z § 5 MarkenG.

kresu utraty skuteczności prawa do zarejestrowanego znaku wobec tych praw późniejszych.

W odnośnych przepisach przewidziano bowiem jedynie, że uprawniony do znaku wcześniejszego (albo innego prawa osobistego lub majątkowego) traci uprawnienie do domagania się unieważnienia późniejszej rejestracji znaku towarowego osoby trzeciej (z zastrzeżeniem uzyskania jej w dobrej wierze), jeżeli przez 5 kolejnych lat nie sprzeciwiał się używaniu takiego znaku, będąc świadomym tego używania (art. 165 ust. 1 pkt 1 w zw. z ust. 2 p.w.p.). Przepis ten więc ani nie obejmuje relacji między wskazanymi prawami, w szczególności prawem do zarejestrowanego znaku, a późniejszym prawem do oznaczenia powstałego z tytułu samego jego używania w obrocie, ani nie odnosi się w ramach takiej czy jakiejkolwiek innej określonej nim relacji do utraty przez podmiot legitymujący się takim prawem (w tym do znaku wcześniejszego) również uprawnienia do dochodzenia zakazania używania wspomnianego znaku późniejszego.

Niewątpliwie przestawiona regulacja dotknięta jest brakiem normy, która w opisanym przypadku pozbawiałaby także uprawnienia do sprzeciwiania się używania znaku późniejszego. Taki skutek przewiduje przecież dyrektywa (art. 18 ust. 1 w zw. z art. 9 dyrektywy 2015/2436 oraz motyw 29 preambuły tej dyrektywy), niemniej jednak ponadto wskazane byłoby rozszerzenie zakresu zastosowania całego tego rozwiązania również na relację między wskazanym prawem wcześniejszym a wszelkimi innymi (kolizyjnymi względem niego) prawami późniejszymi, w szczególności wspomnianym prawem do używania znaku w obrocie. Choć powołany przepis p.w.p. akurat pod tym względem wydawałby się realizować (minimalne) założenia przyjęte w tej materii w dyrektywie (art. 9 ust. 1–2 dyrektywy 2015/2436), to jednak w zestawieniu z jego odpowiednikami w ustawodawstwach innych państw członkowskich UE okazuje się zbyt wąski. Tym samym także ten przepis nie zapewnia polskim przedsiębiorstwom, z racji wypracowanych przez nie praw w wyniku swojej działalności na rynku, równorzędnej pozycji, jaką ich zagraniczni konkurenci, znajdujący się w identycznej sytuacji, mają zagwarantowaną w ich własnych ustawodawstwach.

Znów pouczający staje się tu przykład prawa niemieckiego. Regulacja dyrektywy nie uniemożliwiła ustanowienia w jego przepisach rozwiązania, o jakim mowa wyżej – w znaczeniu propozycji de lege ferenda w stosunku do ustawy polskiej. Przewiduje ono bowiem, że utrata (całości wspomnianych) uprawnień przez podmiot korzystający z praw wcześniejszych, w tym zwłaszcza zarejestrowanego znaku, wskutek tolerowania odnosi się nie tylko do późniejszego znaku zarejestrowanego, lecz również – konsekwentnie z przedstawioną w poprzednim punkcie opracowania grupą konkurencyjnych praw – do wszelkich innych oznaczeń (lub pozostałych praw), w szczególności oznaczenia powstałego dzięki jego używaniu w obrocie handlowym[14].

14 Jednoznacznie postanawiają o tym § 51 ust. 2 MarkenG (będący – doskonalszym – odpowiednikiem art. 165 ust. 1 pkt 1 p.w.p.), a także § 21 MarkenG (dotyczący utraty uprawnienia do

W konsekwencji ponownie, tzn. także w tym wycinku relacji międzyznakowych na danym rynku krajowym, w lepszym położeniu znajdują się przedsiębiorcy niemieccy w Niemczech niż polscy w Polsce. Ci pierwsi mają gwarancję w rodzimej ustawie, że jeśli wypracują na swoim rynku na przykład swoje oznaczenie towaru lub usługi wskutek jego stałej eksploatacji, nawet rezygnując z jego rejestrowania jako (późniejszego) znaku towarowego, to z takim oznaczeniem musi się liczyć podmiot posiadający prawo z wcześniejszej rejestracji podobnego znaku towarowego. Tolerowanie używania owego oznaczenia na rynku wspólnym dla tamtego oznaczenia i dla jego własnego znaku wcześniejszego, trwające 5 lat przy wiedzy o takim używaniu, grozi bowiem nieskutecznością prawa z tytułu rejestracji jego znaku w relacji do takiego znaku niezablokowanego pod względem jego obecności na rynku. Dzięki uznaniu w prawie niemieckim powyższego prawa do (niezarejestrowanego) znaku późniejszego wspomniana sankcja dotyczy zresztą w tych samych warunkach również podmiotu posiadającego prawo z rejestracji podobnego unijnego znaku wcześniejszego (art. 61 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001). Tymczasem przedsiębiorcy polscy, będący w identycznych okolicznościach i legitymujący się na właściwym rynku krajowym tożsamym prawem powstałym później, są wobec braku analogicznych przepisów p.w.p. pozbawieni – czy to w stosunku do podmiotu uprawnionego z wcześniejszej rejestracji podobnego znaku krajowego, czy to unijnego – opisanych wyżej przywilejów, które umożliwiałyby im zachowanie prawa (dalszego) korzystania z ich oznaczeń tolerowanych (dotąd) na tym rynku. Pozostaje im wówczas dość żmudna – i różnie kwalifikowana w orzecznictwie (i to nie tylko w aspekcie miarodajnej długości okresu bezczynności podmiotu uprawnionego do wcześniejszego znaku towarowego) – obrona swojej konkurencyjnej pozycji prawnej poprzez zarzut venire contra factum proprium, wyprowadzany z zasady nadużycia prawa podmiotowego (art. 5 k.c.)[15].

zakazania używania), który w zakresie ust. 1–3 brzmi następująco (w oryg.): „(1) Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung hat nicht das Recht, die Benutzung einer eingetragenen Marke mit jüngerem Zeitrang für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, zu untersagen, soweit er die Benutzung der Marke während eines Zeitraums von fünf aufeinanderfolgenden Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet hat, es sei denn, daß die Anmeldung der Marke mit jüngerem Zeitrang bösgläubig vorgenommen worden ist. (2) Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung hat nicht das Recht, die Benutzung einer Marke im Sinne des § 4 Nr. 2 oder 3, einer geschäftlichen Bezeichnung oder eines sonstigen Rechts im Sinne des § 13 mit jüngerem Zeitrang zu untersagen, soweit er die Benutzung dieses Rechts während eines Zeitraums von fünf aufeinanderfolgenden Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet hat, es sei denn, daß der Inhaber dieses Rechts im Zeitpunkt des Rechtserwerbs bösgläubig war. (3) In den Fällen der Absätze 1 und 2 kann der Inhaber des Rechts mit jüngerem Zeitrang die Benutzung des Rechts mit älterem Zeitrang nicht untersagen“.

15 Szerzej na ten temat np. M. Trzebiatowski, Zakaz „Venire” wskutek bezczynności wobec używania znaku towarowego (także renomowanego) – zwłaszcza na gruncie przepisów uznk (na tle

4. Odpowiedzialność karna za naruszenie prawa do znaku towarowego (z powodu podrobienia znaku) a wyłączenia ochrony tego znaku jako (potencjalny) obszar wymagający deregulacji – próba oceny

Niewątpliwie podstawowym (jeśli nawet nie jedynym) przepisem p.w.p. w zakresie czynów zabronionych odnośnie do prawa do znaku towarowego, który znajduje odbicie w praktyce organów ścigania w Polsce (w tym organów karno-skarbowych), jest art. 305 tej ustawy. Jest to też właściwie wyłączna norma, która stanowi podstawę przeciwdziałania przez te organy tzw. podróbkom towarów wykrywanym na krajowym rynku. Taka sytuacja nie wynika zresztą tylko z postawy owych organów. Sami pełnomocnicy zainteresowanych stron nie kwapią się w ogóle do tego, żeby ochrony praw swoich mocodawców dochodzić w trybie karnym dodatkowo poprzez przepisy p.w.p. dotyczące wzorów przemysłowych – kiedy prawa z rejestracji takich wzorów (czy to na terytorium Polski, czy nawet w UE) im przysługują, a jeśli nie – to poprzez odpowiednie w tym względzie przepisy u.z.n.k.

Na gruncie art. 305 p.w.p. jedną z głównych bolączek wspomnianych organów ścigania stanowi to, że dość często pozwalają one pełnomocnikom podmiotów uprawnionych do znaków towarowych na szersze stosowanie tego przepisu niż pozwala na to jego treść, mianowicie dochodzi do jego zastosowania przy założeniu, że określone w nim towary lub usługi nie muszą być takie same (tzn. „objęte prawem ochronnym"), lecz mogą być podobne. Ponadto akceptuje się w praktyce tych organów opinię, że wskazany w nim – za pośrednictwem art. 120 ust. 3 pkt 3 p.w.p. – znak podrobiony to znak nie tylko identyczny czy w każdym razie niedający się odróżnić w zwykłych warunkach obrotu, ale także po prostu podobny (i to nawet wskutek samego skojarzenia). W związku z tym można by rozważyć, czy omawianego przepisu jednak nie należałoby wyrazić bardziej kategorycznie, i to wręcz na zasadzie już explicite odróżnienia go od odnośnej części przypadków kolizyjności znaków, przewidzianych w art. 296 ust. 2 p.w.p. Niemniej wydaje się, że te wadliwe przypadki rozumienia przesłanek występowania znaku podrobionego będą w wystarczającym stopniu eliminowane przez sądy karne.

Natomiast zdecydowanie większe obawy co do błędów w aplikacji art. 305 ust. 1 p.w.p. przez organy ścigania i zarazem trudności w ich usuwaniu na poziomie rozstrzygnięć sądowych można mieć w związku z respektowaniem na gruncie tego przepisu ogólnych warunków skuteczności prawa ochronnego na znak towarowy. A chodzi tu zwłaszcza o takie warunki, które są determinowane okolicznościami rynkowymi, o których była już mowa wyżej. W szczególności więc chodzi o prawa wcześniej wypracowane na rynku przez konkurentów albo o tolerowanie takich praw powstałych później. Aczkolwiek znaczenie mają w tych relacjach rów-

orzecznictwa), (w:) S. Byczko, A. Kappes (red.), Księga pamiątkowa ku czci prof. W. Katnera, Warszawa 2022 (w druku).

nież jeszcze inne okoliczności, w tym zależne od samego podmiotu uprawnionego do danego znaku zarejestrowanego. Należą do nich realizacja obowiązku jego rzeczywistego używania oraz brak przeciwdziałania jego degeneracji. Co więcej, liczy się przy tym jeszcze nie tylko wyczerpanie prawa ochronnego na znak[16], liczy się nawet sam poziom dystynktywności znaku, uzależniony od rozpowszechnienia oznaczeń podobnych w oznakowaniu stosowanym przez konkurentów, a podlegający przecież uwzględnieniu w całościowym porównaniu znaków w kontekście przesłanek z powyższego przepisu, tj. identyczności znaków lub braku możliwości ich odróżnienia (w zwykłych warunkach obrotu).

W ramach wymienionych aspektów ochrony znaku towarowego organy ścigania (jak i właściwie sądy) nie wykazują – a jeśli wykazują, to naprawdę rzadko – dostatecznej świadomości co do wpływu wszystkich tych warunków na możliwość dochodzenia odpowiedzialności karnej, sankcjonowanej art. 305 ust. 1 p.w.p. Z tego powodu stosunkowo łatwo, szczególnie wtedy, gdy pełnomocnicy podmiotów uprawnionych do zarejestrowanych znaków są w stanie mocniej oddziaływać (zresztą różnymi środkami dowodowymi czy nawet czysto perswazyjnymi) na te organy, poddają się one stanowisku, jakoby żaden z tych warunków – i to w jakikolwiek sposób – nie przekładał się na zachodzenie podstaw do stwierdzenia takiej odpowiedzialności.

Opisana postawa organów ścigania może mocno dziwić czy nawet budzić konsternację. Jest to jednak ocena uzasadniona tylko prima vista. Po bliższym przyjrzeniu się bowiem powyższej sytuacji ocena ta traci na swojej kategoryczności. Jakkolwiek wspomniani pełnomocnicy akurat tak merytorycznie do tego nie podchodzą, jako że wystarczająco skuteczne są z ich punktu widzenia prostsze twierdzenia (nierzadko nawet oderwane od podstawowych zasad prawa znaków towarowych), to jednak można odnośnie do rozważanej tu kwestii podnieść jeden istotny argument. Zawiera się on w następującym pytaniu: skoro art. 305 p.w.p. nie przewiduje żadnych szczególnych – i uprzednich – warunków dla ochrony określonego w nim zarejestrowanego znaku towarowego, odnoszących się do samej ważności czy skuteczności tego prawa, w tym takich jak na przykład wypełnienie ustawowego wymogu rzeczywistego jego używania (jak jest to m.in. w art. 157 p.w.p., który takie zastrzeżenie, choć w formie zarzutu, ustanawia jako warunek sine qua non dochodzenia roszczeń o zakazanie

16 O zasadności prowadzonych tu rozważań niech świadczy to, że zarówno we wcześniejszych, jak i nowszych opracowaniach można odnośnie do instytucji wyczerpania prawa na znak towarowy bez trudu znaleźć pogląd, w myśl którego: „Należy wyraźnie podkreślić, że nie znajduje ona w ogóle zastosowania do wypadków, w których przedmiotem obrotu są towary oznaczone podrobionym znakiem towarowym, a w szczególności nie legalizuje takiego obrotu"; tak np. M. Król-Bogomilska, Wprowadzenie do obrotu towarów oznaczonych podrobionym znakiem towarowym. Glosa do uchwały SN z dnia 24 maja 2005 r., I KZP 13/2005, Glosa 2007, nr 3, s. 100, oraz – powołując się na tąż – J. Raglewski, Prawo własności przemysłowej. Komentarz do przepisów karnych, LEX/el. 2016, kom. do art. 305, uwagi wstępne 40; odmiennie ostatnio SN – zob. przyp. 28.

używania podobnego, a tym bardziej identycznego znaku), to z jakich względów ten wymieniony czy też pozostałe analogiczne kryteria skuteczności prawa ochronnego na znak miałyby być aktualne (również) w przypadku dochodzenia odpowiedzialności karnej bez wyraźnego ich zastrzeżenia w powołanej wyżej normie? Chodzi więc o pytanie: czy nie należałoby takiej zależności wyrazić wprost w tej normie?

Rozumiejąc niedostatki w przygotowaniu kadry organów ścigania w dziedzinie własności przemysłowej, jak i w ogóle własności intelektualnej, mające swe źródło w traktowaniu tej dziedziny z lekceważeniem już od etapu edukacji aplikacyjnej (co zresztą tak samo dotyczy kadry sędziowskiej – i to przecież nie tylko w sferze prawa karnego), a nawet pod pewnym względem podzielając wątpliwości tych organów co do regulacji ustawowej w zakresie wspomnianych uwarunkowań, w tym zwłaszcza logiczności, kompleksowości, konsekwencji, jak i kompletności tej regulacji, wypada na powyższe pytanie odpowiedzieć przecząco. Jest tak dlatego, że pytanie to sprowadza się w istocie do pytania o akcesoryjność odpowiedzialności karnej wobec skuteczności prawa z tytułu rejestracji znaku towarowego. Ponieważ zaś akcesoryjność ta jest, a przynajmniej powinna być, kwestią oczywistą, to jej proklamowanie – i to w sposób ogólny, jak miałoby to być odnośnie do odpowiedzialności z powodu popełnienia czynu zabronionego z art. 305 p.w.p. – jest zbędne. Stanowisko to może wprawdzie skłaniać do refleksji w kontekście owych słabości w przygotowaniu organów ścigania do radzenia sobie z egzekwowaniem przepisów karnych przewidzianych w ustawach z dziedziny własności intelektualnej. Może też ono zastanawiać w kontekście pewnych zawiłości w samym systemie ochrony prawa z rejestracji znaku towarowego, opisanych wyżej na przykładzie wspomnianych uwarunkowań czy zależności. Obydwie te trudności powinny bowiem być jednak pokonane ostatecznie w drodze odpowiedniej praktyki, w tym zwłaszcza orzecznictwa, i to też przy stosownym wsparciu ze strony biegłych sądowych z tej dziedziny (choć akurat ten element sprawowania wymiaru sprawiedliwości na pewno też wymagałby poważnej reformy, zwłaszcza co do warunków kompetencyjnych). Również nauka prawa ma tu swoją rolę do spełnienia.

Ta ostatnia uwaga stanowi tu zresztą celowo stworzony łącznik w celu ukazania konkretnego argumentu przekonującego o braku konieczności wprowadzania w analizowanej kwestii jakiegoś dodatkowego, szczególnego unormowania, i to właściwie bardziej o charakterze wyjaśnienia aniżeli normy jako takiej. Argument ten jest ponownie oparty na rozwiązaniu, jakie przyjmuje się w powyższej kwestii na gruncie prawa niemieckiego. Rozwiązanie to jest tym bardziej miarodajne i przekonujące, że karnoprawna ochrona (zarejestrowanego, jak i niezarejestrowanego) znaku towarowego w tym prawie idzie znacznie dalej niż ta ustanowiona w przepisach p.w.p.[17] Warto zwłaszcza przy tym podkreślić, że ochrona ta nie tyle odnosi się do – szczegól-

17 Szerokie granice tej ochrony określa § 143 MarkenG, odsyłający do przypadków z § 14 i 15 MarkenG.

nej w kontekście regulacji niemieckiej – sytuacji określonej art. 305, ust. 1 p.w.p.[18], co rozciąga się praktycznie na wszelkie sytuacje traktowane jako naruszenie prawa do znaku (tj. takie, jak te objęte art. 296 p.w.p.)[19].

Przedmiotową kwestię, dotyczącą relacji między odpowiedzialnością karną a prawną skutecznością ochrony znaku towarowego, analizuje się na gruncie prawa niemieckiego jako element ogólnej przesłanki bezprawności. Analizę tę przeprowadza się zazwyczaj w trzech punktach dotyczących zachodzenia tej przesłanki: 1) w ogólności, 2) w aspekcie granic prawa do znaku oraz 3) pozostałych powodów usprawiedliwiających korzystanie ze znaku przez osoby trzecie. I właśnie w tym drugim punkcie bierze się pod uwagę tego rodzaju wyłączenia skuteczności prawa do znaku, jak – poza samym przedawnieniem – utrata (niem. „Verwirkung") uprawnienia do dochodzenia jego ochrony wskutek tolerowania kolizyjnego znaku późniejszego albo zajścia innych przypadków tzw. „utrwalenia się" praw do oznaczeń późniejszych, wyłączenie takiego uprawnienia wobec potrzeb używania nazwisk (i nazw) oraz oznaczeń opisowych, w tym oznaczeń geograficznych, albo produkcji i sprzedaży części zamiennych, akcesoriów itd., a poza tym wyczerpanie oraz upadek (niem. „Verfall") prawa do znaku będący następstwem braku jego używania[20].

Należy jednak najpierw zaznaczyć, że w przypadku (samego) znaku zarejestrowanego rozważana jest w omawianej sprawie – w ramach kwestii dotyczących procesu karnego i jego przebiegu – aktualność zasady związania sądu karnego formalnym charakterem prawa z rejestracji znaku, w tym zdolnością odróżniającą znaku (idzie tu o związanie materialne ze względu na dany stany faktyczny, miarodajny na datę rejestracji znaku w porównaniu z tym, jaki zachodzi w dacie wszczęcia sprawy karnej albo ostatecznie orzekania w niej). W systemie niemieckim – jak i w ustawodawstwie polskim – kwestia ta nie jest uregulowana. Niemniej w doktrynie niemieckiej przyjmowane są nieco surowsze, tj. bardziej konserwatywne, reguły, a to z racji dość sztywnego stanowiska orzecznictwa. Dotyczy to wszakże tylko bez-

18 Z tym przepisem pokrywa się wyraźnie § 14a ust. 1 MarkenG, który jest ustanowiony odnośnie do przeciwdziałania wprowadzaniu do swobodnego obrotu (celnego) na terytorium Niemiec towarów opatrzonych oznaczeniem identycznym lub niedającym się odróżnić (w jego istotnych aspektach) od cudzego znaku towarowego, zarejestrowanego lub używanego w obrocie. Przepis ten brzmi następująco: „Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung ist berechtigt, Dritten zu untersagen, im geschäftlichen Verkehr Waren in das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zu verbringen, ohne die Waren dort in den zollrechtlich freien Verkehr zu überführen, wenn die Waren, einschließlich ihrer Verpackung, aus Drittstaaten stammen und ohne Zustimmung eine Marke oder eine geschäftliche Bezeichnung aufweisen, die mit der für derartige Waren eingetragenen Marke oder geschäftlichen Bezeichnung identisch ist oder in ihren wesentlichen Aspekten nicht von dieser Marke oder dieser geschäftlichen Bezeichnung zu unterscheiden ist".

19 Z kolei odpowiednikiem tego przepisu jest § 14 MarkenG (natomiast § 15 MarkenG dotyczy ochrony prawa do oznaczenia uzyskanego wskutek samego jego używania w obrocie).

20 Chodzi tu więc o całość takich wyłączeń (w tym ograniczeń), objętych § 20–26 MarkenG.

względnych przeszkód, które mogłyby podważać wiążący charakter prawa z rejestracji znaku, w tym zdolność odróżniającą jako taką (tzn. samo jej posiadanie przez znak jako przesłankę jego ochrony). Nie znaczy to jednak, że sąd karny nie może niejako wartościować czy klasyfikować tej zdolności w swojej ocenie podobieństwa przeciwstawianych sobie znaków, dokonywanej w ramach ich porównania pod kątem zachodzenia badanego naruszenia prawa do znaku. Poza tym mimo to zgodnie też twierdzi się, że sąd karny zawsze ma możliwość zbadania w konkretnej sprawie zachodzenia wyłączeń w ochronie znaku towarowego, o których mowa wyżej. Co więcej, jako ewidentny wyjątek od wspomnianej zasady związania traktuje się szczególne przypadki upadku prawa z rejestracji, które zachodzą w stosunkach erga omnes, a które – obok nieużywania znaku – stanowią przyczynę formalnego unicestwienia tego prawa w drodze jego wygaszenia. Chodzi o degenerację znaku albo stanie się przez niego znakiem mylącym. W razie bowiem podniesienia zarzutu zachodzenia któregoś z tych przypadków, jak i tym bardziej samego braku zdolności odróżniającej (lub innych przyczyn unieważnienia praw do znaku), sąd karny powinien zawiesić prowadzone postępowanie, odsyłając strony do sporu (cywilnego albo administracyjnego) w przedmiocie stwierdzenia określonej z tych okoliczności, podważających skuteczność prawa do znaku (chyba że rozstrzygnięcia w takich sporach zapadły lub zapadną już w międzyczasie). Trzeba też dodać, że sama zasada związania jest w omawianej materii stale przedmiotem wątpliwości w nauce niemieckiej. Biorą się one stąd, że tego rodzaju zasada w sprawach karnych powinna być respektowana wyłącznie na korzyść, a nie na niekorzyść oskarżonego. Przełamanie takiej reguły procesu karnego może być zaś tłumaczone tylko konstytucyjnymi dyrektywami w zakresie podziału władzy (tu: między organem wydającym akt administracyjny a sądem powszechnym rozstrzygającym o naruszeniu prawa formalnie udzielonego na mocy takiego aktu), aczkolwiek rzeczona reguła również należy do porządku konstytucyjnego, co właśnie utrwala opisywane wątpliwości jako odnoszące się do konfliktu między pryncypiami prawnymi równorzędnymi co do rangi normatywnej[21].

Co się zaś tyczy samej bezprawności, to w ramach pierwszego etapu badania zachodzenia tej przesłanki w konkretnej sytuacji bierze się pod uwagę, czy oskarżony działał w warunkach naruszenia prawa z tytułu rejestracji znaku w cywilnoprawnym znaczeniu tego pojęcia. A trzeba podkreślić, że chodzi tu o samą zasadę, tj. o to, czy można traktować oskarżonego jako naruszyciela w zakresie przypisywanego mu zachowania polegającego na użyciu danego oznaczenia w określonych okolicznościach. Chodzi tu zatem o odpowiedź na pytanie: czy takie zachowanie oskarżonego było nielegalne, a więc pozbawione podstaw prawnych? I ten punkt wyjścia uświadamia już dostatecznie wyraźnie, że ustalenie bezprawności nie może być oderwane od zbadania granic prawa z rejestracji znaku, w tym zatem również sprawdzenia, czy kwe-

21 Zob. szerzej W.W. Göpfert, Die Strafbarkeit von Markenverletzungen, Karlsruhe 2006, s. 247–248 i 249–250, wraz z cytowanym tam orzecznictwem i piśmiennictwem.

stionowane zachowanie oskarżonego nie jest jednak prawnie usprawiedliwione tym, że nastąpiło w warunkach wyłączenia skuteczności tego prawa lub ograniczenia jego oddziaływania. Takie podejście, które przekonuje przy tym, że bezprawność jest elementem stanu faktycznego, ma zarazem w związku z tym zapobiegać rozbieżnościom pomiędzy kryteriami odpowiedzialności cywilnoprawnej i kryteriami odpowiedzialności karnoprawnej. Jest też wyrazem reguły, że okoliczności usprawiedliwiające używanie chronionego znaku towarowego przez osoby trzecie powinny być praktycznie wspólne prawu cywilnemu, prawu konkurencji i prawu karnemu, a nie różne w tych kilku sferach ustawowej ochrony znaku[22].

W rezultacie powyższe założenie uzasadnia przedmiot i zakres podanego wyżej drugiego etapu badania bezprawności. Jest on więc oparty na założeniu, że wszelkie wyłączenia i ograniczenia prawa z rejestracji znaku towarowego, które – w oparciu o zarzut zgłoszony przez oskarżonego – mają znaczenie w procesie cywilnoprawnym o naruszenie tego prawa, muszą być jednakowo respektowane także w procesie karnym wszczętym z tego tytułu. Tak zatem, jak wyłączenia i ograniczenia te – zresztą zarówno ustawowe, jak i (dodatkowo) uzgodnione umownie – stoją na przeszkodzie orzeczeniu w danym przypadku odpowiedzialności cywilnoprawnej, tak samo muszą one przemawiać przeciwko zasądzeniu w takim przypadku sankcji karnej. Koncentrując się w tym miejscu w zakresie wspomnianych obostrzeń w dochodzeniu ochrony prawa do znaku towarowego na tych szczególnych z nich, a wymienionych we wcześniejszych punktach tego opracowania, należy stwierdzić, że:

a) odnośnie do tolerowania używania znaku – uwzględnienie takiego zarzutu zgłoszonego przez oskarżonego w sprawie karnej jest uzasadnione już faktem, że dochodzenie naruszenia swojego prawa do znaku towarowego w sytuacji, kiedy wcześniej przez kilka lat przywalało się mu na takie zachowanie, jest sprzeniewierzeniem się zasadom lojalności i uczciwości, które obowiązują na konkurencyjnym rynku, i działaniem w warunkach nadużycia własnego prawa, czyli niedozwolonego jego wykonywania; a trzeba dodać, że tym bardziej dotyczy to sytuacji, kiedy takie przyzwolenie trwało sporo dłużej niż ustawowe minimum 5 lat, jak też, jeśli nastąpiło ono wobec znaku identycznego lub aż tak wysoce podobnego, że właściwie nieodróżnialnego przez właściwy krąg odbiorców; wspomniane zasady są przy tym traktowane ściśle praktycznie, co powoduje, że wszelkie akty pozorujące dochodzenie ochrony znaku wcześniejszego przez uprawniony do niego podmiot, w tym wobec osób używających powstałych później oznaczeń niezarejestrowanych (lub też innych praw niż do zarejestrowanego znaku), jak np. kilkukrotne i mocno rozciągnięte w czasie ostrzeżenia czy inne monity podnoszące fakt naruszenia, nie są uważane za argument zaprzeczający zachodzeniu (świadomego) tolerowania używania;

22 *Ibidem*, s. 167–169.

b) odnośnie do wymogu rzeczywistego używania znaku – uwzględnienie takiego zarzutu zgłoszonego przez oskarżonego w sprawie karnej oznacza tak samo, jak w procesie cywilnym, przerzucenie ciężaru dowodu na uprawionego do znaku wcześniejszego; dowód taki pozostaje też bez jakichkolwiek zmian, w tym co do nieprzerwanego okresu ostatnich 5 lat, który musi być nim objęty (bez względu na to, w jakim czasie miał miejsce czyn z użyciem takiego znaku przypisywany oskarżonemu).

Warto dodać, że odnośnie do ograniczeń prawa do znaku jako takich zwraca się uwagę zwłaszcza na to, iż w pełni aktualne pozostaje w procesie karnym wymagane dla stwierdzenia naruszenia prawa do znaku w razie wykroczenia poza te ograniczenia (polegające m.in. na używaniu oznaczeń opisowych, w tym w celu identyfikacji przeznaczenia części zamiennych czy akcesoriów), aby posługiwanie się chronionym znakiem było podjęte w funkcji znaku towarowego, czyli w celu oznaczenia pochodzenia towarów lub usług, których dotyczyło posłużenie się tym znakiem. Ponadto przyznaje się, że warunek zgodności z dobrymi obyczajami (a więc, jak w prawie polskim określa to art. 156 ust. 2 p.w.p., „z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu") takiego korzystania ze znaku jest w systemie karnym problematyczny do zastosowania, a to choćby z racji takich fundamentalnych zasad karalności za czyny zabronione, jakie oddaje zwłaszcza paremia: nullum crimen sine lege. Zmusza to do rozważania wskazanej przesłanki przy uwzględnieniu całokształtu okoliczności zarówno składających się na dany czyn sprawczy, jak i mu towarzyszących[23].

Na marginesie można też nadmienić, że przyjmowany w doktrynie niemieckiej trzeci etap badania popełnienia przestępstwa poprzez korzystanie z cudzego znaku towarowego, w którym bierze się pod uwagę inne jeszcze okoliczności prawne usprawiedliwiające takie działanie, ma na względzie tego rodzaju szczególne uprawnienia, jak np. swobodę wypowiedzi czy swobodę twórczości artystycznej albo wolność prasy. Również w tym aspekcie – pomijając wyjątkowe rozwiązania przewidziane dodatkowo w sferze karnoprawnej odnośnie do zachowań opartych na takich wolnościach konstytucyjnych – ocena i respektowanie w procesie karnym tego rodzaju uprawnień oskarżonego powinny przebiegać tak, jak to jest właściwe dla procesu cywilnego o naruszenia prawa z rejestracji znaku towarowego, identycznie jak w jego przypadku[24].

Podsumowanie

Niniejsze opracowanie winno być traktowane przede wszystkim jako przyczynek do dalszej dyskusji, w szczególności właśnie na temat regulacyjnych potrzeb dla

23 *Ibidem*, s. 169–173.
24 *Ibidem*, s. 174.

sprawnego dochodzenia odpowiedzialności karnej, zwłaszcza z punktu widzenia organów ścigania, na których ciążą podstawowe obowiązki w sferze nie tylko wyjaśnienia i udowodnienia określonych okoliczności, lecz także ich oceny i kwalifikacji prawnej.

Niemniej jednak z dokonanej w nim analizy wynika właściwie nie tylko to, co było jego zasadniczym celem, a więc ustalenie, czy w procesie karnym dotyczącym odpowiedzialności z tytułu korzystania z zrejestrowanego znaku towarowego, rozważanym na tle przepisu p.w.p. w przedmiocie czynu polegającego na podrobieniu znaku, należy uwzględniać ograniczenia, a zwłaszcza wyłączenia w dochodzeniu ochrony prawa na taki znak, jakie są przewidziane ustawowo, w tym zwłaszcza te związane z tolerowaniem używania danego znaku przez osoby trzecie, a jeśli tak, to czy nie byłoby wskazane unormowanie w tym przepisie takiej zasady wprost. Z analizy tej wynika bowiem ostatecznie również i to, że do rozważenia w kontekście projektowanych zmian przepisów p.w.p. byłoby, czy modyfikacji nie wymaga też sam art. 305 p.w.p. jako taki. Dokładniej chodzi o legislacyjny problem, czy przepis ten nie powinien – wzorem rozwiązania obowiązującego na przykład w prawie niemieckim – określać większej liczby przypadków niedozwolonego używania znaku towarowego, sankcjonowanych karnie w drodze tego przepisu, poza samym przypadkiem znaku podrobionego. Instytucja tego znaku została skonstruowana praktycznie specjalnie na potrzeby przeciwdziałania wprowadzeniu towarów podrobionych (a ściślej: podejrzewanych o podrobienie) na celny rynek państwa członkowskiego, a zatem służy zatrzymaniom towarów na granicach celnych UE. Uznając ją więc, jak dzieje się to na skutek powołanego przepisu, za wyłączną formę zjawiskową przestępstwa w dziedzinie prawa znaków towarowych (poza czynem z art. 308 p.w.p. mającym tu już zupełnie inne, osobne znaczenie), ustawodawca polski dokonał wyraźnego rozdzielenia zakresu ochrony prawa na zarejestrowany znak towarowy w ramach odpowiedzialności karnej oraz zakresu ochrony, która jest zapewniona przez przepisy p.w.p. określające odpowiedzialność cywilną za naruszenie tego prawa. Przyjął zatem, że główną metodą ochrony prawa ochronnego na znak towarowy jest metoda cywilnoprawna, a tylko w pewnym zakresie stosuje się także metodę karnoprawną, czyli że w tej dziedzinie dóbr zasadne jest jednak zróżnicowanie „pola rażenia" narzędzi dostępnych w ramach obydwu tych metod[25].

Jakkolwiek ten drugi problem pozostał w tym opracowaniu otwarty[26], to problem deregulacji art. 305 p.w.p. w aspekcie uwzględnienia przy jego zastosowaniu

25 Tak już – i to odnośnie do wszystkich praw własności przemysłowej – A. Szewc, Przestępstwa i wykroczenia przeciwko prawom własności przemysłowej, „Białostockie Studia Prawnicze" 2015, nr 19, s. 229.

26 A trzeba przyznać, że nie tylko w państwach z innych kontynentów oraz spoza UE, lecz i w państwach członkowskich UE system karnoprawnej ochrony prawa z rejestracji znaku towarowego przedstawia się jednak różnie (choć wśród tych drugich przeważa model identyczny lub zbliżony do tego przyjętego w prawie niemieckim); por. np. Criminal Liability for Trademark

wspomnianych okoliczności wyłączających skuteczność prawa ochronnego na znak towarowy wobec osób trzecich został tu rozstrzygnięty negatywnie. Takie rozstrzygnięcie ma jednak charakter warunkowy, opiera się bowiem na wierze w prawidłowe stosowanie tego przepisu przez organy ścigania, a ostatecznie przez sądy karne[27], w tym jego dokładniejszą analizę w uzasadnieniach wyroków[28]. Jest ono też motywowane nadzieją na rozwój piśmiennictwa krajowego, które będzie wspierać przedstawione w tym opracowaniu podejście do przedmiotowej kwestii[29], i to w sposób wyraźny[30]. Oczekiwanie takie staje się tym bardziej zasadne, że już teraz w piśmiennictwie zwraca się uwagę na większe skomplikowanie ograniczeń prawa ochronnego na znak w razie ich rozpatrywania właśnie w ramach przypadków odpowiedzialności karnej określonych przepisami p.w.p.[31]

Konkluzją z przeprowadzonej analizy jest też ogólniejsza uwaga poczyniona w wyniku skonfrontowania regulacji niemieckiej z przepisami polskimi w kwestii zarówno zakresu, jak i statusu praw przeciwstawianych prawu z rejestracji znaku towarowego w kontekście wyłączeń w dochodzeniu jego ochrony. Otóż w świetle tej konfrontacji prawo niemieckie okazuje się w stosunku do prawa polskiego dużo

Infringement. A Collaborative International Study (praca zbiorowa), Merchant&Gould. A Technology & Innovation Law Firm, styczeń 2021; zob. na: https://www.vda.pt/xms/files/05_Publicacoes/2021/CriminalLiabilityForTrademarkInfringement.pdf.

27 Aczkolwiek mając w pamięci poprzednie trudności w stosowaniu art. 305 p.w.p. przez sam SN i jego opory w interpretacyjnym korygowaniu oczywistych wad tej normy (w jej pierwotnym brzmieniu), można mieć co do powyższej roli orzecznictwa jednak słuszne wątpliwości; zamiast wielu M.J. Zięba, Rola orzecznictwa Sądu Najwyższego w prawidłowej subsumpcji czynu pod normę prawa karnego materialnego na tle prawnokarnej ochrony znaków towarowych (art. 305 p.w.p.), (w:) M. Sadowski, P. Szymaniec (red.), Acta Erazmiana. Prace z zakresu integracji europejskiej oraz nauk penalnych, Wrocław 2011, s. 303–320.

28 Także w tym względzie zasadne mogą być jednak obawy, jako że nawet w wydanym dopiero niedawno orzeczeniu SN, stwierdzającym znaczenie wyczerpania prawa do znaku dla oceny popełnienia przestępstwa z art. 305 p.w.p., brak wyjaśnień co do relacji (a ściślej: zależności) między cywilnoprawną a karnoprawną ochroną tego prawa; por. postanowienie SN z dnia 31 stycznia 2018 r., V KK 297/17, Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Izba Wojskowa 2018, nr 5, poz. 40.

29 Dotąd można było w piśmiennictwie raczej spotkać dość ogólne stwierdzenia, jak na przykład to o jedynie subsydiarnej roli przepisów karnych, i niejasno wskazujące, że zakres ochrony znaku towarowego wyznaczony przez te przepisy zawsze pozostaje zależny od zakresu ochrony przewidzianego w art. 296 i nast. p.w.p.; tak np. P. Kostański, Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2010, Legalis, kom. do art. 305 p.w.p.

30 Tak właściwie dotąd jedynie E. Czarny-Drożdżejko (Wybrane problemy stosowania art. 305 ustawy – Prawo własności przemysłowej, „Prokuratura i Prawo" 2005, nr 10, s. 82–95), twierdząc, że w razie zachodzenia ograniczenia treści wyłącznego prawa na znak towarowy zachowanie sprawcy zostaje pozbawione cechy bezprawności, co uniemożliwia zastosowanie ar. 305 p.w.p.

31 Por. np. odnośnie do wyczerpania prawa na znak towarowy (w świetle cytowanego wyżej postanowienia SN) D. Kuberski, Karnoprawna ochrona znaku towarowego, Warszawa 2021, s. 121–136.

bardziej zapobiegawcze i sprzyjające swoim rodzimym przedsiębiorcom w dziedzinie posiadanych przez nich praw do oznaczeń odróżniających w zderzeniu z pojawiającymi się – wcześniej czy później – na rynku niemieckim znakami towarowymi (w tym znakiem unijnym) w oparciu o ich formalną ochronę w trybie rejestracji. Stąd też powstaje zarzut wobec obecnego projektodawcy, który w swoich planach reformy, i to wobec – jak sam twierdzi – całego prawa własności przemysłowej, nie bierze po uwagę wyraźnej słabości w dbaniu o interesy własnych przedsiębiorców, jakim dotknięte jest prawo polskie w porównaniu z prawem obcym (tu: niemieckim). W związku z tym należy zgłosić potrzebę dokonania przez krajowego projektodawcę w dziedzinie znaków towarowych – zarówno teraz, jak i na przyszłość – analizy odnośnej regulacji krajowej, w ramach planów jej modyfikacji (a tym bardziej reformy), pod kątem gwarantowania przez nią konkurencyjności polskim przedsiębiorcom w zderzeniu z przedsiębiorcami zagranicznymi. A konkurencyjność ta ma przecież znaczenie nie tylko ze względu na możliwości korzystania przez rodzimych przedsiębiorców z ich oznaczeń na rynku wewnętrznym, lecz także ze względu na sytuację, gdy będą oni chcieli wyjść ze swoją ofertą na rynek innych państw członkowskich UE. Niestety, jak dotąd, takie analizy porównawcze nie były prowadzone pod kątem wyrównania szans krajowych producentów czy usługodawców, zwłaszcza w aspekcie zachowania wypracowanych i utrwalonych już przez nich w obrocie praw do oznaczeń odróżniających w rywalizacji z nowo pozyskiwanymi prawami z rejestracji znaków towarowych, a tym bardziej wchodzenia na rynek krajowy znaków unijnych czy ekspansji na ten rynek znaków zarejestrowanych za granicą. A praktyka orzecznicza pokazuje, że krajowe sądy – cywilne, jak i administracyjne – dość często faworyzują w takich przypadkach znaki należące do przedsiębiorstw z zagranicy, chronione tam w trybie rejestracji i używane, a zastosowane teraz na potrzeby zdobywania klienteli w Polsce, w tym poprzez ich następczą rejestrację jako znaków unijnych albo nawet polskich. Bronienie się przez rodzimych przedsiębiorców w sporach cywilnych (o naruszenie) czy administracyjnych (o rejestrację) z właścicielami takich znaków jest na ogół bezskuteczne właśnie z racji tylko braku formalnej ochrony ich oznaczeń krajowych. Niewiele w tej obronie pomaga też zarzut złej wiary, który zresztą nie zawsze może by przeforsowany, a to na przykład z powodu wywodzenia późniejszej rejestracji znaku zagranicznego lub unijnego z wcześniejszego prawa z używania takiego znaku za granicą (respektowanego właśnie na gruncie tamtejszego ustawodawstwa – analogicznie, jak ma to miejsce w prawie niemieckim).

Powyższa słabość systemu krajowego przekłada się także na możliwości obrony przez przedsiębiorców krajowych swojej pozycji rynkowej w sferze prawnoznakowej w toku czynności dochodzeniowo-śledczych czy już po postawieniu w stan oskarżenia w sprawach karnych wszczynanych przez podmioty wyposażone w formalnie chronione w Polsce prawo do znaku towarowego, często mające swoje źródło w późniejszej rejestracji (zagranicznej lub unijnej czy nawet krajowej). A jeśli nawet to konkurencyjne prawo jest wcześniejsze wobec prawa wytworzonego na rynku pol-

skim przez rodzimego przedsiębiorcę, to takie prawo późniejsze również w razie jego tolerowania przez przedsiębiorcę uprawnionego z rejestracji znaku nie ma szans na utrzymanie się na rynku. Dzieje się tak z racji przypisywania mu rangi prawa objętego systemem ochrony tylko z tytułu czynów niedozwolonych (tj. na gruncie przepisów u.z.n.k.), które – jako pozbawione przymiotów prawa podmiotowego – musi ustąpić prawu uformowanemu w trybie urzędowej procedury rejestracyjnej. Dla podmiotu oskarżonego o popełnienie w takim przypadku czynu z art. 305 p.w.p. oznacza to zaś – przy spełnieniu przesłanki identyczności lub nieodróżnialności oraz tożsamości towarów lub usług – wyczerpanie znamion tego czynu i ponoszenie odpowiedzialności karnej. A taka sytuacja jest na gruncie prawa niemieckiego wykluczona. I usunięciem tego rodzaju niedostatków regulacji krajowej powinien zająć się projektodawca, zamierzający przeprowadzić autentyczną „reformą" polskiego prawa własności przemysłowej. Powinno tak stać się tym bardziej, jeśli faktycznie miałaby ona zaprowadzić „Polski Ład", realizować „Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju" oraz zapewnić „korzystny wpływ na zwiększenie konkurencyjności i osiągnięcie stałego wzrostu gospodarczego".

BIBLIOGRAFIA

Balicki M., Szybciej, taniej, bardziej innowacyjnie? Projekt nowej ustawy Prawo własności przemysłowej, https://spcgblog.pl/ip/szybciej-taniej-bardziej-innowacyjnie-projekt-nowej-ustawy-prawo-wlasnosci-przemyslowej.

Criminal Liability for Trademark Infringement. A Collaborative International Study (praca zbior.), Merchant&Gould. A Technology & Innovation Law Firm, styczeń 2021, https://www.vda.pt/xms/files/05_Publicacoes/2021/CriminalLiabilityForTrademarkInfringement.pdf.

Czarny-Drożdżejko E., Wybrane problemy stosowania art. 305 ustawy – Prawo własności przemysłowej, „Prokuratura i Prawo" 2005, nr 10.

Göpfert W.W., Die Strafbarkeit von Markenverletzungen, Karlsruhe 2006.

Kostański P., Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2010.

Król-Bogomilska M., Wprowadzenie do obrotu towarów oznaczonych podrobionym znakiem towarowym. Glosa do uchwały SN z dnia 24 maja 2005 r., I KZP 13/2005, Glosa 2007, nr 3.

Kuberski D., Karnoprawna ochrona znaku towarowego, Warszawa 2021.

Raglewski J., Prawo własności przemysłowej. Komentarz do przepisów karnych, LEX 2016.

Szewc A., Przestępstwa i wykroczenia przeciwko prawom własności przemysłowej, „Białostockie Studia Prawnicze" 2015, nr 19.

Trzebiatowski M., (w:) Sieńczyło-Chlabicz J. (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2020.

Trzebiatowski M., Zakaz „Venire" wskutek bezczynności wobec używania znaku towarowego (także renomowanego) – zwłaszcza na gruncie przepisów uznk (na tle orzecznictwa), (w:) S. Byczko, A. Kappes (red.), Księga pamiątkowa ku czci prof. W. Katnera, Warszawa 2022 (w druku).

Zięba M.J., Rola orzecznictwa Sądu Najwyższego w prawidłowej subsumpcji czynu pod normę prawa karnego materialnego na tle prawnokarnej ochrony znaków towarowych (art. 305 p.w.p.), (w:) M. Sadowski, P. Szymaniec (red.), Acta Erazmiana. Prace z zakresu integracji europejskiej oraz nauk penalnych, Wrocław 2011.

Bialystok Legal Studies
Białostockie Studia Prawnicze
2022 vol. 27 nr 1

sciendo

DOI: 10.15290/bsp.2022.27.01.05

Received: 30.11.2021
Accepted: 28.02.2022

Piotr Ślęzak
Uniwersytet Śląski, Polska
piotr.slezak@us.edu.pl
ORCID ID: https://orcid.org/0000–0003-4422–8261

Smak jako przykład niestandardowego przedmiotu ochrony w polskim prawie własności intelektualnej

Taste as an Example of a Non-Standard Subject of Protection in Polish Intellectual Property Law

Abstract: In this text, I put forward the thesis that the taste of a dish or food product may be protected under intellectual property law. As is known, intellectual property law protects the creations of human intellect. Culinary, perceived by recipients mainly through the prism of taste, is undoubtedly one of the many areas in which human ingenuity is manifested. Therefore it is not surprising that the protection covers various intangible goods related to the taste of dishes and culinary products, such as quality labels, trademarks, works and legally protected secrets; one can and should ask about the 'saturation' of culinary issues with intellectual property. This study is an attempt to indicate the legal institutions applicable to the protection of culinary arts. It is disputed whether taste can be considered an object of copyright protection (in a work). This is due to the difficulty in identifying the elements of creativity in cooking. These elements can be indicated in the taste as being a derivative of the composition of the ingredients of the dish, their proportions and the harmony between them. There is no doubt that taste can be protected under the Protected Designation of Origin, Protected Geographical Indication and Traditional Speciality Guaranteed institutions, and as a sign of secrecy, be it by a cook or an entrepreneur employing a cook. On the other hand, the possibility of registering a taste as a trademark should be rejected.

Keywords: flavour as a trademark, legal protection of the quality of taste, taste as a piece of work, taste as a trade secret

Słowa kluczowe: smak jako znak towarowy, ochrona prawna jakości smaku, smak jako utwór, smak jako tajemnica przedsiębiorstwa

© 2022 Piotr Ślęzak, published by Sciendo. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Non-Commercial-NoDerivatives 4.0 License.

Wprowadzenie

Umysł człowieka twórczego[1] pozostawia w otaczającej go rzeczywistości ślad w postaci różnego rodzaju wytworów niematerialnych ucieleśnionych w przedmiotach materialnych. Współczesny ustawodawca uznaje te przejawy aktywności intelektualnej za godne ochrony pod warunkiem, że spełniają kryteria wskazane w ustawie. Kryteria owe są formułowane w sposób na tyle ogólny, że ochrona obejmuje niezwykle szeroki wachlarz przedmiotów niematerialnych. Rozwiązanie takie zwalnia ustawodawcę od modyfikacji materii ustawowej każdorazowo, gdy pojawiają się nowe obiekty, które powinny być objęte ochroną prawną. Jest to jego niewątpliwa zaleta. Jednocześnie ma ono poważne wady. Po pierwsze, powoduje, iż współczesne sądy mają tendencję do zapewniania ochrony przedmiotom, co do których istnieją poważne wątpliwości, czy na tę ochronę zasługują[2]. Po drugie, może być powodem wyłączenia spod ochrony przedmiotów niematerialnych, na które powinna ona się rozciągać. Zasygnalizowane wątpliwości najczęściej dotyczą tzw. granicznych przedmiotów niematerialnych. Wynika to stąd, że zależnie od interpretacji przyjętej przez sąd zostaną one objęte ochroną albo nie.

Impulsem do napisania tego tekstu stały się przemyślenia na gruncie wyroku TSUE w sprawie *Levola Hengelo BV przeciwko Smilde Foods BV*, w którym sąd jednoznacznie stwierdził, że smak nie jest utworem. Jednakże, w mojej ocenie, sąd oparł się na nieprawidłowych założeniach. Wątpliwości interpretacyjne dotyczące smaku pojawiają się także na gruncie prawa własności przemysłowej. Wydaje się, biorąc pod uwagę znaczenie aktywności kulinarnej w życiu każdej jednostki ludzkiej oraz całych społeczności, że wątpliwości powinny być naświetlone i w miarę możliwości rozstrzygnięte.

1. Niestandardowe przedmioty ochrony

Ustawy z zakresu prawa własności intelektualnej zawierają z reguły definicje poszczególnych przedmiotów ochrony[3]. Ustawodawcy formułują je najczęściej w sposób lakoniczny, pozostawiając judykaturze „wypełnienie" poszczególnych przesłanek konkretnymi treściami. Każdy obiekt spełniający ustawowe przesłanki ustawowe

1 Zob. P. Ślęzak, Rozważania o wolności twórczości i jej ograniczeniach, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego" 2019, nr 3, s. 111–115.

2 Przykładami takich rozwiązań są: droga wspinaczkowa w górach oraz zapach perfum; por. P. Ślęzak, Czy kulinaria mogą być utworami w rozumieniu prawa autorskiego? „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej" 2021, nr 151, s. 20–21.

3 Zob. zwłaszcza przepisy: art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm., zwana dalej p.a.p.p.; art. 24, 120 ust. 1, 174 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 324, zwana dalej p.w.p.

może zostać zaliczony do danej kategorii przedmiotów ochrony. W celu wykazania, iż konkretnemu rezultatowi działalności intelektualnej człowieka przysługuje ochrona prawna, należy przeprowadzić badanie, które pozwoli stwierdzić, iż spełnia on wymagania ustawowe.

Można przyjąć, iż określenie przesłanek ustawowych wystarcza dla dokonania kwalifikacji prawnej konkretnego przedmiotu niematerialnego. Jednakże ustawodawcy niekiedy wprowadzają do tekstów aktów prawnych wyliczenia zawierające przedmioty niematerialne należące do danej kategorii przedmiotów ochrony[4]. Przedmioty zawarte w tego rodzaju wyliczeniach możemy określić jako standardowe, typowe albo nazwane. Można wskazać dwa powody, dla których konkretne przedmioty ochrony zostały zawarte w takich wyliczeniach ustawowych. Pierwszym jest fakt, iż konkretny przedmiot niematerialny często występuje w obrocie gospodarczym; drugim fakt, iż przedmioty te z reguły spełniają ustawowe przesłanki zaliczenia ich do danej kategorii przedmiotów ochrony.

Ludzka pomysłowość i postęp techniczny powodują, że ciągle pojawiają się nowe rezultaty działalności umysłowej. Nowość tych obiektów powoduje, że nie znajdują się w ustawowych wyliczeniach danej kategorii przedmiotów ochrony. O ile jednak spełniają przesłanki ustawowe, ochrona prawna powinna im przysługiwać. Możemy je określić jako przedmioty niestandardowe, nietypowe, nienazwane.

Do takich nietypowych przedmiotów niematerialnych, których zdolność do ochrony prawnej należy zbadać, jest smak, rozumiany jako czynnik nierozerwalnie związany z aktywnością kulinarną człowieka. Smak potrawy czy napoju jest efektem aktywności intelektualnej człowieka w kuchni. Przyznanie ochrony prawnej smakowi albo odmowa ochrony są zagadnieniami o dużej doniosłości praktycznej, biorąc pod uwagę, że człowiek styka się z efektami działalności kulinarnej codziennie. Potrzeba dokonania stosownej analizy wynika stąd, że można postawić i skutecznie bronić tezy, iż działalność w kuchni jest działalnością kreatywną człowieka. Należy zatem określić, czy jej rezultaty zasługują na ochronę w świetle prawa własności intelektualnej.

2. Czym jest smak?

Wydaje się, że na potrzeby niniejszego tekstu terminowi „smak" należy przypisać trzy różne znaczenia: biologiczne, estetyczne i jurydyczne. Z biologicznego punktu widzenia możemy przyjąć, że przygotowana potrawa oddziałuje praktycznie na wszystkie zmysły konsumenta – a przede wszystkim na smak i węch. Bodźce smakowe są odbierane przez kubki smakowe. Człowiek posiada około dziewięciu tysięcy kubków smakowych. Są one umieszczone na języku, podniebieniu, tylnej ścia-

4 Jako przykłady tego typu regulacji wskażmy przepisy art. 1 ust. 2 p.a.p.p. oraz art. 120 ust. 2 p.w.p.

nie gardła oraz w górnej części przełyku. Każdy z nich zawiera kilkadziesiąt komórek smakowych, do których docierają rozpuszczone w ślinie związki chemiczne potraw. Dochodzi do reakcji chemicznych i przekazania impulsów elektrycznych do mózgu[5]. Przygotowana potrawa dociera do świadomości odbiorcy za pośrednictwem użytych składników, kubków smakowych oraz mózgu. Smak jest doznaniem osobistym i subiektywnym[6]. Z jednej strony człowiekowi smakują potrawy zawierające składniki, których organizmowi brakuje, z drugiej strony smak człowieka można kształtować[7], a preferencje smakowe zmieniają się z wiekiem[8].

W znaczeniu estetycznym smak serwowanej potrawy może wywołać u konsumenta przeżycie estetyczne. Inaczej mówiąc, percepcja smakowa (a także wzrokowa i węchowa) powoduje, że konsument doświadcza potrawy w sensie aksjologicznym. Odbiór zmysłowy, a zwłaszcza smakowy, potrawy ujawnia jej wartości estetyczne. Tak więc w tym procesie elementem wyraźnie dominującym jest sama potrawa, a konsument podejmuje wysiłek „oddania jej sprawiedliwości"[9]. Doznania smakowe nie pozwalają konsumentowi pozostać obojętnym wobec zaserwowanej potrawy, wprawiają go w stan swego rodzaju wzruszenia i powodują chęć poszukiwania „jakości", która to wzruszenie powoduje.

Wreszcie smak w znaczeniu jurydycznym jest efektem działalności kreatywnej człowieka w kuchni. Jest odzwierciedleniem jego wyobraźni. Smak przygotowanej potrawy zależy od użytych komponentów, ich proporcji, harmonii między składnikami oraz czasu ich obróbki. W niniejszym tekście podstawowe znaczenie ma odpowiedź na pytanie, czy uzyskany w ten sposób smak zasługuje na ochronę prawną.

5 Zob. Jak działa zmysł smaku i dlaczego wigilijne potrawy nam smakują, https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/1732580,1,jak-dziala-zmysl-smaku-i-dlaczego-wigilijne-potrawy-nam-smakuja.read (26.09.2021).

6 Indywidualność doznań smakowych podkreśla się w literaturze; por. J.M. Doliński, Smak oraz jego receptura jako przedmiot praw własności intelektualnej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej" 2012, nr 116, s. 59; K. Sztobryn, Niekonwencjonalne znaki towarowe, część 1 – zapach i smak, „Europejski Przegląd Sądowy" 2017, nr 10, s. 23.

7 Do tego stopnia, że człowieka można przekonać, że coś mu smakuje albo nie smakuje; por. uwagi zawarte w tekście: Skąd się bierze smak, czyli dlaczego jedne potrawy nam smakują, a inne nie; https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/uklad-nerwowy/skad-sie-bierze-smak-czyli-dlaczego-jedne-potrawy-nam-smakuja-inne-nie-aa-4Ett-5iNY-nrN8.html (17.10.2021).

8 Zob. informacje zawarte w tekście: Skąd się bierze smak i jak się zmienia z wiekiem, zawarty na stronie internetowej https://ouichef.pl/artykuly/215463,skad-sie-bierze-smak-i-jak-sie-zmienia-z-wiekiem (17.10.2021).

9 Por. M. Popczyk, Przeżycie estetyczne a struktura dzieła sztuki w ujęciu Mikela Dufrenne'a i Romana Ingardena, „Folia Filosofica" 1992, nr 10, s. 35–44.

3. Smak jako utwór

Przedmiotem ochrony w prawie autorskim jest utwór. W celu przyznania smakowi przygotowanej potrawy ochrony autorskoprawnej należy wykazać, że spełnia on przesłanki wskazane w przepisie art. 1 p.a.p.p. Zgodnie z wolą ustawodawcy utworami są te wytwory intelektu człowieka, które stanową przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalone w jakiejkolwiek postaci. Przygotowywanie potraw jest czysto „ludzką" działalnością, nieznaną innym gatunkom zamieszkującym Ziemię. Człowieka można nazwać „gotującym zwierzęciem"[10]. Co więcej, działalność ta miała ogromy wpływ na historię ludzkości[11]. Dlatego należy przyjąć, że smak potraw i napojów jest wynikiem działalności intelektualnej człowieka. Wynika to stąd, że gatunek nasz ma zdolność delektowania się smakiem i ma potrzebę „poszukiwania" nowych doznań smakowych. Niewątpliwie przygotowana w kuchni potrawa czy napój są ustalone (a dokładniej mówiąc – utrwalone) w określonej postaci. Gotowa potrawa stanowi nośnik, w którym inkorporowana jest określona myśl ludzka.

Do zagadnień dyskusyjnych należy odpowiedź na pytanie, czy smak przygotowanych przez człowieka potraw oraz napojów stanowi „przejaw działalności twórczej[12] o indywidualnym charakterze", inaczej mówiąc, czy jest utworem. Na to pytanie z reguły udziela się w doktrynie negatywnej odpowiedzi. Zwolennicy koncepcji, według której smak potrawy nie zasługuje na ochronę autorskoprawną, powołują się zazwyczaj na dwa argumenty. Po pierwsze, nie dostrzegają w potrawie oryginalności i indywidualności[13], po drugie, wskazują, iż ustawa chroni sposób wyrażenia, a nie treść utworu[14].

Odpowiadając na postawione wyżej pytanie, za punkt wyjścia należy przyjąć, iż zgodnie z wolą ustawodawcy kryteria oryginalności oraz indywidualności powinny być traktowane łącznie, jako jednolite zjawisko nazywane twórczością. Na gruncie prawa własności intelektualnej można wskazać dwa konstytutywne elementy twórczości. Pierwszą jest nowość, a drugą „energia umysłowa" zużyta na wykonanie nowego przedmiotu niematerialnego. Pisząc o nowości, mam na myśli zarówno

10 Żadne zwierzę nie pichci – takich słów użył James Boswell; zob. M. Kuźmiński, Przez żołądek do człowieka, https://www.tygodnikpowszechny.pl/przez-zoladek-do-czlowieka-35942 (17.10.2021).

11 W tym sensie, że „[o]d 50 000 lat lub dłużej ludzkie poszukiwania żywności nadawały kierunek rozwojowi społeczeństw. Miały głęboki wpływ na wzrost liczebności populacji i ekspansję urbanistyczną, rządziły teoriami ekonomicznymi i politycznymi, rozszerzały horyzonty handlu, zapoczątkowały wojny o dominia, przyczyniały się do odkrywania nowych światów"; zob. R. Tannahill, Historia kuchni, Warszawa 2014, s. 13.

12 Inaczej nazywane oryginalnością.

13 Tak M. Doliński, Smak oraz jego receptura…, *op. cit.*, s. 58–59.

14 Zob. przykładowo A. Michalak, (w:) A. Michalak (red.), Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, Warszawa 2019, s. 17–18.

nowość działania, jak i nowość rezultatu. Twórca uzewnętrznia świat swoich przeżyć psychicznych, nadając im nową, tzn. wzbogacającą istniejący stan rzeczy, postać ucieleśnioną w utworze. Element twórczości stanowi także „energia umysłowa", co oznacza, iż jest ona aktem psychologicznym – twórca wykorzystując swoisty stan napięcia umysłowego, kreuje nową „wartość"[15]. W różnych obszarach sztuki można wskazać odmienne przejawy twórczości. W niektórych obszarach dominuje fantazja twórcy (np. w literaturze pięknej czy w malarstwie abstrakcyjnym). Stosunkowo łatwo można wskazać w tych dziełach elementy twórcze. Istnieją także przejawy twórczości inne niż nieskrępowana fantazja twórcy. Twórca przekształca wówczas pewną zastaną rzeczywistość, interpretuje ją i porządkuje, korzystając z dostępnych środków wyrazu, względnie zespala całość z istniejących uprzednio składników według wybranej prze siebie koncepcji[16].

Odnosząc powyższe uwagi do smaku potrawy, należy zauważyć, że w dzisiejszych czasach rzadko dochodzi do stworzenia potrawy będącej projekcją „czystej" fantazji kucharza[17]. Znacznie częściej kucharz tworzy potrawy z powszechnie stosowanych składników według przyjętej przez siebie metody postępowania. Należy zastanowić się, gdzie w jego postępowaniu można wskazać pierwiastek twórczy – co umożliwiłoby traktowanie uzyskanego smaku jako utworu. Stawiam tezę, iż przejawów działalności twórczej w smaku należy poszukiwać w kompozycji potrawy czy napoju. Nie ulega wątpliwości, że odczucia smakowe konsumenta są uwarunkowane wieloma czynnikami dotyczącymi serwowanej potrawy, takimi jak struktura składników, ich kolor, temperatura, sposób podania i zapach. Wzajemne oddziaływanie tych czynników i ich modyfikowanie powoduje, że konsument odczuwa satysfakcję ze spożywania serwowanego dania[18]. Tak więc podstawowe znaczenie dla „budowania" smaku ma kompozycja potrawy. Można w niej wskazać przejawy działalności twórczej.

Kluczowa rola kompozycji powoduje, iż można wskazać na swoiste „powinowactwo" utworu muzycznego i smaku potrawy albo napoju. W obu przypadkach mamy do czynienia z kompozycją (w przypadku muzyki jest to kompozycja dźwięków, a w potrawie albo napoju kompozycja składników nadających się do spożycia). Można powiedzieć, że dobór składników nie może być przypadkowy. Odwrotnie, zawsze muszą być dobrane tak, aby miały dla odbiorcy (słuchacza albo konsumenta) sens. Tak więc kucharz powinien dobierać składniki potrawy tak, aby efekt końcowy

15 Por. P. Ślęzak, Rozważania…, *op. cit.,* s. 111–115.

16 Zob. P. Ślęzak, Czy kulinaria …, *op. cit.,* s. 25.

17 Można wyobrazić sobie potrawy, których składnikami są rośliny czy zwierzęta uznawane za niejadalne – zyskujące „nowy wymiar" dzięki nowatorskiej technice obróbki.

18 Por. uwagi zawarte w tekście: Jakie czynniki wpływają na to, jak odbieramy smak potrawy? Czyli wpływ zapachu, koloru i temperatury potraw na ich smakowitość, https://dietly.pl/blog/czynniki-wplywajace-na-smak (18.10.2021).

wywołał zadowolenie konsumenta, oddziałując na jego zmysły[19]. Wydaje się, iż przejawy twórczości kucharza możemy dostrzec w doborze składników, ich proporcjach oraz harmonii. Dokonane przez kucharza procesy intelektualne (zwłaszcza projekcja jego wyobraźni) przesądzają o smaku potrawy albo napoju. Warto także wskazać na „powinowactwo" kompozycji utworu plastycznego (zwłaszcza obrazu) z kompozycją potrawy na talerzu. Obrazowo można więc powiedzieć, że kucharz, przygotowując potrawę, działa po trosze jak kompozytor muzyki (dobierając składniki i ich proporcje oraz uzyskując harmonię między nimi), a po trosze jak malarz, komponując potrawę na talerzu.

Pierwszoplanową rolę pełni dobór składników. Jest oczywiste, że kucharz korzysta z „puli" składników w danych momencie dostępnych dla niego. Wydaje się, że najłatwiej wskazać przejawy twórczości wówczas, gdy kucharz wykazuje się pewną odwagą, „improwizuje" w kuchni. Eksperymentowanie tego rodzaju może polegać zwłaszcza na stosowaniu niestandardowych składników[20] albo nietypowych sposobów przygotowywania potraw[21]. W ostatnich latach w działalności tego rodzaju wyspecjalizował się Karol Okrasa. Jak sam podkreśla, jego aktywność w kuchni polega często na „łamaniu" przepisów.

Twórczość przejawia się nie tylko w doborze składników, ale także w określeniu ich proporcji. Wybrane składniki oraz ich proporcje przesądzają o smaku i zapachu potrawy oraz o jej wyglądzie[22]. Harmonia rozumiana jako „współgranie" tego, co zaserwowano na stole, może i powinna być dostrzegalna w obrębie jednej potrawy[23], jak i między różnymi potrawami i napojami.

Twórczość, a konkretnie element oryginalności, ma przejawiać się w formie utworu. W literaturze podkreśla się, że wymóg ten wyłącza możliwość ochrony autorskoprawnej szeroko rozumianych kulinariów, ponieważ nie może być chroniona gotowa „treść" potrawy, a jedynie jej forma[24]. Wydaje się, że pogląd ten opiera się na nieporozumieniu. Zauważmy bowiem, że kompozycja potrawy w garnku i na talerzu nie sprowadza się wyłącznie do treści (czyli składników). Obejmuje także sposób wyrażenia, czyli formę. Wynika to stąd, że kompozycja rozumiana jako dobór składników, proporcje między nimi oraz harmonia – generujące smak – mogą być

19 Zob. P. Ślęzak, Czy kulinaria…, *op. cit,* s. 25–26.

20 Przykładem jest zastąpienie ryżu w risotto kaszą, wskutek czego powstaje kaszotto, albo zastępowanie trudno dostępnych, egzotycznych składników składnikami rodzimymi.

21 Przykładem jest metoda *vakum* polegająca na wkładaniu składników (np. mięs) do woreczka, odsysaniu powietrza i długotrwałym ich gotowaniu w niskiej temperaturze.

22 Zaobserwowano, że potrawy skomponowane z różnobarwnych składników są przez konsumentów uznawane za smaczniejsze od monochromatycznych.

23 Przykładem jest obowiązująca w kuchni wielu regionów Chin zasada harmonii wszystkich pięciu smaków: gorzkiego, słonego, słodkiego, kwaśnego i ostrego. Stosowanie tej zasady wynika z powszechnego przekonania, iż nadmierne eksploatowanie jednego ze smaków może zniszczyć lub zaburzyć zmysł smaku.

24 Tak A. Michalak, Ustawa…, *op. cit.,* s. 17.

i nierzadko są nadaniem im postaci niewystępującej w naturze ani niewyrażonej wcześniej przez innego kucharza.

Możliwe jest zatem przyznanie smakowi potrawy ochrony autorskoprawnej. Oczywiście kwalifikacji takiej można dokonać jedynie, analizując konkretny przypadek. Uwzględniając całokształt przepisów ustawowych, należy uznać, że może ona być jednym z trzech typów utworów. Po pierwsze, może być utworem samodzielnym. Są to potrawy będące wynikiem wysiłku intelektualnego kucharza oraz projekcją jego fantazji. Możliwy jest taki dobór składników, ich proporcji i harmonii między nimi, iż smak gotowej potrawy w sposób ewidentny różni się od dotychczasowych efektów działalności w kuchni[25]. Potrawy takie nie bazują na żadnym konkretnym przepisie, choć mogą nawiązywać do kuchni określonego regionu[26]. Po drugie, smak potrawy może być utworem inspirowanym. Chodzi tu o sytuacje, kiedy cudzy utwór (najczęściej przepis kulinarny[27]) staje się bodźcem dla twórczych działań w kuchni. Istnieje tu zatem dostrzegalny (choć luźny) związek między utworem inspirującym a inspirowanym[28]. Po trzecie wreszcie, smak potrawy może być wynikiem twórczości zależnej, a zwłaszcza opracowaniem. Najczęściej chodzi tu o przygotowanie potrawy w oparciu o cudzy przepis. W tym przypadku kucharz ingeruje w sposób twórczy w cudzy przepis, wskutek czego powstaje smak potrawy jako utwór zależny. Przepis jako utwór macierzysty powinien być rozpoznawalny w potrawie[29]. Gotowanie na podstawie przepisu zawiera element twórczy w postaci konieczności odczytania i zinterpretowania przepisu i oddania go w postaci gotowej potrawy[30]. Wydaje się, że jest to najczęstszy przypadek twórczości w kuchni.

W wyroku z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie C-310/17, *Levola Hengelo BV przeciwko Smilde Foods BV*[31] TSUE wypowiedział się przeciwko kwalifikacji autorskoprawnej smaku produktu spożywczego (sera do smarowania z dodatkiem śmie-

25 Zjawisko takie można dostrzec w potrawach, które znane są jako ewidentnie nowatorskie i w których wyczuwalne jest piętno osobowości ich twórcy. Niekiedy są one znane i identyfikowane przez konsumentów pod nazwiskiem twórcy. Przykładem są chociażby naleśniki Gundela.

26 Tak. P. Ślęzak, Czy kulinaria…, *op. cit.*, s. 31.

27 Przepis kulinarny niewątpliwie jest utworem, jeśli jest częścią większej całości będącej utworem (np. powieści, filmu). Utworem może być także przepis niebędący częścią większej całości, o ile uda się wskazać w nim elementy twórcze; *ibidem,* s. 31.

28 *Ibidem*, s. 32. Przykładem jest zastępowanie typowych dla danej potrawy składników składnikami nietypowymi. Można wyobrazić sobie danie inspirowane hiszpańską paellą, w którym zamiast ryżu użyjemy kaszy, a zamiast krewetek raków.

29 *Ibidem*, s. 32.

30 Gotowanie według przepisu będącego utworem jest także artystycznym wykonaniem w tym sensie, że przepis ten zawiera pola niedookreślone, które kucharz wypełnia. Przykładami są spotykane w przepisach niedookreślone zwroty, takie jak „makaron ugotowany *al dente*", „szczypta soli", „gotować na wolnym ogniu".

31 Wyrok TS UE z dnia 13 listopada 2018 r., w sprawie *Levola Hengelo BV v. Smilde Foods BV,* C-310/17, http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207682&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=14853166 (17.10. 2021).

tany i ziół). Zdaniem sądu utwór jako przedmiot ochrony powinien być wyrażony w sposób precyzyjny i obiektywny[32]. Tymczasem w przypadku smaku produktu spożywczego nie można mówić o możliwości dokonania precyzyjnej i obiektywnej identyfikacji. W odróżnieniu bowiem, na przykład, od utworu literackiego, graficznego, kinematograficznego czy muzycznego, który jest wyrażony w sposób precyzyjny i obiektywny, zidentyfikowanie smaku produktu spożywczego opiera się zasadniczo na doznaniach i odczuciach smakowych, które są subiektywne i zmienne, ponieważ zależą między innymi od czynników związanych z osobą, która smakuje dany produkt, takich jak jej wiek, preferencje i nawyki żywieniowe, a także od miejsca lub okoliczności, w jakich następuje degustacja tego produktu[33]. Dlatego smak produktu spożywczego nie może zostać zakwalifikowany jako „utwór" w rozumieniu dyrektywy 2001/29[34]. Rozstrzygnięcie to prowokuje do kilku uwag krytycznych. Po pierwsze, w moim odczuciu sędziowie zbyt dużą wagę przywiązują do subiektywnego odczuwania smaku. Prawdą jest, że odczuwanie smaku jest indywidualną właściwością konkretnego konsumenta. Jednakże w smaku można i należy wskazać pierwiastek obiektywny. Człowiek, próbując po raz pierwszy określonego sera, zgodnie z teorią naoczności ejdetycznej kształtuje w sobie swoisty wzorzec, dzięki któremu „wie", jak powinien smakować ser określonego gatunku. Po drugie, sąd nie uwzględnił faktu, iż smak konkretnego sera jest pochodną jego kompozycji, czyli doboru składników, ich proporcji oraz harmonii między nimi, a – jak wykazano wyżej – w kompozycji można wskazać cechy twórczości. Po trzecie wreszcie, w postępowaniu przed sądami krajowymi i przed TSUE, jak się wydaje, niewłaściwie określono przedmiot postępowania. Nie była nim możliwość naruszenia praw autorskich do smaku, lecz możliwość naruszenia praw autorskich do kompozycji, która powoduje, iż produkt spożywczy charakteryzuje się określonym smakiem.

4. Smakowe znaki towarowe

Należy zastanowić się, czy smak przygotowanej potrawy może być znakiem towarowym. Znak towarowy (usługowy) jest definiowany przez pryzmat jego podstawowej funkcji, którą stanowi oznaczenie pochodzenia. Znakiem jest oznaczenie charakteryzujące się zdolnością odróżniania jednorodnych towarów albo usług pochodzących od jednego przedsiębiorstwa od towarów albo usług innego przedsiębiorstwa. Konkretne oznaczenie, które jest znakiem towarowym, powinna cechować abstrakcyjna i konkretna zdolność odróżniająca. Abstrakcyjna zdolność oznacza, że dane oznaczenie cechuje potencjalna zdolność oznaczenia do odróżniania „w ogóle", która jest oceniana w oderwaniu od konkretnych towarów czy usług. Pozwala ona

32 Pkt 41.
33 Pkt 42.
34 Pkt 44.

ustalić, czy konkretne oznaczenie nadaje się do skojarzenia jakiegokolwiek towaru albo usługi z jakimkolwiek przedsiębiorstwem. Stanowi ona warunek *sine qua non* uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy albo usługowy. Zgłoszone do rejestracji oznaczenie musi posiadać także konkretną zdolność odróżniającą, czyli zdolność odróżniania związaną ze zgłaszanymi towarami albo usługami[35].

Jako kraj członkowski Unii Europejskiej Polska przyjęła model regulacji, w którym w obrocie gospodarczym można posługiwać się znakiem krajowym oraz unijnym. 16 marca 2019 r. weszła w życie nowelizacja p.w.p., której celem było dostosowanie prawa polskiego do regulacji unijnych, m.in. w zakresie definicji[36]. Można zatem powiedzieć, że polska definicja krajowa[37] jest zharmonizowana z dyrektywą 2015/2436[38]. Wskazane regulacje wykazują z kolei podobieństwo do definicji zawartej w rozporządzeniu 2017/1001[39].

W poprzednim stanie prawnym znak towarowy był oznaczeniem, które „można przedstawić w sposób graficzny". W aktualnym stanie prawnym oznaczenie zgłoszone do rejestracji powinno mieć postać, która umożliwia pracownikom organu rejestracyjnego (Urzędu Patentowego RP) oraz odbiorcom jednoznaczne i dokładne ustalenie przedmiotu ochrony[40]. Inaczej mówiąc, ustawodawca wprowadził wymóg prawny nadania oznaczeniu takiej postaci, która nie pozostawia wątpliwości interpre-

35 Zob. wyrok SN z dnia 4 grudnia 2002 r., III RN 218/01, http://www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Baza_orzeczen.aspx?DataWDniu=2002–12-04&Sygnatura=III%20RN%20218/01 (20.10.2021).

36 Ustawa z dnia 20 lutego 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej, Dz.U. poz. 501.

37 Zgodnie z przepisami art. 120 p.w.p. znakiem towarowym może być każde oznaczenie (w szczególności wyraz, włącznie z nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania, a także dźwięk) umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony

38 Zgodnie z przepisem art. 3 tej dyrektywy znak towarowy może składać się 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 umożliwiają: a) odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw; oraz b) przedstawienie ich w rejestrze w sposób pozwalający właściwym organom i odbiorcom na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu ochrony udzielonej właścicielowi tego znaku towarowego

39 Zgodnie z przepisem art. 4 rozporządzenia unijny znak towarowy może składać się 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 umożliwiają: a) odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw; oraz b) przedstawienie ich w rejestrze unijnych znaków towarowych (zwanym dalej „rejestrem") w sposób pozwalający właściwym organom i odbiorcom na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu ochrony udzielonej właścicielowi tego znaku towarowego.

40 Co do szczegółów por. rozważania zawarte w opracowaniu M. Kowalczyk-Kędzierskiej, Nowa definicja znaku towarowego – nowelizacja polskiej ustawy w świetle orzecznictwa Trybunału Spra-

tacyjnych co do przedmiotu ochrony. Ustalenie przedmiotu ochrony przez wskazane osoby powinno być jednoznaczne i równocześnie dokładne. Następuje ono poprzez percepcję oznaczenia. Jednoznaczność oznacza brak wątpliwości u osoby dokonującej zmysłowej percepcji oznaczenia. Oznacza to, jak się wydaje, iż konkretne oznaczenie jest znakiem towarowym na tyle różnym od oznaczeń innych przedsiębiorstw, że nie powinna ona powodować u konsumenta konfuzji. Postać ta równocześnie ma pozwolić na dokładne ustalenie przedmiotu ochrony. Tak więc percepcja zmysłowa pozwala na ustalenie wszystkich szczegółów oznaczenia.

Zastosowana przez ustawodawcę konstrukcja teoretycznie pozwala na zarejestrowanie smaku jako znaku towarowego. Jednakże jak dotąd, w skali światowej, nie powiodła się żadna próba rejestracji tego typ oznaczeń[41]. Możliwość zarejestrowania znaku zapachowego zdecydowanie odrzuca Prezes Urzędu Patentowego. Brak możliwości zarejestrowania, a tym samym udzielenia ochrony prawnej, wynika stąd, że reprezentacja znaku smakowego musi być jasna, precyzyjna, samodzielna, łatwo dostępna, zrozumiała, trwała i obiektywna – a obecny stan technologii nie pozwala na takie przedstawienie tych oznaczeń. Zgodnie z orzecznictwem unijnym nie uznaje się również przedłożenia próbek za odpowiednią reprezentację[42].

Zastanówmy się, czy smak w ogóle może być znakiem towarowym. Wydaje się, że odpowiedź na to pytanie rodzi kilka problemów praktycznych, które należy rozstrzygnąć. Po pierwsze, percepcja znaku wywołuje u odbiorcy obraz towaru oznaczonego tym znakiem[43]. Konsekwencją przyjęcia tego założenia jest konstatacja, iż znaki smakowe mogą służyć wyłącznie do oznaczania towarów przeznaczonych do spożycia[44]. Akt percepcji i wywołanie określonego skojarzenia odbywa się w świadomości konsumenta. Tymczasem konsument doznaje wrażeń smakowych po zakupie towaru, ponieważ sprzedaż połączona z degustacją jest zjawiskiem stosunkowo rzadkim. Po drugie, każdy konsument inaczej odbiera smak konkretnego wyrobu. Prawdą jest, że człowiek, próbując po raz pierwszy konkretnego wyrobu, wyrabia w sobie „wzorzec" smaku danego typu wyrobów spożywczych. Wątpliwe jest jednak, aby dało się powiązać ten wzorzec z wyrobami konkretnego producenta. Po trzecie, oceny dokonuje przeciętny konsument. Trudno zakładać, że konsument niebędący

wiedliwości Unii Europejskiej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej" 2019, nr 146, s. 134–146.

41 Próbowano zarejestrować smak truskawek dla leków oraz smak pomarańczy dla leków antydepresyjnych; por. E. Wojcieszko-Gluszko, (w:) R. Skubisz (red.), System Prawa Prywatnego, t. 14 B: Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2017, s. 533, dalej zwana System 14 B.

42 Zob. Ogólne wytyczne Prezesa Urzędu Patentowego RP w zakresie znaków towarowych, s. 29, https://uprp.gov.pl/sites/default/files/inline-files/Og%C3%B3lne%20wytyczne%20Prezesa%20Urz%C4%99du%20Patentowego%20RP%20w%20zakresie%20znak%C3%B3w%20towarowych_0.pdf (21.10.2021).

43 Tak R. Skubisz, Prawo z rejestracji znaku towarowego i jego ochrona, Lublin 2018, s. 18.

44 Tak K. Sztobryn, Niekonwencjonalne znaki towarowe…, *op. cit.,* s. 23.

specjalistą (sommelierem) albo wyjątkowo „wyrobionym" smakoszem wina zdoła odróżniać wino wyprodukowane przez jednego winiarza w danym regionie od wina tego samego gatunku wytworzonego przez winiarza w innym regionie. Po czwarte wreszcie, nie da się uzyskać powtarzalności rezultatu. W przypadku większości znaków towarowych powtarzalność ta sprowadza się do mechanicznego skopiowania, odtworzenia zarejestrowanego wzorca (np. powielenia znaku graficznego czy słowno-graficznego). Wzorca smakowego potrawy nie da się mechanicznie powielić[45], ponieważ rezultat będzie za każdym razem inny. Zależy on bowiem zwłaszcza od składników i działań kucharza. Można osiągnąć co najwyżej zbliżony, jeżeli potrawa powstanie z tych samych składników co wzorzec. Nie da się oczywiście wykluczyć, że w przyszłości powstanie metoda techniczna pozwalająca złożyć w Urzędzie Patentowym wzorzec oraz powielać ten wzorzec.

Biorąc pod uwagę powyższe, wyrażam pogląd, że smak potrawy nie może być znakiem towarowym, a tym samym nie podlega rejestracji i ochronie.

5. Smak – pochodna jakości

Producenci umieszczają na produktach żywnościowych i ich opakowaniach oznaczenia, które w świadomości konsumenta budzą skojarzenia co do jakości danego wyrobu – mające związek z pochodzeniem składników produktu, miejscem jego wytwarzania oraz środowiskiem geograficznym, a także z tradycyjnymi metodami wytwarzania. Jeżeli wiemy, że przeciętny konsument utożsamia „jakość" kulinariów ze „źródłem" ich pochodzenia (którymi są konkretne obszary geograficzne i konkretni producenci stosujący określone metody wytwarzania) – to uznajemy także za fakt, iż umieszczenie na opakowaniu produktu stosownego oznaczenia jest dla konsumenta swego rodzaju „gwarancją" autentyczności i wysokiej jakości kulinariów. Dlatego niezwykle istotną kwestię stanowi zgodność stosowanych oznaczeń ze stanem faktycznym. System prawny, zapewniając ochronę tych oznaczeń, wymusza równocześnie dbałość o wspomnianą zgodność. Warto zwrócić uwagę na to, iż uznanie jakości produktów żywnościowych czy potraw ma związek z doznaniami smakowymi konsumenta. Dlatego kwestie dotyczące jakości żywności i jej smaku są nierozerwalnie związane i można je traktować jako dwie strony jednego zjawiska, jakim jest szeroko rozumiana kuchnia.

W Polsce, jako w kraju członkowskim Unii Europejskiej, ochrona oznaczeń jakościowych żywności ma głównie wymiar unijny. Podstawowe kwestie dotyczące ochrony oznaczeń jakościowych żywności reguluje prawo unijne. Prawo krajowe dotyczy jedynie kwestii nieuregulowanych w prawie unijnym.

45 Podobnie K. Sztobryn, Niekonwencjonalne znaki towarowe…, *op. cit.,* s. 24.

Z punktu widzenia tematyki niniejszego opracowania za kluczową należy uznać ochronę oznaczeń geograficznych i tradycyjnych gwarantowanych specjalności.

Ochrona oznaczeń geograficznych produktów żywnościowych ma wyjątkową doniosłość praktyczną. Wystarczy uzmysłowić sobie, że zarówno w praktyce unijnej, jak i krajowej około 95–98% chronionych oznaczeń to oznaczenia dotyczące produktów rolnych i środków spożywczych[46]. Przez geograficzne oznaczenie pochodzenia należy rozumieć oznaczenia (symbole), które identyfikują określone miejsce na Ziemi[47]. Są one stosowane wobec towarów[48] w celu wskazania ich pochodzenia z konkretnego miejsca na Ziemi[49].

Wspomniane oznaczenia wykazują zdolność identyfikacji towaru jako pochodzącego z określonego miejsca na Ziemi. Wydaje się, że chodzi o zdolność budowania poprawnych skojarzeń z faktycznie istniejącymi krajami, regionami czy miejscami. Inaczej mówiąc, towar opisywany konkretnym słowem daje się w jednoznaczny sposób zidentyfikować geograficznie[50]. Ustawodawca europejski ustanawia w przepisie art. 4 rozporządzenia 1151/12[51] system ochrony obejmujący dwie kategorie geograficznych oznaczeń pochodzenia, a mianowicie Chronione Nazwy Pochodzenia[52] i Chronione Oznaczenia Geograficzne[53]. Mają one dwie cechy wspólne. Po pierwsze, są to bezpośrednie i pośrednie słowne oznaczenia (czyli nazwy geograficzne i niegeograficzne), po drugie, są to oznaczenia kwalifikowane, tzn. wskazują one na związek jakości lub renomy produktu opatrzonego tymi oznaczeniami z konkretnym miejscem na Ziemi[54].

Ustawodawca europejski zdefiniował zarówno ChNP, jak i ChOG. „Nazwami pochodzenia" oznacza się produkty, które spełniają trzy kryteria. Po pierwsze, pochodzą z określonego miejsca, regionu lub, w wyjątkowych przypadkach, kraju. Po drugie, ich jakość lub cechy charakterystyczne są w istotnej lub wyłącznej mierze zasługą szczególnego środowiska geograficznego, na które składają się czynniki naturalne i ludzkie. Po trzecie wreszcie, wszystkie etapy ich produkcji odbywają się

46 Por. E. Nowińska, (w:) R. Skubisz (red.), System Prawa Prywatnego, t. 14 C: Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2017, s. 12, dalej zwana System 14 C.

47 Tak E. Całka, (w:) System 14 C, s. 5.

48 Nie mają natomiast zastosowania wobec usług, przedsiębiorców i ich związków; zob. A. Szewc, (w:) A. Szewc, G. Jyż, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2011, s. 131.

49 Por. E. Nowińska, (w:) E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2007, s. 259.

50 Zob. E. Nowińska, System 14 C, s. 124.

51 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych, Dz.Urz. L 343 z dnia 14 grudnia 2012 r., s. 1.

52 Dalej zwana ChNP.

53 Dalej zwana ChOG.

54 Tak E. Całka, System 14 C, s. 39–40.

na określonym obszarze geograficznym[55]. Z kolei „oznaczenia geograficzne" stosowane są do produktów, które spełniają następujące kryteria: po pierwsze, pochodzą z określonego miejsca, regionu lub kraju; po drugie, ich jakość, renoma lub inna cecha charakterystyczna w głównej mierze wynika z tego pochodzenia geograficznego; po trzecie, przynajmniej jeden etap ich produkcji odbywa się na tym określonym obszarze geograficznym[56].

Podstawowa różnica między ChNP a ChOG sprowadza się do „intensywności" powiązania produktu z miejscem jego pochodzenia. Dla ChNP wymagane jest, aby wszystkie fazy wytwarzania odbywały na tym samym obszarze geograficznym. Natomiast rejestracja ChOG jest możliwa, o ile przynajmniej jeden z etapów wytwarzania ma miejsce na obszarze, którego chronione oznaczenie dotyczy[57]. Drugą różnicę należy wiązać z cechami charakterystycznymi produktu. W przypadku ChNP jakość lub cechy charakterystyczne produktu „są w istotnej lub wyłącznej mierze zasługą szczególnego środowiska geograficznego, na które składają się czynniki naturalne i ludzkie". Tak więc mogą one być stosowane tylko do takich produktów, których szczególne właściwości (np. skład, smak, zapach) wynikają wyłącznie albo w przeważającej mierze z czynników środowiskowych (np. klimatu, gleby, wody) i ludzkich (takich jak lokalne *know-how*, koncentracja podobnych przedsiębiorstw na wskazanym obszarze)[58]. Z kolei ChOG obejmują towary, których „określona jakość, renoma lub inna cecha charakterystyczna w głównej mierze wynika z tego pochodzenia geograficznego". Inaczej mówiąc, nazwy te mogą być rejestrowane dla oznaczenia dwóch grup produktów. Po pierwsze tych, których jakość (będąca elementem obiektywnym) wynika z czynników naturalnych i ludzkich właściwych dla danego obszaru, po drugie tych, których związek z danym obszarem opiera się wyłącznie na renomie (będącej czynnikiem subiektywnym)[59].

Przykładem produktu, którego jakość w świadomości konsumentów jest wynikiem wpływu warunków naturalnych i ludzkich terenu, na którym odbywa się produkcja, jest grecki ser *Feta*. Obszar jego produkcji stanowi Grecja kontynentalna i wyspa Lesbos (pozostałe wyspy greckie są z tego obszaru wyłączone). Mleko do produkcji tego sera musi pochodzić od tradycyjnie karmionych owiec i kóz (sezonowy wypas przy wykorzystaniu naturalnej roślinności). Warunki te przesądzają o jakości produkowanego sera wyrażającej się w jego smaku.

Warto zwrócić uwagę, że ocena prawna smaku określonego produktu spożywczego – stanowiącego jego dominantę – może wywoływać wątpliwości. Przykładem

55 Art. 5 ust. 1 rozporządzenia 1151/2012.

56 Art. 5 ust. 2 rozporządzenia 1151/2012.

57 Por. R. Skubisz, Ochrona geograficznych oznaczeń pochodzenia w prawie wspólnotowym (rozporządzenie Rady EWG nr 2081/92) a prawo polskie, „Europejski Przegląd Sądowy" 2006, nr 2, s. 6; E. Całka, System 14 C, s. 42.

58 Zob. R. Skubisz, Ochrona…, *op. cit.,* s. 6; E. Całka, System 14 C, s. 43–44.

59 E. Całka, System 14 C, s. 43.

jest użycie szampana – jako produktu z ChNP – w sorbecie. Może ono być interpretowane jako wykorzystanie reputacji ChNP. Wątpliwości wiążą się z tym, że smak szampana jest przecież różny dla różnych gatunków i roczników[60].

Warto zwrócić uwagę na przypadki rejestracji polskiej żywności. Zarejestrowanymi polskimi ChNP są: Bryndza podhalańska, Oscypek, Redykołka, Podkarpacki miód spadziowy, Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca, Miód z Sejneńszczyzny/ Łoździejszczyzny, Fasola wrzawska, Wiśnia nadwiślańska, Karp zatorski. Z kolei zarejestrowanymi polskimi ChOG są: Jagnięcina podhalańska, Kiełbasa lisiecka, Wielkopolski ser smażony, Ser koryciński swojski, Miód drahimski, Miód kurpiowski, Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich, Fasola korczyńska, Jabłka grójeckie, Jabłka łąckie, Truskawka kaszubska, Suska sechlońska, Śliwka szydłowska, Andruty kaliskie, Kołocz śląski, Obwarzanek krakowski, Rogal świętomarciński, Cebularz lubelski, Chleb prądnicki.

Ustawodawca europejski stworzył system gwarantowanych tradycyjnych specjalności[61] w celu ochrony tradycyjnych metod produkcji i przepisów kulinarnych przez wspieranie producentów produktów tradycyjnych we wprowadzaniu tych produktów na rynek i informowaniu konsumentów o cechach tradycyjnych przepisów kulinarnych i produktów stanowiących wartość dodaną[62]. Jest to zatem system chroniący tradycyjne metody wytwarzania żywności przekładające się w odczuciu konsumentów na walory smakowe. Tradycyjność produkcji oznacza, że rejestrowany produkt powinien być wytwarzany na rynku krajowym przez okres gwarantujący przekazywanie receptury z pokolenia na pokolenie. Okres produkcji powinien trwać przynajmniej 30 lat[63]. Wydaje się, że kilkudziesięcioletni okres produkcji wystarczy, aby konsumenci utożsamiali smak konkretnego produktu z jakością.

Zdolność rejestracyjną jako GTS mają jedynie nazwy opisujące produkty lub środki spożywcze, które spełniają dwie przesłanki: po pierwsze, są otrzymywane z zastosowaniem sposobu produkcji, przetwarzania lub składu odpowiadającego tradycyjnej praktyce w odniesieniu do tego produktu lub środka spożywczego, po drugie, zostały wytworzone z surowców lub składników, które są tradycyjnie stosowane.

Ustawodawca europejski, konstruując przepisy dotyczące GTS, słusznie kluczowe znaczenie przypisuje tradycji. To właśnie tradycja powoduje, że konkretne kulinaria są interesujące dla ludności miejscowej (jako nawiązanie do kultury przodków) oraz dla turystów (chęć poznania kultury różnych regionów). Przykłady ku-

60 Co do szczegółów por. opracowanie M. Namysłowska, Szampan a kwestia smaku. Kilka uwag o chronionych nazwach pochodzenia w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 20.12. 2017 r. w sprawie C–393/16, Comité Interprofessionnel du vin de Champagne, (w:) A. Adamczak (red.), 100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2018, s. 642–656.

61 Dalej zwana GTS.

62 Art. 17 rozporządzenia 1151/2012.

63 Art. 3 pkt 3 rozporządzenia 1151/2012.

linariów, których nazwy są stosowane od pokoleń, stanowią bliny, kartacze, babka ziemniaczana, kiszka ziemniaczana, chłodnik litewski, sękacz, pyry z gzikiem czy kwaśnica[64].

6. Smak jako tajemnica przedsiębiorstwa

Jedną z metod ochrony smaku potraw czy wyrobów spożywczych kulinariów jest objęcie go tajemnicą[65]. Tajemnicą mogą być objęte przepisy, czyli receptury ich wytwarzania. Możliwa jest zatem sytuacja, kiedy restauracja przyciąga konsumentów, oferując im potrawy przyrządzone według własnych „tajemnych" receptur, albo kiedy producent wprowadza na rynek produkt kulinarny, którego receptura stanowi jego tajemnicę. Objęte tajemnicą receptury przesądzają o smaku konkretnej potrawy czy produktu spożywczego.

Potrzeba objęcia przepisu kulinarnego ochroną jako tajemnicy wynika z istnienia różnego rodzaju zagrożeń, takich jak działania konkurencji, działania dostawców, zwolnienie własnego pracownika[66]. Do realizacji tej ochrony służą dwie instytucje prawa prywatnego: *know-how* i tajemnica przedsiębiorstwa. *Know-how* jest środkiem pozwalającym na zachowanie dla siebie wyników innowacji, stanowi ochronę dostępu do wiedzy, która jest wartościowa dla danej jednostki i która nie jest powszechnie znana, oraz wykorzystanie takiej wiedzy[67]. Jego przedmiotem może być, rzecz jasna, wiedza polegająca na znajomości przepisu/przepisów kulinarnych, tzn. należy akceptować istnienie kulinarnego *know-how*. Wydaje się, że jego istnienie można wyjaśnić tym, iż oprócz umiejętności czysto „warsztatowych" kucharze mający renomę w środowisku i wśród konsumentów charakteryzują się także cechami właściwymi ludziom twórczym. Mam tu na myśli przede wszystkim: 1) kreatywność pozwalającą na tworzenie „autorskich" przepisów oraz innowacyjne podejście do klasycznych receptur; 2) rozwinięty zmysł smaku oraz 3) poczucie estetyki, pozwalające komponować potrawy na talerzu. Efekty doświadczeń zawodowych i eksperymentów w kuchni twórca przepisu może chcieć zachować w tajemnicy. Przykładem przepisu kulinar-

64 Zob. 25 potraw regionalnych, https://www.tasteaway.pl/25-potraw-regionalnych-dla-ktorych-warto-przejechac-pol-polski/ (22.10.2021).

65 Na możliwość traktowania receptury jako tajemnicy wskazuje J.M. Doliński, Smak oraz jego receptura…, *op. cit*., s. 70–80.

66 Zob. E. Duchnowska, Ochrona tajemnicy w restauracji, https://prawowrestauracji.pl/informacje-dotyczace-funkcjonownia-restauracji-sa-tajemnica-przedsiebiorstwa-nalezy-je-chronic/ (23.10.2021).

67 Zob. pkt 1 preambuły dyrektywy 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, Dz.Urz. UE L 157/1 z dnia 15 czerwca 2016 r., dalej jako dyrektywa 2016/943.

nego, którego tajemnicę zdołano utrzymać przez kilka wieków, jest receptura wytwarzania likierów *Grand Chartreuse*[68].

Przepis przesądzający o smaku potrawy czy wyrobu spożywczego może stanowić tzw. tajemnicę przedsiębiorstwa. Biorąc pod uwagę przepisy definiujące tajemnicę przedsiębiorstwa[69], można powiedzieć, że są nią nieujawnione do wiadomości publicznej informacje, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Do najbardziej znanych receptur, które udało się ochronić jako tajemnicę przedsiębiorstwa, należą tajniki wyrabiania: *Coca-Coli*, *Pepsi-Coli*, sosu do hamburgera *Big Mack* w restauracjach *McDonald's* czy wreszcie panierki do kurczaka *KFC*.

Podsumowanie

W niniejszym tekście postawiłem tezę, że smak potrawy czy produktu spożywczego może być przedmiotem ochrony w prawie własności intelektualnej. Jak wiadomo prawo własności intelektualnej chroni wytwory intelektu człowieka. Kulinaria postrzegane przez odbiorców głównie przez pryzmat smaku niewątpliwie są jednym z wielu obszarów, w których przejawia się ludzka pomysłowość. Dlatego nie może dziwić, że ochroną objęte są różne dobra niematerialne związane ze smakiem potraw i wyrobów kulinarnych, takie jak oznaczenia jakościowe, znaki towarowe, utwory oraz prawnie chroniona tajemnica. Można zatem i należy postawić pytanie o „nasycenie" kwestii kulinarnych własnością intelektualną. Niniejsze opracowanie jest próbą wskazania instytucji prawnych znajdujących zastosowanie do ochrony kulinariów.

Kwestią sporną jest, czy smak można uznać za przedmiot ochrony w prawie autorskim (utwór). Wynika to z trudności we wskazaniu elementów twórczości w kulinariach. Elementy te można wskazać w smaku traktowanym jako pochodna kompozycji składników potrawy, ich proporcji oraz harmonii między nimi.

Nie wywołuje wątpliwości możliwość objęcia smaku ochroną w ramach instytucji ChNP, ChOG i GTS oraz jako przejawu tajemnicy czy to kucharza, czy przedsiębiorcy zatrudniającego kucharza. Odrzucić natomiast należy możliwość zarejestrowania smaku jako znaku towarowego.

68 Co do szczegółów por. informacje na stronach internetowych: https://divinebox.fr/formule-secrete-liqueurs-grande-chartreuse/; https://www.chartreuse.fr/histoire/histoire-des-liqueurs/; http://delachartreuse.blogspot.com/2010/08/le-secret-de-la-chartreuse.html (24.10.2021).

69 Zob. art. art. 2 pkt 1 dyrektywy 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, Dz. Urz. UE L 157/1 z dnia 15 czerwca 2016 r.; art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów, tekst jedn. Dz.U. z 2021 r.; art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1913.

Nie podjąłem rozważań w zakresie możliwości traktowania smaku jako wynalazku. Wynika to stąd, że wynalazki dotyczą z reguły „technologii" wytwarzania konkretnego wyrobu, a nie jego smaku.

BIBLIOGRAFIA

Doliński J.M., Smak oraz jego receptura jako przedmiot praw własności intelektualnej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej" 2012, nr 116.

Duchnowska E., Ochrona tajemnicy w restauracji, https://prawowrestauracji.pl/informacje-dotyczace-funkcjonownia-restauracji-sa-tajemnica-przedsiebiorstwa-nalezy-je-chronic.

Jak działa zmysł smaku i dlaczego wigilijne potrawy nam smakują, https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/1732580,1,jak-dziala-zmysl-smaku-i-dlaczego-wigilijne-potrawy-nam-smakuja.read.

Jakie czynniki wpływają na to, jak odbieramy smak potrawy? Czyli wpływ zapachu, koloru i temperatury potraw na ich smakowitość, https://dietly.pl/blog/czynniki-wplywajace-na-smak.

Kowalczyk-Kędzierska M., Nowa definicja znaku towarowego – nowelizacja polskiej ustawy w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej" 2019, nr 146.

Kuźmiński M., Przez żołądek do człowieka, https://www.tygodnikpowszechny.pl/przez-zoladek-do-czlowieka-35942.

Michalak A. (red.), Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, Warszawa 2019.

Namysłowska M., Szampan a kwestia smaku. Kilka uwag o chronionych nazwach pochodzenia w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 20.12.2017 r. w sprawie C–393/16, Comité Interprofessionnel du vin de Champagne, (w:) A. Adamczak (red.), 100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2018.

Nowińska E., Promińska U., du Vall M., Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2007.

Ogólne wytyczne Prezesa Urzędu Patentowego RP w zakresie znaków towarowych, s. 29, https://uprp.gov.pl/sites/default/files/inline-files/Og%C3%B3lne%20wytyczne%20Prezesa%20Urz%C4%99du%20Patentowego%20RP%20w%20zakresie%20znak%C3%B3w%20towarowych_0.pdf.

Popczyk M., Przeżycie estetyczne a struktura dzieła sztuki w ujęciu Mikela Dufrenne'a i Romana Ingardena, „Folia Filosofica" 1992, nr 10.

Skąd się bierze smak, czyli dlaczego jedne potrawy nam smakują, a inne nie, https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/uklad-nerwowy/skad-sie-bierze-smak-czyli-dlaczego-jedne-potrawy-nam-smakuja-inne-nie-aa-4Ett-5iNY-nrN8.html.

Skąd się bierze smak i jak się zmienia z wiekiem, https://ouichef.pl/artykuly/215463,skad-sie-bierze-smak-i-jak-sie-zmienia-z-wiekiem.

Skubisz R., Ochrona geograficznych oznaczeń pochodzenia w prawie wspólnotowym (rozporządzenie Rady EWG nr 2081/92) a prawo polskie, „Europejski Przegląd Sądowy" 2006, nr 2.

Skubisz R., Prawo z rejestracji znaku towarowego i jego ochrona, Lublin 2018.

Skubisz R. (red.), System Prawa Prywatnego, t. 14 B: Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2017.

Skubisz R. (red.) System Prawa Prywatnego, t. 14 C: Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2017.

Sztobryn K., Niekonwencjonalne znaki towarowe, część 1 – zapach i smak, „Europejski Przegląd Sądowy" 2017, nr 10.

Ślęzak P., Czy kulinaria mogą być utworami w rozumieniu prawa autorskiego? „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej" 2021, nr 151.

Ślęzak P., Rozważania o wolności twórczości i jej ograniczeniach, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego" 2019, nr 3.

Tannahill R., Historia kuchni, Warszawa 2014.

Wojcieszko-Gluszko E., (w:) R. Skubisz (red.), System Prawa Prywatnego, t. 14 B: Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2017.

25 potraw regionalnych, dla których warto przejechać kilkaset km!, https://www.tasteaway.pl/25-potraw-regionalnych-dla-ktorych-warto-przejechac-pol-polski/

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207682&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=14853166.

http://www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Baza_orzeczen.aspx?DataWDniu=2002–12=04-&Sygnatura-III%20RN%20218/01.

https://divinebox.fr/formule-secrete-liqueurs-grande-chartreuse.

https://www.chartreuse.fr/histoire/histoire-des-liqueurs.

http://delachartreuse.blogspot.com/2010/08/le-secret-de-la-chartreuse.html.

Bialystok Legal Studies
Białostockie Studia Prawnicze
2022 vol. 27 nr 1

sciendo

DOI: 10.15290/bsp.2022.27.01.06

Received: 30.11.2021
Accepted: 27.02.2022

Joanna Sitko
Politechnika Lubelska, Polska
j.sitko@pollub.pl
ORCID: https://orcid.org/0000–0003-4181–1574

Różne aspekty zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze na tle orzecznictwa unijnego

Various Aspects of the Application for a Trademark Made in Bad Faith in the Light of EU Case Law

Abstract: European Union case law has in recent years brought to the surface numerous decisions that shed new light on the interpretation of bad faith in trademark law. The aim of this article is to present and discuss the premises that, pursuant to the judgments of the European Courts and decisions of the European Union Intellectual Property Office (EUIPO), are perceived as circumstances that may deem an application for a trademark as one made in bad faith. A close examination of the judicial decisions aims at determining how the approach to the concept of bad faith has been shaped in EU case law over the years since the preliminary ruling on the trademark application concerning the Easter bunny (*Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli*). Initially, bad faith was identified with those unfair applications for trademarks aiming at harming a third-party interest that had used a given mark before. The rulings issued in subsequent years clearly indicate that the application for a trademark made in bad faith does not have to be connected with a similar designation used by a third party beforehand. Such an application may derive from an unfair strategy of protecting the applicant's own designations. What is unfair here is an attempted use of the system of protection of trademarks for purposes other than those for which it serves, through making an application for a trademark for purposes other than the functioning of that trademark.
Keywords: bad faith, EU trademark, genuine use
Słowa kluczowe: zła wiara, unijny znak towarowy, rzeczywiste używanie

Uwagi wstępne

Zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze stanowi jedną z bezwzględnych podstaw unieważnienia prawa do unijnego znaku towarowego, co wynika z art. 59

© 2022 Joanna Sitko, published by Sciendo. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Non-Commercial-NoDerivatives 4.0 License.

ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (dalej: rozporządzenie 2017/1001)[1]. Na gruncie przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 1 grudnia 2015 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (dalej: dyrektywa 2015/2436)[2] kwestia ta uregulowana została w art. 4 ust. 2. Porównując przepisy rozporządzenia i dyrektywy w kontekście regulacji dotyczącej zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze, należy zaznaczyć, że rozporządzenie 2017/1001 przewiduje jedynie możliwość złożenia wniosku o unieważnienie udzielonego już prawa do znaku ze względu na zgłoszenie znaku w złej wierze. Nie ma natomiast w prawie unijnych znaków towarowych instrumentu prawnego pozwalającego na złożenie sprzeciwu wobec rejestracji znaku ze względu na złą wiarę zgłaszającego. Natomiast możliwość przeciwdziałania zgłoszeniu znaku w złej wierze już na etapie postępowania rejestrowego przewidziana została w art. 4 ust. 2 dyrektywy 2015/2436[3].

Zaklasyfikowanie przez ustawodawcę unijnego omawianej okoliczności do kategorii bezwzględnych podstaw unieważnienia znaku towarowego może budzić wątpliwości. W doktrynie zauważa się bowiem, że istotą postępowania o unieważnienie prawa do znaku ze względu na zgłoszenie go w złej wierze jest konflikt pomiędzy dwoma podmiotami uprawnionymi do kolizyjnych oznaczeń i spór o to, któremu z nich *de facto* powinno przysługiwać prawo do znaku, co wydaje się bardziej odpowiadać charakterowi właściwemu dla względnych podstaw unieważnienia znaku[4]. Najnowsze orzecznictwo jednak poszerza katalog przesłanek determinujących możliwość uznania danego zgłoszenia za dokonane w złej wierze, odbiegając tym samym od wspomnianego postrzegania zgłoszenia znaku w złej wierze jako dokonanego w kolizji z cudzym wcześniejszym oznaczeniem. Omawiana przeszkoda jawi się więc *de lege lata* jako pewnego rodzaju hybryda balansująca pomiędzy względnymi i bezwzględnymi podstawami unieważnienia znaku, o czym szerzej jest mowa w dalszej części artykułu. Ostatnie lata w orzecznictwie unijnym obfitowały w szereg wyroków i decyzji rzucających nowe światło na interpretację pojęcia złej wiary w prawie znaków towarowych. Celem artykułu jest przedstawienie i omówienie przesłanek, które

1 Dz.Urz. UE L 154 z dnia 16 czerwca 2017 r., s. 1.

2 Dz.Urz. UE L 336 z dnia 23 grudnia 2015 r., s. 1.

3 Z wprowadzenia takiej opcji do prawa krajowego skorzystał m.in. polski ustawodawca, zamieszczając art. 129[1] ust. 1 pkt 6 wśród przepisów ustawy – Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 324). Zgodnie z tym przepisem nie udziela się prawa ochronnego na oznaczenie, które zostało zgłoszone w złej wierze.

4 Zob. G. Vos, (w:) G. Hasselblatt (red.), Community Trade Mark Regulation. A Commentary, Oxford 2015, s. 684; zob. też szerzej na temat podziału na względne i bezwzględne przeszkody rejestracji znaku towarowego W. Cornish, D. Llevelyn, Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights, London 2003, s. 676–677; J. Mellor, D. Llewelyn, T. Moody-Stuart, D. Keeling, I. Berkeley, Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names, London 2011, s. 290–291.

zgodnie z wyrokami sądów unijnych oraz decyzjami Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (dalej: EUIPO) postrzegane są jako okoliczności wpływające na możliwość zaklasyfikowania danego zgłoszenia znaku towarowego jako dokonanego w złej wierze. Analiza orzecznictwa unijnego (w szczególności najnowszego) ma na celu zbadanie, jak kształtowało się podejście do interpretacji pojęcia zgłoszenia znaku w złej wierze od czasu bodaj pierwszego prejudycjalnego wyroku w tym zakresie, wydanego w sprawie *Chocoladefabriken Lindt*[5].

Zarówno w przepisach rozporządzenia 2017/1001, jak i dyrektywy 2015/2436 brak jest legalnej definicji pojęcia złej wiary. W takim przypadku obudowanie wskazanego terminu treścią i znaczeniem należy do zadań doktryny i orzecznictwa, a ich realizacja powinna odbywać się zgodnie z obowiązującymi regułami wykładni norm prawnych.

Według Jeana Paula Sartre'a człowiek żyje w złej wierze, jeśli odwraca się od swojej wolności i tworzenia własnego znaczenia, pozwalając na bezrefleksyjne wtłoczenie w płynący nurt. Tym samym zła wiara – zdaniem Sartre'a – występuje, gdy prowadzimy egzystencję nieautentyczną, opartą na samookłamywaniu się[6]. W kontekście jednak wykładni językowej pojęć użytych przez ustawodawcę należy odwołać się raczej do potocznego rozumienia danego zwrotu lub słowa. Jest to praktyka powszechnie stosowana w przypadku pojęć takich jak zła zwiara, które nie mają swoich definicji legalnych. Zgodnie zatem z hasłem z *Wielkiego słownika języka polskiego* o działaniu w złej wierze można mówić wtedy, gdy ktoś ma złe intencje i chce zaszkodzić w danej sprawie[7]. Na konieczność posiłkowania się potocznym znaczeniem interpretowanego zwrotu wprost zwraca uwagę Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej zamiennie: TS UE), zauważając, że jeśli pojęcie zawarte w akcie prawa nie zostało zdefiniowane przez ustawodawcę, to określenia znaczenia i zakresu tego pojęcia należy dokonać zgodnie z jego zwykłym znaczeniem obowiązującym w języku ogólnym, przy uwzględnieniu kontekstu, w jakim się tego pojęcia używa, oraz celów, dla jakich realizacji ustanowiony został dany akt prawny zawierający analizowane pojęcie[8].

Tym samym potoczne rozumienie pojęcia złej wiary, zakładające istnienie nieuczciwego zamiaru, należy odnieść do celu, jaki realizowany jest przez zespół norm składających się na prawo unijnych znaków towarowych[9]. Jak wynika z motywu 3 rozporządzenia 2017/1001, jest nim w szczególności budowanie systemu niezakłó-

5 Wyrok TSUE z dnia 11 czerwca 2009 r., *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli v. Franz Hauswirth GmbH*, C529/07.

6 J.P. Sartre, Byt i nicość, tłum. J. Kiełbasa, Warszawa 2007.

7 https://wsjp.pl/haslo/podglad/28086/w-zlej-wierze (5.10.2021).

8 Wyrok TSUE z dnia 12 września 2019 r., *Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret v. EUIPO*, C104/18 P, pkt 46 oraz powołane tam orzecznictwo.

9 Zob. podobnie K. Szczepanowska-Kozłowska, (w:) R. Skubisz (red.), System prawa prywatnego, t. 14 B: Prawo własności przemysłowej, wyd. 2, Warszawa 2017, s. 695. Autorka zauważa, że „ocena

conej konkurencji w ramach rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, która wyraża się m.in. w tym, że każde przedsiębiorstwo powinno mieć możliwość rejestrowania w charakterze znaków towarowych oznaczeń umożliwiających odbiorcy – bez ryzyka wprowadzenia w błąd – odróżnienie towarów lub usług tego przedsiębiorstwa od towarów lub usług pochodzących z innych przedsiębiorstw[10]. Również w doktrynie podkreśla się, że znak jest zgłoszony w złej wierze, jeśli został zgłoszony w innym celu niż nabycie prawa do odróżniania własnych towarów lub usług oferowanych przez zgłaszającego znak[11] albo też w innym celu niż używanie znaku towarowego w charakterze oznaczenia towarów lub usług pochodzących od zgłaszającego[12].

U. Promińska, odwołując się do podstawowej funkcji znaku towarowego, formułuje kompleksową definicję przesłanki zgłoszenia znaku w złej wierze, twierdząc, że zgłoszenie takie ma miejsce, gdy „następuje pomimo wiedzy lub w wyniku niewiedzy będącej następstwem niedołożenia należytej staranności o istnieniu cudzego prawa podmiotowego lub interesu chronionego w inny sposób, które może być przez to naruszone lub jest dokonane w innym celu niż nabycie prawa do odróżniania własnych towarów"[13]. Natomiast R. Skubisz wyróżnia dwie kategorie zgłoszeń znaków towarowych w złej wierze, tj. zgłoszenie blokujące i spekulacyjne[14]. Zasadnicza różnica między nimi polega na tym, że w pierwszym przypadku znak zgłaszany jest w celu zablokowania zgłoszenia lub używania znaku przez inną osobę dysponującą znakiem towarowym o określonej pozycji na rynku. Natomiast w drugim przypadku nie występuje wcześniejsze używanie znaku przez innego przedsiębiorcę, ale zgłoszenie dokonywane jest z uwagi na potencjalną możliwość zainteresowania się tym znakiem przez innego przedsiębiorcę[15].

Orzecznictwo unijne dostarcza szeregu przykładów zgłoszeń znaków towarowych dokonanych w złej wierze. Ich szczegółowa analiza pozwala na wyróżnienie dwóch głównych kategorii takich zgłoszeń, tj. zgłoszeń bezpośrednio związanych z używaniem danego oznaczenia przez osobę trzecią oraz takich, które wskazanego bezpośredniego związku są pozbawione. W pierwszym przypadku zgłoszenie znaku dokonywane jest z nieuczciwym zamiarem szkodzenia interesowi osoby trzeciej, na-

zgłoszenia w złej wierze powinna być dokonywana przy uwzględnieniu celów i funkcji, jakim ma służyć prawo ochronne na znak towarowy".

10 Zob. podobnie wyroki TSUE z dnia 14 września 2010 r., *Lego Juris v. EUIPO*, C48/09 P, pkt 38; z dnia 11 kwietnia 2019 r., ÖKO-Test *Verlag*, C690/17, pkt 40.

11 Zob. U. Promińska, (w:) E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2008, s. 207.

12 Zob. R. Skubisz, Prawo znaków towarowych. Komentarz, Warszawa 1997, s. 224; tak też K. Szczepanowska-Kozłowska, (w:) System … *op. cit*., s. 695.

13 U. Promińska, (w:) E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, Prawo …, *op. cit*., s. 207.

14 R. Skubisz, Zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze (wybrane problemy), (w:) L. Ogiegło, W. Popiołek, M. Szpunar (red.), Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana, Warszawa 2005, s. 1344–1345.

15 *Ibidem*.

tomiast w drugim przypadku istotne są okoliczności związane z obraną przez zgłaszającego nieuczciwą strategią ochrony jego własnych oznaczeń, taktyką niezwiązaną bezpośrednio z istnieniem praw osób trzecich. Zwłaszcza w tym drugim przypadku o złej wierze można mówić wtedy, gdy zgłoszenie znaku dokonywane jest w celu innym niż realizacja funkcji znaku towarowego, a w szczególności funkcji odróżniającej. W takim ujęciu nieuczciwość polega przede wszystkim na próbie wykorzystania systemu ochrony znaków towarowych w innym celu niż ten, do którego on faktycznie służy. Wyróżnione dwie kategorie zgłoszeń znaków w złej wierze zostaną szczegółowo omówione w kolejnych punktach artykułu.

Podobnie A. Kur dzieli zgłoszenia znaków w złej wierze na dokonywane po to, by uzurpować sobie prawo do oznaczenia już wcześniej używanego przez osobę trzecią, oraz na dokonywane w celu uzyskania nieuzasadnionej pozycji monopolistycznej, która nie jest nakierowana na jeden konkretny podmiot, ale raczej na konkurencję jako taką[16].

Analogiczne podejście do analizowanego zagadnienia zdaje się proponować Trybunał Sprawiedliwości UE, zauważając w jednym ze swoich wyroków, że zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze jako bezwzględna podstawa unieważnienia prawa do znaku „ma zastosowanie, gdy z istotnych i spójnych poszlak wynika, że właściciel unijnego znaku towarowego dokonał zgłoszenia tego znaku towarowego nie w celu konkurowania w sposób uczciwy, lecz z zamiarem naruszenia, w sposób niezgodny z uczciwymi obyczajami, interesów osób trzecich lub z zamiarem uzyskania, nawet bez odniesienia się do konkretnej osoby trzeciej, wyłącznego prawa w celach innych niż cele związane z funkcjami znaku towarowego, w szczególności z podstawową funkcją wskazywania pochodzenia”[17].

W orzecznictwie unijnym podkreśla się, że ważnym czynnikiem, jaki należy brać pod uwagę, oceniając występowanie złej wiary zgłaszającego, jest jego zamiar przyświecający dokonywanemu zgłoszeniu znaku, a więc okoliczność subiektywna, która powinna być stwierdzana poprzez odniesienie do obiektywnych okoliczności danej sprawy[18]. Trybunał Sprawiedliwości wskazuje więc wyraźnie na konieczność dualistycznego ujęcia złej wiary w prawie znaków towarowych jako okoliczności mającej

16 A. Kur, (w:) A. Kur, M. Senftleben, European Trade Mark Law. A Commentary, Oxford 2017, s. 540.

17 Wyrok TSUE z dnia 12 września 2019 r., *Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret* AŞ v. EUIPO – Joaquín Nadal Esteban, C104/18 P, pkt 46; wyrok TSUE z dnia 29 stycznia 2020 r., *Sky plc, Sky International AG, Sky UK Ltd v. SkyKick UK Ltd, SkyKick Inc.*, C-371/18, pkt 75.

18 Zob. opinia rzecznika generalnego E. Sharpstona z dnia 12 marca 2009 r., Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli Lindt, C529/07, pkt 60 oraz wyrok TSUE z dnia 11 czerwca 2009 r., *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli Lindt*, C529/07, pkt 37 i 40–42; analogicznie wyrok TSUE z dnia 27 czerwca 2013 r., *Malasia Diary Industries Pte. Ltd. v. Ankenævnet for Patenter og Varemærker*, C320/12, pkt 36, 37; U. Promińska, (w:) E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, Prawo…, *op. cit.*, s. 207; M. Andrzejewski, P. Kostański, (w:) P. Kostański (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2014, s. 823.

subiektywno-obiektywny charakter[19]. Tym samym należy zgodzić się ze spostrzeżeniami wyrażanymi w doktrynie, że pojęcie złej wiary w prawie znaków towarowych nie powinno być utożsamiane z analogicznym pojęciem występującym na gruncie prawa cywilnego[20].

Stosownie do tego, co wynika z art. 59 ust. 1 lit b rozporządzenia 2017/1001, zamiar zgłaszającego znak powinien być badany w odniesieniu do daty zgłoszenia znaku, a nie na przykład daty zgłoszenia wniosku o unieważnienie znaku[21]. Co do zasady bowiem okoliczności wskazujące na występowanie bezwzględnych przeszkód rejestracji znaku towarowego bada się w odniesieniu do daty zgłoszenia znaku do rejestracji[22]. Ciężar dowodu pozwalający na wykazanie, że zgłoszenie do rejestracji unijnego znaku towarowego zostało dokonane w złej wierze, spoczywa na podmiocie wnoszącym o unieważnienie prawa do znaku zgłoszonego w złej wierze. Jednak do czasu przedstawienia dowodu przeciwnego domniemywa się istnienie dobrej wiary zgłaszającego[23].

1. Zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze związane z używaniem danego oznaczenia przez osobę trzecią

Pierwsza ze wspomnianych we wstępie dwóch kategorii zgłoszeń znaku towarowego w złej wierze (rozpatrywanych w kontekście naruszeniem interesu osoby trzeciej) była przedmiotem analizy przede wszystkim w głośniej sprawie *Chocoladefabriken Lindt*, dotyczącej trójwymiarowego znaku towarowego przedstawiającego

19 Zob. tak też Ł. Żelechowski, (w:) P. Kostański, Ł. Żelechowski, Prawo własności przemysłowej, wyd. 2, Warszawa 2020, s. 343; J. Ożegalska-Trybalska, Znaki towarowe a zła wiara, (w:) J. Barta, J. Chwalba, R. Markiewicz, P. Wasilewski (red.), Qui bene dubitat, bene scient. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Nowińskiej, Warszawa 2018, s. 492; M. Trzebiatowski, (w:) J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2020, s. 756. Ponadto już w 2001 r. J. Preussner-Zamorska zwracała uwagę na ścieranie się ze sobą okoliczności o charakterze obiektywnym i subiektywnym w kontekście dokonywania oceny zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze: J. Preussner-Zamorska, Zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze, (w:) Księga pamiątkowa z okazji 80-lecia rzecznictwa patentowego w Polsce, Warszawa 2001.

20 Zob. E. Nowińska, M. du Vall, Pojęcie złej wiary w prawie znaków towarowych, (w:) Księga pamiątkowa z okazji 85-lecia ochrony własności przemysłowej w Polsce, Warszawa 2003, s. 144–145; R. Skubisz, Zgłoszenie…, *op. cit.*, s. 1342.

21 Zob. też wyrok z dnia 11 czerwca 2009 r., *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli Lindt*, C529/07, pkt 41.

22 Zob. m.in. R. Skubisz, Uzyskanie charakteru odróżniającego przez znak towarowy poprzez używanie (przesłanki, data i dowody nabycia), Białostockie Studia Prawnicze 2015, nr 19, s. 215; M. Mazurek, Informacyjny charakter oznaczenia jako przeszkoda rejestracji wspólnotowego znaku towarowego, „Białostockie Studia Prawnicze" 2015, nr 19, s. 180.

23 Zob. m.in. wyrok Sądu z dnia 14 lutego 2012 r., *Peeters Landbouwmachines v. EUIPO – Fors MW*, T33/11, pkt 17; wyrok Sądu z dnia 13 grudnia 2012 r., *Pelicantravel.com v. EUIPO – Pelikan*, T136/11, pkt 21, 57.

wielkanocnego zajączka opakowanego w złotą folię[24]. W sprawie tej Trybunał Sprawiedliwości uznał, że w celu dokonania oceny, czy zgłaszający działał w złej wierze w rozumieniu art. 52 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 207/2009[25] (obecnie art. 59 ust. 1 lit b rozporządzenia 2017/1001), należy wziąć pod uwagę wszystkie istotne czynniki właściwe w danym przypadku i istniejące w chwili dokonywania zgłoszenia oznaczenia do rejestracji jako unijnego znaku towarowego, a w szczególności:

a) fakt, że zgłaszający wie lub powinien wiedzieć, iż osoba trzecia używa przynajmniej w jednym z państw członkowskich oznaczenia identycznego lub podobnego w odniesieniu do identycznego lub podobnego towaru, które to oznaczenie może zostać pomylone z oznaczeniem zgłoszonym do rejestracji,

b) istnienie po stronie zgłaszającego zamiaru uniemożliwienia tej osobie trzeciej dalszego używania owego oznaczenia, a także

c) stopień ochrony prawnej, jaką objęte są oznaczenie osoby trzeciej i oznaczenie, o którego rejestrację wniesiono[26].

Jak wynika z przedstawionego rozumowania Trybunału Sprawiedliwości okoliczność, iż zgłaszający wie lub powinien wiedzieć, że osoba trzecia używała danego oznaczenia, nie wystarczy sama w sobie, by wykazać istnienie złej wiary zgłaszającego. Należy bowiem wziąć pod uwagę zamiar przyświecający zgłaszającemu w chwili dokonywania zgłoszenia do rejestracji znaku towarowego, będący elementem subiektywnym, który powinien być stwierdzany poprzez odniesienie do obiektywnych okoliczności danej sprawy[27]. Taką okolicznością świadczącą o złej wiarze zgłaszającego może być na przykład sytuacja, w której zgłaszający sam nie używa znaku i nie ma zamiaru znaku używać, a celem uzyskania przez niego rejestracji danego oznaczenia jest uniemożliwienie używania spornego oznaczenia przez osobę trzecią[28]. Dla przykładu warto wspomnieć, że wszystkie wymienione okoliczności decydujące o zgłoszeniu znaku w złej wierze uznano za udowodnione m.in. w sprawie dotyczącej unieważnienia prawa do znaku towarowego GRUPPO SALINI[29].

Ponadto istotnym czynnikiem, jaki zdaniem Trybunału Sprawiedliwości należy wziąć pod uwagę, oceniając istnienie złej wiary zgłaszającego, jest stopień po-

24 Zob też wyrok TSUE z dnia 11 czerwca 2009 r., *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli v. Franz Hauswirth GmbH*, C529/07.

25 Rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L z dnia 24 marca 2009 r., poz. 78, s. 1.

26 Wyrok TSUE z dnia 11 czerwca 2009 r., *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli Lindt*, C529/07, pkt 53.

27 *Ibidem*, pkt 37 i 40–42 i analogicznie wyrok TSUE z dnia 27 czerwca 2013 r., *Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd v. Ankenævnet for Patenter og Varemærker*, C320/12, pkt 36, 37.

28 Wyrok TSUE z dnia 11 czerwca 2009 r., *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli Lindt*, C529/07, pkt 44.

29 Wyrok Sądu z dnia 11 lipca 2013 r., *SA.PAR. Srl v. EUIPO – Salini Costruttori SpA*, T321/10, pkt 11, 30.

wszechnej znajomości, którą cieszy się oznaczenie w chwili dokonywania zgłoszenia do rejestracji jako unijnego znaku towarowego. Według Trybunału Sprawiedliwości powszechna znajomość znaku zgłaszającego mogłaby uzasadniać interes zgłaszającego polegający na zapewnieniu jego oznaczeniu szerszej ochrony prawnej[30]. Należy bowiem wyjaśnić, że w omawianej sprawie obaj przedsiębiorcy, tj. zarówno zgłaszający znak do ochrony – *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli Lindt*, jak i podmiot konkurencyjny – *Franz Hauswirth GmbH*, wprowadzali na rynek już od wielu lat czekoladowe zające owinięte złotą folią, które jednak różniły się między sobą pewnymi szczegółami. *Chocoladefabriken Lindt* zgłosił w charakterze trójwymiarowego znaku towarowego UE wygląd produkowanego przez siebie zająca. Ocena zamiaru zgłaszającego nie była więc w tym przypadku zadaniem łatwym, a okoliczności sprawy nie przedstawiały się jednoznacznie.

Podobne okoliczności zgłoszenia znaku w złej wierze analizowane były w ramach prejudycjalnego wyroku zapadłego w sprawie dotyczącej zgłoszenia znaku towarowego trójwymiarowego przedstawiającego kształt butelki[31]. Zarówno bowiem zgłaszający znak, jak i osoba trzecia używały wcześniej analogicznego oznaczenia i oczywistym było, że zgłaszający wiedział o tym, że osoba trzecia używa identycznego trójwymiarowego znaku w innych krajach Unii Europejskiej. Jednakże w ślad za wyrokiem w sprawie *Chocoladefabriken Lindt* również w tym przypadku Trybunał Sprawiedliwości podkreślił, że sama wiedza zgłaszającego o tym, że inny podmiot używa za granicą takiego samego znaku, nie wystarczy do stwierdzenia złej wiary zgłaszającego, gdyż konieczne jest zbadanie, jaki był zamiar zgłaszającego w chwili dokonywania zgłoszenia do rejestracji znaku towarowego[32]. Podobnie też jak w sprawie *Chocoladefabriken Lindt* w analizowanym sporze dotyczącym kształtu butelki kwestia oceny zamiaru zgłaszającego nie przedstawiała się jednoznacznie, gdyż nie tylko podmiot konkurencyjny, ale i zgłaszający używał identycznego kształtu butelki jako znaku towarowego już od wielu lat na rynkach różnych krajów świata. W sprawie tej Trybunał Sprawiedliwości, udzielając odpowiedzi na pytanie prejudycjalne, po raz kolejny więc uznał, że konieczne jest przeanalizowanie wszystkich okoliczności danej sprawy pozwalających na określenie, jaki zamiar przyświecał zgłaszającemu sporny znak towarowy, aby można było ocenić, czy zgłoszenie zostało dokonane w złej wierze.

Trzecia z kolei sprawa, na którą warto zwrócić uwagę w kontekście zarzutu zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze w związku z naruszeniem interesu osoby trzeciej, dotyczyła zgłoszenia słowno-graficznego unijnego znaku towarowego POLLO

30 Wyrok TSUE z dnia 11 czerwca 2009 r., *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli Lindt*, C529/07, pkt 51.

31 Wyrok TSUE z dnia 27 czerwca 2013 r., *Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd v. Ankenævnet for Patenter og Varemærker*, C320/12.

32 *Ibidem*, pkt 36–37.

TROPICAL CHICKEN ON THE GRILL (dalej jako: POLLO TROPICAL)[33]. Sprawa ta rozstrzygana była przez Sąd działający jako organ rozpatrujący skargę na decyzję wydaną przez EUIPO, na mocy której organ odmówił unieważnienia rejestracji unijnego znaku towarowego POLLO TROPICAL, nie dopatrując się złej wiary po stronie zgłaszającego (czyli interwenienta w sprawie przed Sądem). Nie był to więc wyrok prejudycjalny w odróżnieniu od dwóch omówionych wyżej orzeczeń, w przypadku których istotą jest udzielenie odpowiedzi na zadane przez sąd krajowy pytanie, a nie zweryfikowanie zapadłego wcześniej rozstrzygnięcia. Dlatego też wyrok w sprawie znaku POLLO TROPICAL daje możliwość prześledzenia stanowiska Sądu w odniesieniu do konkretnych argumentów skarżącego (tj. amerykańskiego przedsiębiorcy Carrols Corp.) przytaczanych na poparcie zarzutu zgłoszenia znaku w złej wierze przez interwenienta (tj. hiszpańskiego przedsiębiorcy Giulio Gambettola, zgłaszającego unijny znak towarowy). W sprawie tej Sąd, po pierwsze, uznał, że strona skarżąca nie przedstawiła dostatecznych dowodów na to, że interwenient znał w dacie zgłoszenia swojego unijnego znaku oznaczenie używane przez amerykańskiego restauratora. Zdaniem Sądu skarżąca nie wykazała faktu istnienia przed zgłoszeniem spornego znaku towarowego pośrednich lub bezpośrednich relacji między stronami sporu, który to fakt mógłby tłumaczyć istnienie złej wiary u interwenienta. Ponadto spółka Carrolos Corp. nie udowodniła powszechnej znajomości swojego amerykańskiego znaku w krajach, w odniesieniu do których powoływała się na jego powszechną znajomość. Sąd uznał bowiem, że dla wykazania takiej powszechnej znajomości nie wystarczy przedstawienie dokumentów wskazujących na minimalną aktywność reklamową i obroty oraz fakt, że odniesienia do spornego znaku towarowego mogą zostać odnalezione za pomocą wyszukiwarki Google. Organ orzekający UE zarzucił jednocześnie stronie skarżącej, że nie przedłożyła żadnych dokumentów określających udział znaku towarowego w rynku w krajach, w odniesieniu do których powoływała się na jego powszechną znajomość, lub też dokumentów określających wagę inwestycji przeprowadzonych przez spółkę Carrols Corp., zmierzających do promocji jej znaku towarowego[34]. Po drugie, Sąd zwrócił uwagę na to, że z akt sprawy nie wynikało, iż hiszpański przedsiębiorca nie zamierzał korzystać ze znaku towarowego w momencie jego zgłaszania, ani też nie wynikało, że dokonanie zgłoszenia unijnego znaku towarowego można było wytłumaczyć zamiarem interwenienta uniemożliwienia skarżącej wprowadzenia jej towarów do obrotu. Nie zostało bowiem prawidłowo wykazane, że interwenient nie używał w Hiszpanii znaku towarowego, którego jest właścicielem, i że nie podjął on starań mających na celu rozwój jego marki na terytorium Unii[35]. Po trzecie Sąd, pomimo iż uznał, że propozycja odszkodowania pieniężnego w kwocie pięciu milionów USD za przeniesienie praw do

33 Wyrok Sądu z dnia 1 lutego 2012 r., Carrols Corp. v. EUIPO – Giulio Gambettola, T291/09.
34 *Ibidem*, pkt 70.
35 *Ibidem*, pkt 79.

unijnego znaku towarowego złożona skarżącej przez interwenienta ma istotne znaczenie dla sprawy, to jednak nie udowadnia w sprawie sama przez się złej wiary interwenienta w momencie zgłoszenia spornego znaku towarowego[36]. W konsekwencji organ orzekający skonstatował, że identyczność spornych oznaczeń nie może prowadzić do uznania, że interwenient działał w złej wierze, jeśli brak jest innych istotnych okoliczności właściwych dla zgłoszenia znaku w złej wierze[37]. Rozstrzygnięcia tego nie zmienił również Trybunał Sprawiedliwości, wydając wyrok, w którym oddalił odwołanie wniesione przez amerykańskiego przedsiębiorcę Carrols Corp.[38]

Przedstawione wnioskowanie może jednak budzić pewne zastrzeżenia. Trudno bowiem zgodzić się z Sądem, że zgłaszający (interwenient – hiszpański przedsiębiorca) nie wiedział o amerykańskim przedsiębiorcy i używanym przez niego znaku towarowym POLLO TROPICAL, skoro sporne znaki są identyczne nie tylko w warstwie słownej, ale również na płaszczyźnie graficznej[39]. Z prezentowanego wyroku wynika więc wyraźnie, że wykazanie złej wiary nie jest zadaniem prostym. Należy zwrócić uwagę na to, że w omówionej sprawie amerykański przedsiębiorca nie udowodnił, że po stronie zgłaszającego unijny znak towarowy występowała zła wiara, pomimo że sporne oznaczenia były identyczne, a z akt sprawy wynikało, iż zgłaszający prowadził jedynie małą pizzerię na wyspach kanaryjskich, dla której w dodatku używał innego znaku niż ten, o który toczył się spór, a owego znaku POLLO TROPICAL CHICKEN ON THE GRILL używał jedynie na swojej stronie internetowej.

Natomiast zarzut zgłoszenia znaku w złej wierze może okazać się skuteczną strategią procesową w przypadku osób sławnych poszukujących ochrony swojego nazwiska użytego bezprawnie w znaku towarowym przez osobę trzecią, na co wyraźnie wskazuje wyrok w sprawie unijnego znaku towarowego NEYMAR[40]. Zgłoszenia tego znaku, zawierającego nazwisko sławnego piłkarza Neymara da Silva Santos, dokonał na własną rzecz Carlos Moreira. Na wniosek złożony przez piłkarza EUIPO unieważnił rejestrację wspomnianego znaku. W sprawie tej Sąd UE podtrzymał decyzję wydaną przez EUIPO, uznając, że znak towarowy NEYMAR został zgłoszony w złej wierze, gdyż zgłaszający miał pełną świadomość istnienia popularnego brazylijskiego piłkarza, a dodatkowo zgłaszającemu przyświecał nieuczciwy cel, jakim było wykorzystanie renomy tego sportowca[41].

36 *Ibidem*, pkt 88.
37 *Ibidem*, pkt 90.
38 Wyrok TSUE z dnia 28 kutego 2013 r., *Carrols Corp. v. EUIPO – Giulio Gambettola*, C-171/12 P.
39 Zob. podobnie A. Kur, (w:) A. Kur, M. Senftleben, European …, *op. cit.*, s. 542.
40 M. Giannino, Neymar dribbles past free riding: General Court confirms invalidity of a mark featuring the name of the Brazilian football star on the ground of bad faith, „Journal of Intellectual Property Law & Practice", vol. 14, wyd. 8, sierpień 2019, s. 589–590, https://doi.org/10.1093/jiplp/jpz087
41 GCEU judgment of 14 May 2014, T-795/17, *Carlos Moreira v EUIPO*, EU:T:2019:329.

2. Zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze związane z obraniem nieuczciwej strategii ochrony własnych oznaczeń zgłaszającego

W dalszej części artykułu omówione zostaną najnowsze wyroki wydawane w sprawach, w których zarzuty zgłoszenia znaków w złej wierze nie były bezpośrednio związane z wcześniejszym używaniem danego oznaczenia przez osobę trzecią, ale wynikały z nieuczciwej taktyki obranej dla ochrony własnych oznaczeń zgłaszającego. W ramach wskazanej kategorii zgłoszeń w złej wierze należy zwrócić uwagę przede wszystkim na kwestię powtórnych zgłoszeń znaków towarowych i niedawno wydany wyrok w sprawie powtórnego zgłoszenia przez spółkę Hasbro Inc. znaku towarowego MONOPOLY[42]. W sprawie tej Sąd zgodził się z Izbą Odwoławczą EUIPO, że zgromadzone dowody pozwalały wykazać, iż w momencie dokonywania zgłoszenia do rejestracji spornego znaku towarowego skarżąca (Hasbro Inc.) działała w złej wierze, zgłaszając znak MONOPOLY powtórnie w odniesieniu do tej części towarów i usług, które są identyczne z towarami i usługami oznaczanymi wcześniejszymi identycznymi znakami towarowymi spółki Hasbro Inc. W pozostałym zakresie złej wiary nie dopatrzono się. Sąd uznał bowiem, że w ramach całościowej analizy dokonywanej na podstawie art. 52 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 59 ust. 1 lit b rozporządzenia 2017/1001) można uwzględnić nie tylko okoliczności wyliczone w sprawie *Chocoladefabriken Lindt*, ale również pochodzenie zakwestionowanego oznaczenia, sposób jego używania od momentu stworzenia, strategię handlową, w jaką wpisuje się dokonanie zgłoszenia tego oznaczenia do rejestracji w charakterze unijnego znaku towarowego, a także chronologię wydarzeń, które doprowadziły do dokonania danego zgłoszenia[43]. Ponadto, zdaniem organu orzekającego – niezależnie od wymienionych czynników – należy także wziąć pod uwagę zamiar zgłaszającego w chwili dokonywania zgłoszenia rejestracyjnego[44]. Spółka Hasbro Inc. broniła się przed zarzutem zgłoszenia znaku w złej wierze, twierdząc, że powtórnego zgłoszenia dokonała w celu zmniejszenia obciążeń administracyjnych i działanie to nie ma nic wspólnego z nieuczciwymi intencjami. Jednak Sąd zgodził się z Izbą Odwoławczą EUIPO, że jest to argumentacja niemająca pokrycia w przedstawionych faktach, skoro żaden z wcześniejszych znaków towarowych MONOPOLY nie był przedmiotem zrzeczenia. W takim bowiem przypadku interes w dokonywaniu nowych, niemal analogicznych zgłoszeń w celu zmniejszenia obciążenia administracyjnego jest trudny do ustalenia z uwagi na dodatkowy nakład pracy i zwiększone inwestycje związane z nagromadzeniem identycznych znaków towarowych[45]. Ponadto, zdaniem Sądu, sama skarżąca (Hasbro Inc.) dostarczyła dowodu przemawiającego za tym, że

42 Wyrok Sądu z dnia 21 kwietnia 2021 r., *Hasbro Inc. v. EUIPO i Kreativni Događaji d.o.o.*, T-663/19, pkt 43, 50 i 55.

43 *Ibidem*, pkt 38.

44 *Ibidem*, pkt 39.

45 *Ibidem*, pkt 60.

zgłoszenie dokonane zostało w złej wierze, skoro przyznała, że jedną z korzyści uzasadniających dokonanie zgłoszenia spornego znaku towarowego był brak konieczności przedstawiania dowodu rzeczywistego używania tego znaku w przypadku ewentualnego zgłoszenia roszczenia wzajemnego przez pozwanego w postępowaniu głównym, zarzucającego brak rzeczywistego używania znaku przez spółkę Hasbro Inc[46]. Sąd definitywnie skonstatował, że takie zachowanie nie może być uważane za prawnie uzasadnione, tylko powinno zostać uznane za sprzeczne z celami rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie rozporządzenia 2017/1001) i z zasadami regulującymi prawo unijnych znaków towarowych, wskazując przede wszystkim na zasadę wynikającą z motywu 2 i motywu 10 rozporządzenia 207/2009 (obecnie odpowiednio motyw 3 i motyw 24 rozporządzenia 2017/1001)[47]. Jednocześnie organ orzekający wyjaśnił, że żaden przepis w unijnym prawie znaków towarowych nie zakazuje ponownego zgłoszenia znaku towarowego, „a w związku z tym dokonanie takiego zgłoszenia nie może samo w sobie świadczyć o złej wierze zgłaszającego, jeżeli żadne inne istotne okoliczności nie zostaną podniesione przez wnoszącego o unieważnienie lub EUIPO"[48].

Nie zawsze zatem powtórne zgłoszenie znaku towarowego dla tych samych towarów przez ten sam podmiot będzie postrzegane jako działanie w złej wierze. Przede wszystkim wniosku takiego, co do zasady, nie można wyciągać, gdy ponownie zgłoszony znak poddany został nawet nieznacznym zmianom w celu uzyskania bardziej nowoczesnego wyglądu (czyli tzw. rewitalizacji znaku), co wyraźnie wynika z uzasadnienia wyroku Sądu w sprawie znaku towarowego PELIKAN[49]. W sprawie tej zgłoszony został wniosek o unieważnienie unijnego znaku towarowego słowno-graficznego PELIKAN, zgłoszonego ponownie po jego nieznacznej rewitalizacji. Sąd stwierdził, że strona wnosząca o unieważnienie, zarzucająca zgłoszenie znaku w złej wierze, nie dostarczyła wystarczających dowodów na to, że zgłaszający nie miał za-

46 Stosownie do art. 58 ust. 1 lit a rozporządzenia 2017/1001 wygaśnięcie prawa właściciela unijnego znaku towarowego stwierdza się na podstawie wniosku do Urzędu lub roszczenia wzajemnego w postępowaniu w sprawie naruszenia w przypadku, gdy w okresie pięciu lat znak towarowy nie był rzeczywiście używany w Unii w odniesieniu do towarów lub usług, dla których został on zarejestrowany, o ile nie istnieją uzasadnione powody nieużywania znaku.

47 Wyrok Sądu z dnia 21 kwietnia 2021 r., *Hasbro Inc. v. EUIPO – Kreativni Događaji d.o.o.*, T-663/19, pkt 49–50,70. Z motywu 3 rozporządzenia 2017/1001 wynika, że wspomniane rozporządzenie ma na celu zapewnienie niezakłóconej konkurencji. Stosownie natomiast do tego, co stanowi motyw 24 rozporządzenia 2017/100, ochrona unijnych znaków towarowych uzasadniona jest w takim zakresie, w jakim są one rzeczywiście używane.

48 Wyrok Sądu z dnia 21 kwietnia 2021 r., *Hasbro Inc. v. EUIPO – Kreativni Događaji d.o.o.*, T-663/19, pkt 70.

49 Wyrok Sądu z dnia 13 grudnia 2012 r., *Pelicantravel.com s.r.o., v. EUIPO – Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH* & Co. KG, T-136/11, pkt 36; tak też G. Vos, (w:) G. Hasselblatt (red.), Community Trade Mark Regulation. A Commentary, Oxford 2015, s. 687.

miaru używania powtórnie zgłoszonego znaku, ani też nie wykazała, by zgłaszający miał zamiar powstrzymania osoby trzeciej przed wejściem na rynek[50].

Wydaje się, że analogicznie należy oceniać (tj. w kategorii braku złej wiary) ponowne zgłoszenie nawet identycznego znaku dla identycznych towarów w sytuacji, gdy przyznane zostało prawo wyłączne na dany znak, ale decyzja warunkowa wygasła ze względu na brak opłaty za 10-letni okres ochrony. Choć należy zaznaczyć, że tego typu przypadek może dotyczyć zgłoszeń do Urzędu Patentowego RP, natomiast nie może odnosić się do zgłoszeń znaków unijnych, w przypadku których nie jest wnoszona osobna opłaty za ochronę znaku (opłata za zgłoszenie znaku towarowego unijnego obejmuje automatycznie opłatę za ochronę).

Natomiast zgłoszenie powtórne znaku w celu uniknięcia ryzyka wygaśnięcia prawa do znaku ze względu na brak jego rzeczywistego używania może stanowić podstawę dla unieważnienia takiej rejestracji z uwagi na zarzut zgłoszenia znaku w złej wierze[51]. Jednakże wskazany brak zamiaru używania musi zostać wykazany przez wnoszącego o unieważnienie znaku, skoro obowiązuje domniemanie działania w dobrej wierze[52].

Analizując kwestie powtórnego zgłoszenia znaku w aspekcie złej wiary, warto jeszcze zwrócić uwagę na dość niejednoznaczną kwestię ponownych zgłoszeń znaków, które z przyczyn obiektywnych nie mogły być używane w obrocie. Za przykład mogą tu posłużyć przede wszystkim znaki towarowe środków farmaceutycznych, a więc produktów, których procedura dopuszczenia do obrotu jest szalenie czasochłonna. Często potrzeba wielu lat, by przebadać lek i umożliwić jego sprzedaż pod konkretnym znakiem towarowym. Wydaje się, że powtórne zgłoszenie w takim przypadku nie powinno być oceniane jako dokonane w złej wierze, jeżeli nie można zgłaszającemu wykazać nieuczciwego zamiaru działania, a w szczególności braku zamiaru używania znaku. Wydaje się, że sytuacja taka będzie miała miejsce po pierwsze, gdy powtórne zgłoszenie znaku dokonywane jest przez podmiot, który

50 *Ibidem*, pkt 60.

51 Zob. wyrok Sądu z dnia 13 grudnia 2012 r., *Pelicantravel.com s.r.o., v. EUIPO – Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH* & Co. KG, T-136/11, pkt 27. Na marginesie warto zauważyć, że z przedstawionym zapatrywaniem na konsekwencje powtórnego zgłoszenia znaku zdaje się harmonizować dość istotna zmiana wprowadzona w 2015 r. w przepisach ustawy – Prawo własności przemysłowej, polegająca na usunięciu z ustawy art. 134 p.w.p., który zapewniał możliwość dokonania powtórnego zgłoszenia przez ten sam podmiot w odniesieniu do takiego samego znaku dla takich samych towarów. Utrzymanie tego przepisu w mocy byłoby apriorycznym uzasadnieniem dla „legalności" również nieuczciwych zgłoszeń, dokonywanych przede wszystkim w celu uniknięcia zarzutu braku rzeczywistego używania znaku lub też w celu uniknięcia konieczności udowodnienia rzeczywistego używania znaku w związku z otrzymaniem takiego żądania od strony pozwanej. Właśnie ten drugi z wymienionych argumentów przywoływany był w sprawie unijnego znaku towarowego MONOPOLY.

52 Zob. m.in. wyrok Sądu z dnia 13 grudnia 2012 r., *Pelicantravel.com s.r.o., v. EUIPO – Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH* & Co. *KG*, T-136/11, pkt 57.

czasowo nie ma możliwości używania znaku ze względu na niezależne od niego, obiektywne przeszkody w używaniu znaku, i po drugie, gdy okoliczności pozwalające na zweryfikowanie zamiaru, w jakim zgłoszenie znaku zostało dokonane, wskazują na to, że celem powtórnego zgłoszenia znaku było jedynie utrzymanie ochrony tego znaku w oczekiwaniu na możliwość rozpoczęcia jego użycia w obrocie, a nie na przykład działania nakierowane na oznaczenie używane przez osobę trzecią polegające na przykład na zablokowaniu możliwości używania znaku przez inny podmiot uprawniony do takiego oznaczenia, czy też inne nieuczciwe działanie mające na celu obejście przepisów ustawy (jak chociażby powtórne zgłoszenie w celu uniknięcia konieczności wykazania rzeczywistego używania znaku w ewentualnym przyszłym lub obecnie toczącym się sporze)[53]. Z pewnością jednak nie będzie można mówić o uczciwym zamiarze powtórnego zgłoszenia znaku dla produktu farmaceutycznego (tj. zgłoszeniu w celu realizacji funkcji znaku towarowego), jeśli od daty pierwszego zgłoszenia nie wdrożono żadnych działań mających na celu dopuszczenie leku do obrotu (w tym badań klinicznych)[54]. Na analogiczną okoliczność w odniesieniu nie tylko do powtórnego, ale i pierwszego zgłoszenia znaku towarowego zwraca uwagę R. Skubisz, zauważając, że „zgłoszenie znaku, przykładowo dla produktów farmaceutycznych, będzie zgłoszeniem bez zamiaru używania znaku, jeśli zgłaszający w pewnym – stosunkowo długim – czasie (nawet choćby jednego roku) od rejestracji znaku nie przedsięwziął żadnych czynności powodujących wszczęcie procedury rejestracji leku lub procedury uzyskania odpowiednich zezwoleń będących warunkiem obrotu danym preparatem farmaceutycznym”[55].

Ważnym wyrokiem, jaki zapadł w 2020 r., rzucając nowe światło na analizowany kontekst zgłoszenia znaku w złej wierze w związku z nieuczciwą strategią przyjętą przez zgłaszającego dla ochrony własnych oznaczeń, jest wyrok prejudycjalny dotyczący zarzutu zgłoszenia w złej wierze przez spółkę Sky i in. czterech znaków towarowych zawierających element słowny SKY. Zarzut ten podniosły spółki SkyKick, utrzymując, że znaki towarowe rozpatrywane w postępowaniu głównym zarejestrowano w złej wierze, ponieważ spółka Sky i in. nie miały zamiaru ich używania w odniesieniu do niektórych towarów i usług objętych rejestracją tych znaków. Trybunał Sprawiedliwości, odpowiadając na pytanie prejudycjalne zadane przez sąd krajowy, stwierdził, że zgłoszenie znaku towarowego bez jakiegokolwiek zamiaru jego używa-

53 Zob. J.J. Sitko, Special Criteria of Trade Mark Protection with Regard to Pharmaceutical Products in the European Union Legal System, IIC – „International Review of Intellectual Property and Competition Law”, 2014/45/6, s. 670–671; artykuł w wersji elektronicznej dostępny jest na stronie internetowej: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs40319–014-0236–5

54 Zob. szerzej na temat zamiaru używania znaku w kontekście rzeczywistego używania znaku towarowego: C. Micheletti, Preventing Loss of Trademark Rights: Quantitative and Qualitative Assessments of Use and Their Impact on Abandonment Determinations, TMR 2004/5, s. 634–636; M. Trzebiatowski, Obligatory Trade Mark Use and Case-Law, Lublin 2010, s. 28 i n.

55 R. Skubisz, Zgłoszenie znaku …, *op. cit*., s. 1349.

nia w odniesieniu do towarów i usług objętych rejestracją stanowi działanie w złej wierze, „jeżeli zgłaszający ten znak towarowy miał zamiar albo naruszania w sposób niezgodny z uczciwymi obyczajami interesów osób trzecich, albo uzyskania, nawet bez odniesienia się do konkretnej osoby trzeciej, wyłącznego prawa w celach innych niż cele związane z funkcjami znaku towarowego”[56]. Z cytowanego wyroku wynika, że brak zamiaru używania znaku przez zgłaszającego może być postrzegany jako okoliczność zgłoszenia znaku w złej wierze nie tylko w sytuacji, gdy zgłaszający chce zaszkodzić interesom innego podmiotu, ale również wtedy, gdy takiego celu nie ma, natomiast zgłoszenie znaku jest dokonywane w innym celu niż realizacja funkcji znaku towarowego, wśród których oczywiście najważniejsza jest funkcja odróżniająca. W komentowanym wyroku Trybunał Sprawiedliwości dodatkowo zwrócił uwagę na to, że w sytuacji, gdy brak zamiaru używania danego znaku towarowego zgodnie z podstawowymi funkcjami znaku towarowego dotyczy tylko niektórych towarów lub usług objętych zgłoszeniem znaku, zgłoszenie to stanowi działanie w złej wierze jedynie w zakresie, w jakim odnosi się ono do tych towarów lub usług, co harmonizuje z regułą płynącą z art. 59 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001[57]. Słusznie więc zauważa się w doktrynie, że przedsiębiorcy powinni dwa razy się zastanowić, zanim zgłoszą znak dla zbyt szeroko ujętej kategorii towarów lub usług, w ramach której mogą występować towary (usługi), których sprzedawać (świadczyć) nie mają zamiaru[58].

Prezentowany wyrok nadaje bardzo istotne znaczenie zamiarowi używania znaku towarowego w kontekście oceny zgłoszenia znaku w złej wiarze. Nasuwają się jednak pewne wątpliwości, czy jest to podejście właściwe w świetle prawa znaków towarowych unijnych. Zdaniem J. Philipsa brak zamiaru używania znaku nie może stanowić o uznaniu danego zgłoszenia za dokonane w złej wierze, skoro rejestracja znaku towarowego unijnego nie jest uzależniona od wykazania istnienia takiego zamiaru (w odróżnieniu od tego, co stosowane jest w prawie USA), a uprawniony ma 5 lat na rozpoczęcie używania swojego znaku, żeby uniknąć zarzutu braku rzeczywistego używania swojego oznaczenia i w konsekwencji stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku (zob. art. 58 rozporządzenia 2017/1001)[59]. Wydaje się, że sam fakt braku zamiaru używania oznaczenia – stwierdzanego na dzień zgłoszenia znaku do ochrony – nie powinien być *per se* podstawą do zaklasyfikowania danego zgłoszenia jako dokonanego w złej wierze. Wskazana przesłanka może decydować o uznaniu zgłoszenia za dokonane w złej wierze dopiero wtedy, gdy jednocześnie wykazany zo-

56 Wyrok TSUE z dnia 29 stycznia 2020 r., *Sky plc, Sky International AG, Sky UK Ltd v. SkyKick UK Ltd, SkyKick Inc.*, C-371/18, pkt 81.

57 *Ibidem,* pkt 81.

58 Zob. L. Tannant, Further success for Sky in *SkyKick* saga, as partial invalidity finding is overturned, „World Trademark Review”, 19.08.2021.

59 Zob. J. Phillips, Trade Mark Law. A Practical Anatomy, Oxford 2003, s. 460.

stanie konkretny nieuczciwy cel przyświecający zgłoszeniu. Celem takim może być przede wszystkim szkodzenie interesowi osoby trzeciej czy uniknięcie konieczności dowodzenia faktu rzeczywistego używania znaku. Natomiast sam fakt zgłoszenia znaku dla szeroko ujętej kategorii towarów lub usług w danej klasie klasyfikacji nicejskiej nie powinien być łączony ze zgłoszeniem w złej wierze, nawet jeśli oczywiste jest w dacie zgłoszenia, że zgłaszający nie miał zamiaru używania znaku dla całego określonego w zgłoszeniu katalogu towarów lub usług. Jego zamiar może bowiem się zmienić na przestrzeni lat funkcjonowania na rynku, na co ustawodawca daje uprawnionemu 5 lat. Dopiero bowiem w przypadku braku rzeczywistego używania znaku przez nieprzerwany okres 5 lat możliwe jest wygaszenie prawa do znaku (zob. art. 58 rozporządzenia 2017/1001). Tym samym trudno oprzeć się wrażeniu, że w przypadku, o którym mowa w wyroku w sprawie SKY, doszło do zbyt szerokiej interpretacji pojęcia złej wiary.

Ostatnie dwa lata – najprawdopodobniej w związku z przedstawionym wyrokiem prejudycjalnym zapadłym w sprawie znaków SKY – dostarczyły kolejnych przykładów spraw, w których doszło do unieważnienia praw do znaków towarowych unijnych na podstawie art. 59 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001 ze względu na zgłoszenie znaków bez zamiaru ich używania dla towarów lub usług objętych zgłoszeniem. Przede wszystkim EUIPO wydało szereg decyzji, na mocy których doszło do unieważnienia znaków zarejestrowanych na rzecz Pest Control Office Limited – spółki reprezentującej sławnego artystę street art, ukrywającego się pod pseudonimem Banksy. Wspomniana spółka uzyskała na swoją rzecz rejestracje wielu znaków towarowych przedstawiających najsławniejsze graffiti wykonane przez Banksiego. Następnie do EUIPO trafiło wiele wniosków o unieważnienie tych rejestracji z powodu zgłoszenia znaków w złej wierze. Unieważniony został m.in. znak graficzny przedstawiający dziewczynę z bombą[60], szczura i czerwone serce[61], dziewczynę z parasolką[62] czy rzucającego kwiatami (obraz, którego oryginalny tytuł brzmi: „Flower Thrower")[63]. W trakcie pisania tego artykułu jest w toku kilka kolejnych spraw, których przedmiot stanowi unieważnienie praw do innych obrazów Banksiego zarejestrowanych w charakterze znaków towarowych. We wszystkich wymienionych wyżej sprawach Wydział Unieważnień EUIPO ustalił, że rejestracja wspomnianych znaków została dokonana na rzecz Pest Control Office Limited *de facto* po to, by chronić prawa autorskie Banksiego do jego graffiti. Artysta bowiem nie chce zdradzać swojej prawdziwej tożsamości, ukrywając się za pseudonimem. W konsekwencji nie może dochodzić oficjalnie ochrony swoich praw autorskich do namalowanych przez siebie obrazów. Organ orzekający uznał, że prawo do znaku towarowego nie może być

60 Decyzja Wydziału Unieważnień EUIPO z dnia 19 czerwca 2021 r., nr C 39921.
61 Decyzja Wydziału Unieważnień EUIPO z dnia 19 czerwca 2021 r., nr C 40000.
62 Decyzja Wydziału Unieważnień EUIPO z dnia 18 czerwca 2021 r., nr C 39872.
63 Decyzja Wydziału Unieważnień EUIPO z dnia 14 września 2020 r., nr C 33843.

wykorzystywane w celu utrzymania prawa, które mogłoby nawet nie istnieć na rzecz osoby roszczącej sobie jego posiadanie. Ponadto Wydział Unieważnień ustalił, że ani Banksy, ani oficjalny zgłaszający nie mieli zamiaru w dacie zgłoszenia używania znaku w obrocie gospodarczym. Zdaniem EUIPO wskazanego zapatrywania nie zmienia fakt rozpoczęcia używania znaku, które w przypadku znaku przedstawiającego rzucającego kwiatami miało miejsce dopiero miesiąc po złożeniu wniosku o unieważnienie, a w przypadku trzech pozostałych znaków zaledwie miesiąc przed złożeniem takich wniosków, gdyż sam uprawniony do znaków oraz Banksy stwierdzili, że rozpoczęto używanie znaków ze względu na chęć uniknięcia określonych w prawie unijnym konsekwencji braku używania znaku towarowego[64]. Zdaniem EUIPO działanie takie jest niezgodne z uczciwymi praktykami. Materiał dowodowy zgromadzony w analizowanych sprawach wskazywał zatem, zdaniem EUIPO, że zgłoszenia powołanych znaków zostały dokonane bez zamiaru ich używania dla towarów i usług określonych w zgłoszeniu, a intencją zgłaszającego – nie nakierowaną na konkretne prawo osoby trzeciej – było uzyskanie prawa wyłącznego do znaku w innym celu niż taki, który odpowiadałby funkcjom realizowanym przez znak towarowy. Należy więc zauważyć, że spełnione zostały przesłanki zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze, wymienione w wyroku wydanym w sprawie znaku SKY.

Ponadto należy zgodzić się z A. Kur, że zarzut zgłoszenia znaku w złej wierze może być również podniesiony w przypadku zgłoszenia tytułu książki jako znaku towarowego dla materiałów drukowanych, jeżeli zgłaszającym jest wydawca próbujący w ten sposób zapewnić sobie wyłączność na publikowanie książki, której ochrona prawnoautorska wygasła[65].

Wnioski

Analiza omówionych w artykule wyroków i decyzji pokazuje wyraźnie, że zaznaczają się dwie główne kategorie zgłoszeń znaków towarowych w złej wierze. Pierwsza z nich dotyczy sytuacji, w których zgłaszający, mając świadomość używania znaku przez osobę trzecią, zgłasza analogiczny znak na swoją rzecz z zamiarem szkodzenia interesom tej osoby, w szczególności poprzez uniemożliwienie jej używania znaku. Natomiast druga kategoria zgłoszeń w złej wierze nie ma związku z działaniem na szkodę interesu osoby trzeciej, ale dotyczy tych przypadków, w których zła wiara wynika z nieuczciwej strategii obranej dla ochrony własnych oznaczeń zgłaszającego,

64 Stosownie do art. 58 ust. 1 lit a rozporządzenia 2017/1001 konsekwencją braku rzeczywistego używania znaku towarowego unijnego przez okres pięciu lat na terytorium UE w odniesieniu do towarów lub usług, dla których został on zarejestrowany, jest wygaśnięcie prawa do znaku, o ile nie istnieją uzasadnione powody nieużywania znaku.

65 Zob. A. Kur, (w:) A. Kur, M. Senftleben, European …, *op. cit*., s. 543 oraz powołany tam wyrok BGH (Niemiecki Federalny Sąd Najwyższy) z dnia 5 grudnia 2000 r., I ZB 19/00, Winnetou.

który dokonuje zgłoszenia w celu innym niż realizacja funkcji właściwych dla znaku towarowego.

Lektura przedstawionych wyroków zdaje się wskazywać na to, że wykazanie złej wiary nie jest zadaniem łatwym[66], szczególnie w tym pierwszym z omówionych przypadków zgłoszeń znaków w złej wierze, związanym z naruszeniem interesu osoby trzeciej. Po pierwsze, samo używanie przez osobę trzecią niezarejestrowanego znaku towarowego nie stoi na przeszkodzie temu, by identyczny lub podobny znak towarowy został zarejestrowany jako unijny znak towarowy dla identycznych lub podobnych towarów lub usług, skoro system rejestracji unijnych znaków towarowych opiera się na zasadzie „pierwszego zgłaszającego"[67]. Aby wykazać złą wiarę, konieczne jest udowodnienie, że zgłaszający wiedział o oznaczeniu osoby trzeciej oraz miał nieuczciwy zamiar uniemożliwienia osobie trzeciej dalszego używania tego oznaczenia, co wynika z omówionego wyroku w sprawie *Chocoladefabriken Lindt*. Po drugie, trudności dowodowe mogą być związane z wykazaniem, że zgłaszający wiedział o oznaczeniu swojego konkurenta, gdyż sam fakt identyczności nawet warstwy graficznej spornych oznaczeń nie wystarczy, by uznać, że zgłaszający unijny znak towarowy wiedział o znaku osoby trzeciej, co dobitnie potwierdza wyrok zapadły w sprawie znaku POLLO TROPICAL. Po trzecie, nawet udowodnienie wiedzy zgłaszającego o tym, że inny podmiot używa takiego samego znaku, nie wystarczy dla stwierdzenia złej wiary zgłaszającego, gdyż konieczne jest wykazanie drugiej kluczowej przesłanki świadczącej o złej wierze zgłaszającego, jaką jest nieuczciwy zamiar zgłaszającego szkodzenia interesowi osoby trzeciej. Istotne trudności w wykazaniu takiego zamiaru związane są przede wszystkim z tym, że jest to okoliczność o charakterze subiektywnym. Ponadto należy zauważyć, że trudno o wykazanie nieuczciwego zamiaru szkodzenia interesowi innego przedsiębiorcy w sytuacji, gdy zgłaszający znak sam używa zgłoszonego oznaczenia w obrocie dla towarów objętych zgłoszeniem, a więc w funkcji właściwej dla znaku towarowego.

Również niełatwym zadaniem wydaje się wykazanie złej wiary w drugim z omówionych przypadków zgłoszenia znaku w złej wierze, związanym z nieuczciwą strategią ochrony własnych oznaczeń zgłaszającego. Przede wszystkim w tym przypadku, tak jak w poprzednim, podmiot wnoszący o unieważnienie znaku musi udowodnić istnienie subiektywnych okoliczności występujących po stronie zgłaszającego. Musi bowiem wykazać, że zamiarem zgłaszającego było uzyskanie prawa wyłącznego do

66 Również w polskiej doktrynie zwraca się uwagę na trudności w wykazaniu przesłanki zgłoszenia znaku w złej wierze; zob. m.in. E. Nowińska, M. du Vall, Pojęcie …, *op. cit.*, s. 147 oraz J. Ożegalska-Trybalska, Znaki …, *op. cit.*, s. 494. Autorka zauważa, że wiele okoliczności uznawanych jest za mieszczące się w granicach dopuszczalnych strategii biznesowych i zasad konkurowania i nie wystarczy do wykazania działania w złej wierze, pomimo że obiektywnie mogą być postrzegana jako naruszające przyjęte standardy uczciwości.

67 Wyrok Sądu z dnia 14 lutego 2012 r., *Peeters Landbouwmachines BV v. EUIPO i AS Fors MW*, T-33/11, pkt 16.

znaku w celach innych niż cele związane z realizacją funkcji właściwych dla znaku towarowego[68]. Ponadto trudności dowodowe polegają na tym, że fakt powtórnego zgłoszenia identycznego znaku towarowego dla identycznych towarów przez tego samego przedsiębiorcę sam w sobie, jako obiektywna okoliczność, nie stanowi jeszcze przesłanki pozwalającej na uznanie, że zgłoszenie zostało dokonane w złej wierze. Takim przejawem złej wiary, jak wynika z wyroku w sprawie znaku MONOPOLY, mogą być na przykład dowody wskazujące, że znak został zgłoszony po to, by uniknąć ewentualnej konieczności wykazania rzeczywistego używania znaku, co jest ewidentnym zamiarem odniesienia korzyści kosztem równowagi systemu unijnych znaków towarowych, ustanowionego przez prawodawcę unijnego"[69].

Odnosząc się na zakończenie do tej kategorii zgłoszeń, które dokonywane są w celu realizacji nieuczciwej strategii ochrony własnych oznaczeń zgłaszającego, należy stwierdzić, że wnioski nasuwają się tu w oparciu o tezę zawartą w wyroku prejudycjalnym w sprawie znaku SKY. Zgodnie z tym orzeczeniem zgłoszenie znaku towarowego bez jakiegokolwiek zamiaru jego używania w odniesieniu do towarów lub usług objętych rejestracją stanowi działanie w złej wierze, jeżeli zgłaszający ten znak towarowy miał zamiar uzyskania wyłącznego prawa w celach innych niż cele związane z funkcjami znaku towarowego, nawet jeśli działanie zgłaszającego nie wiąże się z naruszeniem interesu osoby trzeciej. Przedstawione podejście do interpretacji pojęcia złej wiary skłania do rozważenia, czy wskazany zarzut mógłby być uzasadniony w przypadku zgłoszenia przez sławną osobę jej nazwiska w charakterze znaku towarowego, przy założeniu, że osoba ta nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej i nie używa swojego oznaczenia dla towarów lub usług. Wydaje się, że w takim przypadku – w ślad za decyzjami zapadłymi w sprawie znaków przedstawiających graffiti Banksiego – można byłoby rozważyć możliwość postawienia zarzutu zgłoszenia znaku w złej wierze ze względu na zgłoszenie znaku bez zamiaru jego używania dla towarów lub usług objętych zgłoszeniem, wykazując, że celem takiego zgłoszenia jest jedynie zapewnienie rozszerzonej ochrony dla nazwiska danej osoby, stanowiącego jej dobro osobiste[70]. Wskazany cel należałoby bowiem zaliczyć do kategorii celów niezwiązanych z realizacją funkcji znaku towarowego. Przedstawione zapatrywanie nie wydaje się jednak zasadne w świetle obowiązującego prawa, gdyż tak szerokie interpretowanie pojęcia złej wiary wydaje się kolidować z założeniami unijnego systemu rejestracji znaków. W prawie unijnym bowiem, w odróżnieniu od amerykańskiego prawa znaków towarowych, nie uzależnia się rejestracji

68 Nie chodzi o cele związane ze szkodzeniem interesowi osoby trzeciej.

69 Wyrok Sądu z dnia 21 kwietnia 2021 r., *Hasbro Inc. v. EUIPO – Kreativni Događaji d.o.o.*, T-663/19, pkt 69.

70 Zob. szerzej na temat możliwości ochrony nazwiska osoby sławnej na gruncie prawa unijnych znaków towarowych J. Sitko, Protection of a Famous Person's Surname in the Light of the European Union Trade Mark Regulation, „European Research Studies Journal" XXIV, wyd. spec. 2021/2, s. 210–223.

od faktu używania znaku lub też zamiaru jego używania, o czym szerzej była mowa w drugim punkcie artykułu.

BIBLIOGRAFIA

Andrzejewski M., Kostański P., (w:) P. Kostański (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2014.

Cornish W., Llevelyn D., Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights, Londyn 2003.

Giannino M., Neymar dribbles past free riding: General Court confirms invalidity of a mark featuring the name of the Brazilian football star on the ground of bad faith, "Journal of Intellectual Property Law & Practice" 2019, 14 (8).

Kur A., (w:) A. Kur, M. Senftleben, European Trade Mark Law. A Commentary, Oxford 2017.

Mazurek M., Informacyjny charakter oznaczenia jako przeszkoda rejestracji wspólnotowego znaku towarowego, „Białostockie Studia Prawnicze" 2015, nr 19.

Mellor J., Llewelyn D., Moody-Stuart T., Keeling D., Berkeley I., Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names, Londyn 2011.

Micheletti C., Preventing Loss of Trademark Rights: Quantitative and Qualitative Assessments of Use and Their Impact on Abandonment Determinations, TMR 2004/5.

Nowińska E., du Vall M., Pojęcie złej wiary w prawie znaków towarowych, (w:) Księga pamiątkowa z okazji 85-lecia ochrony własności przemysłowej w Polsce, Warszawa 2003.

Ożegalska-Trybalska J., Znaki towarowe a zła wiara, (w:) J. Barta, J. Chwalba, R. Markiewicz, P. Wasilewski (red.), Qui bene dubitat, bene scient. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Nowińskiej, Warszawa 2018.

Phillips J., Trade Mark Law. A Practical Anatomy, Oxford 2003.

Preussner-Zamorska J., Zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze, (w:) Księga pamiątkowa z okazji 80-lecia rzecznictwa patentowego w Polsce, Warszawa 2001.

Promińska U., (w:) E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2008.

Sartre J.P., Byt i nicość, tłum. J. Kiełbasa, Warszawa 2007.

Sitko J., Protection of a Famous Person's Surname in the Light of the European Union Trade Mark Regulation, "European Research Studies Journal" XXIV, wyd. spec. 2021, nr 2.

Sitko J.J., Special Criteria of Trade Mark Protection with Regard to Pharmaceutical Products in the European Union Legal System, IIC – "International Review of Intellectual Property and Competition Law", wrzesień 2014, z. 45 (6).

Skubisz R., Prawo znaków towarowych. Komentarz, Warszawa 1997.

Skubisz R., Zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze (wybrane problemy), (w:) L. Ogiegło, W. Popiołek, M. Szpunar (red.), Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana, Warszawa 2005.

Skubisz R., Uzyskanie charakteru odróżniającego przez znak towarowy poprzez używanie (przesłanki, data i dowody nabycia), „Białostockie Studia Prawnicze" 2015, nr 19.

Szczepanowska-Kozłowska K., (w:) R. Skubisz (red.), System prawa prywatnego, t. 14 B: Prawo własności przemysłowej, wyd. 2, Warszawa 2017.

Tannant L., Further success for Sky in *SkyKick* saga, as partial invalidity finding is overturned, "World Trademark Review", 19.08.2021.

Trzebiatowski M., (w:) J. Sieńczyło-Chlabicz J. (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2020.

Trzebiatowski M., Obligatory Trade Mark Use and Case-Law, Lublin 2010.

Vos G., (w:) G. Hasselblatt (red.), Community Trade Mark Regulation. A Commentary, Oxford 2015.

Żelechowski Ł., (w:) P. Kostański, Ł. Żelechowski, Prawo własności przemysłowej, wyd. 2, Warszawa 2020.

Bialystok Legal Studies
Białostockie Studia Prawnicze
2022 vol. 27 nr 1

sciendo

DOI: 10.15290/bsp.2022.27.01.07

Received: 30.11.2021
Accepted: 28.02.2022

Magdalena Rutkowska-Sowa
Uniwersytet w Białymstoku, Polska
m.rutkowska@uwb.edu.pl
ORCID: http://orcid.org/0000–0002-9457–0375

Kwalifikacja znaku towarowego jako renomowanego – uwagi w świetle orzeczeń sądów administracyjnych

The Qualification of a Trademark as a Trademark with Reputation: Comments in the Light of the Polish Administrative Courts' Case Law

Abstract: On 16 June 2021, as a result of a cassation appeal, the Supreme Administrative Court (SAC) ruled that the reputation of a trademark is not determined by its qualitative aspects. This position should not come as a surprise, two decades after the judgment in the General Motors Corporation v. Yplon SA (Chevy) case. However, the justification of the SAC ruling indicates that in proceedings before the Patent Office of the Republic of Poland and Polish administrative courts, one cannot predict the exact interpretation these authorities will make. This article discusses the jurisprudence of the administrative courts in the field of the concept of trademarks with a reputation; it focuses on the quantitative and qualitative approach and refers to the scope of the binding of Polish courts by the interpretation of the law by the EU courts.
Keywords: administrative courts, 'Chevy' case, trademark with reputation
Słowa kluczowe: sądy administracyjne, sprawa *Chevy*, znak renomowany

Wprowadzenie

16 czerwca 2021 r. w wyniku rozpatrzenia skargi kasacyjnej NSA orzekł, że o renomie znaku towarowego nie przesądzają aspekty jakościowe[1]. Wydaje się, że dwie dekady po wejściu w życie przepisów ustawy – Prawo własności przemysłowej[2], która wprowadziła do polskiego porządku prawnego kategorię normatywną znaku re-

1 Wyrok NSA z dnia 16 czerwca 2021 r., II GSK 1561/18, LEX nr 3208786.
2 Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 324), zwana dalej: p.w.p.

© 2022 Magdalena Rutkowska-Sowa, published by Sciendo. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.

nomowanego[3], stanowisko to nie powinno dziwić, bowiem stanowi potwierdzenie utrwalonej linii orzeczniczej sądów unijnych, realizowanej przez EUIPO. Uzasadnienie orzeczenia wskazuje jednak, że w Polsce wciąż w postępowaniach przed UPRP, jak i sądami administracyjnymi, nie można mieć pewności kierunku wykładni, której dokona organ.

1. Wyrok w sprawie *Chevy*

Ani przepisy prawa unijnego, ani krajowego nie zawierają definicji legalnej pojęcia „znak renomowany". Zostało ono wyjaśnione w drodze wykładni celowościowej przez ETS w wyroku z dnia 14 września 1999 r. w sprawie znaku towarowego „Chevy"[4]. Trybunał, wydając orzeczenie w trybie odpowiedzi na pytania prejudycjalne, ustalił, że renoma jest wymogiem dotyczącym progu znajomości znaku, co oznacza, iż należy ją oceniać przede wszystkim na podstawie kryteriów ilościowych. Wymagany stopień znajomości należy uznać za osiągnięty, gdy wspólnotowy znak towarowy znany jest znaczącej części kręgu odbiorców zainteresowanych towarami lub usługami, których on dotyczy. ETS nie określił jednak, jaki odsetek kręgu odbiorców powinien być uznany za znaczną część kręgu, przyjmując, że ocena renomy powinna

3 Obecnie pojęcie „znak renomowany" występuje w prawie krajowym w art. 132^1 ust. 1 pkt 4 p.w.p. i art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. oraz w prawie unijnym w art. 5 ust. 3 lit. a, art. 8 lit. c, art. 10 ust. 2 lit. c oraz art. 10 ust. 6 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r., mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (wersja przekształcona) (Dz. Urz. UE L 336, s. 1, ze zm.) (wcześniej w art. 4 ust. 3 i 4 lit. a oraz art. 5 ust. 2 i 5 dyrektywy 2008/95/WE), jak i art. 8 ust. 5 i art. 9 ust. 2 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (tekst jednolity) (Dz.Urz. UE L 154, s. 1) (uprzednio art. 8 ust. 5 i art. 9 ust. 2 lit. c rozporządzenia Nr 207/2009 zmienionego rozporządzeniem Nr 2015/2424). Z racji tego, że dalsze rozważania dotyczą prawa polskiego, należy wskazać, że zgodnie z art. 132^1 ust. 1 pkt 4 p.w.p. po rozpatrzeniu sprzeciwu uznanego za zasadny nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy, który jest identyczny lub podobny do renomowanego znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla jakichkolwiek towarów, jeżeli używanie zgłoszonego znaku bez uzasadnionej przyczyny mogłoby przynieść zgłaszającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego. Artykuł 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. ustanawia natomiast ochronę renomowanych znaków towarowych przed naruszeniem. Uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem, może zakazać innej osobie bezprawnego używania w obrocie gospodarczym znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz tego uprawnionego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli używanie tego znaku bez uzasadnionej przyczyny przynosi nienależną korzyść lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy znaku wcześniejszego.

4 Wyrok ETS z dnia 14 września 1999 r. w sprawie General Motors Corporation przeciwko Yplon SA. (*Chevy*), C-375/97, „Zbiór Orzeczeń" 1999, s. I–5421, pkt 31.

być dokonywana na tle konkretnej sprawy z uwzględnieniem dodatkowych kryteriów wskazujących posiadanie renomy przez wcześniejszy znak towarowy. W celu zbadania, czy dane oznaczenie cieszy się renomą, należy wziąć pod uwagę wszystkie istotne okoliczności sprawy, w szczególności kryteria takie jak: udział w rynku posiadany przez znak towarowy, intensywność, zasięg geograficzny i okres używania tego znaku, wielkość nakładów poniesionych na reklamę i promocję znaku, wartość danego oznaczenia w ocenie niezależnych instytucji finansowych. Trybunał przyjął, że aby uznać, że znak towarowy cechuje się renomowanym charakterem w odniesieniu do oznaczanych towarów (usług), nie jest konieczne wykazanie, iż znak ten symbolizuje sławę, prestiż czy luksusowy charakter, nie oznacza to jednak, że renomowany znak towarowy nie może takich cech posiadać[5].

Stanowisko ETS zostało potwierdzone w kolejnych orzeczeniach sądów unijnych. Utrwaliły one wykładnię, zgodnie z którą w celu spełnienia wymogu renomy wcześniejszy znak towarowy musi być znany znacznej części odbiorców, do których skierowane są towary lub usługi oznaczone tym znakiem[6]. W wyroku z dnia 6 października 2009 r. Trybunał Sprawiedliwości doprecyzował, że pojęcie renomy zakłada pewien stopień znajomości we właściwym kręgu odbiorców. Jest nim krąg odbiorców zainteresowany wspólnotowym znakiem towarowym, czyli w zależności od sprzedawanych towarów lub usług bądź to ogół odbiorców, bądź węższy ich krąg, na przykład dane środowisko zawodowe. Nie można przy tym wymagać, aby znak towarowy był znany określonemu odsetkowi tak zdefiniowanego kręgu odbiorców[7]. W wyroku z dnia 3 września 2015 r. Trybunał podkreślił, że renoma znaku towarowego powinna być wypracowana na terytorium Unii Europejskiej, która to część może w danym przypadku pokrywać się z obszarem jednego tylko państwa członkowskiego[8]. W żadnym z orzeczeń wydanych po wyroku *Chevy* Trybunał Sprawiedliwości nie zasugerował jednak, by znak renomowany musiał cieszyć się szczególnym prestiżem[9].

5 M. Witkowska, A. Michalak, (w:) A. Michalak (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2017, s. 434.

6 Wyroki SPI z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie *El CorteInglés v. OHIM, „EMILIO PUCCI"*, T 8/03, pkt 24; wyrok SPI z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie „*SPA-FINDERS*", T-67/04, „Zbiór Orzeczeń" 2005, s. II–6704, pkt 34.

7 Wyrok TS UE z dnia 6 października 2009 r. w sprawie *Pago International GMBH v. TirolmilchRegistrierteGenossenschaft MBH*, C-301/07, ZOTSiS 2009, nr 10 A, poz. I–9429.

8 Wyrok TS UE z dnia 3 września 2015 r. w sprawie *Iron &SmithKft v. Unilever NV*, C-125/14, ZOTSiS 2015, nr 9, poz. I–539.

9 M. Bohaczewski, Naruszenie prawa ochronnego na renomowany znak towarowy, Warszawa 2019, Legalis.

2. Stanowisko subiektywne w orzeczeniach sądów administracyjnych

W uzasadnieniu w sprawie *Chevy* Trybunał odebrał siłę argumentom za przyjmowaniem innych niż wymagana znajomość znaku konstytutywnych przesłanek kwalifikujących dany znak towarowy jako znak renomowany[10]. Opowiedział się za rozumieniem renomy jako rozpoznawalności znaku towarowego[11]. Polska doktryna i orzecznictwo nie zaakceptowały w pełni tego stanowiska, a rozumienie pojęcia renomowanego znaku od 1999 r. nie zostało ujednolicone. W tym zakresie można wyróżnić dwa podejścia. Według pierwszego przesłanką uznania danego oznaczenia za znak towarowy renomowany jest wysoki stopień jego znajomości wśród potencjalnych konsumentów (tzw. metoda bezwzględna, stanowisko obiektywne). Zgodnie z drugim przy ocenie renomy danego znaku towarowego chodzi o jego siłę atrakcyjną, dobrą opinię, którą cieszy się wśród nabywców towarów (tzw. metoda względna, stanowisko subiektywne).

Organy krajowe wciąż najczęściej odnoszą się do słownikowego rozumienia pojęcia renoma, zgodnie z którym jest nią „bardzo dobra opinia o kimś lub o czymś"[12], a co za tym idzie – wyprowadzają pogląd, że dokonując kwalifikacji znaku jako znaku renomowanego, należy brać pod uwagę kryteria jakościowe. W doktrynie wielokrotnie podnoszono, że wykładnia ta stanowi efekt tłumaczenia przepisów dyrektywy na język polski, które – podobnie jak na przykład w wersji francuskiej – semantycznie sugerują ujęcie kwalitatywne. Wskazywano, że takich zastrzeżeń nie budzą na przykład wersje niemiecka, holenderska czy szwedzka i to na ich wzór postulowano zmianę nazewnictwa na gruncie prawa polskiego (por. niem. *bekannte Marke*, tłum. znak sławny)[13]. Oczywiście wątpliwości co do prawidłowości tłumaczenia nie zmieniają faktu, że niezależnie od różnic tłumaczeń pojęcie znaku renomowanego powinno podlegać jednolitej wykładni we wszystkich państwach członkowskich[14].

W orzecznictwie sądów administracyjnych dominujące jest stanowisko subiektywne, chociaż współcześnie nie pojawia się ono w czystej postaci, a zmierza ku koncepcji syntetycznej, przy ocenie istnienia renomy uwzględniającej jednocześnie kryteria ilościowe i jakościowe.

W orzeczeniach wydanych na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat zarówno NSA, jak i WSA przyjmowały, że znak renomowany stanowić ma gwarancję wyso-

10 R. Skubisz, (w:) R. Skubisz (red.), System Prawa Prywatnego, t. 14 B: Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2017, s. 554.

11 H. Fedorowicz, (w:) M. Kondrat (red.) Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2021, art. 132 (1), LEX.

12 Hasło: renoma, Słownik języka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/sjp/renoma;2573929.html

13 J. Sitko, (w:) T. Demendecki, A. Niewęgłowski, J.J. Sitko, J. Szczotka, G. Tylec, Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2015, s. 711.

14 M. Bohaczewski, Ł. Żelechowski, (w:) K. Osajda, Ł. Żelechowski (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, t. VIII B, Warszawa 2021, Legalis, komentarz do art. 132[1], R. Skubisz, Glosa do wyroku NSA z dnia 27 lutego 2008 r., II GSK 359/07, PS 2009, nr 4, s. 143.

kiej jakości i prestiżu towarów opatrzonych znakiem. W wyroku z dnia 27 lutego 2008 r. NSA stwierdził, że renoma jest utrwalonym w świadomości konsumentów wyobrażeniem o wyjątkowych walorach towaru, oczekiwanych i niezawodnie spełnianych cechach, a co za tym idzie – znak renomowany jest gwarantem wysokiej jakości i prestiżu towarów nim sygnowanych[15]. W orzeczeniu z dnia 12 października 2010 r. nakazał z jednej strony przy ocenie istnienia renomy brać pod uwagę czynniki subiektywne, odwoływać się do pozytywnych skojarzeń związanych ze znakiem towarowym i oznaczonymi nim towarami, a obok stopnia znajomości znaku uwzględniać jego siłę atrakcyjną (siłę przyciągania znaku). Precyzował, że siła ta stanowi pochodną opinii, jaką znak cieszy się wśród odbiorców. W ocenie NSA znak renomowany wyróżnia się taką siłą, jeżeli cieszy się on wystarczająco dobrą opinią wśród odbiorców[16].

W dniu 7 października 2005 r. WSA w Warszawie, powołując się na orzecznictwo sądów administracyjnych, uznał, że renoma nie jest prostą konsekwencją rozpowszechniania znaku. Znak renomowany to znak posiadający reputację, a więc obok jego znajomości musi wyróżniać się dodatkowymi cechami, takimi jak: udział w rynku (zarówno pod względem ilości, jak i wartości zbywanych towarów), zasięg i długotrwałość reklamy produktu sygnowanego danym oznaczeniem, terytorialny i czasowy zasięg używania znaku, licencje udzielane na używanie znaku, wartość danego oznaczenia w ocenie niezależnych instytucji finansowych, rozmiar nakładów poniesionych w związku z promocją znaku, relacja cenowa do towarów substytucyjnych czy (i ewentualnie w jakim zakresie) znak ten jest używany przez osoby trzecie. WSA zaakcentował, że wśród nich ważna jest także jakość towarów opatrzonych znakiem[17].

W wyroku z dnia 13 marca 2006 r. WSA w Warszawie wskazał, że renomowany znak towarowy to oznaczenie, które jest rozpoznawane przez potencjalnych odbiorców i służy w ich przekonaniu do oznaczenia towarów pochodzących z tego samego, konkretnego lub abstrakcyjne określonego źródła (posiada wtórną zdolność wyróżniającą), a jednocześnie wywołuje pozytywne skojarzenia wśród potencjalnych klientów, zachęcając ich do nabywania oznaczonym nim towarów (posiada siłę atrakcyjną). Ochrona renomowanych znaków towarowych może wystąpić poza granicami podobieństwa towarów. Znak towarowy stanowi wartość materialną sam w sobie, a zatem mimo braku podobieństwa towarów można żądać jego ochrony. Sąd podkreślił, że zarówno dobra sława, renoma, prestiż, jak i zaufanie do znaku towarowego jest wartością samą w sobie. Dobra sława – renoma może być też *per se* przedmiotem

15 Wyrok NSA z dnia 27 lutego 2008 r., II GSK 359/07, LEX nr 447851, podobnie wyrok WSA w Warszawie z dnia 22 sierpnia 2019 r., VI SA/Wa 538/19, LEX nr 3013617.

16 Wyrok NSA z dnia 12 października 2010 r., II GSK 849/09, LEX nr 746273.

17 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 7 października 2005 r., VI SA/Wa 662/05, LEX nr 197305.

obrotu, przede wszystkim wpływa jednak na zwiększenie wartości towarów sygnowanych tym znakiem[18].

Stanowisko to zostało powtórzone 3 października 2007 r., gdy WSA we Wrocławiu przyjął, że renomowane znaki towarowe cechują się w porównaniu z innymi znakami towarowymi silniejszą zdolnością odróżniającą, która wypływa z pozytywnych informacji i wyobrażeń o wysokiej jakości i prestiżu przekazywanych przez taki znak potencjalnym klientom, ułatwiając zbyt towarów oznaczanych tym właśnie znakiem. Jednocześnie znak taki, posiadając wymierną wartość rynkową, stanowi znaczący, a niekiedy nawet dominujący składnik majątkowy przedsiębiorstwa[19].

W wyroku z dnia 22 maja 2009 r. WSA w Warszawie uznał, że ustalenie renomy znaku towarowego wiąże się z koniecznością analizowania, obok stopnia znajomości znaku, innych istotnych czynników, takich jak terytorialny i czasowy zasięg używania znaku, rozmiar nakładów poniesionych przez uprawniony podmiot w związku z reklamą znaku. Jednocześnie stwierdził, że szeroka znajomość znaku wśród odbiorców nie ma przesądzającego znaczenia[20].

W wyroku z dnia 5 kwietnia 2011 r. sąd pierwszej instancji przyjął, że brak jest podstaw do twierdzenia, że renomowany znak towarowy musi charakteryzować się większą znajomością niż znak powszechnie znany. Decydujące są tu kryteria jakościowe, nie zaś ilościowe. Renomowany znak nie musi być powszechnie znany, podobnie jak powszechnie znany znak nie musi być znakiem renomowanym[21].

Stanowisko subiektywne zostało wyrażone także w wyroku z dnia 24 października 2012 r., w którym WSA akcentował, że renomowane znaki towarowe cechują się w porównaniu z innymi oznaczeniami silniejszą zdolnością odróżniającą, która wypływa z pozytywnych informacji i wyobrażeń o wysokiej jakości i prestiżu przekazywanych przez taki znak potencjalnym klientom, ułatwiając zbyt towarów oznaczonych tym właśnie znakiem[22]. Podobnie w 2016 r. WSA uznał, że renoma nie jest tylko prostą konsekwencją rozpowszechnienia znaku, a utrwalonym w świadomości kupujących wyobrażeniem o walorach towaru, oczekiwanych i niezawodnie spełnianych cechach. Niezależnie od ustalenia określonego stopnia znajomości znaku renomowany znak towarowy musi charakteryzować się także innymi przymiotami. W ocenie sądu renoma wiąże się z ustaloną wśród zróżnicowanej klienteli opinią o cechach towaru oznakowanego. Jest wypracowywana przez uprawnionego do znaku przez dbałość o poziom towarów, starania zamierzające do utrwalania znajomości znaku na rynku, np. przez długotrwałą lub intensywną reklamę. Dopiero suma wskazanych

18 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 13 marca 2006 r., VI SA/Wa 1626/05, LEX nr 197277, tak również: wyrok WSA w Warszawie z dnia 8 kwietnia 2010 r., VI SA/Wa 2013/09, LEX nr 620183.

19 Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 3 października 2007 r., ACa 767/07, LEX 519252

20 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 22 maja 2009 r., VI SA/Wa 2147/08, Legalis nr 242981.

21 Wyrok WSA w Katowicach z 5 dnia kwietnia 2011 r., V ACa 77/11, LEX nr 1120403.

22 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 24 października 2012 r., VI SA/Wa 1244/12, Legalis nr 847709.

elementów decyduje o tym, że znak renomowany to taki, który nabywa i w pełni realizuje „czystą" funkcję przyciągania klienteli. Renoma oznacza zatem ogół pozytywnych wyobrażeń konsumentów o oznaczonych nim wyrobach"[23].

Kwalifikacja znaku towarowego jako renomowanego w oparciu o kryteria jakościowe wciąż jest przeważająca w orzeczeniach polskich sądów administracyjnych, jak również w wyrokach Sądu Najwyższego[24] czy sądów powszechnych[25]. Przyjmują one, że znak renomowany z jednej strony jest znakiem znanym znacznej części odbiorców towarów i usług nim oznaczonych, jednocześnie jednak podkreślają, że ma on dużą siłę przyciągania i wartość reklamową wynikającą z utrwalonego w świadomości odbiorców przekonania o bardzo dobrych cechach towaru nim opatrzonego. Tym samym renoma oznacza nie tylko rozpoznawalność znaku towarowego w rozumieniu przyjętym przez ETS (TSUE), ale wymaga istnienia innych jeszcze cech jakościowych, takich jak prestiż, siła przyciągania czy wartość reklamowa[26].

Na koncepcji syntetycznej oparte było również orzeczenie WSA, od którego skargę kasacyjną rozpatrywał NSA; orzekał w dniu 16 czerwca 2021 r. Pomimo że sąd pierwszej instancji przywołał orzecznictwo wspólnotowe, które za podstawową przesłankę uznania znaku towarowego za renomowany uznaje znajomość znaku przez znaczącą część klientów, w tym wyrok w sprawie *Chevy*, to WSA w Warszawie zgodził się ze stanowiskiem Urzędu Patentowego RP, że o renomie znaku towarowego przesądzają nie tylko aspekty ilościowe, ale również jakościowe. Organ stwierdził, że niezależnie od ustalenia stopnia znajomości znaku renomowany znak towarowy musi charakteryzować się także innymi przymiotami. Renoma znaku wiąże się z ustaloną wśród zróżnicowanej klienteli opinią o cechach towaru tak oznaczonego. Powtórzył konstatację, że renoma nie jest prostą konsekwencją rozpowszechnienia znaku. Jest utrwalonym w świadomości kupujących wyobrażeniem o walorach towaru, oczekiwanych i niezawodnie spełnianych cechach. Renoma jest wypracowywana przez uprawnionego do znaku przez dbałość o poziom towarów, zapobiegliwość o utrwalanie znaku na rynku, np. przez długotrwałą lub intensywną reklamę[27].

23 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2016 r., VI SA/Wa 2433/15, LEX nr 2045950.

24 Wyroki SN: z dnia 12 października 2005 r., III CK 160/05, OSNC 2006, nr 7–8, poz. 132; z dnia 7 marca 2007 r., II CSK 428/06, LEX nr 278685; z dnia 19 lutego 2009 r., II CSK 541/08, LEX nr 500147; z dnia 21 października 2010 r., IV CSK 231/10, Legalis nr 400883, z dnia 10 lutego 2011 r., IV CSK 393/10, OSNC 2011, nr 11, poz. 127; z dnia 24 listopada 2009 r., V CSK 71/09, Legalis; z dnia 16 października 2014 r., III CSK 275/13, OSNC 2015, nr 10, poz. 120.

25 Wyrok SA we Wrocławiu z dnia 3 października 2007 r., I ACa 767/07, niepubl.); wyrok SA w Warszawie z dnia 26 lutego 2013 r., I ACa 1001/12, Legalis nr 1048904; wyrok SA w Warszawie z dnia 26 stycznia 2016 r., I ACa 584/15, Legalis nr 501898; wyrok SA w Łodzi z dnia 13 listopada 2014 r., I ACa 709/14, Legalis nr 1163472'

26 M. Witkowska, A. Michalak, (w:)A. Michalak (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2017, s. 434.

27 Wyrok NSA z dnia 16 czerwca 2021 r., II GSK 1561/18, LEX nr 3208786.

3. Stanowisko obiektywne w orzeczeniach sądów administracyjnych

Na przestrzeni ostatnich dwóch dekad stanowisko obiektywne, pozostające w duchu rozstrzygnięcia w sprawie *Chevy*, odnoszące renomę znaku wyłącznie do stopnia jego znajomości (kryterium ilościowe), zostało uznane za rozstrzygające w niewielu orzeczeniach polskich sądów administracyjnych. W wyroku z dnia 8 lipca 2009 r. NSA wskazał, że w orzecznictwie wspólnotowym za podstawową przesłankę uznania znaku towarowego za renomowany traktuje się znajomość znaku przez znaczącą część klientów. Testem na renomę znaku towarowego może być również: udział znaku towarowego w rynku, intensywność oraz geograficzny zasięg używania, intensywność kojarzenia towarów z tym znakiem, wielkość nakładów poniesionych na reklamę i promocję znaku. Zaznaczył przy tym, że znajomość i związana z tym renoma znaku towarowego są kwestią faktów, a nie czystych spekulacji myślowych[28]. W wyroku z dnia 5 lutego 2013 r. NSA podkreślił, że dla dowiedzenia renomy znaku wystarczy wykazanie stopnia znajomości znaku towarowego, nie jest konieczne potwierdzenie pozytywnych wyobrażeń o samym oznaczeniu[29]. 15 maja 2019 r. NSA za podstawową przesłankę uznania znaku towarowego za renomowany przyjął znajomość znaku przez znaczącą część odbiorców, do których adresowane są towary pod tym znakiem. Dla potwierdzenia swojego stanowiska powołał się na przytoczone powyżej orzeczenia sądów unijnych i poglądy doktryny[30].

Warte przypomnienia jest również uzasadnienie orzeczenia, które zapadło w roku 2006, w którym NSA uznał, że przy badaniu renomy znaku towarowego organy orzekające powinny uwzględniać wszystkie okoliczności mogące przyczynić się do jej ustalenia, przy czym żaden z elementów wymienionych w wyroku *Chevy* nie odnosi się do jakości produktu. Zauważył, że wyrok ten był szeroko komentowany w doktrynie, która potwierdziła, że kryteria jakościowe nie odgrywają w świetle orzeczenia *Chevy* żadnej roli, a ponadto stosowanie w kwestii oceny renomy znaku kryteriów jakościowych byłoby nader trudne, zważywszy że wszelkie oceny dotyczące znaków towarowych dokonywane są na podstawie kryterium zapatrywań przeciętnego odbiorcy. Analogiczną interpretację wyroku w sprawie *Chevy* przedstawił wówczas prof. M. Kępiński. W załączonej do akt sprawy opinii wskazywał, że „analizując kryteria oceny renomy znaku, sąd użył określenia „elementy jakościowe", jednak nie utożsamiał ich w żadnym wypadku z jakością towarów. Podkreślił, że w świetle wyroku ETS pod pojęciem kryteriów jakościowych rozumieć należy zatem okres i intensywność używania znaku oraz nakłady na reklamę"[31].

28 Wyrok NSA z dnia 8 lipca 2009 r., II GSK 1110/08, LEX nr 552743; wyrok NSA z dnia 25 listopada 2009 r., II GSK 203/09, LEX nr 589019.

29 Wyrok NSA z dnia 5 lutego 2013 r., II GSK 2153/11, Legalis nr 759954.

30 Wyrok NSA z dnia 15 maja 2019 r., II GSK 1515/17, LEX nr 2703754.

31 Wyrok NSA z dnia 21 listopada 2006 r., II GSK 181/06, LEX nr 288201.

Definicja ilościowa jako wynikająca z orzeczeń TSUE przytaczana była również przez sądy I instancji[32]. WSA w Warszawie w wyroku z dnia 11 kwietnia 2018 r. przyjął, że kwalifikacja znaku towarowego jako renomowanego nie jest uwarunkowana istnieniem takich okoliczności, jak dobra (wysoka) jakość sygnowanych towarów (usług), wizerunek danego znaku w oczach właściwych odbiorców, pozytywne i ustalone wyobrażenie o walorach towaru (usługi) i oczekiwanych cechach czy też wysoka zdolność odróżniająca znaku. Te i podobne czynniki stają się istotne dopiero na poziomie rozstrzygnięć dotyczących ochrony renomowanego znaku towarowego przed naruszeniem. Decydujące dla renomy muszą więc być argumenty i kryteria (ilościowe) w celu ustalenia znajomości (rozpoznawalności) przedmiotowego znaku, co nie wyklucza możliwości uwzględnienia roli wymienionych czynników jako komponentów szczególnego i pozytywnego wizerunku przedmiotowego znaku (dobrej sławy, prestiżu itp.) w zakresie oraz poziomie ochrony chronionego dobra[33].

4. Zakres związania sądów polskich wykładnią prawa dokonywaną przez sądy unijne

Należy zauważyć, że NSA, uzasadniając stanowisko z 16 czerwca 2021 r., odniósł się szeroko do zakresu związania sądów polskich wykładnią prawa dokonywaną przez sądy unijne. Przypomniał, że „od dnia wejścia w życie Traktatu Akcesyjnego z dnia 16 kwietnia 2003 r.[34], na mocy którego Polska stała się państwem członkowskim Unii Europejskiej, kontrola sądu administracyjnego obejmuje również zgodność rozstrzygnięć organów administracji publicznej z prawem wspólnotowym (prawem UE), rozumianym jako całokształt dorobku prawnego Wspólnoty Europejskiej (*acquis communautaire*), w tym zasad ogólnych prawa wspólnotowego (prawa UE), interpretowanych oraz stosowanych w sposób jednolity na całym obszarze UE. Od 1 maja 2004 r. sąd administracyjny, dokonując analizy legalności zaskarżonego rozstrzygnięcia, zobowiązany jest zatem uwzględnić fakt, iż w systemie prawa stanowionego z pojęciem prawa należy wiązać nie tylko przepisy stanowione w ramach krajowego systemu prawa przez uprawnione polskie organy władzy, ale również przepisy przyjęte przez instytucje Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 2 Aktu dotyczącego warunków przystąpienia, będącego integralną częścią Traktatu Akcesyjnego podpisanego w dniu 16 kwietnia 2003 r. w Atenach, państwo członkowskie jest

32 Por. wyroki WSA w Warszawie: z dnia 8 grudnia 2009 r., VI SA/Wa 1836/09, Legalis nr 28744; z dnia 16 stycznia 2010 r., VI SA/Wa 1885/09, Legalis nr 18675; z dnia 30 czerwca 2010 r., VI SA/Wa 793/10, Legalis nr 1963667; z dnia 20 grudnia 2010 r., VI SA/Wa 650/10, Legalis nr 372225; z dnia 19 grudnia 2011 r., VI SA/Wa 1408/11, Legalis nr 862672; z dnia 11 marca 2016 r., VI SA/Wa 1815/15, Legalis nr 1471074.

33 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 11 kwietnia 2018 r., VI SA/Wa 2548/17, LEX nr 3005246.

34 Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864.

związane, po pierwsze, postanowieniami traktatów założycielskich (pierwotnym prawem wspólnotowym), po drugie – aktami przyjętymi przez instytucje Unii Europejskiej (wtórnym prawem wspólnotowym), zaś po trzecie – co najważniejsze w świetle prowadzonych rozważań – wykładnią i stosowaniem prawa wspólnotowego wynikającymi z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Nie ulega zatem wątpliwości, że zarówno wojewódzkie sądy administracyjne, jak i NSA, będące sądami wspólnotowymi, jako sądy krajowe państwa członkowskiego są związane wykładnią prawa wspólnotowego (prawa Unii Europejskiej) wynikającą z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wydanego w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa wspólnotowego we wszystkich państwach członkowskich"[35]. Wyroki wydane w trybie odpowiedzi na pytania prejudycjalne ustalają treści obowiązujących norm prawa unijnego i wiążą sądy oraz organy państw członkowskich. Na marginesie można zaznaczyć, iż pomimo że takiego skutku nie wywołują orzeczenia wydawane w trybie odwoławczym od decyzji Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (wcześniej Urzędu ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego), to również powinny być uznawane za wartościowe źródło informacji dotyczących stosowania przepisów o znakach towarowych, w tym oznaczeniach renomowanych[36].

Podsumowanie

Koncepcje jakościowa oraz syntetyczna jako niezgodne z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości powinny zostać porzucone przez polską judykaturę i doktrynę zarówno przy kwalifikowaniu znaku jako renomowanego, jak i postaci jego naruszenia[37]. Żaden bowiem przepis ani żaden wyrok TS UE nie wymaga, by znak renomowany wzbudzał szczególne pozytywne skojarzenia czy kojarzył się z prestiżem. Znak renomowany powinien być traktowany jako znak znany, ta bowiem czysto ilościowa metoda oceny renomy znaku na etapie jego kwalifikacji wynika w sposób jednoznaczny z wyroku w sprawie *Chevy*[38]. Jak wskazuje R. Skubisz, w porządku polskim rozważania teoretyczne nie mogą bazować wyłącznie na interpretacji semantycznej czy wręcz nawet intuicyjnym rozumieniu pojęcia renomy. Podążanie w takim kierunku prowadzi bowiem do niepewnych rezultatów wykładni. Fakt, że pojęcie renomy w języku polskim obejmuje dobrą opinię, nie może być podstawą twierdzenia, że znak renomowany ma odmienne w porównaniu z prawem unijnym znaczenie

35 Wyrok NSA z dnia 16 czerwca 2021 r., II GSK 1561/18, LEX nr 3208786.

36 R. Skubisz, (w:) P. Kostański, P. Podrecki , T. Targosz (red.), Experientia docet. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple, Warszawa 2017, LEX.

37 Ł. Żelechowski, (w:) P. Kostański, Ł. Żelechowski, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2020, s. 421.

38 M. Bohaczewski, Ł. Żelechowski, (w:) K. Osajda, Ł. Żelechowski (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz. t. VIII B, Warszawa 2021, Legalis, komentarz do art. 132[1].

w prawie krajowym. Należy zatem jednolicie uznawać, że renomowanym znakiem towarowym jest znak towarowy rozpoznawalny lub znany. W konsekwencji trzeba zgodzić się z poglądem, że znak towarowy, będący synonimem złej jakości sygnowanych nim towarów (usług), czy znak opatrujący towary codziennego użytku, może być renomowanym znakiem towarowym, pod warunkiem że jest znany znaczącej części właściwych odbiorców[39]. Jednocześnie nie można domniemywać, że każdy renomowany znak towarowy z powodu samej renomy kojarzy się z prestiżem i wysoką jakością[40]. Dobra reputacja znaku nie może też kompensować niedostatecznej znajomości znaku przez klientelę, co oznacza, że dowód pozytywnego wizerunku znaku nie zwalnia uprawnionego od konieczności wykazania wymaganego stopnia znajomości znaku wśród odbiorców[41].

Należy również poprzeć stanowiska przedstawicieli doktryny, którzy uznają, że definicja ilościowa jako jedyna nadaje się do zastosowania we wszystkich przypadkach naruszenia prawa do znaku renomowanego, które przewiduje polski ustawodawca. Ujęcie jakościowe byłoby trafne, gdyby szkoda dla renomy znaku czy też czerpanie nienależnej korzyści z renomy stanowiły jedyne postaci naruszenia prawa do znaku renomowanego. Jak wskazuje się, definicja ilościowa odzwierciedla konieczność ochrony znaku renomowanego również przed „banalizacją jego siły dystynktywnej" czy też przed umożliwieniem osobom trzecim czerpania korzyści z odróżniającego charakteru znaku. W istocie sama znajomość znaku jest decydująca dla jego siły przyciągania, w korzystaniu z której osoby trzecie mają interes**.** Koncepcja ilościowa pozwala egzekwować reżim szczególnej ochrony tak do znaków silnie odróżniających, jak również do znaków cieszących się szczególnie pozytywnym wizerunkiem wśród klienteli. W drugim przypadku element jakościowy staje się jednak istotny na etapie oceny szkody dla renomy lub czerpania korzyści z renomy znaku. W tym kontekście pojęcie renomy zyskuje zatem inne znaczenie i powinno być interpretowane w rozumieniu słownikowym. Nie oznacza bowiem znajomości znaku, ale jest oceniane poprzez odwołanie się do kryteriów jakościowych, stanowi synonim pozytywnego wizerunku znaku. Tym samym należy zgodzić się z konkluzją, że pojęcie renomy zarówno w ustawie – Prawo własności przemysłowej, jak i w tekście dyrektywy 2015/2436 oraz w rozporządzeniu 2017/1001 funkcjonuje w dwóch różnych znaczeniach[42].

39 R. Skubisz, (w:) R. Skubisz (red.), System Prawa Prywatnego, t. 14 B: Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2017, s. 552–553.

40 Wyrok SPI z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie VIPS, T-215/03, pkt 58.

41 M. Bohaczewski, Ł. Żelechowski, (w:) K. Osajda, Ł. Żelechowski (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, t. VIII B, Warszawa 2021, Legalis, komentarz do art. 132[1].

42 M. Bohaczewski, Ł. Żelechowski, (w:) K. Osajda, Ł. Żelechowski (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, t. VIII B, Warszawa 2021, Legalis, komentarz do art. 132; M. Bohaczewski, Naruszenie prawa ochronnego na renomowany znak towarowy, Warszawa 2019, Legalis.

Warto także zauważyć, że problematyka kwalifikacji znaków towarowych jako znaków renomowanych została dostrzeżona podczas opracowywania wytycznych Prezesa UPRP (przyjętych w 2020 r.). Wytyczne wiążą wyłącznie ekspertów, nie są źródłem prawa powszechnie obowiązującego i nie mogą być powoływane jako podstawa prawna wydanej przez Urząd decyzji lub postanowienia, bez wątpienia stanowią jednak instrukcje dotyczące sposobu stosowania prawa. Zostały opracowane w oparciu o bogatą wiedzę i wieloletnie doświadczenie ekspertów UPRP, uwzględniają obowiązujący stan prawny, a także krajowy i europejski dorobek w dziedzinie prawa własności przemysłowej[43]. Prezes UPRP jednoznacznie stwierdziła w nich, że „głównym kryterium branym pod uwagę przy ocenie, czy mamy do czynienia ze znakiem renomowanym, jest stopień jego znajomości (rozpoznawalności) wśród właściwego kręgu odbiorców (kryterium ilościowe). Dowody i argumenty dotyczące dobrej opinii oraz estymy, jaką przypisują oznaczeniu przeciętni odbiorcy, ani też utrwalone w przeświadczeniu konsumentów wyobrażenie o walorach towaru nie stanowią bezpośredniego kryterium pozwalającego ustalić, że znak cieszy się renomą. Wyobrażenie odbiorców o walorach towarów, wbrew znaczeniu słowa „renoma" w języku polskim, nie ma znaczenia dla samej kwalifikacji znaku wcześniejszego jako znaku renomowanego. Utożsamianie jakości ze znakiem renomowanym będzie jednak istotne przy ocenie, czy udzielenie prawa ochronnego na późniejszy znak mogłoby być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego"[44]. Pozostaje mieć nadzieję, że wytyczne przyczynią się do ugruntowania linii orzeczniczej Urzędu w sprawach dotyczących znaków renomowanych, a co za tym idzie – rozstrzygnięcia UPRP będą rzadziej zaskarżane do sądów administracyjnych.

BIBLIOGRAFIA

Bohaczewski M., Naruszenie prawa ochronnego na renomowany znak towarowy, Warszawa 2019, Legalis.

Bohaczewski M., Żelechowski Ł., (w:) K. Osajda, Ł. Żelechowski (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, t. VIII B, Warszawa 2021, Legalis, komentarz do art. 132[1].

Fedorowicz H., (w:) M. Kondrat (red.) Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2021, LEX.

Prezes UPRP, Ogólne wytyczne Prezesa Urzędu Patentowego RP w zakresie znaków towarowych, WUP 2020/16.

Sitko J., (w:) T. Demendecki, A. Niewęgłowski, J.J. Sitko, J. Szczotka, G. Tylec, Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2015.

43 Ogólne wytyczne Prezesa UPRP, https://uprp.gov.pl/pl/przedmioty-ochrony/ogolne-wytyczne-prezesa-uprp

44 Prezes UPRP, Ogólne wytyczne Prezesa Urzędu Patentowego RP w zakresie znaków towarowych, WUP 2020/16.

Skubisz R., (w:) R. Skubisz, System Prawa Prywatnego, t. 14 B: Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2017.

Skubisz R., (w:) P. Kostański, P. Podrecki, T. Targosz (red.), Experientia docet. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple, Warszawa 2017, LEX.

Skubisz R., Glosa do wyroku NSA z dnia 27 lutego 2008 r., II GSK 359/07, „PS" 2009, nr 4.

Słownik języka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/sjp/renoma;2573929.html.

UPRP, Ogólne wytyczne Prezesa UPRP, https://uprp.gov.pl/pl/przedmioty-ochrony/ogolne-wytyczne-prezesa-uprp.

Witkowska M., Michalak A., (w:) A. Michalak (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2017.

Żelechowski Ł., (w:) P. Kostański, Ł. Żelechowski, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2020.

Bialystok Legal Studies
Białostockie Studia Prawnicze
2022 vol. 27 nr 1

sciendo

DOI: 10.15290/bsp.2022.27.01.08

Received: 27.11.2021
Accepted: 28.02.2022

Karolina Sztobryn
Uniwersytet Łódzki, Polska
ksztobryn@wpia.uni.lodz.pl
ORCID ID: https://orcid.org/0000–0001-6127–7829

O dylematach ochrony znaków towarowych i potrzebie udziału osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym i gospodarczym[1]

Dilemmas of Trademark Protection and the Need for the Participation of Persons with Disabilities in Social and Economic Life

Abstract: This article answers the question of whether trademark regulations and case law promote the aims of international and EU law regarding the inclusion of persons with disabilities in social and economic life, which includes the involvement of persons with disabilities as consumers of goods and services, or whether they generate a conflict between the principles of trademark protection and the accessibility of trademarks for persons with disabilities. Trademark law and its interpretation is developing in parallel with the development of the concept of access and the inclusion of people with disabilities in every sphere of life. Both the content of the legislation and, in particular, trademark decisions fail to take into account the disability perspective, thus the law perpetuates an approach that denies people with disabilities the possibility to be consumers and to distinguish the origin of products to the same extent as non-disabled people. It is possible to introduce changes through minor steps in order not to revolutionise but only to complement the trademark system with a disability perspective, and thus meet the requirements of including people with disabilities in social and economic life.

Keywords: average consumer, people with disabilities, tactile trademark, trademark, trademark in Braille

Słowa kluczowe: przeciętny konsument, osoby z niepełnosprawnością, dotykowy znak towarowy, znak towarowy, znak towarowy w alfabecie Braille'a,

1 Badania objęte artykułem zostały sfinansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach realizacji projektu badawczego nr 2015/19/D/HS5/03150 na temat „Granice pluralizmu ochrony prawa własności intelektualnej a sytuacja prawna osób niepełnosprawnych w prawie własności intelektualnej – analiza prawnoporównawcza".

© 2022 Karolina Sztobryn, published by Sciendo. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.

Wprowadzenie

Artykuł przedstawia wyniki analizy prowadzonej w ramach projektu finansowanego z Narodowego Centrum Nauki na temat: „Granice pluralizmu ochrony prawa własności intelektualnej a sytuacja prawna osób niepełnosprawnych w prawie własności intelektualnej – analiza prawnoporównawcza" w zakresie odnoszącym się do określenia, czy i jak prawo znaków towarowych przyznaje osobom z niepełnosprawnościami prawo odróżniania znaków towarowych identyfikujących pochodzenie towarów poprzez zapewnienie możliwości ich percepcji. Szczegółowy problem badawczy leżący u podstaw badania odnosił się do udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy przepisy prawa znaków towarowych i orzecznictwo w tym zakresie sprzyjają realizacji postulatów prawa międzynarodowego i unijnego dotyczących włączenia osób z niepełnosprawnościami w życie społeczne i gospodarcze, obejmujące aktywizację osób z niepełnosprawnościami jako konsumentów towarów i usług, czy też generują konflikt pomiędzy zasadami ochrony znaków towarowych a dostępnością oznaczeń identyfikujących dla osób z niepełnosprawnościami. Przykład odnoszący się do systemu znaków towarowych pokazuje, że niski poziom włączenia osób z niepełnosprawnościami w życie społeczne i gospodarcze, a także niesamodzielność takich osób nie musi wynikać z czynników wewnętrznych osób z niepełnosprawnościami i z samej niepełnosprawności, ale być skutkiem czynników zewnętrznych, w tym np. regulacji prawnych i ich interpretacji, które koncentrują się na pełnosprawnych uczestnikach rynku[2].

Ocena dokonana została z perspektywy prawa unijnego, tj. na podstawie przepisów rozporządzenia 2017/1001 w sprawie znaku towarowego[3], dyrektywy 2015/2436 mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych[4] i orzecznictwa, w tym wydanego na gruncie nieobowiązujących już przepisów prawa znaków towarowych, ale wciąż zachowującego aktualność, oraz w zakresie dostępności osób z niepełnosprawnościami do towarów i usług na podstawie unijnych i wiążących w UE międzynarodowych aktów prawnych.

1. Charakter znaków towarowych i jego wpływ na możliwość percepcji znaków

Dobra chronione prawami własności intelektualnej, w tym w szczególności znaki towarowe, mają wyraźnie sensualny charakter. Są najczęściej odbierane za po-

2 Por. I. Eskytė, Disabled People's Vulnerability in the European Single Market: The Case of Consumer Information, „Journal of Consumer Policy" 2019, nr 42, s. 525.

3 Rozporządzenie 2017/1001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (OJ L 154, 16.6.2017).

4 Dyrektywa 2015/2436 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2015 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (OJ L 336, 23.12.2015).

mocą zmysłu wzroku, słuchu lub dotyku. Nie każdy jednak ma te zmysły w pełni wykształcone, a odbiorcami znaków towarowych mogą być także osoby z niepełnosprawnościami. Realizacja podstawowej funkcji znaku towarowego, jaką jest umożliwienie odróżniania produktów jednego przedsiębiorstwa od produktów innego przedsiębiorstwa i zapewnienie konsumentom prawa do dokonywania świadomych wyborów, jest realizowana za pomocą przedstawienia znaku m.in. za pomocą słowa, obrazu lub dźwięku. Czy to oznacza, że z powodu swojej charakterystyki z założenia znaki towarowe są dobrami niematerialnymi, które nie mogą spełniać swojej podstawowej funkcji w stosunku do wszystkich odbiorców, w tym odbiorców, u których pewne zmysły nie zostały w pełni wykształcone, jak np. w przypadku osób z niepełnosprawnościami wzroku? Biorąc pod uwagę różnorodne możliwości przedstawienia znaków, a tym samym wielość sposobów, w jakich przedsiębiorca może oznaczać swoje produkty, zapewniając konsumentowi źródło identyfikacji pochodzenia, nie można stwierdzić, że sama charakterystyka i specyfika znaku towarowego powoduje, że odróżnienie pochodzenia towarów za pomocą znaków towarowych jest niemożliwe dla niektórych konsumentów, w tym tych z niepełnosprawnością wzroku. Wyobraźmy sobie jednak osobę z niepełnosprawnością wzroku dokonującą zakupów w supermarkecie spożywczym i próbującą dokonać wyboru towaru oznaczonego konkretnym znakiem towarowym. Zidentyfikowanie pochodzenia towaru przez taką osobę jest niemożliwe bez pomocy, widzącej osoby. Nasuwa się zatem pytanie, dlaczego pomimo istnienia faktycznych możliwości umożliwienia osobom z niepełnosprawnościami, w tym w szczególności z niepełnosprawnością wzroku, identyfikacji towarów w praktyce metody te nie są stosowane przez przedsiębiorców, co skutkuje ograniczeniem samodzielności osób z niepełnosprawnościami. Odpowiedzi na to pytanie szukałam w prawie własności intelektualnej i orzecznictwie, zastanawiając się, czy przepisy prawa własności intelektualnej wykluczają osoby z niepełnosprawnościami z systemu prawa znaków towarowych i czy analiza sądów stara się uwzględniać perspektywę niepełnosprawności przy stosowaniu przepisów tego prawa?

2. Perspektywa niepełnosprawności w przepisach prawa

Prawo stanowione jako całość nie czyni rozróżnienia co do fizycznej i psychicznej charakterystyki jego bezpośrednich lub pośrednich adresatów. Jednak w swojej zasadniczej materii jest zorientowane na osoby pełnosprawne, a jedynie niektóre akty prawne próbują regulować szczególną sytuację osób z niepełnosprawnościami. Najczęściej mają one charakter zbyt ogólny i dlatego nie stanowią samodzielnej podstawy prawnej do wysuwania ewentualnych roszczeń w przypadku ich naruszenia. Co ważne, wskazują one na zakaz stosowania dyskryminacji w stosunku do osób

z niepełnosprawnościami, jak np. art. 21 Karty praw podstawowych (dalej KPP)[5], którego uszczegółowieniem jest art. 26 KPP określający, że Unia uznaje i szanuje prawo osób niepełnosprawnych do korzystania ze środków mających zapewnić im samodzielność, integrację społeczną i zawodową oraz udział w życiu społeczności. Postulaty niedyskryminacji, uznania i poszanowania nie są jednak równoznaczne z włączeniem osób niepełnosprawnych w życie społeczne i gospodarcze na równi z osobami pełnosprawnymi, a nawet nie nakładają na państwa członkowskie przyjmowania konkretnych rozwiązań prawnych mających urzeczywistnić uznanie i poszanowanie praw, co wskazał Trybunał Sprawiedliwości (dalej: TS) w wyroku w sprawie C-356/12[6], podkreślając jednocześnie, że: „Aby artykuł ten (przyp. autora 26 KPP) wywierał w pełni zamierzone skutki, musi być skonkretyzowany przepisami prawa Unii lub prawa krajowego. W rezultacie wspomniany artykuł nie może sam w sobie przyznawać jednostkom prawa podmiotowego, które może być powoływane jako takie"[7]. Artykuł 26 KPP nie stanowi więc podstawy do roszczeń indywidualnych, lecz jedynie wskazuje prawodawcom kierunek, w jakim zmiany legislacyjne powinny zmierzać, ale jednocześnie go nie przesądza, oraz służy wykładni przepisów wdrażających[8]. Podobnie ogólne są postanowienia zawarte w akcie prawnym w całości poświęconym osobom z niepełnosprawnościami, czyli Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych (dalej: Konwencja)[9], w tym art. 4 ust. 2 Konwencji, który zobowiązuje państwa będące stronami aktu, żeby podjęły kroki, wykorzystując maksymalnie dostępne środki, także – gdy to potrzebne – w ramach współpracy międzynarodowej, w celu stopniowego osiągnięcia pełnej realizacji praw w odniesieniu do praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych. Trzeba podkreślić, że żaden przepis Konwencji nie doprecyzowuje, co oznacza „realizacja praw w zakresie życia gospodarczego, społecznego i kulturalnego", a w szczególności, nie wskazuje, że realizacja praw w tych dziedzinach życia polega na zapewnieniu uczestnictwa w sferze konsumenckiej i możliwości samodzielnego odróżniania pochodzenia produktów. Konsumpcja jest jedną z form działań o charakterze gospodarczym, natomiast gospodarka jest pewną częścią społeczeństwa, wobec tego elementy życia gospodarczego mieszczą się też w kategorii życia społecznego[10]. Realizacja celów ży-

5 Karta praw podstawowych Unii Europejskiej, Dz.Urz. C 326 z 26.10.2012, s. 391–407.

6 Wyrok TS UE z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie *Wolfgang Glatzel v. Freistaat Bayern*, C-356/12.

7 Wyrok TS UE, C-356/12, pkt 78; zob. też Justyna Maliszewska-Nienartowicz (red.), System Prawa Unii Europejskiej, t. 6: Prawo antydyskryminacyjne, Warszawa 2020.

8 C. Mik, Karta Praw Podstawowych: wyznaczniki standardów ochronnych, (w:) J. Barcz (red.), Ochrona praw podstawowych Unii Europejskiej, Warszawa 2008, s. 66–67.

9 Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1169). Konwencja od 21 stycznia 2011 r. obowiązuje w UE i stanowi część jej porządku prawnego.

10 R. Szarfenberg, Cele gospodarcze jako cele społeczne, http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/forumPPS8.pdf, s. 1.

cia społecznego i gospodarczego następuje na podstawie różnych działań i narzędzi, w tym znaku towarowego, który jest także narzędziem komunikacji pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem i stanowi informację o produkcie, dlatego w takim ujęciu[11] strony Konwencji są na podstawie art. 9 zobowiązane do podjęcia odpowiednich środków w celu zapewnienia na zasadzie równości z innymi osobami dostępu do informacji i komunikacji. Stopień ogólności przywołanych przepisów, wskazanych jedynie jako przykłady podejścia do problematyki niepełnosprawności, może stanowić więc powód do braku wyraźnej perspektywy niepełnosprawności na etapie tworzenia prawa, co z kolei przyczynia się do nieuwzględniania tego aspektu przy jego wykładni i stosowaniu zarówno przez organy, jak i sądy. Często natomiast rozstrzygnięcia problemów prawnych i sporów na tle różnych dziedzin prawa, w tym prawa własności intelektualnej, nawet jeśli same spory i problemy nie dotyczą bezpośrednio stron dotkniętych niepełnosprawnością lub nawet nie dotyczą bezpośrednio kwestii związanych z niepełnosprawnością, mają wpływ na określenie zakresu ochrony i praw, które wykraczają poza sytuację stron sporu. Decyzje i wyroki TS i Sądu w sprawach z zakresu znaków towarowych często wpływają na przykład na dopuszczalne do rejestracji sposoby przedstawienia znaków, które przedsiębiorca może następnie wykorzystywać do komunikacji z klientem, a przez to w praktyce skutkują brakiem umożliwienia percepcji znaków towarowych i odróżniania produktów różnych podmiotów przez osoby z niepełnosprawnościami[12], co z kolei wymaga, w szczególności od osób z niepełnosprawnością wzroku, korzystania z asysty innej osoby przy wyborze towarów lub usług. W tym sensie więc zarówno przepisy jak i orzecznictwo z zakresu znaków towarowych mogą nie odpowiadać obecnemu paradygmatowi społecznego modelu niepełnosprawności przenoszącemu problem niepełnosprawności z jednostki na społeczeństwo i upatrującemu przyczynę wykluczenia społecznego, którego doświadczają osoby z niepełnosprawnością, w ograniczeniach społecznych, w tym przypadku prawnych, a nie jednostkowych[13].

3. Definicja znaku towarowego w świetle perspektywy niepełnosprawności

Zakres pojęcia znaku towarowego w prawie unijnym wynika z art. 4 rozporządzenia 2017/1001 i art. 3 dyrektywy 2015/2436, a także bogatego w tym zakresie

11 Podobnie zobacz I. Eskytė, Disabled…, *op. cit.*, s. 522.

12 E.E. Johnson, Intellectual Property's Need for a Disability Perspective, „George Mason University Civil Rights Law Journal (CRLJ)" 2010, nr 2, s. 181.

13 Monitoring the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, Guidance for human Rights Monitors, Professional training, series nr 17, s. 05; M. Priestley, In search of European disability policy: Between national and global, „ALTER" 2007, nr 1, s. 63; M. Domańska, People with Disabilities as a Vulnerable Group. The Concept of Protection of the Rights of Vulnerable Groups, „Białostockie Studia Prawnicze" 2018, nr 4, s. 25–34.

orzecznictwa. Dokonując ostatniej zmiany treści definicji znaku towarowego, prawodawca zrezygnował z wymogu graficznej przedstawialności znaku, co mogło z założenia sprzyjać dostępności znaków towarowych przez osoby z niepełnosprawnościami wzroku, które nie mają możliwości wizualnej percepcji znaku. Wprawdzie wymóg wizualizacji znaku nigdy nie był warunkiem jego ochrony w prawie unijnym, na co przyzwala art. 15 Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (dalej: TRIPS)[14] wskazujący, że strony TRIPS mogą w swoich wewnętrznych porządkach prawnych wymagać jako warunku rejestracji, aby oznaczenia były dostrzegalne wizualnie, ale wszystkie przykłady znaków towarowych wskazane w art. 4 rozporządzenia 2017/1001 i art. 3 dyrektywy 2015/2436, z wyjątkiem znaku dźwiękowego, są znakami postrzeganymi wizualnie. Katalogi zawarte w wymienionych przepisach nie mają jednak charakteru zamkniętego, a jedynie przedstawiają przykłady oznaczeń, na które może zostać udzielone prawo ochronne. Konfrontując treść art. 4 rozporządzenia 2017/1001 i art. 3 dyrektywy 2015/2436 z utrwalonym orzecznictwem[15] wydanym na gruncie poprzedniego stanu prawnego, ale wciąż zachowującym aktualność ze względu na uwzględnienie jego podstawowych tez w preambułach do rozporządzenia 2017/1001[16] i dyrektywy 2015/2436[17], wyrażonych w formie wymogu przedstawialności znaku w rejestrze w sposób jasny, precyzyjny, samodzielny, łatwo dostępny, zrozumiały, trwały i obiektywny, należy stwierdzić, że ze względu na ograniczenia techniczne możliwe formy przedstawienia znaków są jednak ograniczone do dostrzegalnych za pomocą wzroku. Wprowadzenie wymogów związanych z przedstawieniem znaku prawodawca uzasadniał koniecznością zapewnienia pewności prawa co do określenia przedmiotu ochrony oraz możliwości jasnego i precyzyjnego zidentyfikowania znaku przez organy zajmujące się rejestracją znaków, a więc prawidłowego administrowania systemem znaków towarowych[18]. Wskazane cele uzasadniające wymogi rejestrowe znaków towarowych służą zatem większości odbiorców systemu znaków towarowych, ale pośrednim skutkiem przyjętego przez prawodawcę rozwiązania prawnego jest ograniczenie dostępności percepcji znaków przez osoby z niektórymi rodzajami niepełnosprawności, w tym związanymi ze wzrokiem. Nieuchronnie tego typu kwestie związane z wprowadzaniem przepi-

14 Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (Dz.Urz. L 336 z dnia 23 grudnia 1994 r., s. 214–233).

15 Wyrok TS UE z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie *Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent- und Markenamt*, C-273/00, pkt 47–55; wyrok TS UE z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie *Libertel Groep BV v. Benelux-Merkenbureau*, C-104/01; zob. też M. Ziółkowski, Wymóg graficznej przedstawialności jako przesłanka zdolności ochronnej znaku towarowego w prawie unijnym – aktualne koncepcje oraz planowane zmiany, „Białostockie Studia Prawnicze" 2015, nr 19, s. 263.

16 Pkt 10 preambuły rozporządzenia 2017/1001.

17 Pkt 13 preambuły dyrektywy 2015/2436.

18 Pkt 13 preambuły dyrektywy 2015/2436; zob. też opinię rzecznika generalnego Ruiz-Jarabo Colomer, przedstawioną 6 listopada 2001 r. w sprawie *Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent- und Markenamt*, C-273/00, pkt 36.

sów prawnych i ich interpretacją prowadzą do pytań o to, jak zrównoważyć potrzeby wielu z potrzebami niewielu. Porównywanie liczb należy jednak pozostawić matematykom, prawodawcy i prawnicy zaś powinni znaleźć rozwiązania zapewniające włączenie osób z niepełnosprawnościami, których liczba w perspektywie starzenia się społeczeństwa będzie wzrastać, zachowując proporcjonalność zastosowanych środków do osiągnięcia celu, jakim jest zapewnienie prawa do odróżniania towarów i usług przedsiębiorców przez osoby z niepełnosprawnościami, po to, żeby zrealizować postulat włączenia tej grupy społeczeństwa w życie społeczne i gospodarcze.

Po pierwsze, jednym z rozwiązań mającym na celu włączenie osób z niepełnosprawnością wzroku może być przyjęcie wymogu oznaczania produktów za pomocą znaków towarowych przy użyciu alfabetu Braille'a, a tłumaczenie tradycyjnego znaku towarowego na ten w języku Braille'a traktować jako odmianę znaku towarowego, rejestrowaną wraz ze znakiem podstawowym, tak by zachęcić przedsiębiorców do korzystania z tego rodzaju oznaczeń.

Po drugie, konieczne jest wdrożenie zmiany w zakresie dotychczasowej interpretacji kilku kwestii związanych z udzielaniem prawa na znaki towarowe, w tym m.in. dotyczących rejestracji znaków dotykowych i wykładni jednolitości znaku. Obecne wytyczne Urzędu Unii Europejskiej do Spraw Własności Intelektualnej (dalej: EUIPO) w zakresie znaków dotykowych jasno wskazują, że „nie jest możliwe przedstawienie efektu dotykowego danego materiału lub tekstury zgodnie z art. 4 RZTUE (rozporządzenia 2017/1001 – przyp. autora), ponieważ w art. 3 ust. 9 RWZTUE wyraźnie wykluczono złożenie próbek oraz nie jest możliwe określenie przedmiotu ochrony w jasny i precyzyjny sposób z wykorzystaniem ogólnie dostępnej techniki"[19]. Odmowę rejestracji znaków dotykowych uzasadnia się nie tylko niemożliwością odpowiedniego przedstawienia znaku, ale też brakiem posiadania przez takie znaki charakteru odróżniającego, którego oceny dokonuje się przy uwzględnieniu przypuszczalnych oczekiwań odbiorców, do których skierowane są towary lub usługi objęte zgłoszeniem. Jak wyraźnie wskazał przy tym EUIPO: „Ze względów prawnych znikomy procentowo udział osób niedowidzących należy pominąć, tak samo jak przy ocenie znaków słownych nie uwzględnia się udziału – wyraźnie wyższego procentowo – osób niepiśmiennych"[20], odmawiając rejestracji znaku „Glück" (EUTM 013404256) zapisanego w alfabecie Braille'a. EUIPO stwierdziło, że skoro przeciętny konsument końcowy, z grona którego wyłączono osoby z niepełnosprawnością wzroku, nie jest w stanie odczytać alfabetu Braille'a i nie wie, co przedstawia znak, oznaczenie jest pozbawione charakteru odróżniającego. Ponadto EUIPO uznał, że dla przeciętnego konsumenta końcowego znak będzie odczytywany wyłącznie jako tekst w alfabecie Braille'a stanowiący wskazówkę przeznaczoną dla osób z upośledze-

19 Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw przez Urząd Unii Europejskiej do Spraw Własności Intelektualnej z dnia 1 marca 2021 r., Uwagi ogólne, część B, s. 358.

20 Decyzja EUIPO z dnia 23 września 2021 r. w sprawie R 883/2015–4, pkt 10.

niem wzroku, umieszczoną na produkcie lub w związku z wprowadzeniem do obrotu produktu lub usługi, która jednak nie ma dla niego znaczenia, ponieważ nie jest on w stanie jej odczytać[21]. Decyzja ta stanowi krzywdzące potraktowanie osób z niepełnosprawnością wzroku, gdyż przesądza, że takie osoby, po pierwsze, nie mogą być traktowane jako przeciętni konsumenci, a po drugie, nie mają prawa odróżniania towarów i usług za pomocą znaków towarowych, gdyż rejestracja takich znaków została wyłączona. W tym kontekście podejście EUIPO odmawiające prawa do możliwości odróżniania towarów i usług osobom z niepełnosprawnościami skutkuje odmową uznania tej grupy odbiorców za pełnoprawnych członków społeczeństwa mających prawo do podejmowania samodzielnie decyzji zakupowych i prowadzenia niezależnego życia. Jeśli więc prawo znaków towarowych i jego interpretacja przez urzędy nie uwzględnia upośledzeń percepcyjnych i poznawczych, to oznaczać może, że rozwija się w sposób, który dyskryminuje i ogranicza niezależność osób z niepełnosprawnościami[22]. Dla dobra prawa znaków towarowych i osób z niepełnosprawnością należy więc poszukiwać rozwiązania i argumentacji, która nie pozwoli postawić takiego wniosku.

Znak w alfabecie Braille'a jest znakiem, którego percepcja następuje za pomocą dotyku przez osoby z niepełnosprawnością wzroku, ale dla widzącej części odbiorców znaki takie przedstawiają graficzne obrazy i z tych powodów, nawet jeśli praktyka decyzyjna urzędów nie będzie zmieniona na rzecz dopuszczenia rejestracji znaków dotykowych, to powinna liberalnie odnosić się do rejestracji znaków w takiej formie. Nie przekonuje argumentacja i dlatego nie powinno zostać utrwalone stanowisko, że skoro przeciętny konsument końcowy nie jest w stanie odczytać alfabetu Braille'a i nie wie, co znak przedstawia, ale jednocześnie wie, że chodzi o tekst w alfabecie Braille'a, to taki znak nie posiada zdolności odróżniającej[23]. Oczywiście, czasem wprawdzie może być trudno przypisać znakowi w alfabecie Braille'a cechę jednolitości rozumianą jako zdolność do łatwego zapamiętania znaku przez odbiorców i objęcia przez nich całego oznaczenia za pomocą jednego aktu poznawczego[24], ale taka okoliczność może nastąpić jedynie w stosunku do osób, które są pełnosprawne wzrokowo. Dlatego oceny zdolności odróżniającej i jednolitości znaku należy dokonywać w stosunku do odbiorców, do których znak jest kierowany. Tak jak tworzenie podjazdów dla wózków inwalidzkich nie oznacza, że osoby pełnosprawne mają z nich korzystać, tak zamieszczanie znaku w alfabecie Braille'a obok tradycyjnego znaku to-

21 *Ibidem*, pkt 14.
22 E.E. Johnson, Intellectual…, *op. cit.*, s. 192.
23 Decyzja EUIPO, R 883/2015–4, pkt 14–15.
24 U. Promińska, (w:) E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall (red.), Prawo własności przemysłowej. Przepisy i omówienie, LexisNexis 2005, s. 188.

warowego powinno być rozpatrywane w odniesieniu do osób, które korzystają z tego alfabetu[25].

Po trzecie, istnieje konieczność włączenia osób z niepełnosprawnościami w perspektywę oceny zdolności rejestrowej znaku, co wykluczyłoby zarzut braku charakteru odróżniającego znaku przedstawionego w alfabecie Braille'a. W tym kontekście przychylam się do krytyki części doktryny przedmiotu[26] na temat modelu przeciętnego konsumenta tworzonego przez sądy i organy, będącego pewną konstrukcją prawną, której w realnym świecie często daleko do prawdziwości, i dlatego model ten powinien być konstruowany na podstawie dowodów empirycznych, a nie uznania sędziowskiego[27]. Przeciętny konsument jest postacią centralną dla znaków towarowych, gdyż to z jego perspektywy sądy i organy oceniają, czy oznaczenie ma wystarczająco odróżniający charakter, aby udzielić na niego prawo, czy istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w sprawach o naruszenie lub czy można powiązać znak towarowy cieszący się renomą z identycznym lub podobnym oznaczeniem osoby trzeciej. Powszechnie przyjmuje się, że przeciętny konsument jest dostatecznie uważny, dostatecznie spostrzegawczy, dostatecznie dobrze poinformowany i ostrożny, ale poziom tych cech może być uzależniony od rodzaju towaru lub usługi[28], środka komunikacji, za pomocą którego konsument zapoznaje się z produktem[29], jego specjalizacji w związku z towarami lub usługami, na których znak jest umieszczany[30], albo rodzaju znaku towarowego[31]. Z założenia zatem model ten może dyskryminować konsumentów, którzy mają wyższy albo niższy niż przeciętny poziom uwagi, ostrożności i wiedzy, a jako tworzony na bazie większościowego ujęcia może nie uwzględniać wcale pewnych grup odbiorców, w tym – jak ma to obecnie miejsce – osób z niepełnosprawnościami. Co istotne, model przeciętnego konsumenta powi-

25 E.E. Johnson, Intellectual…, *op. cit.*, s. 207.

26 Choć obecny normatywny model przeciętnego konsumenta jest przedmiotem krytyki w doktrynie, to także wskazywane są jego zalety odnoszące się do braku konieczności gromadzenia i interpretowania często kosztownych danych empirycznych, takich jak badania opinii publicznej; J. Davis, Revisiting the average consumer: an uncertain presence in European trade mark law, „Intellectual Property Quarterly" 2015, nr 1, s. 21.

27 *Ibidem*, s. 16.

28 Zdaniem TS UE, przeciętny konsument, biorąc pod uwagę zwykłe artykuły gospodarstwa domowego, takie jak tabletki do zmywania naczyń, będzie zwracał mniejszą uwagę na znak towarowy niż w przypadku droższych towarów, takich jak samochody, zob. wyrok Sądu UE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie *Getty Images (US), Inc. v. EUIPO*, T-338/11; wyrok TS UE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie *Procter & Gamble Company v. EUIPO*, C-468/01.

29 Wyrok TS UE z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie *Google France SARL i Google Inc. v. Louis Vuitton Malletier SA*, C-236/08, *Google France SARL v. Viaticum SA i Luteciel SARL*, C-237/08 i *Google France SARL v. Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL i innym*, C-238/08.

30 Wyrok TS UE z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie *Smart Technologies ULC v. EUIPO* C311/11 P.

31 Wyrok TS UE z dnia 9 września 2010 r. w sprawie *EUIPO v. BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG*, C-265/09 P.

nien być formułowany na podstawie kręgu podmiotów, które są odbiorcami towarów lub usługi, ale sposób odbioru znaku powinien być oceniany z perspektywy przeciętnych konsumentów z kręgu, który ma zdolność percepcji znaku. Dla przeciętnego pełnosprawnego konsumenta oznaczenia w alfabecie Braille'a, będą po prostu irrelewantne, tak jak obojętne są nazwy produktów leczniczych nałożone na opakowania w alfabecie Braille'a zgodnie z wymogami dyrektywy 2004/27/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi[32]. Natomiast dla osoby znającej ten alfabet i niebędącej w stanie dostrzec innych identyfikujących towar znaków będzie stanowił jedyną wskazówkę na temat pochodzenia towaru. Z tej perspektywy wprowadzona zmiana w możliwości rejestracji znaków zapisanych w alfabecie Braille'a nie podważy stabilności, transparentności i pewności systemu znaków towarowych.

Wnioski

Prawo znaków towarowych i jego interpretacja rozwija się całkowicie równolegle do rozwoju koncepcji dostępu i włączania osób z niepełnosprawnościami w każdą dziedzinę życia. Treść przepisów, a w szczególności decyzje w zakresie znaków towarowych, nie uwzględniają perspektywy niepełnosprawności, przez co utrwalają podejście, które odmawia osobom z niepełnosprawnościami możliwości bycia konsumentem i odróżniania pochodzenia produktów w takim samym stopniu jak osobom w pełni sprawnym[33]. Włączenie osób z niepełnosprawnościami w życie społeczne i gospodarcze to zdecydowanie więcej niż stwarzanie odpowiednich warunków architektonicznych w celu zapewnienia dostępu, do czego najczęściej sprowadzają się działania. Niestety, wiele aspektów doświadczeń osób niepełnosprawnych pozostaje pominiętych i niedostatecznie zbadanych przy tworzeniu przepisów i interpretacji, takich jak odczucia psychologiczne, możliwość doświadczania samodzielności rozpoznania towaru, możliwości jego wyboru[34]. Z pewnością lekceważenie osób z niepełnosprawnościami przez prawo znaków towarowych, które znajduje swoje odzwierciedlenie w Wytycznych EUIPO i wprawdzie jednostkowej, ale poglądowej decyzji EUIPO w sprawie znaku „Glück", nie jest oczywiście podyktowane wrogością, ale chęcią utrzymania *status quo* w zakresie rejestrowania znaków towarowych, nawet jeśli wprowadzane są zmiany w treści definicji znaku towarowego. W świetle zmian

32 Dyrektywa 2004/27/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. zmieniająca dyrektywę 2001/83/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi (Dz.Urz. L 136 z dnia 30 kwietnia 2004 r., s. 34–57).

33 E.E. Johnson, Intellectual…, *op. cit.*, s. 182.

34 Por. S. Menzel Baker, J. Holland, C. Kaufman-Scarborough, How consumers with disabilities perceive "welcome" in retail servicescapes: A critical incident study, „Journal of Services Marketing" 2007, nr 3, s. 161.

w postrzeganiu roli osób z niepełnosprawnościami zarówno prawodawcy, jak i organy i sądy rozpatrujące sprawy dotyczące znaków towarowych powinny uwzględnić perspektywę niepełnosprawności, mając każdorazowo na uwadze, że zarówno rynek jak i system znaków towarowych funkcjonuje prawidłowo tylko wtedy, gdy wszyscy konsumenci, bez dyskryminacji, dysponują istotnymi informacjami na temat pochodzenia towaru.

Uwzględnienie takiej perspektywy przez urzędy i sądy przyczyni się do bardziej analitycznej i dogłębnej interpretacji poszczególnych spraw, co z kolei wpłynie korzystnie na postrzeganie decyzji i orzecznictwa z zakresu znaków towarowych i wzmocni świadomość uczestników tego systemu, a w konsekwencji wyrówna obciążenia i koszty związane z aktualnym podejściem do rejestracji znaków towarowych, które obecnie ponoszone są przez osoby z niepełnosprawnością[35]. Wprowadzenie zmian jest możliwe małymi krokami, tak by nie rewolucjonizować, a jedynie uzupełniać system znaków towarowych o perspektywę niepełnosprawności i tym samym realizować wymogi związane z włączeniem osób z niepełnosprawnością do życia społecznego i gospodarczego.

BIBLIOGRAFIA

Davis J., Revisiting the average consumer: an uncertain presence in European trade mark law, „Intellectual Property Quarterly" 2015, nr 1.

Domańska M., People with Disabilities as a Vulnerable Group. The Concept of Protection of the Rights of Vulnerable Groups, „Białostockie Studia Prawnicze" 2018, nr 4.

Eskytė I., Disabled People's Vulnerability in the European Single Market: The Case of Consumer Information, „Journal of Consumer Policy" 2019, nr 42.

Johnson E.E., Intellectual Property's Need for a Disability Perspective, „George Mason University Civil Rights Law Journal (CRLJ)" 2010, nr 2.

Menzel Baker S., Holland J., Kaufman-Scarborough C., How consumers with disabilities perceive "welcome" in retail servicescapes: A critical incident study, „Journal of Services Marketing" 2007, nr 3.

Mik C., Karta Praw Podstawowych: wyznaczniki standardów ochronnych, (w:) J. Barcz (red.), Ochrona praw podstawowych Unii Europejskiej, Warszawa 2008.

Monitoring the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, Guidance for human Rights Monitors, Professional training, series nr 17.

Nowińska E., Promińska U., du Vall M. (red.), Prawo własności przemysłowej. Przepisy i omówienie, LexisNexis 2005.

Priestley M., In search of European disability policy: Between national and global, „ALTER" 2007, nr 1.

Szarfenberg R., Cele gospodarcze jako cele społeczne, http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/forumPPS8.pdf.

35 E.E. Johnson, Intellectual…, *op. cit.*, s. 206.

Ziółkowski M., Wymóg graficznej przedstawialności jako przesłanka zdolności ochronnej znaku towarowego w prawie unijnym – aktualne koncepcje oraz planowane zmiany, „Białostockie Studia Prawnicze" 2015, nr 19.

Bialystok Legal Studies
Białostockie Studia Prawnicze
2022 vol. 27 nr 1

sciendo

DOI: 10.15290/bsp.2022.27.01.9

Received: 30.11.2021
Accepted: 28.02.2022

Vito Rubino,
University of East Piedmont, Italy
vito.rubino@uniupo.it
ORCID ID: https://orcid.org/0000–0001-8143–7797

Filip Tereszkiewicz
University of Opole, Poland
ftereszkiewicz@uni.opole.pl
ORCID ID: https://orcid.org/0000–0001-8551–0250

A Possible Exit Strategy from the 'Halloumi Affair': How to Solve Problems with CETA Ratification[1]

Abstract: This article explores the importance of geographical indications within the new trade policy of the European Union, using the example of the CETA and the dispute over Cypriot halloumi cheese. The authors point out that geographical indications occupy an important place within the European Commission's negotiating strategy primarily because of their significance for the EU economy. In negotiations with third countries, such as Canada, a crucial problem is the different approaches to the protection of typical regional products. Therefore, the Union is trying to transfer its internal solutions to the international level. The detail of regulations, combined with the mixed nature of new trade agreements, makes trade policy vulnerable to blackmail by individual EU Member States. According to the authors, a reasonable solution to this problem – which was highlighted by Cyprus's veto of the CETA – is to rely on the treaty provisions and the judgements of the Court of Justice of the EU. These indicate the exclusive competence of the EU in this area and impose an obligation on EU Member States to cooperate sincerely.

Keywords: CETA, common trade policy, European Union, exclusive competences, geographical indications, sincere cooperation

1 The introduction and sections 1, 2 and 3.2 of this article were written by F. Tereszkiewicz, sections 2, 3.1, 4 and the final remarks by V. Rubino. In any case, authors shared all their ideas and the conclusions of this work.

© 2022 Vito Rubino, Filip Tereszkiewicz, published by Sciendo. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.

Introduction

In 2006, the European Union (EU) launched the Global Europe Strategy (GES), signalling a significant change in its external trade policy by putting emphasis on the conclusion of a new generation of free trade agreements (FTAs). This new type of arrangement (such as the CETA) is a political response to ineffectiveness in World Trade Organisation (WTO) practices. With FTAs, the EU is keen to pursue its deep trade agenda by going beyond what is currently provided at the WTO level and regulating behind-the-border issues. Because tariff barriers between the EU and other developed countries are already relatively low, it follows that any arrangement would put the issue of prohibitive barriers resulting from divergences in domestic regulation at the very top of its agenda.[2] Therefore, the focus of these agreements is on regulatory divergences as possible barriers to trade. Nonetheless, their broad agenda includes not only provisions on technical barriers to trade but also rules on intellectual property rights (IPRs). IPRs – and especially geographical indications (GIs) – are more than an insignificant detail in trade agreements. According to a former UK trade negotiator, 'EU geographical indications are the number one "ask" of the EU in all trade talks'.[3] Greece, France and Italy have threatened not to ratify the CETA because of insufficient GI protection.[4] Significantly, in August 2020, the Cypriot parliament unexpectedly voted against ratification of the CETA because of the lack of protection for halloumi cheese in the agreement; this decision demonstrated the importance of GIs for EU trade policy. The main objective of this article is therefore to analyse the regulations concerning GIs in the new trade agreement with Canada in the context of problems with its ratification, as well as to present a possible strategy for getting out of the resulting crisis situation. The authors try to answer the question of whether it is possible to reconcile – on the basis of EU law – two opposing processes: striving for the protection of European food products with attempting to liberalise international trade. The article is based on the analysis of the texts of legal acts and the case law of the Court of Justice of the EU (CJEU), as well as the literature on the subject.

2 R.R. Ludwikowski, Overview of the Trade Relations Between the European Community/Union and the United States at the Threshold of Globalization and Post-Globalization Era, "Białostockie Studia Prawnicze" 2020, vol. 25, no. 3, pp. 27–42; F. Tereszkiewicz, The Politicization of European Union Trade Policy, "Journal of Economic Integration" 2021, vol. 36, no. 3, pp. 409–410; E. Vranes, The Contents of CETA, TTIP, and TiSA: The (Envisaged) Trade Disciplines, (in:) S. Griller, W. Obwexer and E. Vranes (eds.), Mega-Regional Trade Agreements. CETA, TTIP and TiSA, Oxford 2017, pp. 47–48.

3 P. Foster and J. Brunsden, UK Pushes Back on Brexit Promises on EU Regional Trademarks, "Financial Times" 2 April 2020, https://www.ft.com/content/a53e81a0-b2bd-4da8-a6ce-28904fa9879a (12.07.2021).

4 N. Malkoutzis, CETA, Feta and Trade Deal Difficulties, "Ekathimerini" 23 October 2016, https://www.ekathimerini.com/213096/article/ekathimerini/business/ceta-feta-and-trade-deal-difficulties (13.07.2021).

1. Geographical Indications in the New Generation of EU Free Trade Agreements

The GES intends to encourage the negotiation of stronger IPR provisions inspired by existing EU laws. This position has resulted from the EU's failure to force higher standards of intellectual property (IP) protection and enforcement at WTO level. It has led to an emphasis on negotiating and signing bilateral and regional agreements that included IPR provisions with a distinctly European flavour. Therefore, a chapter about IPRs have become standard in the new generation of FTAs, mainly with provisions about GIs.[5]

However, in contrast to others IPRs, there is a divergence between the EU and co-signatories about GIs. As Melo Araujo notices, this results from historical differences that have led to the existence of contrasting regulatory ideologies. In his opinion, GIs are perhaps the most 'European' of all IPRs and, therefore, they occupy a special place in the EU's external trade policy. The system of global recognition and protection of GIs would allow the EU to differentiate the number of agricultural products developed in Europe over time (wines, spirits and foodstuffs) from those produced by competitors from third-party countries, and would stop other entities from using European regional names and 'free riding' on the reputation and quality of European products.[6]

The underlying concern is that in the absence of legal protection, GIs will lose their economic value: their reputations will be undermined, and consumer confusion about the nature and characteristics of the products will be created. The main problem is that the European affection for GIs is not shared by all WTO members. In fact, it is common in many countries to find that GIs protected under EU law are terms that are either covered by registered trademarks or are considered to be generic terms elsewhere (e.g. champagne, Chablis and halloumi cheese). These countries tend to view GIs as a disguised form of protectionism, prohibiting market entrance for goods that may traditionally have been produced in specific geographical locations but that currently are being produced elsewhere. Therefore, the aim of the new generation of FTAs is to ensure the automatic protection of European GIs in the jurisdictions of the co-signatories to the particular arrangements. The provisions relating to this area are often extensive and detailed and, to a large extent, the EU's current regulatory framework is necessarily incorporated in co-signatories' legal systems. As Cottier notices, the exact wording used in EU law is often replicated in the provisions of these agreements, and, in doing so, secures a level of protection that is far higher than that

5 J. Pelkmans, Business Dimensions of EU's new FTAs, "Journal of European Integration" 2017, vol. 39, no. 7, pp. 781–794.

6 B.A. Melo Araujo, The EU Deep Trade Agenda. Law and Policy, Oxford 2016, pp. 132–139.

currently provided under the WTO framework.[7] Typically, the agreements include annexes which list those GIs that must be protected by the contracting parties. Once listed in the annexes, a GI benefits from automatic protection in the jurisdiction of the other party without the requirement to register in accordance with the relevant domestic procedures.

2. The 'Mixed' Agreements and the CETA Ratification Issue

The decision of the EU to pursue negotiations with Canada for the CETA came at a time when it became obvious that efforts by the WTO to foster global trade liberalisation were running into serious problems. Canada's interest in a bilateral agreement with the EU was a diversification of its trade in goods and services, which is strongly directed towards the US. The EU was interested in conducting the CETA negotiations because it was a chance to 'test' one of the goals of its GES, namely the aforementioned inclusion of the GIs' protection system in the new generation of FTAs.[8]

The CETA has gone through a rather rough time, both before and after its formal signature. The legal character of this agreement was the main source of these problems: until July 2016, the European Commission (EC) considered the CETA as exclusively an EU prerogative, according to the mandates it had received from the Council in 2009 and 2011, which meant the EU–Canada agreement could be approved only by the Council and the European Parliament. However, after objections were made by several EU Member States, on 5 July 2016 the EC formally proposed to the Council the signature and conclusion of the CETA as a mixed agreement which required ratification by each EU member state in addition to the ratification by EU institutions.[9] As a result, public salience increased as national (and sometimes regional) parliaments became actors in trade policy. So the decision to mark the CETA as a mixed agreement drastically increased the number of actors, and thus the number of potential veto players, which we can also observe in the 'Halloumi Affair'.

In the Opinion on the Agreement with Singapore (which is identical to the CETA Treaty), the CJEU highlights that some parts of the text were not covered by the exclusive competence of the EU on the issue, therefore the involvement of the Member States was considered inevitable. Analysing the different paragraphs of the text, the Court particularly stressed shared competence on the investment chapters, the dis-

7 T. Cottier, Intellectual Property and Mega-Regional Trade Agreements: Progress and Opportunities Missed, (in:) S. Griller, W. Obwexer and E. Vranes (eds.), Mega-Regional Trade Agreements, *op. cit.*, pp. 151–174.

8 K. Hübner, A.-S. Deman and T. Balik, EU and Trade Policy-Making: The Contentious Case of CETA, "Journal of European Integration" 2017, vol. 39, no. 7, pp. 843–857.

9 S. Puntscher Riekmann, The Struggle For and Against Globalisation: International Trade Agreements and the Democratic Question, (in:) S. Griller, W. Obwexer and E. Vranes (eds.), Mega-Regional Trade Agreements, *op. cit.*, p. 290.

pute-resolution mechanism between investors and states, as well as the provisions related to the Objectives and General Definitions, Transparency, Dispute Settlement between the Parties, Mediation Mechanism and Institutional, General and Final Provisions of that agreement.[10] In particular, in the ambit of the evaluation of the 'nature' of the Agreement, the European judges stated that according to Article 3(1)(e) TFEU,[11] the EU has exclusive competence in the area of common commercial policy.

This competence is defined by Article 207(1) TFEU. From this point of view, the 'exclusive' competence is directly connected to the need to guarantee that obligations – deriving from international agreements to which the Member States are party – do not affect the autonomy of EU law and the goals of the Union itself. So in order to classify an agreement for the purpose of the evaluation of the nature of the EU's competences, one should first of all analyse the contents of the proposed treaty and consider if it falls within the ambit of the Common Commercial Policy or within another exclusive competence of the EU. In fact, European case law consistently confirms that

> the mere fact that an EU act, such as an agreement concluded by it, is liable to have implications for trade with one or more third States is not enough for it to be concluded that the act must be classified as falling within the common commercial policy. On the other hand, an EU act falls within that policy if it relates specifically to such trade in that it is essentially intended to promote, facilitate or govern such trade and has direct and immediate effects on it. Only the components of the envisaged agreement that display a specific link, in the above sense, with trade between the EU and the third country fall within the field of the common commercial policy.[12]

Furthermore, in the judgement of the CJEU of 31 March 1971, Commission v. Council[13] – the first and the most significant judgment in this field – the Court stated that when the EU adopts provisions laying down common rules, the Member States no longer have the right, acting either individually or collectively, to undertake obligations with third-party states which affect those rules.[14]

In line with that case law, Articles 216 TFEU – 3.2 TFUE grant to the EU the exclusive competence to conclude, inter alia, any international agreement which 'is likely to affect common rules or alter their scope'. Finally, it seems useful to point out that if some elements of an international agreement are not referable to the '*direct im-*

10 J. Glavanits, Dispute Resolution That Divides: The EU–USA Conflict on Investment-State Dispute Resolution, "Białostockie Studia Prawnicze" 2020, vol. 25, no. 3, pp. 45–46.

11 Treaty on the Functioning of the European Union (O.J. C 326, 26.10.2012), pp. 47–390.

12 See the judgment of the CJEU on the case of Daiichi Sankyo and Sanofi-Aventis Deutschland, para. 51; the judgment of the CJEU of 31 March 1971 on the case of Commission v. Council, C 22/70, in Rec., 1971, para. 57; and the Opinion of the CJEU 3/15 Marrakesh Treaty on access to published works, para. 61.

13 See Commission v. Council, *op. cit*., p. 00263.

14 See the judgment of the CJEU on the case of Commission v. Denmark, para. 77 to 80.

pact qualification' as mentioned above, they could in any case be included in the ambit of the exclusive competence of the Union if they can be considered subsidiary to the regulated matter.

With regard to the specific case of the protection of geographical names of foodstuffs, first of all we can point out that, after the Lisbon reform, Article 3(1) TFEU explicitly includes the common aspects of IP rights. This point draws every element of IP rights into the orbit of the exclusive competence of the EU linked to the international exchange of goods.

With regard to the IGs, the CETA Agreement – in line with other similar international treaties negotiated by the EU – contains a list of toponyms that each party is committed to protect and a number of terms which are considered generic (and, as such, can be registered as trademarks in Canada). So one can consider that they are strictly related to the promotion of trade in goods between the two parties. Moreover, as stated by the Advocate General in their opinion on the parallel agreement with Singapore (Point 436), it is clear, finally, that in the light of the key role that the protection of IPRs plays in trade in goods and services in general, and in combatting unlawful trade in particular, the provisions of the envisaged agreement are such as to have direct and immediate effects on trade between the parties.

3. The Protection of Toponyms of Foodstuffs

3.1. Protection in the European Union

The issue on which this controversy came about has been regulated by the EU law since 1992. Regulation No. 2081/92 of the Council[15] created a new protection regime of GIs for foodstuffs in Europe, dividing products into two categories: Protected Designation of Origins (PDOs), where the quality of the foodstuff depends totally or essentially on the area of production and is completely produced in that geographical area, and, on the other hand, the PGIs, in which the link to the specified territory is reduced to one or more 'production steps', where it is possible that the food is composed of raw materials from other countries or is transformed elsewhere.

The regulation centralised the registration process, creating a co-administration regime, where Member States have to manage the starting phase (consisting of the verification of formal and substantial requisites, analysis of the documentation, a decision on possible national oppositions, etc.), and the Union has the responsibility to verify the formal correctness of the procedure, to extend the examination to the other Member States and to adopt the final decision.

15 Council Regulation (EEC) No. 2081/92 of 14 July 1992 on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs (O.J. L 208, 24.7.1992, pp. 1–8).

The CJEU has examined the very nature of the regulations in many different cases, also with regard to the 'pre-emption' issue. In the Warsteiner judgment[16] the Court stated that the regulation was focused on GIs with a strong link between a specific quality, reputation or another characteristic on the one hand, and its origin on the other. On the contrary, the Court stated that nothing in Regulation No. 2081/92 indicated that generic GIs of source cannot be protected under the national legislation of a Member State (points 44–45 of the judgment). In the subsequent judgment, 'Bud II',[17] the Court went further, stating that the EU regulation on PDOs and GIs is exhaustive in character. Therefore it is not possible to allow the co-existence of a national complementary protection system as it is provided for trademarks. So the protection of toponyms of foodstuffs is to be considered 'uniform' in the EU and, as such, not available for further regulatory initiatives of the Member States.[18]

3.2. The specific CETA provisions about GI protection

An analysis of the CETA text shows that while trade liberalisation is a key element of the agreement, it is not the abolition of tariffs that makes it so important. The relevance of this agreement is due to the issue on IPRs, mostly because at the time of signing Canada did not have a comprehensive protection system for GIs. The CETA has a distinct emphasis on GIs, whereas Canada often uses trademarks – rather than GIs – to protect quality and originality.[19] Therefore, the EU requires its co-signatory to establish a system of protection that fulfils certain minimum conditions. The CETA, while not prescribing a particular regulatory system, provides certain clues that the legislation, once adopted, will have a distinctly European flavour.

For example, Article 20(16) states that GI means 'an indication which identifies an agricultural product or foodstuff as originating in the territory of the EU and Canada, or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristics of the product are essentially attributable to its geographical origin'. However, the CETA provisions apply only to GIs identifying products falling within one of the product classes listed in Annex 20-C to this agreement. These provisions can be viewed as an indication of a preference towards a system similar to that currently in place in the EU.

In Article 20(19)(3) this agreement provides that the use of a geographical designation identifying a product as either a 'similar product' or as 'in the same class' –

16 See the judgment of the CJEU of 7 November 2000 on the case of Schutzverband gegen Unwesen in der Wirtschaft eV v. Warsteiner Brauerei Haus Cramer GmbH & Co. KG., C 312/98, in European Court Reports, 2000, p. I–09187.

17 See the judgment of the CJEU of 18 November 2003 on the case of Budéjovický Budvar, národnípodnik v. Rudolf Ammersin GmbH, C 216/01, in European Court Reports, 2003, p. I–13617.

18 G. Coscia, The International Framework of GIs and DOs Protection and the European Approach, "Studi sull'integrazione europea" 2009, no. 3, p. 615.

19 J. Pelkmans, Business Dimensions, *op. cit*., pp.781–794.

which does not originate in that area – is prohibited even where the GI is used in translation or accompanied by terms such as 'kind', 'type', style', 'imitation' or other similar terms. The CETA goes further by prohibiting a person from manufacturing, preparing, packaging, labelling, selling, importing or advertising a food commodity in a manner that is false, misleading or deceptive or is likely to create an erroneous impression regarding its origin.

According to Article 20(19)(7), there shall be no obligation to protect GIs which are not – or cease to be – protected in their place of origin, or which have fallen into disuse in that place. Additionally, if a GI listed in Annex 20-A ceases to be protected in its place of origin or falls into disuse in that place, the EU and Canada should notify the partner and request cancellation.

The CETA also regulates homonymous GIs. In this case, the EU and Canada shall determine the practical conditions under which the homonymous indications in question will be differentiated from each other, considering the need to ensure equitable treatment of the producers concerned and that consumers are not misled.

The agreement clearly grants in Article 20(19)(5) a preference to GI protection over trademarks in the case of conflict. The registration of a trademark which contains or consists of a GI listed in Annex 20-A shall be refused or invalidated, *ex officio* if a co-signatory's legislation so permits or at the request of an interested party, with respect to a product that falls within the product class specified in Annex 20-A for that GI and that does not originate in the place of origin specified in Annex 20-A for that GI.

The CETA also predicts a possibility of adding new GIs to Annex 20-A. The Joint Committee, established under Article 26(1), acting by consensus and on a recommendation by the CETA Committee on Geographical Indications, may decide to add GIs to the Annex or to remove one of them if it has ceased to be protected or has fallen into disuse in its place of origin. However, what is important for the halloumi issue is that a GI shall not in principle be added to the European part of Annex 20-A if it is a name that on the date of the signing of the CETA is registered in the EU, or if it is identical to a trademark that has been registered in the other co-signatory in respect of the same or similar products, or if it is identical to the customary name of a plant variety or an animal breed existing in the other party and, finally, if it is identical with the term customary in common language as the common name for such a product in the other party.

4. The Decision of the Parliament of Cyprus and the 'Halloumi Affair'

When the European and Canadian negotiators started the discussions for the conclusion of the CETA, they could never have imagined that the deal would be blocked by the parliament of one of the smallest EU Member States. Least of all, they

could never have guessed the reason: a small cheese that is grilled during parties and celebrations. However, on 31 July 2020 the Parliament of Cyprus, which was called – like all the other Member States – to ratify the CETA agreement, voted against it, opening one of the most complicated economic-political crises of recent times.[20] The decision of the Parliament of Cyprus was not accompanied by an official explanation. At the moment, one has to rely on news stories and comments from members of the parliament who were involved in the event and who had identified the '*casus belli*' in the lack of protection of the typically Cypriot 'halloumi' denomination in the ambit of the CETA. The issue deserves summarising, also because its small importance compared to the complexity of the agreement in question is also part of the evaluation from the legal point of view.

Halloumi is a typical Cypriot cheese, the production of which goes back to the time of the Ottoman invasion of the island in the 12th century A.D. In 2015 the Republic of Cyprus and the Turkish Republic of Northern Cyprus, setting aside their historical enmity, presented to the EU a joint request for a protection of the toponym 'halloumi', according to EU Regulation No. 1151/2012.[21] The *iter* of the decision was, however, significantly slowed down by the divergences in the production method and the standards to be followed: the high level of international demand for the product for some time had resulted in changes to the traditional recipe in the Republic of Cyprus, in particular with the result that cow's milk was increasingly used instead of the traditional sheep and goat's milk.[22]

Furthermore, the extension of the protection of the denomination 'halloumi' to a geographical area outside the EU triggered problems with the embargo on the products coming from that region and with food safety control according to EU standards. The tortuous procedure found a formal conclusion only in 2021, necessarily crossing over with the process of CETA ratification. Therefore halloumi is not included in the annexes of the CETA, as at the moment of the conclusion of the negotiation it was not even registered in the EU.

We can now consider if the Cypriot decision was lawful and if it casts a shadow on the future commercial relationships between the EU and third-party countries. The 'Halloumi Affair' is just the expression of a widespread hostility to the opening of the European internal market to international competition, considered one of the negative effects of globalisation and a source of risk for European citizens. The Covid

20 Parliament of Cyprus Refuses Ratifying EU-Canada CETA Agreement, 3 August 2020, https://www.iisd.org/itn/en/2020/10/05/ceta-faces-hurdle-after-cypriot-parliament-fails-to-ratify-the-agreement (21.07.2021).

21 Regulation (EU) No. 1151/2012 of the European Parliament and of the Council of 21 November 2012 on quality schemes for agricultural products and foodstuffs (O.J. L 343, 14.12.2012), pp. 1–29.

22 This approach was disputed for a long time by the Turkish Republic of Northern Cyprus.

crisis has of course contributed to creating stress in the situation, so we can easily imagine that incidents like this will happen again in the future.

Furthermore, the suspicion persists that this clash was caused intentionally in order to overcome the institutional impasse related to the difficult *iter* of the registration of the halloumi name, which in fact happened in 2021. So it seems that we are facing another case in which the national benefit for a Member State is put ahead of the Union's autonomy and interests. This could create a breach in European solidarity and in the loyal cooperation between Member States and the EU.

In any case, by blocking the ratification process, the Cypriot Parliament achieved a new space of 'internal' discussion for the social instances in the EU. In doing so, of course, it emulated the previous actions of many other national institutions which – by boycotting the same process – succeeded in putting items which were otherwise disregarded at the top of the European agenda.

Conclusions

The deadlock of the CETA is a fatal risk for the Global Europe Strategy and for future EU trade policy. Indeed, the new generation FTAs risk being subjected to drastic modifications and changes determined by national public opinions. GIs can become a convenient pretext for this, primarily because there are large differences in approach to these rights not only between the EU and third countries, but also within the Union. As Huysmans notes, GIs are particularly important to southern European countries because of the strong 'gastronationalism' there.[23] In other European countries they do not arouse such emotions. For this reason, countries such as Italy, France, Spain, Greece and Cyprus may block new EU trade agreements, arguing that local and regional products should be protected; the Cypriot veto of the CETA clearly shows this phenomenon. Therefore the credibility of the EU could be questioned within the ambit of the negotiations. How can we be confident that in the future the EC will be able to conduct negotiations if the final draft of the treaty could be hamstrung by a single parliament for such small concerns?

The abandonment of the comprehensive strategy in favour of a return to partial agreements appears neither desirable nor probable. There is no doubt that the affirmation of EU fundamental rights on the international stage represents a 'constitutional' constraint, which can be respected only by increasing the 'weight' of the EU in the international community through agreements which also cover delicate issues such as the rule of law, human rights, environmental standards, etc.[24] The compre-

23 M. Huysmans, Exporting Protection: EU Trade Agreements, Geographical Indications, and Gastronationalism, "Review of International Political Economy" 2020, pp. 1–28.

24 I. Bosse-Platiere and C. Rapoport (eds.), The Conclusion and Implementation of EU Free Trade Agreements. Constitutional Challenges, Cheltenham/Northampton 2019, pp. 1–22.

hensive nature of these agreements is therefore functional in relation to these objectives, as well as – naturally – increasing their level of effectiveness. It is necessary to realise that the Court's opinion, as recently expressed in the Singapore Agreement evaluation, by ruling out that these schemes could be entirely included in the exclusive competences of the EU, will make it necessary to consider these kinds of manipulations and 'gut reactions' to these complex issues also in the future.

The wide-scale consequences of this new commercial strategy, as well as the complexity of the matters involved and the inevitable inclusion of international arbitration clauses in order to resolve conflicts, will require the cooperation of Member States and their specific participation in the negotiations. Many academics emphasise the need for greater transparency in the negotiation process and greater cooperation with stakeholders to identify potential problems in advance, for which the halloumi case is an example. However – apart from the consideration that a certain degree of confidentiality is necessary to avoid giving advantages to the other party during negotiations[25] – the supposed obstacles that have been raised to the ratification of the agreement in question highlight a matter of fact: the issue that is being contested is the whole strategy of opening the EU to international competition, not the need to protect GIs.

The answer to all these questions cannot be handed over only to politics or diplomacy. Of course, the EC would do well in future to link the negotiations to a strong communications campaign and with significant mediation efforts with regard to the needs – even small ones – of individuals and the Member States. Nonetheless, in our opinion it is not possible to avoid future 'ambushes' in the ratification processes only through this route without drawing a 'juridical' line between what the Member States can and cannot do within the ambit of these procedures.

The conferral principle stated by Article 5 of TUE also marks the watershed between the lawful and the unlawful in this field. European Court case law clarified the meaning of this article a long time ago when the judgment Van Gend and Loos[26] portrayed the very nature and direction of European integration. The transfer of sovereignty in the *sui generis* form of the European Communities (today the EU) led – not by chance – to the classification of these entities as 'supranational' so as to underline the difference with respect to the classical types of intergovernmental cooperation and to stress the autonomy of the EU with respect to Member States. So the European institutions have sovereign powers to be exercised in respect of both Member States and their nationals, also through the adoption of international agreements

25 M. Vellano, The Chimera of Transparency in European Union Negotiations on International Agreements, "La Comunità internazionale" 2021, no. 2, p. 331.

26 See the judgment of the CJEU of 5 February 1963 on the case of NV Algemene Transport- en Expeditie Onderneming van Gend & Loos v. Netherlands Inland Revenue Administration, C 26/62, in English special edition, 1963, 00001.

which contain obligations for the Member States, and have limits with respect to their powers. A similar approach to the 'normative issue' corresponds to the 'political' side of the coin, considering the extremely wide nature of the matters included in the EU competences and related EU politics that we should also consider with regard to the freedom of action which is necessary for the EU in order to act outside its boundaries.

In its Opinion No. 1/91 relating to the creation of the European Economic Area[27] the Court uses the same arguments as the recalled judgments, where the autonomy and the supremacy of the Community law were at issue:

the Community treaties established a new legal order for the benefit of which the States have limited their sovereign rights, in ever wider fields, and the subjects of which comprise not only Member States but also their nationals (…) The essential characteristics of the Community legal order which has thus been established are in particular its primacy over the law of the Member States and the direct effect of a whole series of provisions which are applicable to their nationals and to the Member States themselves.

It would be quite impossible to report accurately here all the statements and developments that this case law of the Court triggered on this issue: we can only say that there is no judgment in which this special relationship between integration and autonomy was not outlined and recalled. We consider it much more useful, for our purposes here, to focus on the consequences of the previously mentioned characteristics of the EU legal order, and, in particular, on the distinction of roles between the EU and the Member States regarding sincere cooperation. This obligation, which can be considered an expression of the good faith obligation in international relations, takes on a particular meaning when it is applied in external actions of the EU.[28]

The structure of Article 4 TEU highlights the essential contents of the principle: it imposes, first of all, so-called 'mutual respect', which implies for the Member States 1) an obligation to take any appropriate measure, general or particular, to ensure fulfilment of the obligations arising out of the Treaties or resulting from the acts of the institutions of the Union; 2) a ban on interfering in the performance of EU actions. The final part of Article 4 TEU states the requirement for the Member States to 'refrain from any measure which could jeopardise the attainment of the Union's objectives'.

We can consider this provision as an expression of the costmary rule *pacta sunt servanda* and, at the same time, it is a sort of 'loyalty clause' quite similar to those con-

27 See the Opinion of the CJEU of 14 December 1991, Draft agreement between the Community, on the one hand, and the countries of the European Free Trade Association, on the other, relating to the creation of the European Economic Area, No. 1/91, in Reports of Cases, 1991, p. I–06079.

28 E. Neframi, The Duty of Loyalty: Rethinking Its Scope Through Its Application in the Field of EU External Relations, "Common Market Law Review" 2010, vol. 47, no. 2, p. 323.

tained in federal legal orders that govern the interests of the central state with respect to local administrations. So the scope of the obligation in the EU Treaty goes beyond the duty to ensure compliance with EU law. In fact, the 'refrain obligation' which falls upon the Member States is not limited to breaches of EU law but is extended to all the measures that can in any way create obstacles to the achievements of EU tasks.

In fact, the CJEU case law on Article 10 EEC Treaty shows a wide approach to this matter, focused on the consistency of national measures with the EU sources, as well as to the general tasks of the common policy on the specific topic. So, for example, in the judgments on Deutsche Grammophon[29] and on Commission v. Italy,[30] the Court stated that Article 10 EEC establishes a general obligation on the Member States, the content of which depends, case by case, on the Treaty articles or on the general principles of EU law. In the judgment on AETS[31] the Court stated that there is not only an infringement of EU law if a national rule can be considered a direct obstacle to the application of EU law, but also if a national measure can alter the effectiveness of the EU rule. In conclusion, if a national measure is in contrast with a specific source of EU law it should be set aside; if it is in contrast with the general tasks of the Union, Article 4 TEU stands for the protection of common interests.

On the basis of this background, we believe that the EC should take resolute action in the specific 'halloumi case', firstly asking Cyprus to formally provide the reasons for its refusal to ratify the CETA treaty. If in the following institutional dialogue the argument of the lack of protection for the GI 'halloumi' were upheld, the EC might formally open an infringement procedure for the violation of the exclusive competence within this ambit, with specific reference to Article 207 TFEU and on the basis of the previous harmonisation by the regulation 2081/92/EEC (today 1151/2012/EU).

Alternatively, the EC should in any case recall the obligation of non-interference in the external action of the EU which follows by Article 4(3) TFEU, considering that reasons for the refusal of ratifications would be referred to a part of the Agreement which is no longer covered by national sovereignty and on which, as a consequence, no assessment of benefits and convenience can be made by national parliaments.

This 'reaction' – which of course could be considered very strong – is aimed to draw a 'juridical' line between what can be politically evaluated at a national level and what, on the contrary, cannot be subject to any national discretion because it is no longer part of national sovereignty: a sort of 'exit strategy' from the 'Halloumi Affair'.

29 See the judgment of the CJEU of 8 June 1971 on the case of Deutsche Grammophon, C 78/70, in Rec., 1971, p. 478.

30 See the judgment of the CJEU of 7 February 1973 on the case of European Commission v. Italy, C 39/72, in Rec., 1973, p. 101.

31 See Commission v. Council, *op. cit*.

It also marks a compromise between the desire to liberalise international trade and the will to protect European food products.

REFERENCES

Bosse-Platiere I. and Rapoport C. (eds.), The Conclusion and Implementation of EU Free Trade Agreements. Constitutional Challenges, Cheltenham/Northampton 2019.

Coscia G., The International Framework of GIs and DOs Protection and the European Approach, "Studi sull'integrazione europea" 2009, no. 3.

Cottier T., Intellectual Property and Mega-Regional Trade Agreements: Progress and Opportunities Missed, (in:) S. Griller, W. Obwexer and E. Vranes (eds.), Mega-Regional Trade Agreements. CETA, TTIP and TiSA, Oxford 2017.

Foster P., Brunsden J., UK Pushes Back on Brexit Promises on EU Regional Trademarks, 'Financial Times' 2 April 2020, https://www.ft.com/content/a53e81a0-b2bd-4da8-a6ce-28904fa9879a.

Glavanits J., Dispute Resolution That Divides: The EU–USA Conflict on Investment-State Dispute Resolution, "Białostockie Studia Prawnicze" 2020, vol. 25, no. 3.

Hübner K., Deman A.-S. and Balik T., EU and Trade Policy-Making: The Contentious Case of CETA, "Journal of European Integration" 2017, vol. 39, no. 7.

Huysmans M., Exporting Protection: EU Trade Agreements, Geographical Indications, and Gastronationalism, "Review of International Political Economy" 2020.

Ludwikowski R.R., Overview of the Trade Relations Between the European Community/Union and the United States at the Threshold of Globalization and Post-Globalization Era, "Białostockie Studia Prawnicze" 2020, vol. 25, no. 3.

Malkoutzis N., CETA, Feta and Trade Deal Difficulties, "Ekathimerini" 23 October 2016, https://www.ekathimerini.com/213096/article/ekathimerini/business/ceta-feta-and-trade-deal-difficulties.

Melo Araujo B.A., The EU Deep Trade Agenda. Law and Policy, Oxford 2016.

Neframi E., The Duty of Loyalty: Rethinking Its Scope Through Its Application in the Field of EU External Relations, "Common Market Law Review" 2010, vol. 47, no. 2.

Parliament of Cyprus Refuses Ratifying EU-Canada CETA Agreement, 3 August 2020, https://www.iisd.org/itn/en/2020/10/05/ceta-faces-hurdle-after-cypriot-parliament-fails-to-ratify-the-agreement.

Pelkmans J., Business Dimensions of EU's New FTAs, "Journal of European Integration" 2017, vol. 39, no. 7.

Puntscher Riekmann S., The Struggle For and Against Globalisation: International Trade Agreements and the Democratic Question, (in:) S. Griller, W. Obwexer and E. Vranes (eds.), Mega-Regional Trade Agreements. CETA, TTIP and TiSA, Oxford 2017.

Tereszkiewicz F., The Politicization of European Union Trade Policy, "Journal of Economic Integration" 2021, vol. 36, no. 3.

Vellano M., The Chimera of Transparency in European Union Negotiations on International Agreements, "La Comunità internazionale" 2021, no. 2.

Vranes E., The Contents of CETA, TTIP, and TiSA: The (Envisaged) Trade Disciplines, (in:) S. Griller, W. Obwexer and E. Vranes (eds.), Mega-Regional Trade Agreements. CETA, TTIP and TiSA, Oxford 2017.

Bialystok Legal Studies
Białostockie Studia Prawnicze
2022 vol. 27 nr 1

sciendo

DOI: 10.15290/bsp.2022.27.01.10

Received: 17.11.2021
Accepted: 20.02.2022

Magdalena Knapp
University of Bialystok, Poland
m.knapp@uwb.edu.pl
ORCID ID: https://orcid.org/0000–0003-0147–3056

The Scope of Jurisdiction in Cross-Border Intellectual Property Disputes: Tackling Online Copyright Infringements

Abstract: The aim of this paper is to analyse critically the problems stemming from the current model of enforcing protection in cases of online copyright infringements. The Internet allows for the easy dissemination and exploitation of copyrighted works globally. Remote and immediate access to content may result in simultaneous infringement on a worldwide scale. There is a long history of disputes over the enforcement of protection with regard to online copyright infringement, and while new laws and judgments are passed there are still no effective remedies nor consensus regarding a common approach to the problem of the multiplicity of applicable laws and jurisdictions in the event of infringement – a problem that derives mainly from the principle of the territoriality of intellectual property rights. Throughout the years there have been many attempts to solve it, mostly in the form of soft law instruments. None of the recommendations are binding, therefore the obligation to reconcile the right to the protection of copyright with the limits of the jurisdiction falls on national courts. As a consequence, the current legal status quo does not provide sufficient predictability to the outcome of litigation.
Keywords: enforcement of copyright, extraterritorial scope of remedies, jurisdiction, online copyright infringement

Introduction

The enforcement of protection in cases of digital copyright infringement is a complex issue often addressed by courts in cross-border disputes. New methods of sharing and copying works allow for easy access worldwide, which further contributes to the complexity. Enforcing copyright protection requires establishing which court has jurisdiction over the dispute; the next step is determining the law, or rather

© 2022 Magdalena Knapp, published by Sciendo. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.

laws, applicable to a particular online copyright infringement.[1] There is also the matter of remedies, namely what remedies may be granted (an issue directly connected with the choice of law) and the territorial scope of those remedies. Should they be restricted to the territory of the forum state, be EU-wide, or maybe have a global effect? Lastly, once the judgment is delivered issues of the recognition and enforcement of foreign judgments remain to be addressed.

The digital single market and the free movement of goods and services are among the priorities set by the EU and other modern economies. Intellectual property plays a key role in the development of the digital single market. Therefore it is of crucial importance to ensure legal certainty in the area of the protection and exploitation of intellectual property (IP) rights. Intellectual property rights are territorial, so accordingly the scope of protection is granted by national laws. The rule of territoriality, while it has a historic and legal foundation in international treaties, is at the same time the source of many problems when it comes to online infringements.[2] Industrial property rights raise fewer concerns because their protection is directly linked with the state where the particular right was registered. Applying the rule of *lex loci protectionis* in these cases stems from the territoriality principle.

It is more difficult with copyright, due to the minimal standards adopted by most countries on the basis of a system of international agreements.[3] A work is protected by copyright from the moment it is created, without the need for registration or further formalities coming from principles of national treatment and the minimal level of protection set forth in the above-mentioned treaties.[4] Owing to those treaties, the level of harmonisation in IP law is growing and national laws are

1 Connected with the issue of copyright infringement is a problem of the multiplicity of laws that govern the initial ownership rules. For comprehensive analysis see M. van Eechoud, Alternatives to the Lex Protectionis as the Choice-of-Law Rule for Initial Ownership of Copyright, (in:) J. Drexl, A. Kur (eds.), Intellectual Property and Private International Law. Heading for the Future, Oxford 2005, pp. 289–306.

2 Despite increasing harmonisation of national laws in respect of copyright, national courts approach similar problems differently, e.g. in the case of the scope of economic rights (see K. Klafkowska-Waśniowska, Zamieszczanie odesłań internetowych a zakres autorskich praw majątkowych, 'Białostockie Studia Prawnicze' 2015, vol. 19, pp. 51–62) or the criteria of protection for selected copyrighted works (see I. Matusiak, Konsekwencje (braku) zmian przepisów prawa autorskiego a status prawny gier komputerowych, "Białostockie Studia Prawnicze" 2015, vol. 19, pp. 63–76).

3 Among them the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (1886), the Rome Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations, the Geneva Convention for the Protection of Producers of Phonograms Against Unauthorized Duplication of Their Phonograms, the Beijing Treaty on Audiovisual Performances, the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) or the World Intellectual Property Organization (WIPO) Copyright Treaty.

4 However, the scope of protection, limitation periods, remedies available in the event of a breach and other requirements are subject to national laws.

converging, but still, the territorial character of IP rights prevails. In EU law, industrial property rights are mostly harmonised; trademark law and design law may serve as the best examples. Copyright is not completely unified but is heading in that direction with 13 directives and two regulations dedicated to copyright.[5] However, copyright legislation refers primarily to substantive law. As a result, there is little harmonisation when it comes to rules governing the jurisdiction and choice of law regarding intellectual property rights, which remain a bone of contention among stakeholders to new treaties.

This paper is focused on a selected part of enforcement mechanisms, mainly the jurisdiction in cross-border disputes regarding copyright infringement via the Internet. Since some of the infringements will qualify for criminal and/or civil liability, the analysis is limited to the civil enforcement mechanism covered by private international law (PIL). The main objective of the paper is to analyse the problems stemming from the current model of enforcement of online copyright infringements. In order to achieve this, the methodology used was descriptive research based on the analysis of case law and literature. The paper's theoretical framework is based mainly on EU law. It provides an overview of the problems that copyright holders face while enforcing protection of their works shared online.

The debate on the applicable rules of conflict regarding online copyright infringement is decades old. In the meantime there have been many attempts to provide some guidelines for cross-border copyright disputes. In the absence of uniform conflict-of-law rules in private international law concerning intellectual property rights, it is up to national courts to decide on the validity of the claim and the scope of protection. What are the consequences of such a framework for the copyright holder and the alleged infringer? Parties are faced with the prospect of a piecemeal approach to litigation due to the rule of territoriality, which limits the jurisdiction and results in its fragmentation. On the one hand, the existing model leaves open the possibility of 'forum shopping', to the detriment of the defendant and other users of the copyrighted work. On the other hand, narrow jurisdictional claims do not provide sufficient measures for claimants (especially small claimants who are natural persons) to stop the infringement. This paper contributes to the discussion, advocating for the need to introduce new rules and for further changes to be made to the existing model.

This section is followed by an overview of relevant case law, selected issues concerning remedies, the recognition and enforcement of IP judgments, and conclusions.

5 For a list of copyright legislation, see https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/copyright-legislation (12.12.2021).

1. The Scope of Jurisdiction

Digital copyright in most cases is ubiquitous and universal. In the online environment, borders and territoriality concerns seem to vanish. The reason for this is immediate and easy access to infringing content. If copyrighted work is available online, infringement might automatically cause harm in numerous places. There are certain forms of limiting access to copyrighted work; examples would be geo-blocking and similar targeted measures which are included in injunctions ordered by courts in IP rights disputes. The remedies most frequently used involve IP address blocking, Domain Name System (DNS) website blocking, Uniform Resource Locator (URL) filtering and other related blocking mechanisms.[6] Grounds for the use of other measures designed to provide protection of copyright are included in the open catalogue of 'technical measures' defined in Article 6(3) Directive 2001/29 / EC.[7] However, geo-blocking tools are not the best solution, especially as they are easy to circumvent with existing technical means, even though such circumvention constitutes infringement.[8] Furthermore, it refers only to measures that aim to protect specific copyright, rather than measures that only prevent users from accessing the work from different locations.[9] Also, seamless access to online content is stressed in the EU as one of the key goals, in the long run, of the Digital Single Market Strategy,[10] therefore applied measures should be specifically designed to protect particular copyrights – not to mention that geo-blocking in certain circumstances gives grounds for antitrust concerns.[11]

6 EUIPO, Study on Dynamic Blocking Injunctions in the European Union, https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2021_Dynamic_Blocking_Injuctions/2021_Study_on_Dynamic_Blocking_Injuctions_in_the_European_Union_FullR_en.pdf (12.12.2021), p. 49.

7 Directive 2001/29 / EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society (O.J. 2001 L 167, 22.06.2001, pp. 10–19).

8 R. Polčák, Territoriality of Copyright Law, (in:) P. Szczepanik, P. Zahrádka, J. Macek and P. Stepan (eds.), Digital Peripheries. The Online Circulation of Audiovisual Content from the Small Market Perspective, New York 2020, pp. 70–71.

9 *Ibidem*, p. 71.

10 Mostly as a part of the Digital Single Market Strategy for Europe. See 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, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52015DC0192 (12.12.2021).

11 Regulation (EU) No. 2018/302 of the European Parliament and of the Council of 28 February 2018 on addressing unjustified geo-blocking and other forms of discrimination based on customers' nationality, place of residence or place of establishment within the internal market, and amending Regulations (EC) No. 2006/2004, (EU) No. 2017/2394 and Directive 2009/22/EC (O.J. L 60I, 02.03.2018, pp. 1–15). However, the regulation excludes two categories, i.e. audiovisual products and content subject to copyright, from its scope of application.

The progressive approximation of national laws and minimal standards set by international treaties, as was mentioned before, do not eliminate the necessity of introducing rules of conflict in cases of cross-border infringements. In the EU some guidance is provided by the Rome I regulation,[12] the Rome II regulation[13] and the Brussels Ia regulation.[14] Jointly, they introduce general rules regarding jurisdiction, applicable law, and the recognition and enforcement of judgments.[15]

Crucial for establishing jurisdiction in the EU is Article 7(2) of the Brussels Ia regulation which provides that in matters relating to tort, delict or quasi-delict, a person domiciled in another Member State may be sued in the courts of the place where the harmful event occurred or may occur. The CJEU in its case law has stated that the regulation covers 'both the place where the damage occurred and the place of the event giving rise to it'.[16]

Conflict-of-law rules can also be found in provisions of national laws regarding private international law. National rules may differ from the rules provided by EU law, but provisions of national laws cannot go beyond EU regulations. The rules of conflict of law help determine the connecting factors in IP disputes for the purpose of jurisdiction and choice of law. The problematic elements include, among others, a different place of residence of both parties, distinguishing the place where the harmful event occurred, the location of the infringing activity, and estimating the damage caused. The source of the infringement will also imply specific rules, e.g. whether it is a breach of contractual or non-contractual obligations. A lot will depend on how the copyright holder formulates the claim, and whether it will be a claim of infringement of moral rights or economic rights. The Rome II regulation, in Article 8, refers to the rule of territoriality with regard to the choice of law for economic rights. The same applies when it comes to the scope of jurisdiction based on the Brussels Ia regulation, because protection of economic rights is granted for the territory of a specific Member State. The court will usually decide whether it has judicial competence over the dispute based on where the damage has occurred or whether the infringing content was accessible within the territory of a specific Member State. This, however, may differ in the case of infringements of moral rights. Due to their nature, which greatly resemble personality rights, it was discussed that is possible that the

12 Regulation (EC) No. 593/2008 of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008 on the law applicable to contractual obligations (O.J. 2008 L 177/6).

13 Regulation (EC) No. 864/2007 of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007 on the law applicable to non-contractual obligations (O.J. 2007 L 199/40).

14 Regulation (EU) No. 1215/2012 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2012 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters (O.J. 2021 L 351/1).

15 For an overview of regulations and other international conventions, see A. Kur, U. Maunsbach, Choice of Law and Intellectual Property Rights, "Oslo Law Review" 2019, vol. 6, no. 1, pp. 44–61.

16 Judgment of 03.10.2013, Pinckney (C 170/12), ECLI:EU:C:2013:635, para. 26.

court of the Member State where the victim is domiciled might have jurisdiction over the whole dispute and issue injunctions with effects beyond the territory of the forum Member State.[17] Through the years, the CJEU has provided interpretation of the relevant provisions of the Brussels Ia regulation relating to online copyright disputes.

It would be an oversimplification to state that when infringing content is put online the effects and damage caused by the infringing activity takes place simultaneously in every country based solely on the fact that the content can be accessed there. Furthermore, it leads to the assumption that every country with access to infringing content potentially has jurisdiction over the dispute. However, for practical reasons, it is highly doubtful that the rightholder would file a claim in every country which grants protection for the work (with digital copyright, it would easily translate into most of the countries in the world). Hence the underlying need to delimit and determine the connecting factor for jurisdiction in cross-border disputes: whether it will be the country of the victim's centre of interest or the country where damage occurred (where the content was accessible), as opposed to the general rule of jurisdiction based on the defendant's domicile. The former, namely the doctrine of 'centre of interest', was used in cases of the infringement of personality rights on the Internet. It favours the interests of the rightholder, particularly if it coincides with their place of residence. This approach was adopted by the CJEU in the landmark cases of eDate Advertising[18] and Bolagsupplysningen.[19] Both cases dealt with defamatory content put online, the first regarding a natural person claiming infringement of personality rights, in the second the plaintiff being a legal person. In both cases the court located the damage caused by the infringement in the Member State of the victim's centre of interest.[20] In the case of Bolagsupplysningen, the court also specified that the action for the rectification or removal of the infringing content without territorial delimitation can 'only be made before a court with jurisdiction to rule on the entirety of an application for compensation for damage', that is, the court of the Member State in which the victim's centre of interests is located.[21] The sole jurisdiction of a court of a Member State in respect of all the damage caused by defamatory content placed on-

17 See L. Lundstedt, Putting Right Holders in the Centre: *Bolagsupplysningen and Ilsjan* (C-194/16): What Does It Mean for International Jurisdiction over Transborder Intellectual Property Infringement Disputes? "IIC – International Review of Intellectual Property and Competition Law" 2018, vol. 49, pp. 1022–1047. The analysis was based on judgment in personality rights but the author conducted analysis which concluded that the same reasoning may be applied to moral rights in copyright.

18 Judgment of 25.10.2011 on the case of eDate Advertising and others (C 509/09 and C 161/10), ECLI:EU:C:2011:685.

19 Judgment of 17.10.2017 on the case of Bolagsupplysningen OÜ, Ingrid Ilsjan v. Svensk Handel AB (C 194/16), ECLI:EU:C:2017:766.

20 eDate, *op. cit.*, para. 52; Bolagsupplysningen, *op. cit.*, para. 44.

21 *Ibidem*, para 48.

line was later confirmed by Advocate General (AG) Wathelet, in his opinion in case C 618/15.[22]

It is justified to apply the argumentation of the CJEU regarding the attribution of sole jurisdiction, based on the 'centre of interest' doctrine in personality rights cases, to moral rights violations.[23] However, the court also stated that courts of Member States in which infringing content is accessible have jurisdiction only in respect of the damage caused in the territory of that Member State. Following that reasoning, it means that the jurisdiction of those courts is limited to deciding about damages and issuing injunctions with effect only in their respective territories.

These conclusions correspond to cases of the online copyright infringement of economic rights. The CJEU distinguishes in its case law between infringements of personality rights and infringement of copyright (as well as industrial property rights), claiming that only in the former case may a rightholder 'choose to bring an action in one forum in respect of all of the damage caused'.[24] Since economic rights are subjected to the principle of territoriality, the protection granted by each Member State is limited to its territory. As a result, the court noted that the doctrine of 'centre of interest' cannot be applied in those circumstances. Following that reasoning, the court of the Member State has jurisdiction only to rule on the damage caused in the territory of the Member State where it is situated.[25]

Consequently, it will all boil down to the identification of the place where the alleged damage occurred, or may occur in the case of online copyright infringement. As was already stated, the CJEU stresses that the place where the harmful event occurred covers both the place where the damage occurred and the place of the event giving rise to it. Further analysis of the case law of the CJEU might provide some clarification as to where the damage might be located. The CJEU noted that the causal event is not crucial for the purpose of attributing jurisdiction due to the nature of infringement.[26] Damage can occur only in a Member State where a particular right is protected.[27] Another connecting factor is the accessibility of the infringing content, which designates the territorial jurisdiction of Member States' courts. In principle, damage is caused in every place where content is available via the Internet,[28] which

22 Opinion of Advocate General Wathelet of 09.11.2016, Concurrence Sàrl v. Samsung Electronics France SAS and Amazon Services Europe Sàrl (C 618/15), ECLI:EU:C:2016:843, para. 85–86.

23 L. Lundstedt, Putting Right Holders, *op. cit*., pp. 1033–1039.

24 Pinckney, *op. cit*., para. 36.

25 *Ibidem*, para. 45; Judgment of 03.04.2014 on the case of Hi Hotel HCF SARL v. Uwe Spoering (C 387/12), ECLI:EU:C:2014:215, para. 40.

26 Judgment of 22.01.2015 on the case of Pez Hejduk v. EnergieAgentur (C 441/13), ECLI:EU:C:2015:28, para. 23–26.

27 Pinckney, *op. cit.*, para. 33; later confirmed in Hejduk, *op. cit.*, para. 29; Concurrence Sàrl, *op. cit.*, para. 30–31.

28 *Ibidem,* para. 56.

clearly may encompass most of the world. In order to limit the jurisdiction, AG Wathelet, in his opinion to case C 618/15, noted that damage will usually take the form of financial loss, and 'with respect to copyrights, the financial loss is usually sustained where copies of the infringing material are sold or issued to the public'.[29]

The existing model of enforcement allows the rightholder to pursue a claim in every state where copyrighted work was accessible online and where according to national law its unlawful use constitutes an infringement. Such a situation contributes to 'forum shopping' and encourages the rightholder to cherry-pick jurisdictions offering the most favourable conditions regarding available remedies, rules of evidence, etc. – though it is not likely that claimants will abuse that possibility.[30] On the contrary, where infringing content is put online and at the same time copyrighted work is protected in all countries where it is accessible, seeking an injunction or damages in every state where harm was caused will prove to be burdensome and excessively difficult for the rightholder, as well as for the defendant.

2. Remedies

There is less uncertainty regarding the territorial scope of jurisdiction in cases of online copyright infringement compared to the issue of choosing between multiple jurisdictions, which stems from the territoriality of those rights and the approach to the choice of jurisdiction based on where the harmful event occurred or may occur (the CJEU has confirmed that the connecting factor is accessibility to infringing content). There have been no groundbreaking changes in the established case law of the CJEU concerning jurisdiction in recent years. In fact, the most dynamic developing field in the enforcement of IP rights are remedies specific to the location of the infringement, the Internet, mostly in the form of new injunctions of a technical nature aimed at blocking copyrighted content. These include injunctions obliging Internet intermediaries to apply measures disabling access to specific content and other mechanisms allowing for targeted action such as geo-blocking tools. A study on Dynamic Blocking Injunctions in the European Union prepared by EUIPO shows that copyright infringements are the main focus of these measures in the EU.[31] Not surprisingly this area of enforcement is similarly marked by several uncertainties, particularly regarding the territorial scope of the remedies but also the lack of uniformity between types of remedies available under national laws.

According to general rules, a court which has jurisdiction over a dispute is competent to order measures aimed at terminating the infringement. Applied measures involve injunctions intended to prevent or stop the infringement and measures se-

29 *Ibidem*, para. 58.

30 A. Kur and U. Maunsbach, Choice of Law, *op. cit*.

31 EUIPO, Study on Dynamic Blocking Injunctions, *op. cit*., p. 60.

curing compensation. Drawing on the case law of the CJEU, a Member State's court may apply measures only with respect to the infringing act (and the damage caused by it) having effects within the territory of that Member State.

The possible extraterritorial effect of remedies was analysed in cases dealing with personality rights.[32] The court noted that currently, EU law does not contain 'any limitation, including a territorial limitation, on the scope of the measures which Member States are entitled to adopt',[33] therefore it does not preclude those 'measures from producing effects worldwide'.[34] In the opinion to case C 18/18, AG Szpunar expressed the same opinion in relation to defamatory content, stating that a 'court of a Member State may, as a general rule, adjudicate on the removal of content outside the territory of that Member State, as the territorial extent of its jurisdiction is universal',[35] also adding that 'a court of a Member State may be prevented from adjudicating on a removal worldwide not because of a question of jurisdiction but, possibly, because of a question of substance'. Therefore, concerns may arise where a worldwide injunction for infringement of rights is issued and third states do not consider the infringing act a violation of their laws.

It is up to Member States' courts to take necessary measures and make sure they are consistent with international law. AG Szpunar also recommended that "it follows from the foregoing considerations that the court of a Member State may, in theory, adjudicate on the removal worldwide of information disseminated via the internet. However, owing to the differences between, on the one hand, national laws and, on the other, the protection of the private life and personality rights provided for in those laws, and in order to respect the widely recognised fundamental rights, such a court must, rather, adopt an approach of self-limitation. Therefore, in the interest of international comity (…) that course should, as far as possible, limit the extraterritorial effects of its junctions concerning harm to private life and personality rights. The implementation of a removal obligation should not go beyond what is necessary to achieve the protection of the injured person".[36] Consequently, courts of Member States face the challenge of implementing measures that achieve its goal and are proportionate with regard to fundamental rights and international rules. It might be observed that the CJEU shifts the burden and leaves it up to national courts to make a final decision on the territorial scope of imposed measures and the scope of exercised jurisdiction.

32 Judgment of 24.09.2019 on the case of Google LLC v. Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) (C 507/17), ECLI:EU:C:2019:772; Judgment of 03.12.2019 on the case of Eva Glawischnig-Piesczek v. Facebook Ireland Limited (C 18/18), ECLI:EU:C:2019:821.

33 *Ibidem*, para. 49.

34 *Ibidem*, para. 50.

35 Opinion of AG Szpunar of 04.06.2019 on the case of Eva Glawischnig-Piesczek, *op. cit.*, para. 86.

36 *Ibidem*, para. 100.

Though the conclusions on the extraterritorial scope of injunctions presented in the case law refer to personality rights, it seems that the reasoning behind them could be, at least partially, applied to copyright. Despite the fact that courts of Member States are allowed to order cross-border measures in certain circumstances, the question of the enforceability of such measures remains, which is the issue discussed in the next paragraph.

3. Recognition and Enforcement of IP Judgments

Regardless of the fact that the court of a Member State might have a wide jurisdiction or may even rule on the entire dispute and issue an injunction with extraterritorial effects, if it is not recognised or enforced in third states the problem remains. Recently, a new legal instrument was adopted, the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil or Commercial Matters, the so-called Hague Judgments Convention, which has not yet entered into force.[37] During the work on the convention no consensus could be reached by the delegates, which further shows the scale of the problem in relation to IP rights.[38] Therefore, there are no specific rules regarding IP in the Hague Judgments Convention, even though work on the convention started over a dozen years ago.

The recognition and enforcement of cross-border IP judgments might be quite a complex issue. Within the EU it is slightly easier because of the process of harmonisation and CJEU case law. Chapter III of the Brussels Ia regulation specifies that judgments in civil and commercial matters given in Member States are generally recognised and enforced without special procedures, unless the judgment qualifies for refusal under Article 45 of Brussels Ia. Accordingly, the recognition and enforcement of a judgment shall be refused only in cases where 1) such recognition is manifestly contrary to public policy in the Member State addressed, 2) judgment was given in default of appearance, if the defendant was not duly served when the proceedings were instituted, 3) it is irreconcilable with a judgment given between the same parties in the Member State addressed, and 4) it is irreconcilable with an earlier judgment given in another Member State or in a third state involving the same cause of action and between the same parties, provided that the earlier judgment fulfils the conditions necessary for its recognition in the Member State addressed.

37 Convention of 2 July 2019 on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil or Commercial Matters (not yet in force), https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=137 (12.12.2021).

38 See L. Lundstedt, The Newly Adopted Hague Judgments Convention: A Missed Opportunity for Intellectual Property, 'IIC – International Review of Intellectual Property and Competition Law' 2019, vol. 50, pp. 933–936.

When it comes to enforcement of cross-border remedies in the EU, again the Brussels Ia regulation provides some guidance: it states the general rule that injunctions ordered by courts of Member States are enforceable within the EU. Remedies ordered by courts from non-EU countries are not subjected to this presumption, therefore they are not usually enforceable in Member States.[39]

Conclusions

The issue of jurisdiction in cases of online infringement was a subject of many articles pointing to different problems in the interface between IP law and PIL. This remains problematic, and many doubts and questions are still unresolved. On the EU level, the continuing process of harmonisation allows for a partial convergence of national laws and PIL rules but does not provide sufficient predictability. Also, the case law regarding the scope of jurisdiction in cross-border copyright disputes is scarce.

The CJEU stated that EU law does not preclude a court of a Member State from imposing worldwide measures. It has broad discretion to apply necessary measures, which include extending the territorial scope of the injunction, but only in exceptional circumstances. A similar approach would certainly benefit parties in cross-border copyright disputes. Within the EU legal framework, jurisdiction in cases of online copyright infringement is based on the test for the location of harm caused by the online infringement, which can be derived from the case law of the CJEU. Hence, the accessibility of copyrighted content may be sufficient to establish jurisdiction in online copyright infringement cases. The underlying problem of the test is that it results in a multiplicity of eligible jurisdictions. Taking into account infringement of a ubiquitous nature, and seeking injunction in each and every country where content is accessible, would be excessive. Problems with enforcement might deter some rightholders from enforcing protection, due to the resources needed (expenses, time, etc.) to pursue the claim in multiple jurisdictions and the uncertain outcome of the litigation.

There is no unanimity as to how to approach the issue at hand; rather the core of the problem is tiptoed around. National courts are generally cautious in their judgments, though there are cases where national courts refer in their judgments to similar cases in other jurisdictions. This is still not a common practice, but some trends might be observed.[40] The study prepared by EUIPO also points to the same conclusion, calling the phenomenon 'legal entanglements'.[41] Another tendency that can be

39 EUIPO, Study on Dynamic Blocking Injunctions, *op. cit*., p. 46.

40 G. Frosio, Enforcement of European Rights on a Global Scale, (in:) E. Rosati (ed.), Handbook of European Copyright Law, London 2021, pp. 413–440.

41 EUIPO, Study on Dynamic Blocking Injunctions, *op. cit*., p. 57–58.

observed refers to the biggest online platforms, which have introduced private systems devoted to tackling copyright infringement.

Numerous soft law initiatives relating to cross-border IP rights enforcement have proposed possible solutions in the form of a complete set of new rules or guidelines on the existing framework. The main instruments include Principles for Conflict of Laws in Intellectual Property (CLIP) by the European Max Planck Group,[42] Intellectual Property Principles Governing Jurisdiction in Intellectual Property by the American Law Institute (ALI), the Hague Conference (HCCH) principles,[43] the initiative of members of the Private International Law Association of the republics of Korea and Japan, Guidelines on Intellectual Property and Private International Law ('Kyoto Guidelines') by the International Law Association,[44] the World Intellectual Property Organization (WIPO) guidelines,[45] and other private proposals referring strictly to IP rights, aimed at tackling the fragmentation of jurisdiction.[46] However, as time goes on, there is no consensus nor changes on the horizon in the near future. This only further stresses the need to take action toward limiting the problems arising from the enforcement of protection in relation to online copyright infringement, such as the multiplicity of jurisdictions. A set of clear rules that would provide an alternative to current conflicting principles is desired.

REFERENCES

Eechoud, M. van, Alternatives to the Lex Protectionis as the Choice-of-Law Rule for Initial Ownership of Copyright, (in:) J. Drexl and A. Kur (eds.), Intellectual Property and Private International Law. Heading for the Future, Oxford 2005.

EUIPO, Study on Dynamic Blocking Injunctions in the European Union, https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2021_Dynamic_Blocking_Injuctions/2021_Study_on_Dynamic_Blocking_Injuctions_in_the_European_Union_FullR_en.pdf.

42 https://www.ip.mpg.de/fileadmin/ipmpg/content/clip/the_draft-clip-principles-25–03-20117.pdf (12.12.2021).

43 The Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts, https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/specialised-sections/choice-of-law-principles (12.12.2021).

44 https://www.jipitec.eu/issues/jipitec-12–1-2021/5252 (12.12.2021).

45 WIPO, When Private International Law Meets Intellectual Property Law: A Guide for Judges https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_1053.pdf (12.12.2021).

46 For a specific proposition of a set of new rules see O. Feraci, Digital Rights and Jurisdiction: The European Approach to Online Defamation and IPRs Infringements, (in:) E. Carpanelli, N. Lazzerini, Use and Misuse of New Technologies. Contemporary Challenges in International and European Law, New York 2019, pp. 299–302; M. Świerczyński, Intellectual Property and Private International Law: High Time for a Dedicated EU Rome IP Regulation? "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego" 2016 vol. 132, pp. 176–186.

Feraci O., Digital Rights and Jurisdiction: The European Approach to Online Defamation and IPRs Infringements, (in:) E. Carpanelli, N. Lazzerini, Use and Misuse of New Technologies. Contemporary Challenges in International and European Law, New York 2019.

Frosio G., Enforcement of European Rights on a Global Scale, (in:) E. Rosati (ed.), Handbook of European Copyright Law, London 2021.

Klafkowska-Waśniowska K., Zamieszczanie odesłań internetowych a zakres autorskich praw majątkowych, „Białostockie Studia Prawnicze" 2015, vol. 19.

Kur A. and Maunsbach U., Choice of Law and Intellectual Property Rights, "Oslo Law Review" 2019, vol. 6, no. 1.

Lundstedt L., Putting Right Holders in the Centre: *Bolagsupplysningen and Ilsjan* (C-194/16): What Does It Mean for International Jurisdiction over Transborder Intellectual Property Infringement Disputes? "IIC – International Review of Intellectual Property and Competition Law" 2018, vol. 49.

Lundstedt L., The Newly Adopted Hague Judgments Convention: A Missed Opportunity for Intellectual Property, "IIC – International Review of Intellectual Property and Competition Law" 2019, vol. 50.

Matusiak I., Konsekwencje (braku) zmian przepisów prawa autorskiego a status prawny gier komputerowych, „Białostockie Studia Prawnicze" 2015, vol. 19.

Polčák R., Territoriality of Copyright Law, (in:) P. Szczepanik, P. Zahrádka, J. Macek, P. Stepan (eds.), Digital Peripheries. The Online Circulation of Audiovisual Content from the Small Market Perspective, New York 2020.

Świerczyński M., Intellectual Property and Private International Law: High Time for a Dedicated EU Rome IP Regulation? „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego" 2016, vol. 132.

WIPO, When Private International Law Meets Intellectual Property Law: A Guide for Judges https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_1053.pdf.

Bialystok Legal Studies
Białostockie Studia Prawnicze
2022 vol. 27 nr 1

sciendo

DOI: 10.15290/bsp.2022.27.01.11

Received: 25.11.2021
Accepted: 21.02.2022

Michał Markiewicz
Uniwersytet Jagielloński, Polska
michal.markiewicz@uj.edu.pl
ORCID ID: https://orcid.org/0000–0003-1906–7996

Publiczne komunikowanie utworu w Internecie w prawie UE (dyrektywa 2001/29 vs dyrektywa 2019/790) – czy „istnieje" możliwy do określenia zakres tego prawa?[1]

The Right of Communication to the Public of Works on the Internet in EU Law (Directive 2001/29 v. Directive 2019/790): Is There Any Definable Scope of This Right?

Abstract: This article focuses on the controversy in defining the scope of the right of communication to the public of works provided in Article 3 InfoSoc, especially in the 'creative' interpretations made by the CJEU. Based on these considerations, I justify a position qualifying Article 17 DSM, as a provision performing a statutory 'balancing act' between the premises determining the scope of the right to communicate a work to the public in the case of online content-sharing service providers. In this view, Article 17 DSM does not modify the concept of making works available to the public, and the premises for the scope of the right from the DSM were already available for 'interpretation' based on Article 3 InfoSoc.
Keywords: copyright, DSM, internet, hosting, service provider
Słowa kluczowe: prawo autorskie, DSM, Internet, hosting, dostawca usług

Uwagi wstępne

W artykule koncentruję się na kontrowersjach w definiowaniu zakresu prawa do publicznego komunikowania utworu przewidzianego w art. 3 InfoSoc[2], szczególnie

1 Artykuł powstał w ramach projektu badawczego pt. „Naukowy model reformy prawa autorskiego na jednolitym rynku cyfrowym według Dyrektyw UE" (finansowanego przez NCN, nr projektu badawczego: 2019/35/B/HS5/03671, konkurs Opus 18).

2 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. UE L 167 z dnia 22 czerwca 2001 r., s. 10–19).

© 2022 Michał Markiewicz, published by Sciendo. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.

w „twórczych" interpretacjach dokonywanych przez TSUE w zakresie dotyczącym korzystania z utworów w Internecie. Na podstawie tych rozważań uzasadniam stanowisko kwalifikujące art. 17 DSM[3] jako przepis ustanawiający normatywne wyważenie pomiędzy przesłankami decydującymi o zakresie prawa do publicznego udostępniania utworu względem dostawców usług udostępniania treści online. W tym ujęciu art. 17 DSM nie wprowadza nowego prawa publicznego komunikowania utworu ani nie modyfikuje pojęcia publicznego udostępniania utworów z art. 3 InfoSoc. Akceptując tę interpretację, należy przyjąć, że już przed wejściem w życie dyrektywy DSM przesłanki odpowiedzialności dostawców usług udostępniania treści online, zgodne z treścią art. 17 DSM, możliwe były do wyinterpretowania z art. 3 InfoSoc.

1. Publiczne komunikowanie utworu na gruncie art. 3 InfoSoc

1.1. Uwagi ogólne

Prawo do publicznego komunikowania utworu w Internecie jest przedmiotem niezwykle rozbudowanego orzecznictwa TSUE[4]. Rozstrzygnięcia, choć często „sprawiedliwe", odchodzą daleko od literalnej treści przepisów, prowadząc do stwierdzenia, że treść tego prawa jest niezwykle nieokreślona, trochę przypadkowa i ustalana w zależności od określonego stanu faktycznego. Ta charakterystyka jest sprzeczna z elementarnymi intuicjami związanymi z ocenami wynikającymi z pozytywizmu prawniczego oraz zasadami kształtowania i interpretowania prawa w kulturze kontynentalnej. Nowym elementem układanki tworzącej prawo komunikowania utworu publiczności stała się, wskazywana wyżej, dyrektywa DSM regulująca odpowiedzialność dostawców udostępniania treści online. W artykule skoncentruję się na wybranych zastrzeżeniach względem wyroków TSUE określających granice tego prawa oraz uzasadnieniu dla wkomponowania prawa z art. 17 DSM w jednolite (na gruncie obu dyrektyw, tj. InfoSoc i DSM) prawo komunikowania utworu publiczności – źró-

3 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym oraz zmiany dyrektyw 96/9/WE i 2001/29/WE (Dz.Urz. UE L 130/92 z dnia 17 maja 2019 r.).

4 Por. m.in.: Wyrok TSUE z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie *Nils Svensson, Sten Sjögren, Madelaine Sahlman, Pia Gadd v. Retriever Sverige AB*, C-466/12; wyrok TS UE z dnia 8 września 2016 r. w sprawie *GS Media BV v. Sanoma Media Netherlands BV, Playboy Enterprises International Inc., Britt Geertruidzie Dekker*, C-160/15; wyrok TSUE z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie *Stichting Brein v. Jack Frederik Wullems*, C-527/15; wyrok TSUE z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie *Stichting Brein v. Ziggo BV, XS4ALL Internet BV*, C-610/15; wyrok TSUE z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie *Land Nordrhein-Westfalen v. Dirk Renckhoff*, C-161/17; wyrok TSUE z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie *VG Bild-Kunst v. Stiftung Preußischer Kulturbesitz*, C-392/19; wyrok TSUE z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie *Mircom International Content Management & Consulting (M.I.C.M.) Limited v. Telenet BVBA*, C-597/19; wyrok TSUE z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawach połączonych *Frank Peterson v. Google LLC, YouTube Inc., YouTube LLC, Google Germany GmbH* oraz *Elsevier Inc. v. Cyando AG*, C-682/18 oraz C-683/18.

dłem takiej interpretacji jest właśnie, kontrowersyjne, orzecznictwo TSUE na gruncie art. 3 InfoSoc[5].

TSUE w swoich orzeczeniach rozwijających „doktrynę publicznego komunikowania utworu"[6] wprowadził do unijnego systemu wiele dodatkowych przesłanek[7], od których uzależniony jest zakres ochrony prawem przewidzianym w art. 3 InfoSoc[8]. Immanentny element tego modelu stanowi wielokrotnie powtarzane stanowisko[9] przewidujące, że „pojęcie «publicznego udostępniania» wymaga zindywidualizowanej oceny (…). Aby dokonać takiej oceny, **należy uwzględnić wiele uzupełniających się czynników, niemających charakteru autonomicznego i współzależnych od siebie. Ponieważ czynniki te mogą w zależności od różnych konkretnych sytuacji występować w bardzo różnym stopniu nasilenia, należy je uwzględniać zarówno indywidualnie, jak i biorąc pod uwagę ich wzajemne oddziaływanie** [wyróżnienie – M.M.]"[10].

Powyższe stanowisko prowadzi do podstawowej wątpliwości związanej z publicznym udostępnianiem utworu w prawie UE – jest to bowiem prawo, które ma różne granice w zależności od okoliczności faktycznych związanych z określoną formą korzystania z danego prawa. Znaczenie poszczególnych przesłanek może być bowiem odmienne w zależności od ich „nasilenia" w konkretnym przypadku. Dodatkowo, jak słusznie zauważa E. Traple: „budowanie przez TS definicji udostępniania publicznego przez zastosowanie wielu różnych kryteriów (…) powoduje, iż orzeczenia wydawane w trybie prejudycjalnym są w gruncie rzeczy rozstrzygającymi konkretny spór, chociaż formalnie TS zastrzega kompetencję sądu krajowego w zakresie oceny tego, czy w konkretnym stanie faktycznym określone przesłanki rozstrzygnięcia zostały spełnione"[11].

5 Skutkiem orzecznictwa TSUE jest m.in. uznanie pośredniego naruszenia prawa (np. „pomocnictwa") za działanie objęte zakresem samego prawa (prowadzące do bezpośredniego naruszenia); por. m.in. Ch. Angelopoulos, J.P. Quintais, Fixing Copyright Reform A Better Solution to Online Infringement, „Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law" 2019, nr 10, s. 160.

6 Por. wyroki wskazane w przypisie 4.

7 Rozwój tej doktryny jest w szczególności związany z postępem technologicznym i rozważaniami dokonywanymi w oparciu o spory dotyczące korzystania z utworów w Internecie.

8 Por. zestawienie wyroków dotyczących odpowiedzialności pośredników w Internecie; K. Bäcker, U. Feindor-Schmidt, The destruction of copyright – are jurisprudence and legislators throwing fundamental principles of copyright under the bus?, „Journal of Intellectual Property Law & Practice" 2021 r., nr 16, s. 44–49.

9 Por. m.in. wyrok TSUE z dnia 8 września 2016 r. w sprawie C-160/15, pkt 33–34; wyrok TSUE z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie *VG Bild-Kunst v. Stiftung Preußischer Kulturbesitz*, C-392/19, pkt 34; wyrok TSUE z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie C753/18, pkt 31; wyrok TSUE z dnia 14 czerwca 2017 r., C-610/15, pkt 25 i przytoczone tam orzecznictwo.

10 Wyrok TSUE z dnia 8 września 2016 r. w sprawie C-160/15, pkt 33–34.

11 E. Traple, Europeizacja prawa autorskiego w orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego" 2014, z. 126, s. 211.

Dla wkroczenia w prawo udostępniania utworu publiczności na gruncie art. 3 InfoSoc konieczne jest wykazanie, że: (1) doszło do czynności udostępniania oraz że (2) było ono skierowane do publiczności. TSUE w swoich orzeczeniach wyinterpretował jednak z art. 3 InfoSoc dodatkowe przesłanki istotne dla stwierdzenia, czy doszło do wkroczenia w analizowane prawo, mianowicie:

1) wykorzystane środki techniczne,
2) nową publiczność,
3) przełamanie zabezpieczeń,
4) cel udostępniania / winę naruszyciela,
5) świadomość konsekwencji,
6) niezbędną rolę w naruszeniu prawa,
7) model biznesowy (oraz działania prewencyjne?),
8) udostępnienie utworu lub jego elementów spełniających cechę własnej intelektualnej twórczości autora.

Rozumienie tych dodatkowych przesłanek nie jest jednoznaczne. Co więcej, w zasadzie w odniesieniu do każdej z nich pojawiają się sprzeczne orzeczenia TSUE, co tym bardziej utrudnia „odnalezienie" zakresu prawa do publicznego komunikowania utworu publiczności[12].

Poniżej przedstawiam wybrane zastrzeżenia i wątpliwości względem przyjmowanych przez TSUE interpretacji określających zakres prawa z art. 3 InfoSoc. Wydaje się, że dopiero na tym tle możliwe jest stworzenie spójnego zakresu prawa do publicznego komunikowania utworu w Internecie.

1.2. Wykorzystane środki techniczne

TSUE wymaga, aby publiczne udostępnienie utworu następowało albo z wykorzystaniem innego środka technicznego niż ten wykorzystany przy pierwotnym udostępnianiu, albo aby skierowane było do nowej publiczności. Przesłanka ta (jako chyba jedyna) została doprecyzowana w sposób niebudzący wątpliwości co do jego rozumienia. TSUE wyjaśnił, że w przypadku publicznego udostępnienia utworu poprzez Internet zawsze stosowany jest ten sam sposób techniczny[13]. Nie ma zatem zna-

12 Problematyka korzystania z utworów w Internecie była przedmiotem szeregu opracowań, w których wskazywano na pojawiające się nowe konsekwencje kolejnych orzeczeń TSUE; por. m.in. K. Klafkowska-Waśniowska, Zamieszczanie odesłań internetowych a zakres autorskich praw majątkowych, „Białostockie Studia Prawnicze" 2015, z. 19; R. Markiewicz, Zdezorientowany prawnik o publicznym udostępnianiu utworów, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego" 2016, z. 134, s. 5–37; T. Targosz, Naruszenia dóbr osobistych w Internecie – rewolucja orzecznictwa, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego" 2018, nr 2, s. 103–107.

13 Wyrok TSUE z dnia 8 września 2016 r. w sprawie C-160/15, pkt 42; wyrok TSUE z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie C-392/19, pkt 35, 36.

czenia, czy jest to strona www, transmisja pomiędzy użytkownikami p2p, streaming czy download.

Wątpliwości mogą natomiast powstać w związku z konsekwencjami tego stanowiska. Zauważmy, że w przypadku, gdy utwór przekazywany jest na przykład pomiędzy telefonami – choć dla użytkownika z reguły nie będzie miało to żadnego znaczenia (czasem może nawet tego nie zauważyć) – przesłanie utworu poprzez SMS (MMS) będzie innym środkiem technicznym niż komunikatory wykorzystujące Internet (takie jak choćby zintegrowany z SMS-ami Imessage czy WhatsApp bądź Signal itp.). Wobec pierwotnego publicznego udostępnienia utworu w Internecie posłużenie się SMS-em[14] stanowi wkroczenie w prawo autorskie ze względu na spełnianie „standardowych" przesłanek naruszania oraz wykorzystanie innej technologii niż użyta pierwotnie, natomiast w przypadku Signala konieczna będzie analiza zupełnie innych przesłanek – która w konkretnych okolicznościach może doprowadzić do wniosku, że nie ma naruszenia[15].

1.3. Przesłanka nowej publiczności

W przypadku, gdy wykorzystywana technologia jest tożsama z użytą na potrzeby pierwotnego udostępnienia, konieczna według TSUE jest nadto analiza, czy utwór udostępniono nowej publiczności[16].

W tym zakresie wskazano, że w związku z tym, iż na stronie internetowej nie zastosowano żadnych zabezpieczeń technicznych i dostęp do treści był otwarty, należy uznać, że: „Publicznością, do której skierowane było bowiem pierwotne udostępnienie, byli wszyscy potencjalni odbiorcy danej strony, ponieważ – jako że dostęp do utworów na tej stronie nie był poddany żadnym ograniczeniom – wszyscy internauci mogli mieć do niego wolny dostęp [podkr. – M.M.]"[17].

Tak wskazane kryterium z powodzeniem funkcjonuje w przypadku korzystania z linków także tych w pełni ukrytych, tj. w sytuacji, gdy użytkownik nie jest w stanie zorientować się, czy dane treści zamieszczone zostały poprzez zwielokrotnienie utworu i jego udostępnienie, czy poprzez „ukryte" odesłanie do innej strony[18].

Równocześnie kryterium nowej publiczności TSUE zupełnie inaczej definiuje, gdy utwór został zamieszczony na innej stronie poprzez jego zwielokrotnienie i na-

14 Wysłanie wiadomości do wielu użytkowników.

15 W tym przypadku środki techniczne są jednakowe, zatem konieczna będzie analiza dodatkowych przesłanek, takich jak np. kryterium nowej publiczności (por. poniżej).

16 Na krytykę tej przesłanki wskazywała m.in. K. Klafkowska-Waśniowska, Zamieszczanie odesłań…, *op.cit*., s. 58 i 60–61.

17 Wyrok TSUE z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie C-466/12, pkt 26. A dalej w wyroku: „użytkowników strony administrowanej przez tego ostatniego należy uważać za potencjalnych odbiorców pierwotnego udostępnienia i w związku z tym za część publiczności wziętej pod uwagę przez podmioty prawa autorskiego, gdy udzieliły one zezwolenia na pierwotne udostępnienie" (wyrok TSUE z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie C-466/12, pkt 27).

18 Wyrok TSUE z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie C-392/19, pkt 35.

stępnie samodzielne udostępnienie (nie przez link) – uznaje bowiem, że „w takich okolicznościach publiczność, która została wzięta pod uwagę przez podmiot praw autorskich (…) obejmuje bowiem jedynie użytkowników wspomnianej strony, a nie użytkowników strony internetowej, na której utwór został później zamieszczony bez zgody tego podmiotu, lub innych internautów”[19].

W moim przekonaniu proponowane przez TSUE rozumienie kryterium nowej publiczności jest niespójne. Nie może być bowiem tak, że TSUE w wyroku *Sevennson* stwierdza, że utwór udostępniony w Internecie jest potencjalnie dostępny dla każdego i w związku z tym każdy użytkownik Internetu był potencjalnym adresatem tego rozpowszechnienia, aby potem stwierdzić, że choć pierwotne udostępnienie się nie zmieniło, to fakt równoległego udostępnienia utworu z „własnego serwera” przez drugi podmiot nagle uszczupla krąg internautów, którym udostępniono pierwotnie utwór[20]. Zgadzam się z wnioskiem TSUE, że to drugie zachowanie wymaga innej oceny niż linkowanie, jednak sposób interpretacji zdecydowanie mnie nie przekonuje. Dziwi mnie, że w orzecznictwie, w którym z łatwością tworzy się nowe przesłanki naruszenia, w tym przypadku nie dokonano odpowiedniego zróżnicowania tych sytuacji.

Należało bowiem uznać, że albo linkowanie i udostępnianie z „własnego serwera” to inne środki techniczne – co zmieniałoby sposób wykazywania naruszenia, albo wskazać inną przesłankę dla tej formy publicznego komunikowania utworu w Internecie. Na uwagę zasługuje wyrok *Bild Kunst*, w którym TSUE stwierdził, że przełamanie zabezpieczeń przed framingiem prowadzi do powstania nowego „aktu publicznego udostępnienia”[21] (a nie skierowania utworu do nowej publiczności) – moim zdaniem w ten sposób należałoby oceniać także udostępnianie utworu z „własnego serwera”.

1.4. Przełamanie zabezpieczeń

W wyroku *Svennson* TSUE wskazał, że gdy w ramach udostępniania utworu (linkowania) doszło do przełamania zabezpieczeń, np. skutkujących udostępnieniem utworu z pominięciem paywalla, należy uznać, że dochodzi do publicznego udostępnienia utworu nowej publiczności[22]. Przesłanka ta została zatem ujęta jako wystąpienie skutku w postaci „obejścia” zabezpieczenia przez użytkownika udostępniającego (linkującego) treści.

19 Wyrok TSUE z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie C-161/17, pkt 35.

20 Ogranicza do wyłącznie tych internautów, którzy zapoznają się z utworem na stronie pierwotnego udostępnienia. Pogląd ten jest szczególnie trudny do obrony w przypadku, gdy rozważać będziemy linkowanie z użyciem technik, które użytkownikowi nie pozwalają rozróżnić, czy ma do czynienia z linkowaniem (w tym przypadku zgodnie ze stanowiskiem TSUE użytkownik zapoznaje się z utworem na pierwotnej stronie), czy z udostępnieniem z własnego serwera.

21 Por. wyrok TSUE z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie C-392/19, pkt 43.

22 Por. wyrok TSUE z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie C-466/12, pkt 31.

Dziwić zatem powinno orzeczenie w sprawie *Bild Kunst*, w którym TSUE stwierdził, że identyczne w swoich skutkach jest zastosowanie określonego zabezpieczenia na stronie internetowej, jak i samo zlecenie zastosowania takiego zabezpieczenia[23].

Przyjęcie takiego założenia jest niezwykle kategoryczne, choć wiąże się z uzasadnieniem, iż brak zastosowania zabezpieczenia stanowi naruszenie woli autora, który zgodził się na udostępnianie treści pod warunkiem zastosowania zabezpieczenia. Trzeba jednak podkreślić, że użytkownik nie ma żadnej możliwości weryfikacji, czy do takiego zlecenia zastosowania zabezpieczenia doszło. O ile w przypadku przełamywania zabezpieczenia (*Svennson*) jego działanie jest naganne, o tyle w przypadku braku zastosowania zabezpieczenia przez podmiot pierwotnie udostępniający treści (np. wydawcę), który zgodnie z wolą twórcy powinien był takie zabezpieczenia stosować, dochodzi do obciążenia użytkownika nieuzasadnionym ryzykiem naruszenia prawa, jeśli zdecyduje się linkować do tego pliku[24]. Jest to zatem kolejny krok zmierzający do zaostrzenia odpowiedzialności z tytułu linkowania w porównaniu ze stanowiskiem przyjętym w orzeczeniu w sprawie *GS Media*, w którym w określonych przypadkach uznano tylko istnienie domniemania wiedzy o bezprawnym zamieszczeniu utworu.

Kuriozalny stan prawny w świetle tych orzeczeń wynika z uznania, że gdy podmiot pierwotnie udostępniający całkowicie bezprawnie (bez żadnego kontaktu z podmiotem praw) zamieścił utwór w Internecie, to użytkownik, linkując do niego, odpowiada na zasadzie winy zgodnie z orzeczeniem *GS Media* (patrz pkt 1.3.). Jeśli jednak podmiot pierwotnie udostępniający udostępni utwór, nie stosując zabezpieczenia przed linkowaniem (wbrew wyraźnemu zastrzeżeniu podmiotu uprawnionego[25]), to wówczas linkowanie do takiego utworu stanowi naruszenie prawa do udostępniania utworu publiczności. Tymczasem z punktu widzenia podmiotu zamieszczającego link sytuacje te są identyczne, a prowadzą do różnych zasad jego odpowiedzialności.

1.5. Cel udostępniania / wina naruszyciela

W orzeczeniu w sprawie *GS Media* TSUE wprowadził odpowiedzialność na zasadzie winy za linkowanie do utworu nielegalnie zamieszczonego w Internecie[26].

23 Wyrok TSUE z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie C-392/19, pkt 43.

24 Przy czym użytkownik ten z reguły nie może wiedzieć, czy twórca nakazał udostępniającemu stosowanie technicznych zabezpieczeń przed linkowaniem – obiektywnie może jedynie zweryfikować, czy takie zabezpieczenia są stosowane.

25 Tu pojawiają się dwa warianty, chyba oba objęte dalszymi rozważaniami. Pierwszy, że brak zastosowania środków zabezpieczających przed framingiem wiąże się z brakiem zezwolenia na rozpowszechnianie utworu, a zatem pierwotne działanie jest bezprawne, oraz drugi, przewidujący, że brak zastosowania zabezpieczeń jest naruszeniem umowy z podmiotem praw, jednak samo udostępnienie pierwotne nie jest bezprawne (w tym zakresie umowna zgoda na taki czyn jest wciąż aktualna).

26 W kwestii krytycznej oceny orzeczenia por. m.in. D.K. Gęsicka, Udostępnianie utworu publiczności poprzez zamieszczenie hiperłącza w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Euro-

Tu pojawia się pierwsza wątpliwość natury teoretycznej: w jaki sposób pogodzić konstrukcje prawa wyłącznego bezwzględnego z odpowiedzialnością na zasadzie winy. Rozstrzygnięcie tego zagadnienia, jeśli w ogóle jest możliwe, wymagałoby odrębnej pracy. Dlatego w tym miejscu skupię się na dalszych „nowościach" wynikających z tego orzeczenia. Trybunał stwierdził, że dla oceny wiedzy o naruszeniu na pierwotnej stronie internetowej (a zatem winy za linkowanie do tej strony) zasadnicze znaczenie ma cel, w jakim prowadzona jest strona przez podmiot zamieszczający linki. Jeśli ma ona charakter zarobkowej działalności (obejmującej także zyski z reklam zamieszczonych gdziekolwiek na stronie), to w takim przypadku istnieje domniemanie, że linkujący wiedział o bezprawnie zamieszczonych utworach[27]. Jeśli brak tego zarobkowego charakteru, wiedzę (a zatem też winę) wykazać musi podmiot praw.

Wobec stosowania tych kryteriów z zaskoczeniem można przyjąć stanowisko TSUE dotyczące zasad odpowiedzialności YouTube za udostępniane w tym serwisie treści (orzeczenie zapadło w stanie prawnym sprzed dyrektywy DSM). TSUE stwierdził bowiem, iż „sam fakt, że operator platformy do udostępniania filmów lub platformy do przechowywania i udostępniania plików działa w celu zarobkowym, nie pozwala ani na stwierdzenie zamierzonego charakteru jego udziału w bezprawnym udostępnianiu chronionych treści dokonywanym przez niektórych użytkowników, ani na domniemanie takiego charakteru"[28]. Oczywiście zasadnie TSUE podkreśla, że czym innym jest zamieszczenie linku przez administratora strony (GS Media), a czym innym przez użytkownika serwisu (YouTube), jednak w dalszych wywodach TSUE, broniąc się przed „zarzutami" wynikającymi z orzeczenia GS Media, wskazuje: „Tymczasem sytuacja osoby zamieszczającej hiperłącze, która działa z własnej inicjatywy i która w chwili zamieszczenia tego hiperłącza jest świadoma treści, do której to hiperłącze ma prowadzić, nie jest porównywalna z sytuacją operatora platformy do udostępniania filmów lub platformy do przechowywania i udostępniania plików, jeżeli nie ma on wiadomości o konkretnych chronionych treściach zamieszczonych przez użytkowników na tej platformie i nie przyczynia się – w inny sposób niż samo udostępnienie tej platformy – do publicznego udostępniania takich treści z naruszeniem prawa autorskiego"[29].

---

pejskiej, (w:) P. Kostański, P. Podrecki, T. Targosz (red.), Experientia docet. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple, Warszawa 2017, s. 143–147.

27 Na skutki tego orzeczenia w wyrokach sądów krajowych trafnie wskazała K. Klafkowska-Waśniowska (K. Klafkowska-Waśniowska, Kropka nad „i"? Zakres prawa do udostępniania utworów na żądanie w Internecie w świetle najnowszego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, (w:) P. Kostański, P. Podrecki, T. Targosz (red.), Experientia docet. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple, Warszawa 2017, s. 216). Krytycznie także: Z. Pinkalski, Linkowanie do utworów i jego ocena z punktu widzenia naruszenia praw autorskich. Glosa do wyroku TS z dnia 8 września 2016 r., C-160/15, LEX/el. 2016.

28 Wyrok TSUE z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawach połączonych C-682/18 oraz C-683/18, pkt 86.

29 *Ibidem*, pkt 89.

Zwróćmy bowiem uwagę, że TSUE w orzeczeniu *GS Media* uznawał, iż cel zarobkowy działalności internetowej przesądza o istnieniu domniemania wiedzy o tym, że zamieszczony pierwotnie plik jest bezprawny, jednak w przypadku działania serwisu YouTube, wysoce rentownej działalności, niekonsekwentnie uznaje, że taki operator musi jednak wiedzieć o konkretnym naruszeniu i powyższego domniemania się nie stosuje.

Konkludując, uważam, że nie jest uprawnione stosowanie różnych standardów ochrony prawa do publicznego udostępniania utworu względem osoby linkującej i operatora platformy, takiej jak np. YouTube, w odniesieniu do przyjmowania domniemania zawinionego działania ze względu na cel zarobkowy prowadzonej działalności. Jeśli TSUE uznaje, że wówczas osoba linkująca „jest świadoma treści do których linkuje", to tym bardziej operator platformy musi być świadomy treści, które udostępnia (udostępnia je bowiem z własnych serwerów).

1.6. Świadomość naruszenia praw autorskich

W kolejnym orzeczeniu dotyczącym funkcjonowania Internetu TSUE[30] uznał, że „sprzedaż odtwarzacza multimedialnego »filmspeler« była dokonywana z pełną świadomością faktu, że wtyczki zawierające preinstalowane na tym odtwarzaczu hiperłącza umożliwiają dostęp do utworów bezprawnie opublikowanych w Internecie"[31]. W tym przypadku właśnie ta świadomość ułatwiania naruszeń praw autorskich (ułatwienia nabywcom urządzenia oglądania nielegalnie udostępnianych przez osoby trzecie utworów) była kluczowa dla przełamania poglądu, że sama sprzedaż takiego urządzenia nie może być uznana za naruszenie praw autorskich. TSUE stwierdził kategorycznie, że „sprzedaż takiego odtwarzacza multimedialnego stanowi »udostępnianie publiczne« w rozumieniu art. 3 ust. 1 InfoSoc"[32]. Choć można byłoby się zgodzić z twierdzeniem, że takie działania stanowią pomocnictwo w dokonywaniu naruszeń przez inne podmioty, to trudno jednak przyjąć, że same w sobie są naruszeniem prawa wyłącznego.

Warto także zwrócić uwagę, że nie da się określić w chwili nabywania takiego urządzenia, czyje prawa taki sprzedawca narusza. Co więcej, jeśli nie dojdzie do uruchomienia urządzenia filmspeler, to nie zaistnieje naruszenie jakichkolwiek praw autorskich osób trzecich – a jednak TSUE uznał, że naruszeniem prawa autorskiego jest już sama sprzedaż odtwarzacza (czyje prawa autorskie zostały zatem naruszone?). Trudny do określenia jest także moment relewantny z perspektywy samego naruszenia – czy sprzedawca odpowiada za utwory dostępne na stronach internetowych w chwili sprzedaży urządzenia, czy odpowiedzialność obejmuje także wszystkie utwory później zamieszczone na wykorzystywanych przez „wtyczki" stro-

30 Wyrok TSUE z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie C-527/15.
31 *Ibidem*, pkt 42.
32 *Ibidem*, pkt 52.

nach internetowych. Czy jeśli użytkownik „doinstalowałby" dodatkowe „wtyczki", to czy sprzedawca odpowiadałby za naruszenie tych „dodatkowych" utworów, do których odesłałyby te wtyczki? Na powyższe pytania trudno jednoznacznie odpowiedzieć w świetle powyższego orzeczenia. Wydaje się, że utrzymując (przeze mnie kwestionowane) podejście w sprawie bezpośredniego naruszenia prawa do publicznego udostępniania utworów w przypadku sprzedaży odtwarzacza multimedialnego filmspeler, należałoby konsekwentnie uznać, że obejmuje ono wszystkie utwory nielegalnie udostępnione i potencjalnie dostępne za pomocą tego urządzenia – niezależnie od momentu ich wprowadzenia do sieci. Odpowiedzialność ta nie powinna natomiast obejmować naruszeń praw do tych utworów, które możliwe były do obejrzenia na odtwarzaczu za pomocą „wtyczek" samodzielnie zainstalowanych przez użytkownika (i niedostarczanych, na przykład w formie uaktualnienia oprogramowania, przez sprzedawcę urządzenia).

1.7. Niezbędna rola w naruszeniu prawa

Kolejną przesłanką naruszenia prawa do publicznego udostępniania utworu jest niezbędna rola danego podmiotu w naruszeniu praw. W orzeczeniu dotyczącym portalu The Pirat Bay TSUE wskazał, że „gdyby wspomniani administratorzy nie udzielali dostępu do tej platformy i nie zarządzali nią, wspomniane utwory nie mogłyby być wymieniane przez użytkowników lub, przynajmniej, ich wymiana w Internecie byłaby trudniejsza"[33]. W tym przypadku w ramach platformy nie dochodziło do udostępniania utworów, jedynie do wymiany informacji (nieobjętej prawnoautorską ochroną) umożliwiających udostępnianie utworów (fragmentów plików) dokonywane przez użytkowników bezpośrednio pomiędzy nimi (w sieciach p2p).

Oczywiście trzeba mieć na uwadze, że działanie platformy ułatwiało (czy w istotnym zakresie umożliwiało) wymianę tych plików w sieciach p2p. Można mieć jednak wątpliwości, czy działanie w ogóle nieobejmujące korzystania z utworu może stanowić (bezpośrednie) udostępnianie utworu publiczności. Wydaje się jednak, że ze względu na ustabilizowaną linię orzecznictwa TSUE w tej kwestii jest mało prawdopodobna (choć byłaby pożądana) zmiana tego podejścia.

1.8. Model biznesowy

Kolejną zaskakującą przesłanką, którą należy brać pod uwagę, oceniając, czy dane działanie powiązane z utworem (np. ułatwienie naruszeń dokonywanych przez osoby trzecie) stanowi bezpośrednie wkroczenie w zakres prawa do publicznego komunikowania utworu, jest uwzględnienie modelu biznesowego przyjętego przez dany podmiot (do tej pory przesłanka ta miała znaczenia dla oceny działalności platform internetowych udostępniających utwory). TSUE wskazał, iż „zamierzony charakter działania operatora tej platformy może wynikać z faktu (…), że przyjęty przez

33 Wyrok TSUE z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie C-610/15, pkt 36.

niego model biznesowy opiera się na dostępności bezprawnych treści na jego platformie i ma na celu zachęcenie jej użytkowników do udostępniania takich treści za jej pośrednictwem”[34].

Jednym z istotnych elementów oceny modelu biznesowego „odkrytych” w orzecznictwie TSUE jest znaczenie podjętych przez podmiot działań prewencyjnych, służących ograniczeniu naruszeń praw autorskich dokonywanych w ramach korzystania z platformy przez użytkowników[35].

Wyważenie znaczenia określonych przesłanek naruszenia w konkretnych okolicznościach może, jak się wydaje, doprowadzić do wniosku, że w przypadku wątpliwości co do modelu biznesowego platformy wprowadzenie bądź brak wprowadzenia działań ograniczających naruszenia praw autorskich (w tym, co ciekawe, także działań informacyjnych) może przesądzić o braku wkroczenia w prawo publicznego komunikowania utworu.

1.9. Element twórczy vs dowolny element

Ostatnią sprzecznością w orzecznictwie TSUE, na którą chciałbym zwrócić uwagę, jest wymóg wykorzystania twórczych elementów utworu, aby można było uznać działanie za wkraczające w zakres praw autorskich, w tym prawa do komunikowania utworu publiczności[36]. Jak wyraźnie podkreślił TSUE, „zmiana rozmiaru spornych utworów nie odgrywa roli w ocenie istnienia czynności publicznego udostępnienia dopóty, dopóki dostrzegalne są oryginalne elementy tych utworów”[37]. Zatem wnioskiem z tego orzeczenia powinno być uznanie, że rozpowszechnienie pomniejszonych do tego stopnia utworów, iż elementy twórcze nie są w nich dostrzegalne, nie stanowi naruszenia prawa autorskiego.

Powyższe stanowisko wydaje się jednak sprzeczne z konkluzjami TSUE wynikającymi z innego orzeczenia, w którym przyjęto, że udostępnianie „bezużytecznego” fragmentu pliku (segmentu) w ramach rozpowszechniania utworów w zorganizowanej sieci p2p jest wystarczające, aby uznać, że doszło do publicznego komunikowania utworu[38]. TSUE wprost zaznaczył, iż „nie jest konieczne wykazanie, że dany użytkownik pobrał uprzednio pewną liczbę segmentów przekracza-

34 Wyrok TSUE z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawach połączonych C-682/18 oraz C-683/18, pkt 101.

35 Por. *ibidem*, pkt 94, 96.

36 Przy czym w przypadku odpowiedzialności za działania osób trzecich TSUE przyjmował konstrukcję wkroczenia w prawa autorskie także przez podmioty, które w ogóle nie podejmowały czynności bezpośrednio związanych z utworem (por. pkt 1.6 i 1.7 artykułu).

37 Wyrok TSUE z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie C-392/19, pkt 25. Natomiast na gruncie prawa do zwielokrotniania we wcześniejszym orzeczeniu TSUE stwierdził, że: „powielenie wycinka utworu podlegającego ochronie, składającego się (…) z 11 kolejnych słów zawartych w utworze, może stanowić częściowe zwielokrotnienie w rozumieniu art. 2 InfoSoc, jeśli w wycinku tym został odtworzony element utworu, który jako taki stanowi wyraz własnej twórczości intelektualnej autora” (wyrok TSUE z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie C-5/08, pkt 48).

38 Por. wyrok TSUE z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie C-597/19, pkt 46.

jących minimalny próg ilościowy”[39]. Choć trzeba mieć na uwadze, że w sprawie tej dochodzi z reguły do udostępnienia całości utworu poprzez dany „rój” (grupę użytkowników), to jednak zaskakujące jest odejście TSUE od wymogu (1) albo wykazania, że dany użytkownik udostępnił segmenty w rezultacie prowadzące do rozpowszechnienia elementów twórczych utworu, (2) albo uznania, że użytkownik działał w ramach porozumienia (współsprawstwa) z pozostałymi użytkownikami i oni razem udostępnili taką liczbę „segmentów”, że ich działanie obejmowało elementy twórcze utworu.

1.10. Wnioski – publiczne udostępnianie utworu w orzecznictwie TSUE (na gruncie dyrektywy InfoSoc)

Z powyższego zestawienia przesłanek branych pod uwagę przez TSUE w ramach oceny, czy doszło do wkroczenia w prawo publicznego udostępniania utworu na gruncie art. 3 InfoSoc, wynika, że nie jest to prawo o jednolitym zakresie.

Dla dalszych rozważań konieczne jest ponowne podkreślenie, że ocena działania danego podmiotu (naruszyciela) zależy od szeregu przesłanek, których znaczenie jest różne w zależności od konkretnego stanu faktycznego. Ocena istnienia naruszenia zbliża się zatem do analizy dokonywanej z perspektywy czynu niedozwolonego, a może nawet czynu nieuczciwej konkurencji, tylko w tym przypadku chodzi nie tyle o sprzeczność z dobrymi obyczajami (kupieckimi), co o sprzeczność z zasadami współżycia społecznego ukształtowanymi przez „sprawiedliwy” (proporcjonalny?[40]) podział praw i obowiązków pomiędzy podmiotami uprawnionymi oraz użytkownikami.

---

39 *Ibidem*. W obszerniejszym fragmencie TSUE wyjaśnił: „wspomniane segmenty nie są częściami utworów, lecz częściami plików zawierających te utwory (...). Niemniej jednak okoliczność, że te przesyłane segmenty są same w sobie bezużyteczne, nie jest istotna, ponieważ do wiadomości podawany jest plik zawierający utwór, czyli utwór w postaci cyfrowej (...). Okoliczność polegająca na tym, że użytkownik nie może pobrać w wybranym przezeń miejscu i czasie całości oryginalnego pliku, nie stoi na przeszkodzie temu, by udostępniał „hostom” (peers) należącym do jego sieci te segmenty tego pliku, które udało mu się pobrać na swój komputer, a tym samym przyczyniał się do powstania sytuacji, w której ostatecznie wszyscy użytkownicy z „roju” mają dostęp do całości danego pliku. W celu ustalenia, że w takiej sytuacji mamy do czynienia z „podawaniem do wiadomości” w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 2 InfoSoc, nie jest konieczne wykazanie, że dany użytkownik pobrał uprzednio pewną liczbę segmentów przekraczających minimalny próg ilościowy” (wyrok TSUE z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie C-597/19, pkt 43,45,46).

40 Zasada proporcjonalności dla wyważenia interesów podmiotów uprawnionych oraz użytkowników w zakresie praw własności intelektualnej, a w tym praw autorskich, zaczyna odgrywać w prawie UE coraz większe znaczenie; por. m.in. wyrok TSUE z dnia 29 lipca 2019, C-516/17, pkt 34; wyrok TSUE z dnia 1 grudnia 2011, C-145/10, pkt 105–106 (i wskazane tam orzecznictwo).

2. Publiczne udostępnianie utworu na gruncie dyrektywy DSM

We wcześniejszej części artykułu wskazałem różne przesłanki określające zakres prawa do publicznego udostępniania utworu, wyprowadzone z orzeczeń TSUE. Było to niezbędne dla rozwinięcia problematyki statusu prawa do publicznego udostępniania utworu przewidzianego w dyrektywie DSM.

W doktrynie, ale również w praktyce polegającej na implementacji tej regulacji do porządków krajowych, pojawiły się różne koncepcje charakteru art. 17 DSM z perspektywy zakresu prawa do publicznego udostępniania utworu[41]. Uznawano bowiem, że:

1) jest to odrębne prawo, którego treść jest niezależna od tak samo nazwanego prawa z dyrektywy InfoSoc[42];
2) art. 17 DSM jest przepisem *lex specialis* względem art. 3 InfoSoc[43];
3) art. 17 DSM tworzy podkategorię prawa z art. 3 InfoSoc, ale muszą być spełnione przesłanki z art. 3, aby można było mówić o wkroczeniu w prawa[44];
4) art. 17 DSM może być rozumiany jako przepis niewymagający w ramach jego implementacji uznania działań dostawcy usług udostępniania treści online (dalej: DUUTO) za wkraczające w prawo autorskie, a wystarczające jest uregulowanie jedynie kwestii odpowiedzialności za działanie osób trzecich (użytkowników)[45];
5) art. 17 DSM doprecyzowuje prawidłową interpretację art. 3 InfoSoc[46].

---

41 Por. m.in. R. Markiewicz, Prawo autorskie na jednolitym rynku cyfrowym, Warszawa 2021, s. 287–295.

42 Za tym ujęciem opowiadają się M. Husovec, J.P. Quintais, How to License Article 17? Exploring the Implementation Options for the New EU Rules on Content-Sharing Platforms under the Copyright in the Digital Single Market Directive, „GRUR International" 2021, nr 70 (4), s. 348 oraz niemiecka implementacja dyrektywy. Może także TSUE, podkreślając, że: „Wykładnia, której dokona Trybunał (...) nie dotyczy **systemu wprowadzonego później**, a mianowicie systemu ustanowionego przez art. 17" [DSM – przyp. M.M.]" (wyrok TSUE z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawach połączonych C-682/18 oraz C-683/18, pkt 59).

43 Tak: Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady. Wytyczne dotyczące art. 17 DSM w sprawie prawa autorskiego na jednolitym rynku cyfrowym (Bruksela, dnia 4 czerwca 2021 r. COM(2021) 288 final, s. 2).

44 M. Husovec, J.P. Quintais, How…, *op. cit*., s. 331–332.

45 Stanowisko T. Targosza przedstawione na zebraniu Katedry Prawa Własności Intelektualnej UJ 26 listopada 2021 r. Koncepcja ta wbrew literalnej wykładni art. 17 DSM przewiduje, że wystarczające jest uregulowanie kwestii odpowiedzialności za działania osób trzecich (użytkowników), a skutki takiej konstrukcji mogą być tożsame z przyjęciem wkroczenia w prawa, natomiast jest to ujęcie, które nie podważa aktualnych konstrukcji praw wyłącznych i bezpośredniego oraz pośredniego naruszenia praw.

46 Na taką interpretację wskazywali F. Peterson oraz rząd francuski w trakcie rozprawy w sprawach połączonych C-682/18 i C-683/18 (por. Opinia Rzecznika Generalnego H.S. Øe przedstawiona w dniu 16 lipca 2020 r. w sprawach połączonych C-682/18 i C-683/18 C-682/18 i C-683/18, pkt

W moim przekonaniu w oparciu o dotychczasowe postrzeganie prawa do publicznego komunikowania utworów w prawie UE zasadna jest ostatnia (5) interpretacja. Na tle przedstawionej wyżej analizy orzecznictwa TSUE, dotyczącego publicznego udostępniania utworu na gruncie art. 3 InfoSoc, można bowiem przyjąć, że publiczne udostępnianie utworu publiczności przewidziane w art. 17 DSM jest normatywnym wyważeniem przesłanek definiujących zakres prawa z art. 3 InfoSoc zgodnie z rozumowaniami TSUE. Innymi słowy, skoro „pojęcie »publicznego udostępniania« wymaga zindywidualizowanej oceny (…) [a]by dokonać takiej oceny, należy uwzględnić wiele uzupełniających się czynników, niemających charakteru autonomicznego i współzależnych od siebie. Ponieważ czynniki te mogą w zależności od różnych konkretnych sytuacji występować w bardzo różnym stopniu nasilenia, należy je uwzględniać zarówno indywidualnie, jak i biorąc pod uwagę ich wzajemne oddziaływanie”[47]. Należy w moim przekonaniu uznać, że w art. 17 DSM ustawodawca dokonał właśnie analizy wszystkich czynników, efektem czego jest uznanie, że jeśli spełni się określone w dyrektywie przesłanki, dochodzi do wkroczenia w prawo do publicznego udostępniania utworu, także w rozumieniu art. 3 InfoSoc[48]. W prawie UE występowałoby zatem tylko jedno prawo publicznego komunikowania utworu.

To ujęcie prowadzi do następujących wniosków. Po pierwsze, kryteria oceny wkroczenia w prawo publicznego komunikowania utworu wyrażone w dyrektywie DSM mogły być już wcześniej wywiedzione przez TSUE z treści art. 3 InfoSoc. Innymi słowy, DUUTO publicznie komunikowali utwory udostępniane na ich platformach przez użytkowników już od momentu implementacji InfoSoc (takie rozumienie mogło być bowiem wcześniej „wywiedzione” z treści art. 3 InfoSoc). Po drugie, to ujęcie przewiduje brak konieczności wykazywania spełnienia dodatkowych przesłanek (także tych wynikających z orzecznictwa TSUE) z art. 3 InfoSoc w przypadku działania kwalifikowanego jako publiczne udostępnianie utworu na gruncie art. 17 DSM[49]. Wynika to z przyjęcia, że w art. 17 DSM doszło już do (normatywnego) wyważenia (doprecyzowania) wszystkich przesłanek z art. 3 InfoSoc i w przypadku oceny działania tych konkretnych podmiotów (tj. DUUTO) należy brać pod uwagę wyłącznie przesłanki wymienione w dyrektywie DSM. Nie jest to jednak klasyczny *lex specia-*

249.). Natomiast E. Rossati wskazuje, że art. 17 DSM i art. 3 InfoSoc dotyczą tego samego prawa i że nie jest to relacja *lex specialis* oraz relacja subprawa, nie definiuje jednak, jak art. 17 DSM wpływa na rozumienie art. 3 InfoSoc; zob. E. Rosati, Copyright in the Digital Single Market, Oxford 2021, s. 329.

47 Wyrok TSUE z dnia 8 września 2016 r. w sprawie C-160/15, pkt 33–34.

48 Tak też przyjmuje M. Leistner, European Copyright Licensing and Infringement Liability Under Art. 17 DSM-Directive Compared to Secondary Liability of Content Platforms in the U.S. – Can We Make the New European System a Global Opportunity Instead of a Local Challenge, https://ssrn.com/abstract=3572040, s. 13–14.

49 Odmiennie na gruncie jednej z proponowanych propozycji M. Husovec, J.P. Quintais, How…, *op. cit*., s. 332.

lis, wyłączający stosowanie *lex generalis*, bowiem w prezentowanym ujęciu przesłanki z art. 17 DSM były już zawarte w art. 3 InfoSoc. Zatem TSUE, stosując twórczą wykładnię (tak jak w przypadku wcześniej wskazanych orzeczeń), mógł (a nawet powinien) już przed wejściem w życie dyrektywy DSM uznać, że art. 3 InfoSoc obejmuje przesłanki obecnie wymienione w art. 17 DSM (dotyczące odpowiedzialności DUUTO).

Warto zwrócić także uwagę, że jeśli uznamy, iż prawo z art. 3 InfoSoc oraz 17 DSM jest tym samym prawem publicznego komunikowania utworów, to wysoce prawdopodobna jest adaptacja przez TSUE przesłanek z dyrektywy DSM (np. podmiotowych) na potrzeby art. 3 InfoSoc. Zatem art. 17 DSM nie tylko definiuje zakres praw do publicznego komunikowania utworu w określonych okolicznościach, ale także stanowi swoiste źródło inspiracji dla wdrożenia podobnych przesłanek w przypadku art. 3 InfoSoc[50]. Dochodzi w ten sposób do nakierowania TSUE na dopuszczalność zastosowania tych nowych przesłanek z art. 17 DSM wspólnie z dotychczasowymi stworzonymi na gruncie art. 3 InfoSoc. Takie ujęcie pozwoli TSUE dodatkowo sprecyzować różne kryteria zakresu prawa publicznego komunikowania utworu względem platform niespełniających przesłanek wskazanych wprost w dyrektywie DSM. W ten sposób można będzie wyeliminować ewentualne konsekwencje niespełnienia jednej z przesłanek z art. 17 DSM w określonym stanie faktycznym. Na przykład, gdy nie będzie spełniona przesłanka z art. 17 DSM ze względu na brak udostępniania „dużej liczby" chronionych utworów przez daną platformę – można będzie pozostałe przesłanki z art. 17 DSM uzupełnić na gruncie art. 3 InfoSoc, choćby przesłanką roli modelu biznesowego platformy. Wówczas odpowiedzialność takiej platformy byłaby określana na podstawie art. 3 InfoSoc z uwzględnieniem pozostałych okoliczności wskazanych w art. 17 DSM. To ujęcie uelastycznia, ale i doprecyzowuje art. 3 InfoSoc.

Powyższemu stanowisku przeciwstawia się model wyłączenia odpowiedzialności platform. Wynika to z okoliczności, że część autorów przyjmuje, iż art. 3 InfoSoc nie obejmuje działań podmiotów, które mogły się powołać na art. 14 eCommerce[51]. W takim ujęciu uznanie, że dany podmiot nie jest DUUTO, natomiast w zbliżonych okolicznościach odpowiada na podstawie art. 3 InfoSoc, prowadziłoby do braku możliwości wyłączenia odpowiedzialności na zasadzie „bezpiecznej przystani", tj.

50 Jako jedną z możliwych interpretacji R. Markiewicz wskazał prawdopodobieństwo uznania przez TSUE w przyszłości, że art. 17 DSM przesądza, iż każda forma działania dostawcy usług przechowywania i udzielania publicznego dostępu do chronionych prawem autorskim utworów zamieszczanych przez użytkowników stanowi wkroczenie w art. 3 InfoSoc (por. R. Markiewicz, Prawo…, *op. cit*., s. 293–294) – wydaje się jednak, że stanowisko to jest zbyt daleko idące.

51 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 (dyrektywa o handlu elektronicznym) (Dz. Urz. UE L 178/1 z dnia 17 lipca 2000 r.).

art. 14 eCommerce. Wbrew dominującemu poglądowi[52] uważam jednak, że art. 14 eCommerce nie ogranicza swojego zastosowania do podmiotów, które nie wkraczają bezpośrednio w prawa autorskie (są pośrednikami, których usługi są wykorzystywane przez osoby trzecie). Zastosowanie kryteriów ilościowych lub stworzenie (w ramach wykładni dokonywanej przez TSUE) kategorii podmiotowych w ramach art. 3 InfoSoc, a w związku z tym uznanie, że platformy niespełniające przesłanek z art. 17 DSM także dokonują publicznego komunikowania w określonych przypadkach, nie wyłącza stosowania względem nich art. 14 eCommerce wobec spełnienia przesłanek wyłączenia odpowiedzialności zawartych w tym przepisie. Oczywiście w myśl obecnego orzecznictwa zakres art. 3 InfoSoc i art. 14 eCommerce jest rozłączny, co wynika z uznania, że na gruncie art. 3 InfoSoc konieczne dla uznania naruszenia prawa przez platformę udostępniającą pliki jest przypisanie jej elementu zawinienia (świadomości przyczynienia się do naruszenia), co z kolei automatycznie wyłącza stosowanie art. 14 eCommerce, ze względu na jego przesłanki. Jednak odmienne odczytanie art. 3 InfoSoc przez TSUE i w ramach wyważenia znaczenia różnych przesłanek dookreślenie okoliczności, w których platforma odpowiada za bezpośrednie wkroczenie w prawo autorskie, także w przypadku braku zawinienia, w moim przekonaniu uaktualni możliwość stosowania względem tych podmiotów wyłączenia odpowiedzialności przewidzianego w art. 14 eCommerce, oczywiście w razie spełnienia przesłanek tam zawartych (zatem mechanizmu podobnego do tego ukształtowanego w art. 17 DSM – z jednej strony uznania, że doszło do wkroczenia w zakres prawa, a z drugiej wyłączenia odpowiedzialności po spełnieniu określonych przesłanek – przy czym nie ulega wątpliwości, że istnieją istotne różnice pomiędzy przesłankami zwolnienia z odpowiedzialności na gruncie eCommerce i dyrektywy DSM[53]).

Potwierdzeniem powyższej tezy może być art. 17 ust. 3 DSM, w którym wprost wyłączono stosowanie art. 14 eCommerce w przypadku podmiotów dokonujących publicznego komunikowania utworu w myśl art. 17 ust. 1 DSM. Gdyby uznać, że art. 14 eCommerce nie ma zastosowania do podmiotów bezpośrednio wkraczających w prawa autorskie, takie wyłączenie byłoby zbędne[54].

52 Por. m.in. M. Husovec, J.P. Quintais, How…, *op. cit*., s. 335; por. także: Opinia Rzecznika Generalnego H.S. Øe przedstawiona w dniu 16 lipca 2020 r. w sprawach połączonych C-682/18 i C-683/18 C-682/18 i C-683/18, pkt 138–140.

53 W tym wąskim zakresie (wyłączenia odpowiedzialności) rzeczywiście możemy mówić o relacji *lex generalis* i *lex specialis* – przy czym ustawodawca relację pomiędzy tymi przepisami określił wprost w art. 17 ust. 3 DSM.

54 Warto jednak w tym względzie wskazać, że nie ma racji Rzecznik Generalny H.S. Øe (Opinia Rzecznika Generalnego H.S. Øe przedstawiona w dniu 16 lipca 2020 r. w sprawach połączonych C-682/18 i C-683/18 C-682/18 i C-683/18, pkt 249), który podkreślał, że uznanie, że art. 17 DSM, doprecyzowując treść art. 3 InfoSoc, prowadzi także do wniosku, że wyłączenie stosowania art. 14 eCommerce również miało miejsce przed wprowadzeniem DSM – a w związku z tym DUUTO zawsze odpowiadali za swoje działania odpowiadające przesłankom z art. 17 (także przed uchwaleniem dyrektywy). O ile bowiem treść art. 3 InfoSoc może i jest odczytywana (rozszerzana) przez

Trzeba jednak stwierdzić, że koncepcja przewidująca, że art. 17 DSM doprecyzowuje kryteria naruszenia prawa wynikające z art. 3 InfoSoc, pozostaje w sprzeczności z orzeczeniem w sprawie YouTube. W orzeczeniu tym TSUE wskazał bowiem: „Wykładnia, której dokona Trybunał w odpowiedzi na te pytania, nie dotyczy systemu wprowadzonego później, a mianowicie systemu ustanowionego przez art. 17 dyrektywy (…) 2019/790”[55]. Tymczasem w proponowanym w tym artykule ujęciu „wprowadzany system” nie jest nowym systemem, a jedynie doprecyzowaniem przesłanek art. 3 InfoSoc. Treść prawa z art. 3 InfoSoc nie ulega zatem zmianie w chwili wprowadzenia art. 17 DSM, a zostaje tylko doprecyzowana w treści aktu prawnego. W moim przekonaniu konstrukcja odpowiedzialności DUUTO istniała już wcześniej w samej koncepcji prawa publicznego komunikowania. W takim ujęciu art. 17 DSM wprowadza zatem istotne modyfikacje nie w zakresie przysługujących uprawnionym praw, lecz głównie w konstrukcji zwolnienia z odpowiedzialności (art. 14 eCommerce vs art. 17 ust. 4 DSM).

Podsumowanie

Chciałbym podkreślić, że nie jestem zwolennikiem rozszerzania zakresu bezpośredniego wkroczenia w prawo do publicznego komunikowania utworu na gruncie art. 3 InfoSoc. Wydaje mi się jednak, że przy aktualnej wykładni tego prawa, dokonywanej przez TSUE, nie jest możliwe wyłączenie z zakresu tego prawa działań określanych mianem pośredniego naruszenia.

W związku z powyższym należy zwrócić uwagę, że wciąż aktualne pozostaje pytanie, w jaki sposób tak rozumiane prawo publicznego komunikowania utworu implementować do krajowego porządku prawnego. Pytanie to jednak stało się aktualne długo przed uchwaleniem dyrektywy DSM. Uwzględnienie przesłanek podmiotowych, takich jak wiedza i świadomość naruszenia w ramach odpowiedzialności bezpośredniej (np. linkowanie), wymaga przemyślenia na nowo samej konstrukcji autorskich praw wyłącznych. Przy takim zabiegu kwestia dodatkowych przesłanek wkroczenia w prawo, w tym na przykład wprowadzenie definicji DUUTO, wydaje się tylko malutką cegiełką całej układanki.

W artykule wskazuję, że istnieją uzasadnione podstawy dla przyjęcia, iż art. 17 DSM normatywnie doprecyzowuje zakres prawa do publicznego komunikowania

orzecznictwo TSUE, o tyle wyłączenie stosowania art. 14 eCommerce wymaga wprowadzenia odpowiedniego przepisu, jakim jest art. 17 ust. 3 DSM. Zatem w moim przekonaniu dla ewentualnej oceny wkroczenia w prawo udostępniania utworu publiczności przez DUUTO przed uchwaleniem DSM zastosowanie będą miały kryteria doprecyzowane przez dyrektywę DSM, natomiast do momentu wprowadzenia regulacji wyłączającej stosowanie art. 14 eCommerce regulacja ta miałaby zastosowanie także do DUUTO (zatem do momentu implementacji art. 17 DSM).

55 Wyrok TSUE z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawach połączonych C-682/18 oraz C-683/18, pkt 59.

utworów z art. 3 InfoSoc – przy czym prawo w tym samym kształcie obowiązywało także przed uchwaleniem dyrektywy DSM. Natomiast istotną modyfikacją, wprowadzoną przez art. 17 DSM, są nowe, zdecydowanie bardziej restrykcyjne przesłanki uchylenia odpowiedzialności w przypadku wkroczenia w prawo do publicznego komunikowania utworu przez DUUTO.

BIBLIOGRAFIA

Angelopoulos Ch., Quintais J.P., Fixing Copyright Reform A Better Solution to Online Infringement, „Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law" 2019, nr 10.

Bäcker K., Feindor-Schmidt U., The destruction of copyright – are jurisprudence and legislators throwing fundamental principles of copyright under the bus?, „Journal of Intellectual Property Law & Practice" 2021, nr 16.

Gęsicka D.K., Udostępnianie utworu publiczności poprzez zamieszczenie hiperłącza w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, (w:) P. Kostański, P. Podrecki, T. Targosz (red.), Experientia docet. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple, Warszawa 2017.

Husovec M., Quintais J.P., How to License Article 17? Exploring the Implementation Options for the New EU Rules on Content-Sharing Platforms under the Copyright in the Digital Single Market Directive, „GRUR International" 2021, nr 70 (4).

Klafkowska-Waśniowska K., Kropka nad „i"? Zakres prawa do udostępniania utworów na żądanie w Internecie w świetle najnowszego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, (w:) P. Kostański, P. Podrecki, T. Targosz (red.), Experientia docet. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple, Warszawa 2017.

Klafkowska-Waśniowska K., Zamieszczanie odesłań internetowych a zakres autorskich praw majątkowych, „Białostockie Studia Prawnicze" 2015, z. 19.

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady. Wytyczne dotyczące art. 17 DSM w sprawie prawa autorskiego na jednolitym rynku cyfrowym (Bruksela, dnia 4 czerwca 2021 r. COM (2021) 288 final).

Leistner M., European Copyright Licensing and Infringement Liability Under Art. 17 DSM-Directive Compared to Secondary Liability of Content Platforms in the U.S. – Can We Make the New European System a Global Opportunity Instead of a Local Challenge, „Zeitschrift für Geistiges Eigentum/Intellectual Property Journal" 2020, nr 2.

Markiewicz R., Prawo autorskie na jednolitym rynku cyfrowym, Warszawa 2021.

Markiewicz R., Zdezorientowany prawnik o publicznym udostępnianiu utworów, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego" 2016, z. 134.

Pinkalski Z., Linkowanie do utworów i jego ocena z punktu widzenia naruszenia praw autorskich. Glosa do wyroku TS z dnia 8 września 2016 r., C-160/15, LEX/el. 2016.

Rosati E., Copyright in the Digital Single Market, Oxford 2021.

Targosz T., Naruszenia dóbr osobistych w Internecie – rewolucja orzecznictwa, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego" 2018, nr 2.

Traple E., Europeizacja prawa autorskiego w orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego" 2014, z. 126.

Bialystok Legal Studies
Białostockie Studia Prawnicze
2022 vol. 27 nr 1

sciendo

DOI: 10.15290/bsp.2022.27.01.12

Received: 30.11.2021
Accepted: 20.02.2022

Nicholas Ghazal
Uniwersytet Jagielloński, Polska
nicholas.ghazal@uj.edu.pl
ORCID ID: https://orcid.org/0000–0002–9216–1009

Instytucja nadużycia prawa podmiotowego a możliwość miarkowania ryczałtowego roszczenia odszkodowawczego w polskim prawie autorskim

The Concept of Abuse of Rights in the Context of the Possibility of Mitigating Lump-Sum Damages Claims in Polish Copyright Law

Abstract: In accordance with Article 79 (1)(3)(b) of the Polish Copyright and Related Rights Act, a right holder whose economic rights have been infringed may request the person who infringed those rights to remedy the loss caused by payment of a sum of money corresponding to twice the amount of the appropriate fee. The wording of the above provision indicates that the amount of the lump-sum compensation is not related to the damage sustained by the copyright holder. The ECJ has held that the regulation in question is in conformity with EU law. It follows from the ECJ's judgment that Polish law permits reduction of a lump-sum claim in a situation where it exceeds the actual damage so clearly and substantially that such a demand would constitute an abuse of rights prohibited under Article 3(2) of Directive 2004/48. The possibility of mitigating damages is therefore a condition for the compatibility of the lump-sum compensation formula with EU copyright law. The aim of this paper is to examine whether the construction of abuse of rights allows for the reduction of the amount of a lump-sum compensation.
Keywords: abuse of rights, copyright law, Directive 2004/48/EC, lump-sum compensation in copyright law
Słowa kluczowe: nadużycie prawa, prawo autorskie, dyrektywa 2004/48/WE**,** odszkodowanie ryczałtowe w prawie autorskim

Wprowadzenie

Jednym z celów dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej[1] jest har-

1 Dz.Urz. UE L 195 z dnia 2 czerwca 2004 r., s. 16.

© 2022 Nicholas Ghazal, published by Sciendo. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.

monizacja prawa do odszkodowania z tytułu naruszenia praw na dobrach niematerialnych. Artykuł 13 ust. 1 powołanego aktu prawnego stanowi, że kompensacja powinna być odpowiednia do rzeczywistego uszczerbku poniesionego przez uprawnionego. Restytucja może jednak się sprowadzać do odszkodowania ryczałtowego. Państwa Członkowskie mogą bowiem „(…) we właściwych przypadkach ustanowić odszkodowania ryczałtowe na podstawie elementów takich, jak przynajmniej suma opłat licencyjnych, honorariów autorskich lub opłat należnych w razie poproszenia przez naruszającego o zgodę na wykorzystywanie praw własności intelektualnej (…)" (lit. b ust. 1 art. 13). Prawodawca unijny wyjaśnił w motywie 26 dyrektywy 2004/48, że odszkodowanie ryczałtowe jest alternatywą wobec odszkodowania „bezprzymiotnikowego" i znajdzie ono zastosowanie między innymi tam, „gdzie ustalenie sumy poniesionego uszczerbku byłoby trudne". Powyższą jednostkę redakcyjną opisowej części unijnego źródła prawa kończy następująca deklaracja: „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". Należy zwrócić uwagę, że w projekcie powołanej dyrektywy ryczałtowe roszczenie odszkodowawcze stanowiło dwukrotność opłaty licencyjnej za legalne korzystanie z dobra niematerialnego. Jednakże – jak wyjaśnia Anna Tischner – „ze względu na zarzut wprowadzenia odszkodowania o charakterze karnym w ostatecznie przyjętym tekście dyrektywy zrezygnowano z pierwotnie zaproponowanego roszczenia o zapłatę opłaty licencyjnej w podwójnej wysokości (…)[2]. Ustawą z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 99, poz. 662) polski ustawodawca zmodyfikował treść art. 79 p.a.p.p.[3] w celu implementacji przepisów dyrektywy 2004/48. Artykuł 79 ust. 1 pkt 3 lit. b p.a.p.p. – w wyniku powyższej nowelizacji – stanowił, że naprawienie szkody z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych może polegać na zapłacie „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 uprawnionego zgody na korzystanie z utworu". Roszczenie ryczałtowe zostało ukształtowane jako środek alternatywny w stosunku do roszczenia o naprawienie szkody na zasadach ogólnych (art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. a p.a.p.p.). Krytycznie do dyspozycji lit. b pkt 3 ust. 1 art. 79 p.a.p.p. odniosła się A. Tischner, argumentując, że odszkodowanie stanowiące trzykrotność stosownego wynagrodzenia wykracza poza kompensację uszczerbku i może zostać ocenione jako odszkodowanie o charakterze karnym. Autorka swoje zastrzeżenia

2 A. Tischner, (w:) E. Laskowska-Litak, R. Markiewicz (red.), Prawo autorskie. Komentarz do wybranego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE, Warszawa 2019, s. 416.

3 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.).

zgłosiła również do możliwości żądania przez uprawnionego dwukrotności stosownego wynagrodzenia, uznając, że taka formuła restytucji narusza następującą zasadę: „nikt nie może wzbogacić się na swojej szkodzie”[4]. Janusz Barta i Ryszard Markiewicz zakwalifikowali roszczenie o zapłatę wielokrotności wynagrodzenia jako swoistą karę cywilną, która nie jest znana innym europejskim ustawodawstwom[5]. O ile sama konstrukcja zryczałtowanego odszkodowania nie jest sprzeczna z kompensacyjną funkcją prawa cywilnego, o tyle formuła art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b p.a.p.p. budziła (i budzi) istotne wątpliwości nie tylko w doktrynie, ale i w orzecznictwie sądowym[6]. Oceny instytucji odszkodowania ryczałtowego w prawie autorskim z perspektywy norm Konstytucji RP dokonał Trybunał Konstytucyjny w dwóch orzeczeniach. W świetle sentencji wyroku z dnia 23 czerwca 2015 r., SK 32/14[7], art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b p.a.p.p. utracił moc obowiązującą w zakresie, w jakim przyznawał uprawnionemu – w sytuacji zawinionego naruszenia jego autorskich praw majątkowych – prawo do trzykrotności stosownego wynagrodzenia. Natomiast w wyroku z dnia 5 listopada 2019 r., P 14/19[8], TK uznał, że konstrukcja normatywna roszczenia o zapłatę odszkodowania ryczałtowego stanowiącego dwukrotność stosownego wynagrodzenia jest zgodna z Konstytucją RP. Zarówno w świetle powyższego wyroku, jak i wyroków Sądu Najwyższego z dnia 7 grudnia 2017 r., V CSK 145/17[9], oraz z dnia 20 lipca 2020 r., V CSK 108/18[10] – w sytuacji bezprawnej eksploatacji utworu podmiotowi majątkowych praw autorskich przysługuje roszczenie o zapłatę dwukrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia zgody na korzystanie z utworu w zakresie dokonanego naruszenia. Artykuł 79 ust. 1 pkt 3 lit. b p.a.p.p. wprowadza szczególne reguły ustalania wysokości roszczenia odszkodowawczego, stanowiąc tym samym normę *lex specialis* względem normy art. 361 § 2 k.c. Konstrukcja analizowanego unormowania abstrahuje bowiem od pojęcia szkody z kodeksu cywilnego. Uprawniony z tytułu autorskich praw majątkowych nie jest bowiem zobowiązany do wykazania uszczerbku majątkowego, o czym wielokrotnie wypowiadał się Sąd Najwyższy[11].

4 A. Tischner, (w:) T. Targosz, A. Tischner, Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw, LEX/el. 2008, art. 79.

5 J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2016, s. 385.

6 Por. postanowienie SN z dnia 11 października 2013 r., I CSK 697/12, LEX nr 1396299.

7 LEX nr 1747331.

8 LEX nr 2735211.

9 LEX nr 2459732.

10 LEX nr 3061258.

11 Por. wyrok z dnia 21 października 2011 r., IV CSK 133/11, LEX nr 1108560; wyrok z dnia 16 lutego 2017 r., I CSK 100/16, LEX nr 2300168; wyrok z dnia 10 grudnia 2020 r., I CSK 776/18, LEX nr 3100961. Wątpliwości odnośnie do braku konieczności ustalania w procesie faktu poniesienia szkody zgłaszają R. Markiewicz oraz S. Sołtysiński w: Po raz trzeci w sprawie wielokrotności stosownego wynagrodzenia z tytułu naruszenia praw autorskich, (w:) I. Matusiak, K. Szczepanow-

Zgodność normy art 79 ust. 1 pkt 3 lit. b p.a.p.p. (w brzmieniu nadanym wyrokiem TK z 23 czerwca 2015 r.) z Konstytucją RP nie przesądza jeszcze o zgodności unormowania odszkodowania ryczałtowego w polskim prawie autorskim z uregulowaniami dyrektywy 2004/48. Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z dnia 25 stycznia 2017 r., C-367/15[12], w istocie potwierdził zgodność art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b p.a.p.p. z prawem unijnym. TSUE jednakże zastrzegł, że „nie można z pewnością wykluczyć, iż w wyjątkowych wypadkach odszkodowanie za szkodę obliczone na podstawie dwukrotności hipotetycznej opłaty licencyjnej mogłoby na tyle wyraźnie i znacząco wykraczać poza rzeczywiście poniesioną szkodę, że tego rodzaju żądanie stanowiłoby zakazane w art. 3 ust. 2 dyrektywy 2004/48 nadużycie prawa. Z uwag sformułowanych przez rząd polski w trakcie rozprawy wynika jednak, że zgodnie z mającym zastosowanie w postępowaniu głównym uregulowaniem sąd polski nie jest w takim wypadku związany żądaniem uprawnionego, którego prawo zostało naruszone". Ryszard Markiewicz oraz Stanisław Sołtysiński, analizując powyższy wyrok, wyrażają wątpliwość odnośnie do możliwości miarkowania przez polski sąd odszkodowania ryczałtowego za naruszenie autorskich praw majątkowych. Natomiast Jan Błeszyński, komentując przedmiotowe orzeczenie, wskazuje, że roszczenie o zapłatę podwójnego wynagrodzenia nie ma kategorycznego charakteru, a sąd na podstawie art. 5 k.c. – ze względu na okoliczności sprawy – może odmówić uwzględnienia żądania powoda[13]. Możliwość miarkowania ryczałtowego roszczenia odszkodowawczego w polskim prawie autorskim jest zagadnieniem spornym. Pojawia się zatem pytanie, czy TSUE nie dopuścił się błędu materialnego w rozumowaniu, przyjmując za podstawę wnioskowania fałszywą przesłankę[14].

Instytucją, która może zostać zastosowana przez sąd do skorygowania wysokości dochodzonego w procesie cywilnym roszczenia pieniężnego, jest instytucja nadużycia prawa podmiotowego, a żądanie ryczałtowego roszczenia odszkodowawczego z tytułu naruszenia majątkowych praw autorskich, gdy jego wysokość znacznie przewyższa wartość doznanego przez uprawnionego uszczerbku, stanowi zachowanie sprzeczne ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa. Tak sformułowana

ska-Kozłowska, Ł. Żelechowski (red.), Opus auctorem laudat. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Monice Czajkowskiej-Dąbrowskiej, Warszawa 2019, s. 145.

12 *„Oławska Telewizja Kablowa" w Oławie v. Stowarzyszenie Filmowców Polskich w Warszawie*, LEX nr 2192554.

13 R. Markiewicz, S. Sołtysiński, Po raz trzeci…, *op. cit.*, s. 145; J. Błeszyński, Prawo autorskie: Dobra wiadomość z Luksemburga, https://serwisy.gazetaprawna.pl/prawo-autorskie/artykuly/1017602,prawo-autorskie-dobra-wiadomosc-z-luksemburga.html (28.11.2021).

14 R. Markiewicz, S. Sołtysiński, Po raz trzeci…, *op. cit.*, s. 148–149; E. Laskowska, Zryczałtowane odszkodowanie w prawie autorskim – wprowadzenie i wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 25 stycznia 2017 r., C-367/15, Stowarzyszenie „Oławska Telewizja Kablowa" przeciwko Stowarzyszeniu Filmowców Polskich, „Europejski Przegląd Sądowy" 2017, nr 10, s. 53–54.

hipoteza badawcza zostanie poddana weryfikacji poprzez analizę konstrukcji nadużycia prawa podmiotowego z art. 5 k.c.

1. Pojęcie nadużycia prawa w świetle kodeksu cywilnego

Instytucja nadużycia prawa podmiotowego, obowiązująca na mocy art. 5 k.c., odsyła organ stosujący prawo do zewnętrznych wobec treści aktów normatywnych wartości, które kryją się pod następującymi pojęciami: zasady współżycia społecznego oraz społeczno-gospodarcze przeznaczenie prawa. Przedmiotowe wyrażenia stanowią element cywilnych praw podmiotowych[15]. Oznacza to, że treść autorskiego majątkowego prawa podmiotowego jest wyznaczona nie tylko przez normę art. 17 i 50 p.a.p.p., ale również przez zasady współżycia społecznego oraz przez społeczno-gospodarcze przeznaczenie prawa autorskiego (uprawnień wynikających z treści autorskiego prawa majątkowego). Małgorzata Pyziak-Szafnicka zwraca uwagę, że „instytucja nadużycia prawa ma zapobiegać powstawaniu sytuacji, w których zastosowanie litery prawa prowadziłoby do rozstrzygnięć oczywiście niesłusznych"[16]. Artykuł 5 k.c. stanowi unormowanie, którego istota sprowadza się do przyznania sądowi kompetencji – w sytuacji podniesienia przez stronę stosownego zarzutu – do oceny wykonywania cywilnych praw podmiotowych z perspektywy powyższych klauzul.

Zastanawiając się nad znaczeniem pojęcia zasad współżycia społecznego, należy przywołać pogląd Zbigniewa Radwańskiego oraz Macieja Zielińskiego, którzy wyjaśnili, że klauzula ta „(…) odwołuje się (…) do powszechnie uznanych w kulturze naszego społeczeństwa wartości, które są zarazem dziedzictwem i składnikiem kultury europejskiej"[17]. M. Pyziak-Szafnicka argumentuje, że „zasady współżycia społecznego zatem, to wyłącznie reguły moralne, choć oczywiście nie wszystkie, lecz tylko odnoszące się do stosunków międzyludzkich. Akcent powinien padać, jak się wydaje, na »reguły« zachowania ludzkiego"[18]. Zbigniew Radwański, Adam Olejniczak i Maciej Zieliński zasadniczo zawężają semantykę zasad współżycia społecznego do ocen moralnych[19]. Marek Safjan wyjaśnia, że „w samym założeniu wprowadzenia do prawa cywilnego klasycznych klauzul słusznościowych (a zatem i klauzuli zasad współżycia

15 Teza ta ma swoje umocowanie w tzw. wewnętrznej teorii nadużycia prawa podmiotowego, która jest koncepcją dominującą w doktrynie; Z. Radwański, A. Olejniczak, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2017, s. 108–109.

16 M. Pyziak-Szafnicka, (w:) M. Safjan (red.), System Prawa Prywatnego, t. 1: Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2012, s. 877.

17 Z. Radwański, M. Zieliński, Uwagi de lege ferenda o klauzulach generalnych w prawie prywatnym, „Przegląd Legislacyjny" 2001, nr 2, s. 18; Z. Radwański, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 1993, s. 43.

18 M. Pyziak-Szafnicka, System…, *op. cit.*, s. 907.

19 Z. Radwański, A. Olejniczak, Prawo cywilne…, *op. cit.*, s. 45–46; Z. Radwański, M. Zieliński, Uwagi…, *op. cit.*, s. 16–17.

społecznego – przyp. N.G.) zawiera się przekonanie o istnieniu zewnętrznego wobec prawa pozytywnego, a więc poddającego się – w pewnej przynajmniej mierze obiektywizacji – »naturalnego porządku rzeczy« (…)"[20]. W świetle argumentacji Autora organ stosujący normy prawa cywilnego powinien respektować wartości kultury chrześcijańskiej[21]. Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 17 października 2000 r., SK 5/99, wyjaśnił, że klauzula zasad współżycia społecznego pozwala na uwzględnienie wartości konstytucyjnych w procesie stosowania norm przedkonstytucyjnych (np. norm ustawowych). Natomiast klauzula społeczno-gospodarczego przeznaczenia prawa wskazuje, że cywilne prawo podmiotowe ma charakter funkcjonalny. Warto w tym kontekście przywołać wypowiedź Piotra Machnikowskiego, zgodnie z którą: „Klauzula społeczno-gospodarczego przeznaczenia prawa uważana jest za przejaw funkcjonalnego ujmowania praw podmiotowych. Ma ona wyrażać preferencję ustawodawcy dla takiego korzystania z praw podmiotowych, które służy osiągnięciu celów społecznych i ekonomicznych, dla jakich dany typ prawa podmiotowego został powołany"[22]. M. Pyziak-Szafnicka wyraża pogląd, że w odniesieniu do społeczno-gospodarczego przeznaczenia (celu) prawa „(…) chodzi (…) raczej nie o cel »całego« prawa podmiotowego (np. własności, wierzytelności), lecz raczej o funkcję, jaką określone uprawnienie pełni w ramach zespołu uprawnień, które się na nie składają"[23]. Teza ta odnosi się między innymi do roszczeń (uprawnień względnych) powstających w wyniku naruszenia prawa bezwzględnego (np. autorskiego uprawnienia majątkowego)[24]. Żądanie zapłaty odszkodowania z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych może zatem podlegać ocenie z perspektywy art. 5 k.c. W literaturze wskazuje się, że klauzula zasad współżycia społecznego nakierowana jest na ochronę interesu indywidualnego, a klauzula społeczno-gospodarczego przeznaczenia prawa nastawiona jest na ochronę interesu społecznego[25]. Stanisław Dmowski oraz Stanisław Rudnicki wyjaśniają, że „(…) obie te zasady należy traktować jako normy społeczne, nie zawierające ściśle sprecyzowanych elementów, a pozwalające na korekturę oceny prawnej przypadków (okoliczności faktycznych) nietypowych oraz że obie nie nadają się do dokonywania uogólnień"[26].

20 M. Safjan, Klauzule generalne w prawie cywilnym (przyczynek do dyskusji), „Państwo i Prawo" 1990, nr 11, s. 54.

21 *Ibidem*, s. 54–55.

22 P. Machnikowski, (w:) E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2013, s. 18.

23 M. Pyziak-Szafnicka, System…, *op. cit.*, s. 902; P. Machnikowski, Kodeks cywilny…, *op. cit.*, s. 19.

24 S. Grzybowski, (w:) S. Grzybowski (red.) System Prawa Cywilnego, t. I: Część ogólna, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1985, s. 267–268.

25 J. Halberda, Estoppel w angloamerykańskim prawie prywatnym, Kraków 2020, s. 35–36.

26 S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga pierwsza, część ogólna, Warszawa 2005, s. 39.

Zgodnie z klasyczną doktryną prawa cywilnego zarzut nadużycia prawa podmiotowego może skutkować jedynie czasowym zawieszeniem możliwości wykonywania cywilnoprawnego uprawnienia; innymi słowy: uczestnik obrotu może zostać tymczasowo pozbawiony ochrony prawnej. Warto w tym kontekście podkreślić, że w ocenie Trybunału Konstytucyjnego instytucja nadużycia prawa podmiotowego nie może prowadzić ani „do nabycia, ani utraty prawa podmiotowego, zaś ochrona z niego wynikająca ma charakter przejściowy, a nie trwały, ze względu na zmieniające się okoliczności”[27]. Powołana teza powinna jednak budzić wątpliwości, mając na uwadze orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące zachowku. Warto w tym miejscu przytoczyć stanowisko Stefana Grzybowskiego, który w publikacji z 1985 r. wskazał: „Należy jednak zwrócić uwagę na (nieliczne co prawda) orzeczenia SN, zdające się dopuszczać utratę prawa podmiotowego, czy to na tle redakcji uzasadnienia, czy też wprost z sentencji orzeczenia”[28]. Autor swojego poglądu nie odniósł jednak do problematyki miarkowania zachowku.

W świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego wysokość roszczenia o zachowek może zostać obniżona na podstawie art. 5 k.c.[29] Zgodnie z uchwałą z dnia 19 maja 1981 r., III CZP 18/81[30], żądanie zapłaty pełnej kwoty zachowku może stanowić nadużycie prawa podmiotowego jako zachowanie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Tomasz Justyński, w odniesieniu do powołanego orzeczenia, argumentuje, że „SN zastosował konstrukcję nadużycia prawa w sposób wywołujący skutki trwałe”. W ocenie komentatora zabieg ten jest sprzeczny z paradygmatem o przejściowym charakterze orzeczenia wydanego na podstawie art. 5 k.c.[31] Jednakże SN w wyroku z dnia 16 czerwca 2016 r., V CSK 625/15[32], w sposób dobitny podkreślił, że orzeczenie miarkujące zachowek na podstawie art. 5 k.c. może wywołać trwałe skutki. W uzasadnieniu wyroku zostało podniesione, że choć „zastosowanie art. 5 k.c. nie może prowadzić do trwałej utraty prawa podmiotowego lub jego części, jednak Sąd Najwyższy wielokrotnie dopuszczał możliwość oddalenia powództwa o zasądzenie należności pieniężnej lub roszczeń wynikających z naruszenia zasad konkurencji i dóbr osobistych, z powołaniem się na uzasadnione zasadami współżycia społecznego okoliczności o charakterze trwałym, a tym samym dopuścił trwałe wyłączenie możliwości realizacji takiego roszczenia lub jego części”. W przedmiotowym postępowaniu przesłanką uwzględnienia zarzutu nadużycia prawa podmiotowego była negatywna ocena moralna stosunku uprawnionego z tytułu zachowku do spadko-

27 SK 5/99, LEX nr 44558.

28 S. Grzybowski, System…, *op. cit.,* s. 273.

29 Istotę normatywną zachowku wyjaśnia M. Janssen w: Zachowek w prawie polskim – rozważania de lege ferenda, „Białostockie Studia Prawnicze” 2017, nr 22.

30 LEX nr 2666.

31 T. Justyński, Wysokość zachowku a problem nadużycia prawa – art. 5 k.c. Glosa do wyroku SN z dnia 7 kwietnia 2004 r., IV CK 215/03, „Państwo i Prawo” 2005, nr 6, s. 113–114.

32 LEX nr 2073929.

dawcy. Jak jednak wyjaśnia T. Justyński, relacja uprawniony do zachowku – spadkodawca stanowi okoliczność niezmienną, a fakt taki nie powinien stanowić podstawy uwzględnienia zarzutu nadużycia prawa podmiotowego. Zastosowanie przez sąd art. 5 k.c. nie może bowiem prowadzić do stanu powagi rzeczy osądzonej[33]. Warto zaznaczyć, że SN w swoim orzecznictwie przyjmuje, iż art. 5 k.c. może stanowić również podstawę miarkowania wysokości spłaty przy podziale majątku wspólnego[34].

Sąd Najwyższy nie tylko zatem uznał, że zarzut z art. 5 k.c. może stanowić podstawę miarkowania wysokości roszczenia pieniężnego, ale także uznał, iż ma on peremptoryjny charakter. Oznacza to, że konstrukcja nadużycia prawa podmiotowego – tak jak jest ona rozumiana w orzecznictwie – może stanowić podstawę obniżenia wysokości roszczenia odszkodowawczego z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych. Warto zatem przywołać orzeczenia SN z zakresu prawa autorskiego, w których przedmiotem analizy był zarzut nadużycia prawa podmiotowego.

2. Art. 5 k.c. jako podstawa miarkowania wysokości prawnoautorskiego odszkodowania ryczałtowego w świetle orzecznictwa SN

Judykatura SN dotycząca nadużycia autorskich uprawnień majątkowych potwierdza tezę o uniwersalnym zastosowaniu powyższej instytucji cywilistycznej. Norma wyrażona w art. 5 k.c. może się bowiem okazać dla pozwanego skuteczną tarczą w procesie o naruszenie majątkowych praw autorskich. W kontekście tematu niniejszej publikacji szczególnie istotny jest wyrok SN z dnia 26 czerwca 2003 r., V CKN 411/01[35]. Treść uzasadnienia orzeczenia prowadzi do wniosku, że zarzut nadużycia prawa podmiotowego może stanowić podstawę miarkowania odszkodowania ryczałtowego oraz mieć peremptoryjny charakter. Sąd Najwyższy uznał, że w rozpoznawanym stanie faktycznym żądanie zapłaty dwukrotności stosownego wynagrodzenia z tytułu bezumownego nadawania utworów stanowi „nadużycie prawa (art. 5 k.c.), gdyż nie da się pogodzić go ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem przewidzianego w art. 79 ust. 1 p.a.p.p.[36] uprawnienia (…)". W ocenie składu orzekającego kolizja roszczenia o zapłatę podwójnego wynagrodzenia z powyższą klauzulą generalną wynika z następujących elementów stanu faktycznego: „Fakt, że w okre-

33 T. Justyński, Cywilne prawo – spadkowe prawo – zachowek – zasady współżycia społecznego. Glosa do wyroku SN z dnia 16 czerwca 2016 r., V CSK 625/15, „Orzecznictwo Sądów Polskich" 2017, nr 2, s. 107.

34 Por. postanowienie SN z dnia 25 maja 1998 r., I CKN 684/97, LEX nr 477333 oraz postanowienie SN z dnia 22 września 2020 r., I CSK 657/18, LEX nr 3158152; por. A. Szczekała, Zastosowanie art. 5 Kodeksu cywilnego jako podstawy obniżenia spłat lub dopłat z udziałów przy podziale majątku wspólnego małżonków – glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 2.09.2020 r. (I CSK 657/18), „Palestra" 2021, nr 10.

35 LEX nr 82130.

36 Tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 ze zm.

sie objętym powództwem spełnienie tego wymagania (zawarcia umowy o nadawanie – przyp. N.G.) napotykało zasadniczą trudność ze względu na nieposiadanie przez Stowarzyszenie zatwierdzonej tabeli wynagrodzeń, nie może pozostać bez wpływu na ocenę niektórych skutków zastosowania art. 79 ust. 1 p.a.p.p. w stosunku do Radia". Sąd Najwyższy uznał, że „(…) z przyczyn leżących po stronie organizacji zbiorowego zarządzania, występującej z roszczeniem o zapłatę podwójnego wynagrodzenia, nie mógł prawidłowo funkcjonować przewidziany w art. 106 ust. 2 p.a.p.p. obowiązek kontraktowania obejmujący umowę, której zawarcie uchyliłoby naruszenie autorskiego prawa majątkowego"[37]. Fakt braku zatwierdzonej tabeli wynagrodzeń – stanowiący element podstawy faktycznej wyroku – jest niewątpliwie okolicznością niezmienną (nie było i nie jest bowiem możliwe zatwierdzenie tabeli ze skutkiem *ex tunc*), a zatem skutkiem zarzutu nadużycia prawa podmiotowego było częściowe wywłaszczenie organizacji zbiorowego zarządzania z uprawnienia do żądania zapłaty ryczałtowego odszkodowania od strony pozwanej. Pogląd o dopuszczalności oceny odszkodowania ryczałtowego z perspektywy konstrukcji nadużycia prawa został również wyrażony w wyroku SN z dnia 7 grudnia 2017 r., V CSK 145/17[38] . Elżbieta Traple wskazuje, że „SN (…) opowiedział się za możliwością miarkowania dwukrotności stosownego wynagrodzenia w przypadku braku winy naruszyciela"[39]. Paweł Podrecki również przyjmuje, że „z treści uzasadnienia wyroku (…) wynika więc, że nieproporcjonalne byłoby uznanie, iż powód w przypadku zawinionego naruszenia praw autorskich mógłby domagać się jedynie jednokrotności opłaty licencyjnej"[40]. Kwestia winy po stronie naruszyciela może być zatem elementem stanu faktycznego, decydującym o tym, czy zarzut z art. 5 k.c. zostanie przez sąd uwzględniony. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 20 lipca 2020 r., V CSK 108/18[41], wyjaśnił, że „TSUE co do zasady zaakceptował, że odszkodowanie ryczałtowe na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b p.a.p.p. może odpowiadać dwukrotności hipotetycznej opłaty licencyjnej. Z tego względu odstępstwa od powyższej reguły powinny być stosowane w wyjątkowych wypadkach, takich, w których odszkodowanie ryczałtowe wyraźnie i znacząco wykracza poza rzeczywiście poniesioną szkodę, tworząc w ten sposób stan nadużycia prawa". Skład orzekający uznał, że zgłoszone żądanie zapłaty dwukrotności opłaty licencyjnej za reemisję utworów nie stanowi nadużycia prawa, pozostaje w zgodzie z zasadą proporcjonalności oraz zapewnia efekt odstraszający (art. 3 ust. 2 dyrektywy 2004/48). Sąd Najwyższy również ocenił, że „strona pozwana działała ze znacznym natężeniem złej woli (….). Takie zachowanie nie zasługuje na aprobatę, gdyż to strona

37 Pogląd ten został powtórzony przez SN w wyroku z dnia 8 marca 2012 r., V CSK 102/11, LEX nr 1213427.

38 LEX nr 2459732.

39 E. Traple, (w:) R. Markiewicz (red.), Ustawy autorskie. Komentarz, t. II, Warszawa 2021, s. 1788.

40 P. Podrecki, Glosa do wyroku SN z dnia 7 grudnia 2017 r., V CSK 145/17, Orzecznictwo Sądów Polskich 2018, nr 11, s. 45.

41 LEX nr 3061258.

pozwana, oczekując miarkowania odszkodowania, próbowała wymusić swoją postawą zawarcie przez powoda umowy na warunkach nie akceptowanych przez niego i to w sytuacji, gdy to na pozwanego ustawodawca nałożył w art. 21^1 ust. 1 p.a.p.p. obowiązek zawarcia umowy o reemisję".

3. Miarkowanie wysokości odszkodowania ryczałtowego w świetle poglądów przedstawicieli doktryny

Paweł Podrecki argumentuje, że sąd ma kompetencję do obniżenia wysokości odszkodowania ryczałtowego z art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b p.a.p.p.[42] Mechanizm pozwalający na modyfikację wysokości roszczenia pieniężnego zostanie uruchomiony, gdy naruszyciel wykaże, że „dwukrotność opłaty wyraźnie i znacząco przekracza poniesioną szkodę"[43]. Autor podnosi, że „sąd ma zatem możliwość korygowania wysokości odszkodowania ryczałtowego po wniesieniu przez pozwanego stosownych zarzutów i wniosków dowodowych"[44]. Z treści rozważań P. Podreckiego wynika, że możliwość obniżenia dwukrotności stosownego wynagrodzenia ma swoje umocowanie w prounijnej wykładni (interpretacji w świetle art. 13 ust. 1 lit. b dyrektywy 2004/48) art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b p.a.p.p., która to wykładnia uwzględnia jednocześnie kompensacyjną funkcję prawa cywilnego. Górną granicę świadczenia pieniężnego powinien wyznaczać zakaz zasądzania odszkodowań o charakterze kary[45]. G. Rząsa przyjmuje, że brak winy po stronie pozwanego – zakładając, że naruszenie nie pozostawało w związku z działalnością gospodarczą – może stanowić przesłankę miarkowania wysokości odszkodowania ryczałtowego, które to odszkodowanie nie powinno być jednak niższe niż suma pieniężna stanowiąca jednokrotność stosownego wynagrodzenia[46]. Autor w tym kontekście nie przywołuje instytucji nadużycia prawa podmiotowego. Natomiast do zagadnienia nadużycia prawa odnoszą się: E. Traple, J. Barta, J. Błeszyński, R. Markiewicz, S. Sołtysiński oraz A. Tischner. W ocenie J. Barty i R. Markiewicza dopuszczalne jest „doktrynalne rekonstruowanie typowych grup sytuacji, w których

42 P. Podrecki, Glosa…, *op. cit.* s. 49–50.

43 *Ibidem*, s. 50.

44 *Ibidem.*

45 „W toku sprawy sąd może kontrolować w ten sposób, czy realizowane są prawidłowo wszystkie funkcje prawa cywilnego, w szczególności zapewniające kompensację, ale równocześnie, co wynika z dyrektywy 2004/48 i wyroku TS, sąd powinien również dopuszczać prewencyjne oddziaływanie odszkodowań ryczałtowych. Wytyczona powinna być jednocześnie granica, którą jest zakaz stosowania odszkodowań o charakterze kary, którą można wyznaczać za pomocą ustalania wysokości rzeczywistej szkody i kryteriów wyrażających nadmierność odszkodowania ryczałtowego"; *ibidem*, s. 50–51.

46 G. Rząsa, (w:) W. Machała, R.M. Sarbiński (red.), Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Warszawa 2019, s. 1275.

należy stwierdzić nadużycie prawa podmiotowego"[47]. Pojawia się zatem pytanie, czy rażąca dysproporcja pomiędzy wysokością roszczenia ryczałtowego a faktycznie doznaną przez poszkodowanego szkodą stanowi tego rodzaju sytuację. R. Markiewicz oraz S. Sołtysiński – we współautorskiej publikacji – wykluczają możliwość miarkowania ryczałtowego roszczenia odszkodowawczego z art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b p.a.p.p. na podstawie art. 5 k.c.[48] A Tischner wyraża również zastrzeżenia odnośnie do miarkowania dwukrotności hipotetycznej opłaty licencyjnej poprzez odwołanie się do instytucji nadużycia prawa[49]. Przeciwny pogląd przedstawia J. Błeszyński, który argumentuje, że w konkretnym przypadku żądanie zapłaty wielokrotności stosownego wynagrodzenia może być zarówno sprzeczne z funkcją odpowiedzialności cywilnej, jak i sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa. Autor wskazuje, że rażąca nieproporcjonalność wysokości dochodzonego roszczenia może stanowić przejaw nadużycia prawa, a ciężar dowodu w tym zakresie obciąża pozwanego. Sąd ma zatem kompetencję do oddalenia powództwa w całości lub w części na podstawie art. 5 k.c.[50] E. Traple, przychylając się do koncepcji dopuszczającej miarkowanie odszkodowania ryczałtowego, wyjaśnia, że „w obowiązującym brzmieniu rozpatrywanego przepisu automatyzm ten (automatyzm przyznawania odszkodowania – przyp. N.G.) musi być utrzymany, co nie wyklucza zarzutu w konkretnych stanach faktycznych nadużycia prawa, a więc udowodnienia przez naruszyciela okoliczności decydujących o nadużyciu, w tym rażącej dysproporcji pomiędzy rzeczywistą szkodą uprawnionego a dwukrotnością stosownego wynagrodzenia"[51].

4. Miarkowanie wysokości odszkodowania ryczałtowego w sytuacji rażącej dysproporcji pomiędzy poniesioną przez uprawnionego szkodą a wysokością dochodzonego przez niego roszczenia – stanowisko własne

W świetle art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b p.a.p.p. podmiotowi majątkowych praw autorskich – w sytuacji ich naruszenia – przysługuje uprawnienie do żądania od po-

47 J. Barta, R. Markiewicz, Prawo…, *op. cit.*, s. 407.

48 R. Markiewicz, S. Sołtysiński, Po raz trzeci…, *op. cit.*, s. 148–149.

49 A. Tischner, Prawo autorskie. Komentarz…, *op. cit.*, s. 419.

50 J. Błeszyński, Roszczenie o potrójne stosowne wynagrodzenie na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b w świetle skargi o niezgodność tego przepisu z Konstytucją, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 2015, nr 7, s. 11, 19, 26, 28, 30–31.

51 E. Traple, Ustawy autorskie…, *op. cit.* s. 1769. W innym miejscu komentarza Autorka wskazuje, że: „Jedynie w wyjątkowych wypadkach, w razie braku winy naruszyciela i zarzutu nadużycia prawa podmiotowego, sąd może zbadać, czy odszkodowanie w wysokości podwójnego stosownego wynagrodzenia pozostaje w rażącej dysproporcji do szkody uprawnionego, przyjmując w tym wypadku jako minimum jednokrotność stosownego wynagrodzenia (por. wyrok SN z dnia 20 lipca 2020 r., V CSK 108/18, niepubl.)", *ibidem*, s. 1763.

zwanego dwukrotności stosownego wynagrodzenia. Z treści autorskiego prawa majątkowego wypływa zatem uprawnienie podmiotowe o charakterze względnym, a jego konkretyzacja przybiera postać roszczenia pieniężnego. Wykonywanie powołanego uprawnienia względnego – jak również każdego innego cywilnego uprawnienia majątkowego – może stanowić przejaw nadużycia prawa podmiotowego. Orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące miarkowania zachowku skłania ku tezie, że skutkiem zarzutu z art. 5 k.c. może być trwałe obniżenie dochodzonego przez powoda roszczenia pieniężnego. Warunkiem koniecznym uwzględnienia przez sąd powyższego zarzutu jest stwierdzenie sprzeczności zachowania uprawnionego z zasadami współżycia społecznego i/lub ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa. Należy uznać, że dochodzenie prawnoautorskiego roszczenia ryczałtowego w wysokości rażąco przewyższającej poniesioną szkodę jest sprzeczne ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem powołanego prawa względnego[52]. Stanowisko to wymaga przyjęcia, że nie jest celem uprawnienia podmiotowego z art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b p.a.p.p. przełamywanie zasady o przede wszystkim kompensacyjnym charakterze odszkodowania w polskim prawie cywilnym. *Ratio legis* komentowanego uregulowania polega bowiem na procesowym ułatwieniu kompensaty uszczerbku majątkowego, a nie na przyznawaniu uprawnionym sum pieniężnych rażąco przekraczających poniesione przez nich szkody. Mechanizm ustalania ryczałtowego odszkodowania stanowi wprawdzie mechanizm niezależny od mechanizmu ustalania szkody według kryteriów z art. 361 k.c., jednakże podstawowym celem konstrukcji dwukrotności stosownego wynagrodzenia jest zaspokojenie poniesionego przez uprawnionego uszczerbku majątkowego. Elżbieta Traple słusznie zwraciła uwagę, że formuła roszczenia ryczałtowego służy przezwyciężeniu trudności dowodowych w wykazaniu przez powoda poniesionej szkody[53]. Takie samo stanowisko przedstawia J. Błeszyński[54]. Zastanawiając się nad praktycznym zastosowaniem klauzuli społeczno-gospodarczego przeznaczenia prawa jako podstawy stwierdzenia nadużycia prawa, warto przywołać[55] uchwałę SN z dnia 28 kwietnia 1995 r., III CZP 166/94[56], dotyczącą umowy gwarancji bankowej opatrzonej następującymi klauzulami: „nieodwołalnie i bezwarunkowo" oraz „na pierwsze żądanie". Z uzasadnienia orzecze-

52 Wykonywanie uprawnienia do żądania zapłaty dwukrotności stosownego wynagrodzenia może w konkretnych okolicznościach stanowić również zachowanie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Wydaje się jednak, że nie zawsze rażąca dysproporcja pomiędzy szkodą a wysokością dochodzonego odszkodowania świadczyć będzie o sprzecznym z zasadami współżycia społecznego zachowaniem powoda.

53 E. Traple, Ustawy autorskie…, *op. cit.*, s. 1761.

54 J. Błeszyński, Roszczenie …, *op. cit.*, s. 26.

55 Uchwała ta przywoływana jest przez przedstawicieli doktryny w kontekście aktualności klauzuli społeczno-gospodarczego przeznaczenia prawa w warunkach gospodarki rynkowej; por. Z. Radwański, M. Zieliński, Uwagi de lege ferenda o klauzulach generalnych w prawie prywatnym, „Przegląd Legislacyjny" 2001, nr 2, s. 28.

56 LEX nr 4232.

nia wynika, że powołana czynność prawna ma charakter czynności abstrakcyjnej, a „konsekwencją abstrakcyjnego charakteru zobowiązania gwaranta jest to, że nie może się on bronić przed żądaniem zapłaty sumy gwarancyjnej zarzutami wynikającymi ze stosunku podstawowego łączącego beneficjenta gwarancji ze zleceniodawcą gwarancji". Dochodzenie zapłaty przez beneficjenta – pomimo abstrakcyjnego charakteru zobowiązania – może jednak stanowić nadużycie prawa podmiotowego. Jak wyjaśnił SN, „w zależności od konkretnych okoliczności sprawy obrona taka mogłaby wchodzić w rachubę w przypadku braku stosunku podstawowego, którego zabezpieczenie stanowiło cel gwarancji. Także bowiem wtedy mogłoby mieć miejsce nadużycie prawa podmiotowego w rozumieniu art. 5 k.c." Zależność zachodząca pomiędzy stosunkiem podstawowym a stosunkiem gwarancji jest poniekąd podobna do zależności zachodzącej pomiędzy szkodą w rozumieniu kodeksu cywilnego a odszkodowaniem ryczałtowym z prawa autorskiego. W świetle orzeczenia Sądu Najwyższego społeczno-gospodarcze przeznaczenie prawa jest instrumentem, który może zostać zastosowany do „przełamywania" konstrukcyjnych założeń instytucji cywilistycznych, nawet takich jak abstrakcyjność czynności prawnej. Należy zatem uznać, że abstrakcyjność gwarancji i ‚abstrakcyjność" uprawnienia z art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b p.a.p.p. – jako unormowania, którego treść nie odsyła do definicji szkody z art. 361 k.c. – może zostać przezwyciężona przez zarzut nadużycia prawa podniesiony przez pozwanego. O ile szkoda (jak i rozmiar szkody) nie jest przesłanką zasądzenia roszczenia ryczałtowego, o tyle rażąca nieadekwatność żądania pieniężnego do wysokości poniesionego przez powoda uszczerbku może stanowić – na zarzut pozwanego – podstawę miarkowania odszkodowania. Stanowisko to nawiązuje do poglądu P. Podreckiego, zgodnie z którym mechanizm pozwalający na skorygowanie wysokości roszczenia odszkodowawczego zostanie uruchomiony, gdy pozwany wykaże, że „dwukrotność opłaty wyraźnie i znacząco przekracza poniesioną szkodę"[57]. Sam fakt winy po stronie pozwanego nie powinien skutkować w analizowanej sytuacji oddaleniem zarzutu nadużycia prawa podmiotowego[58].

Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z dnia 25 stycznia 2017 r. nie popełnił zatem błędu materialnego w rozumowaniu, a art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b p.a.p.p. w zw. z art. 5 k.c. jest zgodny z art. 13 dyrektywy 2004/48. Ze względu jednak na złożoność i sporność analizowanego zagadnienia należy się zgodzić z R. Markiewiczem oraz S. Sołtysińskim, którzy opowiadają się „(…) za nowelizacją art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b u.p.a.p.p. w tym kierunku, by »sztywną wielokrotność« stosownego wynagrodzenia zastąpić możliwością jego orzekania przez sąd do wysokości takiej wielokrotności – stosownie do okoliczności danej sprawy[59]".

57 P. Podrecki, Glosa…, *op. cit.*, s. 50.

58 Jednakże odmienny wniosek wynika z orzecznictwa Sądu Najwyższego.

59 R. Markiewicz, S. Sołtysiński, Po raz trzeci…, *op. cit.*, s. 153.

BIBLIOGRAFIA

Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie, Warszawa 2016.

Błeszyński J., Prawo autorskie: Dobra wiadomość z Luksemburga, https://serwisy.gazetaprawna.pl/prawo-autorskie/artykuly/1017602,prawo-autorskie-dobra-wiadomosc-z-luksemburga.html.

Błeszyński J., Roszczenie o potrójne stosowne wynagrodzenie na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b w świetle skargi o niezgodność tego przepisu z Konstytucją, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 2015, nr 7.

Dmowski S., Rudnicki S., Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga pierwsza, część ogólna, Warszawa 2005.

Grzybowski S., (w:) S. Grzybowski (red.), System Prawa Cywilnego, t. I: Część ogólna, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1985.

Halberda J., Estoppel w angloamerykańskim prawie prywatnym, Kraków 2020.

Janssen M., Zachowek w prawie polskim – rozważania *de lege ferenda*, „Białostockie Studia Prawnicze" 2017, z. 22, nr 4.

Justyński T., Cywilne prawo – spadkowe prawo – zachowek – zasady współżycia społecznego. Glosa do wyroku SN z dnia 16 czerwca 2016 r., V CSK 625/15, „Orzecznictwo Sądów Polskich 2017, nr 2.

Justyński T., Wysokość zachowku a problem nadużycia prawa – art. 5 k.c. Glosa do wyroku SN z dnia 7 kwietnia 2004 r., IV CK 215/03, „Państwo i Prawo" 2005, nr 6.

Laskowska E., Zryczałtowane odszkodowanie w prawie autorskim – wprowadzenie i wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 25.01.2017 r., C-367/15, Stowarzyszenie „Oławska Telewizja Kablowa" przeciwko Stowarzyszeniu Filmowców Polskich, „Europejski Przegląd Sądowy" 2017, nr 10.

Machnikowski P., (w:) E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2013.

Markiewicz R., Sołtysiński S., Po raz trzeci w sprawie wielokrotności stosownego wynagrodzenia z tytułu naruszenia praw autorskich, (w:) I. Matusiak, K. Szczepanowska-Kozłowska, Ł. Żelechowski (red.), Opus auctorem laudat. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Monice Czajkowskiej-Dąbrowskiej, Warszawa 2019.

Podrecki P., Glosa do wyroku SN z 7.12.2017 r., V CSK 145/17, „Orzecznictwo Sądów Polskich" 2018, nr 11.

Pyziak-Szafnicka M., (w:) M. Safjan (red.), System Prawa Prywatnego, t. 1: Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2012.

Radwański Z., Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 1993.

Radwański Z., Olejniczak A., Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2017.

Radwański Z., Zieliński M., Uwagi de lege ferenda o klauzulach generalnych w prawie prywatnym, „Przegląd Legislacyjny" 2001, nr 2.

Rząsa G., (w:) W. Machała, R.M. Sarbiński (red.), Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Warszawa 2019.

Safjan M., Klauzule generalne w prawie cywilnym (przyczynek do dyskusji), „Państwo i Prawo" 1990, nr 11.

Szczekała A., Zastosowanie art. 5 Kodeksu cywilnego jako podstawy obniżenia spłat lub dopłat z udziałów przy podziale majątku wspólnego małżonków – glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 2.09.2020 r. (I CSK 657/18), „Palestra" 2021.

Tischner A., (w:) E. Laskowska-Litak, R. Markiewicz (red.), Prawo autorskie. Komentarz do wybranego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE, Warszawa 2019.

Tischner A., (w:) T. Targosz, A. Tischner, Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw, LEX/el. 2008.

Traple E., (w:) R. Markiewicz (red.), Ustawy autorskie. Komentarz, t. II, Warszawa 2021.

Bialystok Legal Studies
Białostockie Studia Prawnicze
2022 vol. 27 nr 1

sciendo

DOI: 10.15290/bsp.2022.27.01.13

Received: 30.11.2021
Accepted: 27.02.2022

Marcin Grzybowski
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska
marcin.grzybowski@uek.krakow.pl
ORCID ID: https//orcid.org.0000–0003-1905–8942

Kontrowersje wokół pojęcia „materiału urzędowego"

Controversies Around the Concept of "Official Material"

Abstract: Art. 4(2) of the Act of Copyright and Related Rights (1994) excludes the texts mentioned therein from the protection provided for in the copyright law. The legislator makes use of the reference to the regulation of national law contained in the Berne Convention. Of the exclusions listed in Art. 4(2) 'official materials' are the most undefined conceptual category. In many judgments the administrative courts have placed all written studies which did not have the characteristics of an 'official document' in the category of 'official materials'. This concerns materials produced by public authorities and studies submitted at the request of an office by external entities. The author analyses judgments of administrative courts in which the concept of official material appeared and the qualifications to this category. He points to the jurisprudence according to which the official material is a text which a) comes from a public authority, b) relates to an official case, and c) was created as a result of an official procedure. This approach is opposed by the Supreme Court in their judgment of 2009 and the bulk of copyright doctrine. In the final part the author discusses the status of the expert studies and justifies his own terminology proposals.
Keywords: administrative court judgments, expertise, exclusions from copyright protection, official documents, official material
Słowa kluczowe: dokument urzędowy, ekspertyza, materiał urzędowy, orzecznictwo sądów administracyjnych, wyłączenia spod ochrony prawnoautorskiej

Wprowadzenie

Art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych[1] (dalej: p.a.p.p.) określa enumeratywnie zakres wyłączeń spod ochrony praw autorskich w tej ustawie. Nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego:

1 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst pierwotny – Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83; tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1062).

© 2022 Marcin Grzybowski, published by Sciendo. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.

1) akty normatywne lub ich urzędowe projekty,
2) urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole,
3) opublikowane opisy patentowe i ochronne,
4) proste informacje prasowe.

Wyłączenie z art. 4 p.a.p.p. jest wyjątkiem od zasady objęcia twórców ochroną ich praw. Art. 1 ust. 1 p.a.p.p. czyni bowiem przedmiotem prawa autorskiego każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Analiza treści art. 4 p.a.p.p. przekonuje, że obiekty wyliczone w pkt 1–3 różnią się od prostych informacji prasowych (pkt 4). Pochodzą bowiem od organów władzy publicznej i ich urzędów. Informacje prasowe mają genezę w środkach społecznego przekazu.

Na gruncie konwencji berneńskiej z dnia 9 września 1886 r. o ochronie dzieł literackich i artystycznych (w brzmieniu nadanym przez akt paryski z dnia 24 lipca 1971 r.) gwarantuje się twórcom minimum ochrony ich interesów. Art. 2 ust. 4 konwencji pozostawia prawu krajowemu określenie, jakiej ochrony udziela się „urzędowym tekstom aktów o prawodawczym, administracyjnym i prawnym charakterze”[2]. Do ochrony praw twórców zobowiązuje państwa członkowskie UE dyrektywa 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym.

Wyłączenia ochrony trzeba interpretować – jako stanowiące wyjątek od zasady – w sposób ścisły. Art. 4 p.a.p.p. ujęty został bez odesłań do innych przepisów. Zaliczenie do którejkolwiek z kategorii z art. 4 pkt 1–3 bądź 4 p.a.p.p. skutkuje wyłączeniem spod ochrony prawnoautorskiej. Umieszczenie wyłączeń w ustawie o prawie autorskim świadczy nadto o woli uregulowania statusu desygnatów wyliczenia z art. 4 w obrębie tej ustawy. Można zadać pytanie: czy racją tego unormowania – aczkolwiek niewysłowioną w ustawie – jest deklarowane w doktrynie[3] uniezależnienie dostępu do obiektów wyliczenia od woli ich faktycznych wytwórców? Czy uznanie przez organ procesowy opracowania na zlecenie organu za „materiał urzędowy”, tj. posłużenie się terminem art. 4 pkt 2 p.a.p.p., wyłącza to opracowanie spod ochrony prawnoautorskiej automatycznie? Czy jest to wyłączenie trwałe, czy ograniczone zakresowo? To tylko niektóre z wątpliwości.

2 Urzędowy tekst konwencji został sporządzony w językach angielskim i francuskim. Art. 2 ust. 4 w brzmieniu anglojęzycznym posługuje się określeniem: *official texts of legislative* , *administrative and legal nature*. Tekst konwencji (wg aktu paryskiego) w języku polskim jako załącznik do Dz.U. z 1990 r. Nr 82, poz. 474.

3 Z. Pinkalski, Wyłączenia spod ochrony prawnoautorskiej – art. 4 pr. aut. i pr. pokr., „Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 2001, z.106, s. 35; *idem*, Granice ochrony prawnoautorskiej – glosa do wyroku SN z dnia 27 lutego 2009 r. (VCSK 337/08), „Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 2010, z. 109, s. 40.

1. Pojęcie „materiału urzędowego" w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Wykładnia art. 4 p.a.p.p. była przedmiotem kontrowersji w piśmiennictwie oraz zróżnicowanych interpretacji orzeczniczych. Dotyczyły one także art. 4 pkt 2 obejmującego „urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole". Pojęcie „materiałów urzędowych" wykazuje specyfikę. W odróżnieniu od „dokumentów urzędowych", do których odnoszą się inne akty normatywne, pojęcie to nie występuje w tychże aktach. Orzecznictwo i wypowiedzi doktrynalne nie mogą więc odwołać się do normatywnych wyznaczników pojęcia „materiał urzędowy". Nie posłużyły się nim ustawy o prawie autorskim z 1926 i 1952 r.

Znaczenie pojęcia „materiały urzędowe" można ustalać na dwa sposoby. Można je precyzować przez wyznaczenie zakresu całości wyłączeń z art. 4 pkt 1–3 i odjęcie od tej całości zakresów innych desygnatów wyliczenia (aktów normatywnych i ich urzędowych projektów, urzędowych dokumentów, znaków i symboli, opublikowanych opisów patentowych i ochronnych). Zakres po odjęciu wyznaczałby granice pojęcia „materiałów urzędowych". Sposób ten uznać trzeba za zawodny. Również przy innych elementach wyliczenia z art. 4 pkt 1–3 brak jest pewności znaczeniowej, co utrudnia doprecyzowanie zakresu całości jak i jej elementów[4]. Sposób drugi to odwołanie się do orzeczeń sądowych. Ustalenie cech wspólnych materiałów uznanych przez sądy za „materiały urzędowe" może przybliżyć konotację tego pojęcia.

Stosowaniu przez sądy pojęcia „materiałów urzędowych" towarzyszyło przekonanie o nieadekwatności innych pojęć. Po ich eliminacji sądy przyjmowały, że materiał odpowiada pojęciu „materiały urzędowe". Nie zawsze dokonywano ustaleń zakresu znaczeniowego tego terminu w zestawieniu z „urzędowością" dokumentów, znaków czy symboli. Z wyliczenia obok siebie w art. 4 pkt 2 p.a.p.p. elementów opatrzonych zbiorowo przymiotnikiem „urzędowe" nie należy wyciągać zbyt dalekich analogii. Skoro ustawodawca rozróżnił dokumenty i materiały, a także znaki i symbole, to każdą z tych kategorii postrzegał jako odrębną.

W wyroku NSA (OZ w Krakowie) z dnia 21 listopada 1996 r.[5] sąd przyjął, że nazwa „materiały urzędowe" mieści to, co nie będąc dokumentem, jest urzędowe. Sąd założył zbieżność pojęć „dokumentu" i „materiału". Zarazem przypisał dokumentom odrębność wyznaczoną przez znaczenie tego pojęcia w innych aktach normatywnych. W ocenie sądu materiał może uzyskać cechę „urzędowości", gdy: a) pochodzi od urzędu bądź b) dotyczy sprawy urzędowej lub c) powstał „w rezultacie procedury urzędowej". Wskazane tu trzy elementy ujął jako alternatywne. NSA orzekł *in casu*, że

4 Najbliższe „materiałom urzędowym" jest pojęcie „dokumentów urzędowych"; por. J. Barta (red.), System Prawa Prywatnego, t. 13, Warszawa 2017, s. 5–6 oraz orzeczenie NSA z dnia 10 grudnia 1997 r. (III CA 889/46).

5 Wyrok NSA Ośrodek Zamiejscowy w Krakowie z dnia 21 listopada 1996 r. (I SA/Kr 892/96), LEX nr 28932.

opinia biegłego stanowiąca dowód w postępowaniu sądowym nie jest dokumentem urzędowym, ale należy do „materiałów urzędowych". Pojęcie zostało zastosowane do opracowania nie pochodzącego od urzędu, ale przedłożonego „z zewnątrz" przez osobę o szczególnym statusie (biegłego) wobec sądu, zgodnie ze zleceniem, tj. decyzją procesową, i na użytek konkretnej sprawy. Wykładnia ta została przejęta przez inne składy sądzące NSA[6] i utrwalona w następstwie aprobujących wypowiedzi glosatorskich[7]. Głosy polemiczne podtrzymały zainteresowanie orzeczeniem. Było ono punktem wyjścia dla formułowania także odmiennych interpretacji[8].

W wyroku NSA ujęcie „materiału urzędowego" oparte zostało na założeniu, że dla włączenia do tej kategorii wystarczy spełnienie tylko jednej z trzech przesłanek:

– że materiał „pochodzi od urzędu";
– że „dotyczy sprawy urzędowej";
– że „powstał w rezultacie procedury urzędowej".

Dla uzyskania przez dany materiał cech „materiału urzędowego"[9] wystarczy spełnienie przesłanki drugiej lub trzeciej. Pośrednio wynika to stąd, że „dokumentem urzędowym" może być tylko dokument wytworzony przez urząd. Nadal niejasne pozostaje rozgraniczenie „dokumentu urzędowego" i „materiału urzędowego". Wystąpienie każdej (tylko jednej) z trzech przesłanek w ocenie sądu otwiera drogę do uznania materiału za „urzędowy". Przesłanki te mają zróżnicowany charakter. Pochodzenie od urzędu jest okolicznością faktyczną. Polega na wytworzeniu materiału przez organ władzy publicznej. Organ ten działa poprzez urząd[10] lub poprzez osoby upoważnione do działania w imieniu organu.

W doktrynie wyrażono pogląd, że zakres pojęcia „urzędu" można rozszerzyć na zakłady sektora publicznego, wykonujące określone zadania publiczne (np. w zakresie edukacji czy komunikowania się)[11]. Ich postępowanie wyznaczają nie tylko przepisy powszechnie obowiązujące, lecz także prawo wewnętrzne i regulaminy

6 Por. wyrok NSA OZ w Krakowie z dnia 19 lutego 1997 r. (I SA/Kr/1062/96, http://orzeczenia.nsa.gov.pl; wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 14 października 2004 r. (II SA/Wr 833/02), http://orzeczenia.nsa.gov.pl; wyrok NSA z dnia 7 marca 2012 r. (IOSK2265/11), http:// orzeczenia /orzeczenia.nsa.gov.pl.; por. także wyrok SN z dnia 26 września 2001 r. (IV CKN 458/00), LEX nr 52 711.

7 A. Niżnik-Mucha, Glosa do wyroku WSA w Gdańsku z dnia 21 lutego 2006 r. (Sygn. akt II SA /Gd 897/05), „Przegląd Sejmowy" 2008, nr 1, s.172 i n.

8 Z. Pinkalski, Wyłączenia…, *op. cit.*, s. 35 i n.

9 Nasuwa to wątpliwości semantyczne w zestawieniu z art. 2 ust. 4 konwencji berneńskiej, która pozwala ustawodawstwu krajowemu zdefiniować pod względem ochrony prawnoautorskiej status *officials texts of an administrative nature*.

10 Posłużenie się pojęciem „urzędu" stanowi rezultat uproszczonej konwencji terminologicznej. W znaczeniu ścisłym idzie tu o działanie organu władzy publicznej poprzez zorganizowany jako „urząd" zespół pracowników (funkcjonariuszy) działających w ramach kompetencji organu i na jego rzecz.

11 Z. Pinkalski, Wyłączenia…, *op. cit.*, s. 35 i n.

zakładowe. Materiał urzędowy może być wytworzony w trakcie czynności urzędowych[12] bądź stanowić rezultat zastosowanej procedury.

Przesłanka, że materiał ma „dotyczyć sprawy urzędowej”, jest niedookreślona. Można wątpić, czy istnienie odległego związku materiału ze „sprawą urzędową” wystarcza dla jej spełnienia. Nie jest jasna natura takiego związku, zwłaszcza jego intensywność. Brak jest wskazania, który podmiot miałby ustalać, że materiał „dotyczy” sprawy urzędowej. Należy domniemywać, że chodzi o organ, przed którym sprawa urzędowa jest prowadzona. Przy połączeniu spraw do wspólnego rozpoznania rozgraniczenie czynności może wszak napotykać na przeszkody[13].

Przesłanka trzecia, w wyroku NSA z dnia 21 listopada 1996 r. wskazana alternatywnie, to wymóg, by materiał „powstał w rezultacie procedury urzędowej”. Według literalnej wykładni powstanie materiału to efekt finalny czynności proceduralnych. Można jednak przyjąć, że powstanie materiału nie musi być efektem końcowym w najściślejszym znaczeniu. Materiał może powstać wcześniej, tj. w toku postępowania; warunkiem jego „urzędowości” jest to, by stanowił wynik procedury określonej przez prawo. Nie jest wystarczające, by wyznacznikami procedury mogły być wyłącznie przepisy wewnętrzne urzędu (statut, regulamin). Skoro „materiał urzędowy” jest kategorią ustawową, której zastosowanie skutkuje wyłączeniem spod ochrony prawnoautorskiej, oparcie procedury wyłącznie na regulacjach podustawowych wydaje się niewystarczające. Trudno przyjąć, iż wyłączne wyznaczniki procedury urzędowej stanowiły polecenia służbowe osoby kierującej urzędem[14].

Przy niedookreśloności przesłanki drugiej i trzeciej wzrasta użyteczność pierwszej z przesłanek. Wymóg pochodzenia materiału od urzędu nie wzbudza istotnych zastrzeżeń[15]. Zachodzi natomiast potrzeba rozgraniczenia między „materiałami

12 D. Fleszer wskazuje na możliwość sporządzenia w trakcie wykonywania zadania publicznego przez pracownika urzędu materiału posiadającego cechy utworu. W ramach postępowania taki materiał, włączony do akt, będzie miał status „materiału urzędowego” (jakkolwiek posiada także materialne cechy właściwe utworom, tj. indywidualny charakter oraz oryginalność ujęcia). Jako materiał urzędowy nie został objęty ochroną autorskoprawną oraz wynikającymi z niej ograniczeniami dostępu i urzędowego wykorzystywania bez zgody rzeczywistego wytwórcy materiału; por. D. Fleszer, Status dokumentu i materiału urzędowego na gruncie prawa autorskiego, (w:) M. Jankowska, M. Pawełczyk (red.), Własność intelektualna a dziedzictwo kulturowe: Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Kowalskiemu, Warszawa 2020, s. 138. Gdyby materiał ten (np. odręczny szkic zabytkowego budynku z dokumentacji przed remontem) nie był wykorzystywany w ramach postępowania i włączony do akt sprawy, mógłby stanowić przedmiot ochrony autorskoprawnej jako utwór graficzny autora szkicu.

13 Możliwość połączenia spraw do wspólnego rozpoznania dopuszcza art. 62 k.p.a., art. 219 k.p.c. oraz art. 34 § 1 i 2 k.p.k.

14 Jako zbyt „liberalny” postrzegam pogląd Z. Pinkalskiego o możliwości kształtowania procedury urzędowej przez wydawanie poleceń służbowych; por. Z. Pinkalski, Wyłączenia…, *op. cit*., s. 40.

15 Wytworzenie materiału przez urząd (pracowników urzędu w ramach ich działań w imieniu urzędu) dezaktualizuje co do zasady kwestię praw autorskich osób trzecich, które pozostają wówczas poza procesem sporządzania materiału.

urzędowymi" a „dokumentami urzędowymi". Ta granica nie została w przywołanym orzeczeniu wyznaczona. Sąd zdawał się jedynie przyjmować, że dokument urzędowy musi pochodzić od urzędu.

Znakami zapytania oraz dodatkowymi warunkami opatrzono możliwość nadania statusu materiałów urzędowych opracowaniom osób trzecich przedkładanych urzędom zgodnie z procedurami. Dotyczy to operatów szacunkowych, ekspertyz technicznych, specjalistycznych opinii prawnych, opinii i raportów biegłych rewidentów, opinii biegłych sądowych w postępowaniach przed sądami. Materiały te nie pochodzą „fizycznie" od urzędu. Nie stanowią też wytworu intelektu pracowników urzędu. Są wykorzystywane przez urzędy w sposób określony w przepisach regulujących postępowania. Mogą być podstawą ustaleń okoliczności faktycznych oraz punktem oparcia dla ujętych (także kwantytatywnie) kwalifikacji prawnych.

Nasuwają się tu pytania. Czy organ prowadzący „sprawę urzędową", uznając opracowanie za „materiał urzędowy", dokonuje trwałego (bezpowrotnego) wyłączenia tego materiału spod ochrony prawnoautorskiej? Czy może tego dokonać organ nieorzekający o prawach autorskich? Czy jest to wyłączenie tylko *in casu?* Czy wobec braku określenia *ex lege* rodzajów materiałów uznawanych za „materiały urzędowe" decyzja *in casu* pozostawiona jest każdorazowo sądowi lub organowi prowadzącemu „sprawę urzędową"? Czy wytwórca materiału musi uznać, że jednorazowe użycie jego opracowania w sprawie urzędowej (i za wynagrodzeniem) równa się wyczerpaniu możliwości korzystania przez niego z przedłożonego urzędowi wytworu (skoro świadomie dostarczył materiał dla celów danego postępowania urzędowego)? Jakie znaczenie prawne ma odnotowanie w dokumentacji postępowania wykorzystania opracowania jako „materiału urzędowego"?

Samo zlecenie wykonania opracowania na użytek sprawy otwiera jedynie drogę do urzędowego użytku z pozyskanego materiału. Nie jest tożsame z przypisaniem mu statusu „materiału urzędowego" z art. 4 pkt 2 p.a.p.p., tj. z automatycznym wyłączeniem ochrony prawnoautorskiej.

W literaturze i w orzecznictwie sądów można odnaleźć substraty odpowiedzi na niektóre z postawionych pytań. Pamiętać przy tym należy, że ustalenia sądowe *in casu* są formułowane z odniesieniem do konkretnych opracowań.

W orzecznictwie, jak i w literaturze występują rozbieżności co do wskazania na typowe „materiały urzędowe". J. Barta jako przykład materiału urzędowego wskazał opinie i raporty biegłych rewidentów przedkładane urzędom skarbowym w toku swoistego postępowania urzędowego[16]. E. Ferenc-Szydełko zaliczyła tu wyceny sporządzane przez rzeczoznawców majątkowych na potrzeby gospodarowania nieruchomościami jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa, wymagane

16 J. Barta (red.), System Prawa Prywatnego, t. 13, Warszawa 2017, s. 6 (uwagi do art. 4 p.a.p.p.).

ustawowo[17]. S. Stanisławska-Kloc podniosła, że opisy patentowe stanowiące część (załącznik) dokumentu patentowego, wydawanego przez Urząd Patentowy RP, formalnie pochodzą od tego Urzędu, ale materialnie ich treść zostaje ukształtowana przez zgłaszającego lub na jego zlecenie (zaś Urząd może dokonywać tylko nieznacznych zmian w opisie)[18].

Odnosząc się do operatu szacunkowego jako „materiału urzędowego" analogicznie orzekł WSA w Gdańsku (w wyroku z dnia 21 lutego 2006 r.[19], z glosą aprobującą A. Niżnik-Muchy[20]). Warto też odnotować wyrok z dnia 20 grudnia 2010 r. wydany przez WSA w Łodzi, w którym uznano[21] pytania wylosowane przez uczestników medycznego egzaminu specjalistycznego za dokumenty urzędowe, włączone do dokumentacji egzaminowanych, zaś pytania niewylosowane (zawarte w puli pytań) za „materiały urzędowe". Pula pytań (opracowana przez osoby poza urzędem) była autoryzowana przez organ i poddana urzędowemu zatwierdzeniu. Sąd uznał to za decyzję o nadaniu im statusu materiału urzędowego.

Nasuwają się wątpliwość, czy pojęcie „materiałów urzędowych" można stosować – w świetle art. 2 ust. 4 konwencji berneńskiej – w postępowaniach poza organami władzy publicznej. Chodzi o procedury w zakładach sektora publicznego, realizujących funkcje publiczne w zakresie innym niż stosowanie prawa. Dotyczy to instytucji, które dominują w sferach usług publicznych (jak Poczta Polska, szkoły i uczelnie publiczne). Istnieje pogląd, że respektowanie zakresu powierzonych zadań publicznych oraz określonych przez prawo procedur wewnątrzzakładowych pozwala na traktowanie wytwarzanych przez nie tekstów (i ich nośników) jako dokumentów

17 E. Ferenc-Szydełko (red.), Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, wyd. 4, Warszawa 2021, s. 3. Autorka motywuje swą kwalifikację wycen (w operatach szacunkowych) okolicznością, że gospodarka nieruchomościami samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa uregulowana jest przepisami, a ustawa o gospodarce nieruchomościami wymaga przy obrocie tymi nieruchomościami lub ich wymianie sporządzania wycen przez uprawnionych rzeczoznawców majątkowych. Powołuje się przy tym na wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 2 czerwca 2014 r. (II SAB/Bd/49/14), LEX nr 148263.

18 Por. art. 46 pkt 3 i 4 p.w.p.; por. także S. Stanisławska-Kloc, Opisy patentowe i ochronne jako jedna z kategorii wyłączeń spod ochrony autorskoprawnej, (w:) J. Ożegalska-Trybalska, D. Kasprzycki (red.), Aktualne wyzwania prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Michałowi du Vallowi, Warszawa 2015, s. 656. W opinii autorki wyodrębnienie opisów w osobną podgrupę wskazaną w art. 4 pkt 3 p.a.p.p. nastąpiło ze względów informacyjnych (nie zaś – merytorycznych). Z kolei J. Szwaja kwalifikował opis patentowy jako dokument urzędowy; por. J. Szwaja, Prawa osobiste wynalazców w nowej ustawie – Prawo własności przemysłowej, (w:) Zagadnienia prawa własności intelektualnej. Profesorowi Stefanowi Grzybowskiemu pracownicy Instytutu Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej w darze, „Zeszyty Naukowe UJ. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej" 2002, z. 80, s. 236.

19 Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 21 lutego 2006 r. (II SA/Gd 897/05), ONSA i WSA 2007/2/41.

20 A. Niżnik-Mucha, Glosa…, *op. cit.*, s. 172–174.

21 Wyrok WSA w Łodzi z dnia 20 grudnia 2012 r. (II SAB/Łd 53/10), LEX nr 821197.

i materiałów urzędowych. *Ratio legis* zapewnienia dostępu do dokumentów i materiałów urzędowych wiąże się z egzekwowaniem obowiązków. Istotny jest zwłaszcza wymóg przestrzegania urzędowej procedury dostępu. Materiały urzędowe muszą być wytworzone w toku działania organów lub jednostek sektora publicznego, wykonujących zadania publiczne. Sporne zaś być może, czy podmioty te muszą być wyposażone w uprawnienia władcze.

Restryktywna wykładnia art. 2 ust. 4 konwencji berneńskiej stawia znak zapytania nad objęciem art. 4 pkt 2 p.a.p.p. materiałów niewytworzonych przez organy władzy publicznej (szerzej: podmioty sektora publicznego w ramach realizacji zadań publicznych). Konwencja bowiem dopuszcza wyłączenie przez prawo krajowe spod ochrony autorskoprawnej tekstów urzędowych o prawodawczym, sądowym lub administracyjnoprawnym charakterze. Trudno uznać za akty urzędowe materiały będące wytworem osób trzecich: opracowania „niewładczych" podmiotów zewnętrznych, przedkładane na władcze polecenia urzędowe[22]. W tej właśnie kwestii odnotować należy różnice między orzecznictwem sądów administracyjnych a orzecznictwem SN (po wyroku z dnia 27 lutego 2009 r.) i nauką prawa autorskiego, akcentującą pochodzenie „materiałów urzędowych" od organu władzy publicznej. *Remedium* można szukać w uzupełnieniu pojęć stosowanych na gruncie proceduralnym o zbiorcze określenie nośników wiadomości specjalnych, przedkładanych organom na ich zlecenie w związku z rozpatrywaną sprawą. Tego dotyczy propozycja (*de lege ferenda*) zastosowania nowego określenia: „materiał na użytek urzędowy". Nazwa „materiały urzędowe" nie wydaje się dostatecznie użyteczna, tak ze względu na swą niedookreśloność, jak i na – trudne do rozwikłania – asocjacje znaczeniowe. Ponadto nie została przez ustawodawcę wystarczająco skorelowana z regulacjami typu procesowego.

2. Materiał urzędowy jako przedmiot orzeczeń sądów administracyjnych

Dotychczasowe orzeczenia sądów administracyjnych (i Sądu Najwyższego), w których przypisano materiałom cechę „materiału urzędowego", dotyczyły:

– zestawów pytań na państwowy egzamin na prawo jazdy (wraz ze scenariuszami,
– wizualizacjami i opisami sytuacji drogowych),

22 Podobne stanowisko wyraża T. Koellner, podkreślając, że opinie i ekspertyzy przygotowane na zlecenie organów administracyjnych nie mogą być uznane za urzędowe akty prawodawcze czy też administracyjne i w tym charakterze być objęte dopuszczalnym wyłączeniem spod ochrony autorskoprawnej, w ramach klauzuli art. 2 ust. 4 konwencji berneńskiej w brzmieniu aktu paryskiego; por. T. Koellner, Prawo autorskie a dostęp do informacji publicznej, „Kwartalnik Prawa Publicznego" 2021, XXI, z. 3, s. 753.

– zestawów pytań testowych na państwowy medyczny egzamin specjalizacyjny,
– operatów szacunkowych dotyczących nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego,
– specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) przewidzianych w art. 36 ustawy o ustawy o zamówieniach publicznych,
– opinii i raportów biegłych rewidentów przedkładanych urzędom skarbowym;
– ekspertyz i opinii przedkładanych na zlecenie Kancelarii Prezydenta RP.

Istotą problemu było, czy materiały pochodzące od podmiotów spoza organu (urzędu) stanowiły element postępowania wymagany przez przepisy procedur. NSA (w wyroku z dnia 25 września 2019 r.[23]), określając status pytań na egzamin państwowy na prawo jazdy, posłużył się pojęciem „materiał urzędowy”. W wyroku z dnia 16 stycznia 2020 r.[24] NSA uznał za „materiał urzędowy” zestawy pytań testowych ze względu na ich zatwierdzenie przez właściwą komisję ds. weryfikacji pytań i przez ministra ds. transportu. Potraktował jako element egzaminu scenariusze, wizualizacje i opisy sytuacji drogowych włączone do zestawu pytań i przedstawiane egzaminowanym, opracowane przez osoby prywatne. Konsekwencją uznania ich za materiały urzędowe było zastosowanie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (z wyłączeniem ochrony praw autorskich osób, które dostarczyły materiały). Nie byłoby to możliwe przy uznaniu ich za utwory osób trzecich.

NSA orzekł, że w momencie wystawienia zaświadczenia o zatwierdzeniu scenariuszy, wizualizacji i opisów wchodzących w skład pytań egzaminacyjnych przez ministra właściwego ds. transportu utwór w rozumieniu art. 1 p.a.p.p. w postaci propozycji pytania staje się pytaniem egzaminacyjnym. Komisja ds. weryfikacji pytań, a następnie minister autoryzowali jako „urzędowe” elementy pytań, ich opracowania przez podmioty zewnętrzne. *Ergo*, uznać je trzeba za pochodzące od komisji, tj. gremium urzędowego. Wzmocnieniem pierwiastka „urzędowości” było zatwierdzenie przez ministra ds. transportu.

Analogiczną kwalifikację przyjął SA w Łodzi w wyroku z dnia 20 grudnia 2010 r. wobec zestawu pytań testowych na egzaminie dla lekarzy. Istotne było zróżnicowane potraktowanie pytań testowych wylosowanych przez egzaminowanych i tych, które nie zostały wylosowane. Tylko te drugie zostały uznane za „materiały urzędowe” (obecne w postępowaniu, choć niestanowiące podstawy rozstrzygnięć), podczas gdy pierwsze sąd uznał za spełniające kryteria „dokumentu urzędowego”, potwierdzającego przebieg egzaminu konkretnych osób (z włączeniem do dokumentacji). Pytania niewylosowane potraktowano jako element urzędowej procedury egzaminacyjnej. Autoryzacja była czynnością uprawnionych organów nadzoru; tak spełniono wymóg

23 Wyrok NSA z dnia 25 września 2019 r. (I OSK 2538/17) LEX nr 3022822.
24 Wyrok NSA z dnia 16 stycznia 2019 r. (I OSK 1417/18) LEX nr 2781878.

pochodzenia pytań od organu uprawnionego. Wyłączenie swobodnego posługiwania się zestawami pytań przez osoby prywatne, które je przygotowały, odpowiadało ich „urzędowemu" przeznaczeniu. W obu orzeczeniach teksty uznane za „materiały urzędowe" nie zostały wytworzone w toku urzędowej procedury egzaminacyjnej w znaczeniu ścisłym. Uzyskały przymiot „urzędowości" w wyniku działania organów zwierzchnich nad komisją egzaminacyjną. Element fizycznego opracowania pytań przez osoby trzecie, ale objęte urzędowym zleceniem organu władzy publicznej, został uzupełniony o urzędową autoryzację zestawu pytań przez organ nadzorujący przebieg egzaminu państwowego, co nadało zestawowi atrybut „urzędowości".

Rozbieżności między wypowiedziami doktryny a orzecznictwem sądów administracyjnych pojawiły się nadto w kontekście statusu operatów szacunkowych. Operaty i wyceny są elementem postępowań w obrocie nieruchomościami sektora publicznego. D. Wilkowska-Kołakowska[25] i S. Kalus[26] uznali operaty za zindywidualizowane utwory w rozumieniu art. 1 ust. 1 p.a.p.p., podlegające ochronie prawnoautorskiej. A. Szyszka, wskazując na liczne elementy operatu zdeterminowane przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2004 r., mimo to uznała, że wypełnienie wymogów treścią w konkretnym operacie zostało pozostawione swobodzie autora. Zdaniem A. Szyszki „mamy do czynienia z przejawem działalności twórczej rzeczoznawcy, jakim jest sporządzony przez niego operat"[27].

Wbrew tym poglądom operaty szacunkowe zostały uznane przez sądy za „materiały urzędowe". Kwalifikację tę przyjęły: WSA w Gdańsku w wyroku z dnia 21 lutego 2006 r.[28] i WSA w Bydgoszczy w wyroku z dnia 2 czerwca 2014 r.[29] W obu orzeczeniach akcentowano, że art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz przepisy 4 ust. 1 w związku z art. 33–35 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach wymagają przy obrocie nieruchomościami sporządzenia operatu przez rzeczoznawcę. Treść operatu jest określona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. Sądy uznały, że operat staje się elementem procedury urzędowej. Rozumowanie to doprowadziło do odmowy przyznania operatowi szacunkowemu cech utworu w rozumieniu art. 1 ust. 1 p.a.p.p., przy jednoczesnym uznaniu go za „materiał urzędowy". Argumentację nakierowano nie tyle na uzasad-

25 D. Wilkowska-Kołakowska, Wycena nieruchomości. Operat szacunkowy. Rzeczoznawstwo majątkowe, Warszawa 2013, s. 51.

26 S. Kalus, Pozycja prawna uczestników rynku nieruchomości, Warszawa 2009, s. 105–106.

27 Według A. Szyszki „nie można przyjąć, że regulacja sposobu sporządzania operatu szacunkowego, zawarta w przepisach ustawy o gospodarce nieruchomościami, jak i w rozporządzeniu z dnia 21 września 2004 r. jest na tyle dokładna, że rzeczoznawca zostaje pozbawiony swobody twórczej"; por. A. Szyszka, Uwagi o operacie szacunkowym w świetle ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, „Przegląd Prawa Publicznego" 2015, nr 11, s. 12.

28 Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 21 lutego 2006 r. (II SA/Gd 897/05), ONSA i WSA 2007/2/41.

29 Wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 2 czerwca 2014 r. (II SAB/Bd 49/14) LEX nr 14 8263.

nienie „urzędowego" charakteru operatów, ile na niezasadność przypisania im cechy oryginalności (koniecznej do uznania za „utwór").

Sądy administracyjne przypisały newralgiczne znaczenie wytworzeniu materiału urzędowego w ramach „procedury urzędowej". Wymóg ten, w powiązaniu z pochodzeniem materiału od organu władzy publicznej, kieruje uwagę ku warunkom uznania procedury za „urzędową". Tylko taka procedura prowadzi bowiem do wytworzenia „materiału urzędowego". Zagadnienie to było przedmiotem ustaleń SN w sprawie zakończonej wyrokiem z dnia 24 stycznia 2009 r.[30] Sąd przyjął, iż procedura urzędowa to „postępowanie toczące się przed organami: wymiaru sprawiedliwości, administracji publicznej lub innymi powołanymi do decyzji władczych". Nie została uznana przez SN za materiał urzędowy specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w postępowaniu przetargowym. Mimo iż sądy: okręgowy i apelacyjny orzekły, że specyfikacja stanowi materiał urzędowy, gdyż jej treść określona jest przez przepis prawa, SN nie podzielił tego stanowiska. Orzekł, że postępowanie przetargowe nie ma cech procedury urzędowej (z wyjątkiem postępowań przed Prezesem UZP). Nie prowadzi do rozstrzygnięcia sprawy urzędowej, a do ewentualnego zawarcia umowy prawa cywilnego. Za noszące cechy „materiału urzędowego" uznane zostały natomiast opinie i raporty biegłych rewidentów, przedkładane urzędom skarbowym wraz ze sprawozdaniami finansowymi spółek. Powstają one w swoistej procedurze urzędowej, a zasady ich sporządzania wyznaczono w przepisach o działalności zawodowej biegłych rewidentów oraz obowiązku przedstawiania raportów[31].

Przedmiotem orzeczeń sądów administracyjnych, w których posłużyły się one pojęciem „materiałów urzędowych", były także opinie i ekspertyzy prawne, przedłożone na zlecenie Kancelarii Prezydenta RP. Pierwsze, z dnia 27 stycznia 2012 r. (I OSK 2130/11)[32], zostało wydane w następstwie wniosku do Kancelarii o udostępnienie jako informacji publicznej opinii prawnych branych pod uwagę przy podpisaniu ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie ustaw związanych z systemem ubezpieczeń. Kancelaria Prezydenta informowała, że te opinie prawne nie podlegają rygorom ustawy o dostępie do informacji publicznej. W wyniku skargi na bezczynność organu WSA w Warszawie wyrokiem z dnia 3 sierpnia 2011 r.[33] zobowiązał Kancelarię do udostępnienia opinii. NSA, oddalając skargę kasacyjną Kancelarii, orzekł, że opinie i ekspertyzy na zlecenie Kancelarii stanowią informację publiczną i podlegają udostępnieniu w try-

30 Orzeczenie zapadło przy obowiązywaniu wcześniejszej ustawy – Prawo zamówień publicznych. Od 1 stycznia 2021 r. obowiązuje nowa ustawa – Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129).

31 Wyrok NSA Ośrodek Zamiejscowy w Krakowie z dnia 19 lutego 1997 r. (I SA/Kr 1062/96), niepubl., Centralna Baza Orzeczeń NSA (29.11.2021).

32 Wyrok NSA z dnia 27 stycznia 2012 r. (I OSK 2130/11) LEX nr 1126276.

33 II SAB/Wa 187/11, LEX nr 951096.

bie ustawy o dostępie do informacji publicznej[34]. W wyroku z dnia 27 stycznia 2012 r. NSA stwierdził, że „opinie i ekspertyzy sporządzane na zlecenie Kancelarii są materiałami urzędowymi w rozumieniu art. 4 pkt 2 p.a.p.p", bowiem „pełnią funkcję służebną przy podejmowaniu decyzji przez najwyższy organ władzy wykonawczej". Świadczy to o liberalnym podejściu sądu do pojęcia procedury urzędowej; za przesłankę objęcia nią opracowań wystarczyła potencjalna „rola służebna przy podejmowaniu decyzji". NSA orzekł, że opinie i ekspertyzy na zlecenie Kancelarii Prezydenta odpowiadają wprawdzie definicji utworu z art. 1 ust.1 p.a.p.p., ale mimo tego statusu nie podlegają ochronie prawnoautorskiej – „są bowiem materiałami urzędowymi w rozumieniu art. 4 pkt 2 u.p.a.p". Szeroka wykładnia art. 4 pkt 2 p.a.p.p. – zdaniem NSA – jest „niezbędna dla realizacji celu" określonego w art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej[35]. NSA uznał zatem opinie i ekspertyzy na zlecenie Kancelarii za noszące cechy utworów w rozumieniu art. 1 ust. 1 p.a.p.p. Miały one bowiem wszystkie cechy oryginalności i twórczego wkładu wytwórców[36]. Z drugiej strony – dla umożliwienia objęcia ich dostępem do informacji publicznej (a więc dla realizacji innej ustawy) – zakwalifikował je jako materiały urzędowe. Tezę tę NSA powtórzył w wyroku z dnia 29 lutego 2012 r.[37], zaś WSA w Warszawie w wyroku z dnia 11 października 2017 r.[38] Stanowisko spotkało się z krytyką w glosie E. Wojnarskiej-Krajewskiej[39].

3. W kierunku restryktywnej wykładni pojęcia „materiał urzędowy"

Imperatyw ścisłej wykładni pojęcia „materiał urzędowy"[40] stanowi założenie w analizie orzeczeń stosujących to pojęcie. Istotą jest to, czy pochodzenie od organu

34 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 2176).

35 WSA w Łodzi w wyroku II SAB /Łd 53/10 (niepubl.) argumentował, że art. 1 ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej nie daje podstaw, by „faworyzować przepisy ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Sąd uznał, że przymiot informacji publicznej mają także wiadomości pochodzące z dokumentów, które organ używa do zrealizowania powierzonych zadań publicznych, nawet jeśli prawa autorskie do owych dokumentów należą do innego podmiotu. Jest to, moim zdaniem, stanowisko zbyt daleko idące; nadto niemające uzasadnienia formalno-prawnego (bo prowadzące do preferowania przepisu jednej ustawy o odrębnym polu regulacji przed przepisem innej ustawy o osobnym polu regulacji, choć stosowanym funkcjonalnie wespół z przepisem pierwszej z ustaw – ustawy o dostępie do informacji publicznej).

36 T. Koellner (Prawo autorskie…, *op. cit.*, s. 746) trafnie zwraca uwagę, że polska ustawa o prawie autorskim nie reguluje – na gruncie prawa autorskiego (w przeciwieństwie do ustawodawstwa niemieckiego i francuskiego) – następstw prawnych wykorzystania przez organy administracji publicznej materiałów objętych ochroną w prawie autorskim.

37 Wyrok I OSK 2196/11, LEX nr 1145090.

38 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 11 lutego 2017 r. (II SAB/Wa/175/17), LEX nr 2404402.

39 E. Wojnarska-Krajewska, Glosa do wyroku NSA z 27.1.2012 r. (I OSK 2130/11), „Państwo i Prawo" 2015, nr 4, s. 135–139.

40 Por. J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2008, s. 132.

(urzędu) lub, w pewnych sytuacjach, podmiotu sektora publicznego stanowi *conditio sine qua non* uznania materiału za „urzędowy". Stwierdzenie nieodzowności tego wymogu jest zasadne na gruncie polskiego prawa autorskiego oraz postanowień konwencyjnych.

Przeciwny uznaniu za „materiały urzędowe" opracowań „z zewnątrz urzędu" jest Z. Pinkalski. Jego pogląd podzielili J. Barta i R. Markiewicz[41]. Krytycznie oceniając uznanie za materiały urzędowe opracowań przedkładanych urzędom przez podmioty zewnętrzne, Z. Pinkalski zarzucił, że sądy uwzględniały tylko drugą lub trzecią przesłankę wskazaną w wyroku NSA z dnia 21 lutego 1996 r., mianowicie ich związek ze sprawą urzędową lub wytworzenie materiału w toku procedury urzędowej (przy pominięciu pochodzenia materiału od urzędu)[42]. Zdaniem autora to zbyt szerokie pole postrzegania procedury urzędowej[43]. W podobnym kierunku zmierza interpretacja S. Stanisławskiej-Kloc, wedle której „materiały urzędowe" winny być jednoznacznie związane z urzędem przez swoją formę, treść lub cel[44].

Z. Pinkalski uzyskał wsparcie w wyroku SN z dnia 27 lutego 2009 r. (V CSK 337/08[45]). SN potwierdził, że pochodzenie od organu władzy publicznej działającego w procedurze urzędowej to warunek konieczny uznania opracowania za „materiał urzędowy". SN odmówił cech procedury urzędowej postępowaniu przetargowemu, prowadzonemu na podstawie ustawy z 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Sądy niższych instancji, traktując tę procedurę jako urzędową, uznały za materiał urzędowy specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ)[46]. SN podkreślił, że formularz SIWZ nie pochodzi od organu władzy publicznej, zaś przetarg z użyciem SIWZ prowadzi jedynie do ewentualnego zawarcia umowy. Zdaniem Z. Pinkalskiego pogląd ten odpowiada konwencji berneńskiej oraz ścisłej interpretacji art. 4 pkt 2 p.a.p.p. Autor aprobował stanowisko SN, że dla uznania materiału za „urzędowy" konieczne – ale nie wystarczające – jest pochodzenie materiału od urzędu. Warunkiem uzupełniającym pozostaje powstanie materiału w toku „postępowania toczącego się

41 J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2016, s. 89.

42 Z. Pinkalski, Granice…, *op. cit*., s. 47.

43 *Ibidem*. Nasuwa się pytanie: jak w ramach nierozszerzonego pola procedury traktować postanowienia sądów czy innych organów prowadzących postępowanie o przeprowadzeniu dowodu z opinii biegłego czy o przyjęciu za podstawę wycen czy rozliczeń operatu szacunkowego wskazanego przez organ rzeczoznawcy? Ich włączeniu do dokumentacji rozstrzyganej „sprawy urzędowej" i otwarciu na dostęp obywateli towarzyszą te same racje, które występują przy udostępnieniu innych dokumentów procesowych: poddania procedowania przez urząd społecznej kontroli. Te racje przywołuje się jako *ratio legis* wyłączeń z art. 4 pkt 1–3 p.a.p.p.

44 Autorka powołuje się na stanowisko doktryny niemieckiej; por. S. Stanisławska-Kloc, Opisy patentowe…, *op. cit.*, s. 656.

45 Wyrok SN z dnia 27 lutego 2009 r. (V CSK 337/08), LEX nr 488738.

46 Specyfikacja przedstawiana była w postaci formularza ofertowego, którego elementy zostały ściśle sprecyzowane w art. 36 obowiązującej w czasie składania specyfikacji ustawy – Prawo zamówień publicznych.

przed organami wymiaru sprawiedliwości, administracji publicznej lub innymi, powołanymi do podejmowania decyzji władczych, wpływających na sytuację prawną jednostki[47]. Autor podniósł, że definiując „materiał urzędowy", posłużono się analogią do „dokumentu urzędowego" jako podobnego, jednak przy rozluźnieniu konotacji pojęcia. Sprowadza się ono do przyjęcia, że wystarczające dla uznania materiału za „urzędowy" jest sporządzenie go w przepisanej formie (w ramach procedury) bądź tylko okoliczność, że dotyczy sprawy urzędowej[48].

Orzekając *in casu*, sąd ma możliwość kwalifikować konkretne teksty jako materiały „na użytek urzędowy". Opracowania przekazywane są organom prowadzącym sprawy urzędowe za wynagrodzeniem, co pozwala poddać analizie kwestię majątkowych praw ich twórców. Przedłożenie zleconego opracowania nie jest wystarczającą przesłanką uzyskania atrybutów „materiału urzędowego"[49]. W ocenie Z. Pinkalskiego o takim statusie nie przesądza samo wykorzystanie materiału. Istotą jest określony przez przepisy sposób (i najczęściej – jednorazowość) wykorzystania opracowania przez organ (urząd)[50]. Oddala to zlecane urzędowo opracowania od wytworów intelektu, tj. utworów.

W doktrynie podkreślono, że uznanie materiału za urzędowy nie może być motywowane dążeniem do jego udostępnienia jako informacji publicznej. W glosie do wyroku NSA z dnia 27 stycznia 2012 r. E. Wojnarska-Krajewska[51] podniosła, że o kwalifikowaniu opracowania do materiałów urzędowych nie powinno przesądzać stosowanie innego przepisu, np. art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej (dalej: u.d.i.p.). Unormowania te są niezależne od siebie. Winny być stosowane oddzielnie. Niezasadne jest nadawanie statusu materiałów urzędowych opracowaniom o cechach utworów tylko po to, by zapewnić ich publiczną dostępność. Status materiału urzędowego nie powinien być następstwem okoliczności, że znajdzie się on w dyspozycji urzędu. To, że materiał pełni rolę służebną w działalności organu, nie nadaje statusu „materiału urzędowego". Pojęcie roli służebnej jest niedookreślone; nie towarzyszy mu określona przez prawo procedura urzędowa. Za tę procedurę uznać należy regulowane ustawowo postępowanie przed organem administracji lub innym organem, decydującym o prawach jednostki[52]. Glosatorka uwypukliła rygory

47 Wyrok SN z dnia 27 lutego 2009 r. (V CSK 337/08), LEX nr 488738; Z. Pinkalski, Granice ochrony prawnoautorskiej – glosa do wyroku SN z dnia 27 lutego 2009 r (V CSK 337/08), „Prace z Prawa Własności Intelektualnej" 2010, z. 10, s. 39.

48 *Ibidem*, s. 38. Na marginesie warto podnieść, że kodeksowy (art.76 § 1i 2 k.p.a., art. 244 § 1 i 2 k.p.c.) wymóg sporządzenia „dokumentu w przepisanej formie" nie jest tożsamy ze sporządzeniem go przy zastosowaniu „określonej procedury".

49 Por. J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2008, s. 48–49; D. Niestrzębski, Glosa do wyroku NSA OZ w Krakowie z dnia 19 lutego 1997 r. (I SA/Kr 1062/95), „Glosa" 1999, nr 7, s. 11.

50 Z. Pinkalski, Granice…, *op. cit*., s. 50.

51 E. Wojnarska-Krajewska, Glosa do wyroku NSA z 27 stycznia 2012 r. …, *op. cit.*, s.135–139.

52 Por. wyrok SN z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie V CSK 337/08.

ponownego wykorzystywania materiałów w ramach dostępu do informacji publicznej (z uwzględnieniem art. 28g pkt 2 u.d.i.p.). Uzasadnia to imperatyw minimum ochrony praw autorów.

Wnioski

Użyciu w art. 4 p.a.p.p. pojęcia „materiałów urzędowych" nie było poprzedzone refleksją nad jego znaczeniem prawnoprocesowym. Ustawodawca nie określił w innych przepisach zakresu pojęć z art. 4 pkt 1-3 p.a.p.p. (w tym – pojęcia „materiały urzędowe"). Trudność w ustaleniu zakresu znaczeń wynika z rozbieżności orzecznictwa i poglądów doktryny (ze zgodą, by pojęć użytych w art. 4 p.a.p.p. nie interpretować rozszerzająco). Na gruncie konwencji berneńskiej zasadnicza wątpliwość dotyka wyłączenia spod ochrony prawnoautorskiej wytworów intelektu, które nie pochodzą od organów władzy publicznej (prawodawczych, sądowych czy administracyjnych), a mieszcząc substrat oryginalności i twórczego wkładu intelektu[53], mają cechy utworów. Cechy te noszą wszystkie opinie i ekspertyzy zlecane przez organy publiczne, przedkładane w związku z toczącymi się postępowaniami i na ich użytek oraz wytwarzane przez osoby (podmioty) pozostające poza organem i jego urzędem. Materiały te stają się podstawą dla rozstrzygnięć urzędowych.

Szeroka praktyka zlecania opinii i ekspertyz wyspecjalizowanym podmiotom zewnętrznym (*outsourcing*) aktualizuje problem ich „urzędowości". Jest to jednakowoż urzędowość w znaczeniu proceduralnym, nie zaś determinowana w płaszczyźnie orzeczeń w kontekście prawnoautorskim. Rozbieżności wykładnicze, tak w orzecznictwie sądowym jak i w doktrynie, wskazują na potrzebę zharmonizowania procesowego statusu dostarczanych organom państwa prowadzącym postępowania (prawodawcze, sądowe i administracyjne) materiałów z wiadomościami specjalistycznymi, zasad ich urzędowego wykorzystania przy uwzględnieniu dostępności wynikającej, z jednej strony, ze standardów transparentności postępowań, z drugiej – z respektowania praw autorskich twórców.

Należy podjąć próbę ustalenia nazwy zbiorczej dla zlecanych w toku procedur urzędowych opracowań „zewnętrznych". Próba winna być podjęta na gruncie uregulowań proceduralnych. Istotny jest tu zarówno fakt tworzenia materiałów na urzędowe zlecenie organu („urzędu"), jak miejsce, tryb i charakter wykorzystania w procedurach urzędowych. Nie wydaje się, że te okoliczności były rozważane w adekwatnym wymiarze przy posłużeniu się w art. 4 pkt 2 p.a.p.p. pojęciami „materiał urzędowy" oraz „dokument urzędowy".

53 Z. Pinkalski, Granice…, *op. cit.*, s. 36. Stwierdzenie, że materiały urzędowe (i inne wyliczone w art. 4 pkt 1–3 p.a.p.p.) cechuje urzędniczo-administracyjny charakter, jest zawężeniem tej grupy materiałów do procedur sądowych.

Autor proponuje posługiwanie się zbiorczym pojęciem: „materiał na użytek urzędowy". Objęłoby ono wszystkie nośniki wiedzy specjalistycznej dostarczane organom władzy publicznej (podmiotom wykonującym funkcje publiczne) na ich urzędowe zlecenie, za wynagrodzeniem i na potrzeby zamierzonych lub aktualnie prowadzonych i znanych wytwórcy materiału postępowań urzędowych. Pojęcie byłoby kategorią prawa proceduralnego, nie zaś (jak pojęcia z art. 4 pkt 2 p.a.p.p. – autorskiego). Przyjęcie zlecenia (w przypadku pewnych profesji obowiązkowe) i dostarczenie materiału byłoby nawiązaniem relacji urzędowej między organem a wytwórcą materiału.

Autor ekspertyzy/opinii przedłożonej na zlecenie organu władzy publicznej zachowywałby, co do zasady, ograniczone prawa autorskie, ale przyjmując zlecenie, wyrażałby zgodę na wykorzystanie wytworu jego intelektu zgodnie z treścią zlecenia.

Ściślejszego rozgraniczenia wymagają pojęcia „dokument urzędowy" i „materiał urzędowy". Dokument urzędowy to nośnik aktu władzy, ustaleń lub informacji urzędowej, pochodzący od organu władzy publicznej lub podmiotu ustawowo upoważnionego do wykonywania urzędowych czynności publicznych, polegających na wydawaniu dokumentów urzędowych. W postępowaniu stwierdzenie, iż dokument jest „dokumentem urzędowym", ma znaczenie w zakresie, w jakim zawarte w nim dane korzystają – zgodnie z art. 76 § 1 i 2 k.p.a. i art. 244 § 1 i 2 k.p.c. – z domniemania prawdziwości.

Materiał urzędowy musi być wytworzony na zlecenie organu władzy publicznej albo w obrębie jego urzędu bądź instytucji podległych, albo przez podmioty trzecie na urzędowe zlecenie organu dla celów konkretnego postępowania (prowadzonego bądź planowanego) oraz dokonywanych tam ustaleń lub ocen, zgodnie z unormowaniami tego postępowania.

W merytorycznej warstwie rozstrzygnięć „urzędowość" dokumentu/materiału nie przesądza *per se* o roli procesowej danego nośnika informacji. Jest natomiast istotna dla ochrony praw wytwórców materiałów uznanych w postępowaniu za „urzędowe". Na gruncie prawa autorskiego do rozważenia *pro futuro* mogłaby być koncepcja wyodrębnienia cząstkowych praw autorów, które za wynagrodzeniem przenosiliby oni na urząd prowadzący sprawę, rezygnując w tych granicach z atrybutów autorskiego prawa korzystania z wytworu swego intelektu. Określenie „materiał na użytek urzędowy" byłoby procesowym pojęciem autonomicznym, niepowiązanym znaczeniowo z kategorią „materiały urzędowe" w ujęciu art. 4 pkt 2 p.a.p.p. Akcesoryjnym postulatem jest nowelizacja „dostosowawcza" ustawy o prawie autorskim przy równoczesnym doprecyzowaniu pojęć z art. 4 pkt 1–3, w tym „dokumentu urzędowego" i „materiału urzędowego".

Wśród objętych prawnoprocesową nazwą „materiałów na użytek urzędowy" mieszczą się teksty o znacznym stopniu standaryzacji wymuszonej normatywnie („obowiązkowe" elementy operatów, wycen wartości, dokumentacji geodezyjnej (po-

miarowej), ekspertyz budowlanych)[54]. Wytworzeniu ich nie towarzyszy swobodna przestrzeń twórcza. Wytwórca mógłby jednak je zindywidualizować przez dodanie elementów niewskazanych w przepisach (choć użytecznych w postępowaniu, zgodnie z wiedzą specjalistyczną), odstąpić od szablonu, posłużyć się dodatkowymi elementami. Czy takie nadanie tekstom cechy „quasi-utworu" przybliża je do cząstkowej ochrony prawnoautorskiej? Konieczna jest ocena *in casu*. Nie znosi to przekonania, że wyniki pomiaru geodezyjnego i sporządzenie operatu czy zastosowanie ustalonych cen urzędowych nie nosi *ex definitione* cech działalności twórczej.

Akcentowana w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/98/WE niedopuszczalność udostępnienia obiektu, do którego prawa autorskie przysługują osobom trzecim, oraz wymogi z art. 28g pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (idące w tym kierunku) wzmacniają znaczenie kwalifikacji materiałów przedkładanych do dyspozycji organu prowadzącego postępowanie. Nie usuwa wątpliwości zaliczenie opracowania do kategorii „materiałów urzędowych". Postulowane regulacje procesowe, wyodrębniające kategorię „materiałów do użytku urzędowego", wymagałyby harmonizacji z przepisami o dostępie do informacji publicznej, nadto z przepisami prawa autorskiego.

BIBLIOGRAFIA

Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie, Warszawa 2008.

Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie, Warszawa 2016.

Barta J. (red.), System Prawa Prywatnego, t. 3, Warszawa 2017.

Błeszyński J., Ostatnie redakcje konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych, „ZN UJ. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej" 1977, z. 13.

Ferenc-Szydełko E. (red.), Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, wyd. 4, Warszawa 2021.

Fleszer D., Status dokumentu i materiału urzędowego na gruncie prawa autorskiego, (w:) M. Jankowska, M. Pawełczyk (red.), Własność intelektualna a dziedzictwo kulturowe: Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Kowalskiemu, Warszawa 2020.

Kalus S., Pozycja prawna uczestników rynku nieruchomości, Warszawa 2009.

Koellner T., Prawo autorskie a dostęp do informacji publicznej, „Kwartalnik Prawa Publicznego" 2012, XXI, z. 3.

Niestrzębski D., Glosa do wyroku NSA OZ w Krakowie z dnia 19 lutego 1997 r. (I SA/Kr 1062/95), „Glosa" 1999, nr 7.

54 Z. Pinkalski sprzeciwia się poglądowi, że techniczna ekspertyza budowlana jest utworem architektonicznym. Stwierdza, że jest ona „pozbawiona cech twórczych, gdyż opiera się na „przepisach prawa"; por. Z. Pinkalski, Granice…, *op. cit*., s. 49. Dodać należy, że nie cechuje się pełną i statystyczną niepowtarzalnością.

Niżnik-Mucha A., Glosa do wyroku WSA w Gdańsku z dnia 21 lutego 2006 r. (Sygn. akt II SA /Gd 897/05), „Przegląd Sejmowy" 2008, nr 1.

Pinkalski Z., Granice ochrony prawnoautorskiej – glosa do wyroku SN z 27.2.2009 r (V CSK 337/08), „Prace z Prawa Własności Intelektualnej" 2010, z. 10.

Pinkalski Z., Wyłączenia spod ochrony prawnoautorskiej – art. 4 pr. aut. i pr. pokr., „Prace z Prawa Własności Intelektualnej" 2001, z. 106.

Stanisławska-Kloc S., Opisy patentowe i ochronne jako jedna z kategorii wyłączeń spod ochrony autorskoprawnej, (w:) J. Ożegalska-Trybalska, D. Kasprzycki (red.), Aktualne wyzwania prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Michałowi du Vallowi, Warszawa 2015.

Szwaja J., Prawa osobiste wynalazców w nowej ustawie – Prawo własności przemysłowej, (w:) Zagadnienia prawa własności intelektualnej. Profesorowi Stefanowi Grzybowskiemu pracownicy Instytutu Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej w darze, „Zeszyty Naukowe UJ. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej" 2002, z. 80.

Szyszka A., Uwagi o operacie szacunkowym w świetle ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, „Przegląd Prawa Publicznego" 2015, nr 11.

Wilkowska-Kołakowska D., Wycena nieruchomości. Operat szacunkowy. Rzeczoznawstwo majątkowe, Warszawa 2013.

Wojnarska-Krajewska E., Glosa do wyroku NSA z dnia 27 stycznia 2012 r. (I OSK 2130/11), „Państwo i Prawo" 2015, nr 4.

Bialystok Legal Studies
Białostockie Studia Prawnicze
2022 vol. 27 nr 1

sciendo

DOI: 10.15290/bsp.2022.27.01.14

Received: 30.11.2021
Accepted: 25.02.2022

Sebastian Kwiecień
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska
seba@kul.pl
ORCID ID: https://orcid.org/0000–0003-4858–794X

Wioletta Witoszko
Uniwersytet w Białymstoku, Polska
witoszko@uwb.edu.pl
ORCID ID: https://orcid.org/0000–0002-4077–5703

Prawo do zryczałtowanego odszkodowania za naruszenie przez pracodawcę majątkowych praw autorskich pracownika

The Right to Flat-Rate Compensation for an Employer's Infringement of an Employee's Economic Copyright

Abstract: The issue of determining the amount of flat-rate compensation for an employer's infringement of an employee's copyright of their own work remains disputed, particularly in practice. It is a claim for payment of a sum of money corresponding to twice the remuneration that at the time of its investigation would have been due by way of consent to the use of the work by the rightholder. The article presents a problematic issue regarding the award of compensation to an employee who proves copyright infringement but who is not obliged to determine the type of damage or its extent, nor to prove the fault of the employer.
Keywords: economic copyrights, flat-rate compensation, intellectual property
Słowa kluczowe: majątkowe prawa autorskie, zryczałtowane odszkodowanie, własność intelektualna

Uwagi wstępne

Wykonywanie działalności twórczej w ramach stosunku pracy wiąże się z uzyskaniem przez pracownika niezbędnych środków do jej realizacji, które zwykle dostarcza pracodawca. Pojawia się więc pytanie, jak powinien być zrekompensowany wkład pracodawcy w zakresie majątkowych praw autorskich do utworu stworzonego

© 2022 Sebastian Kwiecień, Wioletta Witoszko, published by Sciendo. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.

przez pracownika przy wykonywaniu obowiązków ze stosunku pracy. W myśl art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych[1], jeżeli ustawa lub umowa o pracę nie stanowią inaczej, pracodawca, którego pracownik stworzył utwór w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, nabywa z chwilą przyjęcia utworu autorskie prawa majątkowe w granicach wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron. Należy podkreślić, że przepis odnosi się wyłącznie do utworów stworzonych w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy.

Twórca musi liczyć się z tym, że tworzenie dzieła w wyniku wykonywania obowiązków pracowniczych powodować będzie ograniczenie właściwej dla „zwykłej" działalności autorskiej wolności tworzenia i korzystania z jej rezultatów. Jednakże ukształtowanie stosunków autor – pracodawca, dla którego utwór został stworzony, pozostawiono woli stron oraz przepisom prawa autorskiego. Daje to stronom umowy o pracę swobodę dostosowania do własnych potrzeb i interesów kwestii związanych z obrotem prawami autorskimi[2].

W przypadku, gdy pracodawca nie nabył praw majątkowych do utworu pracowniczego w trybie art. 12 prawa autorskiego, a jednocześnie eksploatuje utwór w zakresie swego przedsiębiorstwa, staje się naruszycielem, o którym mowa w art. 79 prawa autorskiego[3]. Jednocześnie z tą chwilą po stronie pracownika powstaje roszczenie o: 1) zaniechanie naruszenia; 2) usunięcie skutków naruszenia; 3) naprawienie wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych albo poprzez 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 uprawnionego zgody na korzystanie z utworu[4]; 4) wydanie uzyskanych korzyści.

---

1 Tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1062, dalej jako prawo autorskie.

2 L. Jaworski, Twórczość pracownicza, Warszawa 2003, s. 9–10, s. 16 i n.

3 Obecne brzmienie art. 79 ust. 1 prawa autorskiego otrzymał na mocy ustawy z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 99, poz. 662).

4 Przepis ten utracił moc z dniem 1 lipca 2015 r. w zakresie, w jakim uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła te prawa, naprawienia wyrządzonej szkody poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej – w przypadku gdy naruszenie jest zawinione – trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu, na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 czerwca 2015 r., SK 32/14 (Dz.U. poz. 932). Mechanizm zryczałtowanego odszkodowania ponownie stał się przedmiotem orzeczenia TK z dnia 5 listopada 2019 r. (P 14/19 (Dz.U. poz. 2193). W wyniku pytania prawnego Sądu Najwyższego, czy obecne brzmienie przepisu w zakresie obowiązku zapłaty tym razem jednak już dwukrotności stosownego wynagrodzenia za korzystanie z utworu, jest zgodne z art. 64 ust. 1 i ust. 2, w związku z art. 31 ust. 3 i art. 2 Konstytucji RP, TK orzekł o zgodności tego przepisu z Konstytucją. Mimo że celem niniejszego artykułu nie jest ocena powołanych orzeczeń TK, to na marginesie należy wskazać, że w obu orzeczeniach TK odwołuje się do art. 31 ust. 3 Kon-

Nie ulega wątpliwości, że najbardziej atrakcyjne jest roszczenie określone w art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b prawa autorskiego, czyli żądanie zapłaty przez pracodawcę stosownego wynagrodzenia za wyrażone zgody na korzystanie z utworu, również w kontekście naruszenia praw autorskich majątkowych do utworu pracowniczego. Jakkolwiek roszczenie to wzbudza najwięcej kontrowersji i jest szeroko krytykowane w doktrynie i orzecznictwie jako nieuzasadniony przejaw odstępstwa od ogólnych zasad odpowiedzialności odszkodowawczej, to w praktyce jest jednak najczęściej wykorzystywane.

Przepis powyższy kryje w swej konstrukcji swoistą pułapkę, mianowicie obowiązek ustalenia, a następnie wskazania wysokości stosownego wynagrodzenia, o którym mowa w przepisie. Jakkolwiek sama regulacja dotycząca jego ustalania doczekała się pogłębionej analizy w doktrynie prawa, to jednak pomijany jest aspekt ustalania stosownego wynagrodzenia w przypadku naruszenia prawa do utworu pracowniczego, określonego w art. 12 prawa autorskiego[5]. Problem ten jest o tyle istotny, że pracownikowi (twórcy utworu pracowniczego) nie przysługuje prawo do dodatkowego wynagrodzenia z tytułu stworzenia utworu pracowniczego, nie jest on podmiotem zawodowo zajmującym się tworzeniem i sprzedażą utworów, jednocześnie to pracodawca dostarcza pracownikowi niezbędne środki do jego powstania. Ponadto przepisy, poza odniesieniem się do wynagrodzenia za legalne korzystanie z utworu, nie wskazują wytycznych ani reguł jego ustalania, a nieprawidłowe jego określenie może zniweczyć dążenia autora (pracownika) do wyrównania jego szkód. Z drugiej strony, w ocenie autorów stosowanie obecnych wypracowanych przez orzecznictwo i doktrynę zasad może przyczynić się w wielu sytuacjach do znacznego wzbogacenia

stytucji, czyli do zasady proporcjonalności, z tą różnicą, że w pierwszym orzeczeniu TK stwierdził naruszenie tej zasady, ustalając, że skarżona regulacja prawna stanowi przejaw zbyt daleko idącej ingerencji w wolność majątkową sprawcy czynu niedozwolonego. TK jednocześnie wskazał, że instytucja zryczałtowanego odszkodowania jest zasadna, jednak nie powinna być ona oderwana od realnej wysokości szkody. Konkluzja orzeczenia TK z 2019 r. sprowadza się natomiast do wniosku, że przepis art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b prawa autorskiego spełnia test proporcjonalności określony w art. 31 ust. 3 Konstytucji. Wynikające z niego rozwiązania prawne są zatem zgodne z wzorcami kontroli konstytucyjności wskazanymi w pytaniu prawnym SN. Poddana analizie regulacja prawna jest w stanie doprowadzić do zamierzonych przez nią skutków, jest niezbędna dla realizacji celu ustawowego chroniącego wartość uzasadniającą ustawowe ograniczenie w zakresie korzystania z konstytucyjnej wolności lub konstytucyjnego prawa, a efekty wynikających z niej mechanizmów prawnych pozostają w odpowiedniej proporcji do ciężarów nakładanych na drugą stronę relacji o charakterze horyzontalnym, ukształtowanej wskutek bezprawnego korzystania z autorskich praw majątkowych.

5 Zob. W. Machała, R.M. Sarbiński, Z problematyki odszkodowania zryczałtowanego za naruszenie autorskich praw majątkowych (art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b prawa autorskiego po wyrokach Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej), (w:) P. Kostański, P. Podrecki, T. Targosz (red.), Experienta Docet. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple, Warszawa 2017 oraz Ł. Martyniak, Ustalenie kwoty stosownego wynagrodzenia za naruszenie autorskich praw majątkowych, Warszawa 2020 i literatura w nich powołana.

pracownika w przypadku znacznej rozbieżności pomiędzy pobieranym wynagrodzeniem za świadczoną pracę a ewentualnie uzyskanym odszkodowaniem.

Dlatego też autorzy żywią nadzieję, że w niniejszym tekście, biorąc pod uwagę specyfikę utworów pracowniczych, choćby częściowo uda im się wskazać rozwiązanie problemu, tj. prawidłowe ustalanie wysokości stosownego wynagrodzenia w przypadku naruszenia praw do utworu pracowniczego, i jednocześnie będzie on punktem wyjścia do dalszej dyskusji[6].

1. Regulacja prawna art. 12 prawa autorskiego jako element stosunku pracy

Przepis art. 12 prawa autorskiego stanowi odmienne uregulowanie sposobu nabycia autorskich praw majątkowych od reguł powszechnych, według których przysługują one twórcy. Obejmuje on określenie podmiotu autorskich praw majątkowych do utworu stworzonego przez pracownika w ramach wykonywania obowiązków pracowniczych, momentu i zakresu nabycia praw przez pracodawcę, skutków dostarczenia utworu w przypadku nieprzystąpienia do rozpowszechnienia utworu, który był do tego przeznaczony, oraz statusu praw własności nośnika, na którym został dostarczony utwór pracowniczy.

Zawarta w art. 12 prawa autorskiego norma prawna ma charakter dyspozytywny, gdyż woli stron pozostawiona jest decyzja w sprawie przyznania jednej ze stron autorskich praw majątkowych, zaś w razie nieokreślenia tej kwestii w umowie o pracę powoduje, że w granicach wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron autorskie prawa majątkowe do tych utworów nabywa pracodawca z chwilą ich przyjęcia[7]. Stosowanie jednak obu kryteriów łącznie, tj. celu umowy o pracę oraz zamiaru stron, nie pozwala na precyzyjne określenie zakresu nabycia przez pracodawcę autorskich praw majątkowych do utworu pracowniczego. Po pierwsze, w umowach o pracę brakuje szczegółowo określonych obowiązków pracowniczych. Po drugie, jeszcze trudniejsza w tym zakresie jest weryfikacja zgodnego zamiaru stron, przy uwzględnieniu faktu, że zwykle wola stron przy zawarciu umowy, weryfikowana już na etapie konfliktu między pracodawcą a pracownikiem co do zakresu nabycia praw autorskich, może być różnie interpretowana przez obie strony[8]. Podkreślić należy, że ustawa daje tutaj pierwszeństwo swobodnej woli stron, która powinna być wyrażona w zawartej pomiędzy nimi umowie. Możliwe jest takie określenie sposobu korzysta-

6 Z uwagi na specyfikę regulacji tekst nie obejmuje zagadnień dotyczących utworów komputerowych, któremu należy poświęcić odrębną publikację.

7 Wyrok SN z dnia 26 czerwca 1998 r., I PKN 196/98, OSNP 1999, nr 14, poz. 454.

8 J. Ożegalska-Trybalska, (w:) R. Markiewicz (red.), Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, (w:) Ustawy autorskie. Komentarze, t. 1, Warszawa 2021, komentarz do art. 12.

nia przez pracodawcę z utworu, które wykraczać będzie poza granice wyznaczone ustawą, lub zadecydowanie o pozostaniu tych praw przy twórcy (pracowniku).

Umowne uregulowanie zakresu uzyskanych przez pracodawcę praw odnosi się do określenia tego zakresu poprzez wskazanie pól eksploatacji, w ramach których będzie on mógł z utworu korzystać, ale także do wskazania różnych możliwych sposobów korzystania w obrębie jednego pola eksploatacji oraz skali uzgodnionej eksploatacji (zasięgu czasowego, terytorialnego, rozmiaru podejmowanego korzystania, np. liczby egzemplarzy lub wykonań)[9]. Dopiero szczegółowa analiza obowiązków pracowniczych oraz zgodnego zamiaru stron pozwala na dokładne wskazanie tych pól eksploatacji, na których doszło do przeniesienia praw autorskich[10]. Do twórczości pracowniczej nie będzie miał w szczególności zastosowania wymóg wyraźnego określenia w umowie o pracę pól eksploatacji, w ramach których pracodawca będzie mógł utwór wykorzystywać (art. 41 ust. 2 prawa autorskiego), choć w umowie o pracę może zostać określony zakres praw nabywanych przez pracodawcę do utworu pracowniczego przez wyraźne wskazanie pól eksploatacji tego utworu.

Poddając treść stosunku prawnego regulacji umownej, strony mogą także zadecydować, że majątkowe prawa autorskie do utworu pracowniczego nie zostaną przeniesione na pracodawcę, ale że będzie mu przysługiwała jedynie licencja do korzystania z utworu[11].

Pracodawcy przysługuje wynikające z umowy o pracę roszczenie o przeniesienie na niego, w granicach określonych celem umowy oraz zgodnym zamiarem stron, majątkowych praw autorskich do utworu stworzonego przez pracownika w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy. Podkreślić należy, że z art. 12 prawa autorskiego wynika pochodny charakter nabycia przez pracodawcę autorskich praw majątkowych do utworu stworzonego przez pracownika w wykonywaniu obowiązków ze stosunku pracy[12].

W świetle art. 12 ust. 1 prawa autorskiego, aby pracodawca nabył majątkowe prawa autorskie do utworu pracowniczego, muszą być spełnione łącznie dwie przesłanki: 1) utwór powstał w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, 2) utwór został przyjęty przez pracodawcę. Należy podkreślić, że utwór powinien zostać stworzony w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy. Istotne jest, aby stworzenie utworu stanowiło wynik zobowiązania pracownika do wykonywania pracy obejmującej obowiązek twórczości w rozumieniu prawa autorskiego[13].

9 J. Błeszyński, Prawo autorskie do utworów stworzonych przez pracowników w trakcie wykonywania obowiązków pracowniczych, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 1994, nr 12, s. 35; L. Jaworski, Twórczość…, *op. cit.*, s. 114.

10 Zob. wyrok SO w Poznaniu z dnia 27 marca 2018 r., XII C 2280/16, LEX nr 2488023.

11 L. Jaworski, Twórczość…, *op. cit.*, s. 115.

12 *Ibidem*, s. 121.

13 *Ibidem*, s. 153; J. Barta, R. Markiewicz, (w:) J. Barta, R. Markiewicz (red.), Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, Warszawa 2011, komentarz do art. 12.

Przepis art. 12 prawa autorskiego nie ma zastosowania do tych dzieł stworzonych przez pracownika, które nie powstały w wykonaniu obowiązków pracowniczych, a jedynie na zamówienie pracodawcy (np. umowy o dzieło)[14]. Obowiązki takie mogą być sprecyzowane w samej umowie o pracę, w bezpośrednich poleceniach służbowych (jeżeli zostały wydane w granicach obowiązków pracowniczych danego twórcy), regulaminach dotyczących własności intelektualnej, układach zbiorowych i normach wewnątrzzakładowych, planach działalności danej jednostki[15]. Kryterium rozstrzygającym jest bowiem ustalenie, czy aktywności (czynności), w wyniku których powstał utwór, mieściły się w zakresie obowiązków pracowniczych[16].

Niezbędną przesłanką nabycia przez pracodawcę autorskich praw majątkowych do utworu pracowniczego jest jego przyjęcie. Z tą chwilą prawa te „w granicach wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron – przechodzą na pracodawcę". Przyjęcie utworu przez pracodawcę następuje poprzez złożenie przez niego oświadczenia o zaakceptowaniu utworu. Jeżeli pracodawca nie zawiadomi twórcy w terminie 6 miesięcy od dostarczenia utworu o jego nieprzyjęciu lub uzależnieniu przyjęcia od dokonania określonych zmian w wyznaczonym w tym celu odpowiednim terminie, uważa się, że utwór został przyjęty bez zastrzeżeń (art. 13 prawa autorskiego).

Przyjęcie przez pracodawcę utworu poprzedzone jest jego dostarczeniem (wydaniem) przez pracownika-twórcę. Powstają wówczas dwojakiego rodzaju konsekwencje:

1) od chwili ustalenia utworu do momentu jego przyjęcia przez pracodawcę autorskie prawa majątkowe w całości pozostają po stronie twórcy-pracownika. Pracodawca nie może więc w tym czasie korzystać z utworu w granicach określonych w art. 12 prawa autorskiego;
2) do utworu pracowniczego stosuje się ogólną zasadę liczenia okresu ochrony majątkowych praw autorskich; ochrona ta trwa od ustalenia utworu przez czas życia twórcy i 70 lat po jego śmierci[17].

Nabycie praw do utworu pracowniczego powoduje, że pracodawcy przysługuje prawo do korzystania i rozporządzenia utworem w zakresie wynikającym z celu umowy o pracę oraz zgodnego zamiaru stron. Ponadto, gdy utwór jest przeznaczony do rozpowszechniania, to przyjąć należy, że w ten sposób następuje co najmniej dorozumiane wyrażenie zgody przez twórcę na jego rozpowszechnianie. Z chwilą przy-

14 L. Jaworski, Twórczość…, *op. cit.*, s. 157.
15 Zob. wyrok SA w Białymstoku z dnia 4 września 2012 r., III APa 7/12, LEX nr 1217657; wyrok SA w Katowicach z dnia 4 października 2011 r., V ACa 422/11, LEX nr 1120395.
16 Zob. wyrok SA w Warszawie z dnia 20 czerwca 2018 r., V ACa 18/17, LEX nr 2519434.
17 L. Jaworski, Twórczość…, *op. cit.*, s. 122.

jęcia utworu pracodawca nabywa także własność nośnika, na którym utrwalono utwór (art. 12 ust. 3 prawa autorskiego).

Podkreślenia wymaga, co ma istotne znaczenie dla dalszych rozważań w zakresie określenia przez pracownika wysokości roszczeń na gruncie art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b prawa autorskiego, że w świetle art. 12 ustawy o prawie autorskim zatrudnionemu twórcy nie przysługuje prawo do odrębnego wynagrodzenia z tytułu stworzenia utworu pracowniczego i jego eksploatacji w granicach uprawnień przysługujących pracodawcy. Przepis ten ma charakter względnie obowiązujący, co oznacza stosowanie go tylko w przypadku, gdy strony inaczej nie postanowią w umowie. Innymi słowy, jeśli umowa o pracę nie stanowi inaczej, a wynikające ze stosunku pracy obowiązki twórcy sprowadzają się do wykonywania działalności twórczej lub ją obejmują – wynagrodzenie za pracę stanowi równocześnie wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych na pracodawcę lub zezwolenia na korzystanie z utworu w zakresie objętym umową[18]. Wynagrodzenie autorskie przy tym nie może być traktowane jak wynagrodzenie za pracę. Jest ono bowiem raczej zbliżone do dochodu z prawa[19], a tym samym odpowiada zakresowi praw nabytych przez pracodawcę, który to zakres nie musi być w umowie o pracę określany poprzez wymienienie konkretnych pól eksploatacji. Z tego powodu też art. 12 prawa autorskiego uchylać będzie zastosowanie art. 45 prawa autorskiego do stosunków pracy[20]. Wynika z niego, że jeżeli umowa nie stanowi inaczej, twórcy przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na każdym odrębnym polu eksploatacji.

Mając na uwadze powyższe rozważania, należy podkreślić, że w przypadku, gdy pracodawca nie nabędzie w sposób prawidłowy i skuteczny praw majątkowych do utworu pracowniczego w trybie art. 12 prawa autorskiego, a jednocześnie eksploatuje ten utwór w zakresie swego przedsiębiorstwa, staje się naruszycielem, o którym mowa w art. 79 prawa autorskiego.

2. Właściwość rzeczowa sądu

Przed przystąpieniem do rozważań na temat zasad określania roszczeń pracownika w zakresie żądania zryczałtowanego odszkodowania za naruszenie jego prawa przez pracodawcę należy rozstrzygnąć, jaki sąd jest właściwy rzeczowo i miejscowo do ich rozpoznania. Sprawa może być o tyle dyskusyjna, że kodeks postępowania cywilnego zawiera obecnie odrębny tytuł VII: dział III „Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy" oraz nowy dział IVG[21] „Postępowanie w sprawach własności

18 Wyrok SN z dnia 3 grudnia 2008 r., V CNP 82/08, LEX nr 484683.

19 Por. J. Błeszyński, Prawo autorskie…, *op. cit.*, s. 129.

20 L. Jaworski, Twórczość…, *op. cit.*, s. 146.

21 Przepis dodano na podstawie art. 1 pkt 5 ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 lutego 2020 roku (Dz.U. poz. 288) z mocą obo-

intelektualnej". Zgodnie art. 459 k.p.c. przepisy działu III stosuje się w sprawach z zakresu prawa pracy, a także w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych. Jednocześnie sprawy z zakresu prawa pracy o ustalenie istnienia stosunku pracy, o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy, o przywrócenie do pracy i przywrócenie poprzednich warunków pracy lub płacy oraz łącznie z nimi dochodzone roszczenia o odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy, a także sprawy dotyczące kar porządkowych i świadectwa pracy oraz roszczenia z tym związane, należą do wyłącznej właściwości sądów rejonowych, bez względu na wartość przedmiotu sporu (art. 461§1 (1) k.p.c.). Literalnie przepis ten nie zawiera zamkniętego katalogu roszczeń wynikających ze stosunku pracy, jak też nie zostały w nim wymienione roszczenia odszkodowawcze z tytułu naruszenia majątkowych praw autorskich, o których mowa jest w art. 79 ust. 1 prawa autorskiego. Jednocześnie zgodnie z art. 479 (90) k.p.c. (dział IVG) sprawy z zakresu własności intelektualnej należą do wyłącznej właściwości sądów okręgowych – nowo powołanych wydziałów własności intelektualnej[22]. Katalog spraw z zakresu własności intelektualnej określa natomiast przepis art. 479 (89) k.p.c. Należy do nich zaliczyć sprawy wynikające z naruszenia prawa autorskiego. Powstaje więc pytanie, jaka jest relacja tych dwóch postępowań odrębnych w razie wystąpienia roszczeń pracowniczych dotyczących naruszeń prawa autorskiego. Przepis art. 479 (91) k.p.c. stanowi, że w sprawach rozpoznawanych w trybie postępowania w sprawach własności intelektualnej przepisy z innych postępowań odrębnych stosuje się w zakresie, w którym nie są one sprzeczne z przepisami tego działu. Trzeba więc przyjąć, że przepisy działu IVG są przepisami *lex specialis* w stosunku do działu III. W przypadku naruszenia przez pracodawcę majątkowych praw autor-

wiązującą od 1 lipca 2020 roku. Zmiany wymuszone były 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 i zapewnienia sądowej ochrony tych praw w ramach jednolitego i wyspecjalizowanego systemu sądownictwa, Dz.Urz. UE L 157 z dnia 30 kwietnia 2004 r.

22 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym rozpoznawania spraw własności intelektualnej z właściwości innych sądów okręgowych (Dz.U. poz. 1152) utworzono wydziały własności intelektualnej w następujących sądach: sąd Okręgowy w Gdańsku rozpoznaje sprawy z obszaru właściwości sądów okręgowych w Bydgoszczy, Elblągu, Koszalinie, Olsztynie, Słupsku, Toruniu i Włocławku; Sąd Okręgowy w Katowicach rozpoznaje sprawy z obszaru właściwości sądów okręgowych w Bielsku-Białej, Częstochowie, Gliwicach, Krakowie, Nowym Sączu, Opolu, Rybniku i Tarnowie; Sąd Okręgowy w Lublinie rozpoznaje sprawy z obszaru właściwości sądów okręgowych w Kielcach, Krośnie, Przemyślu, Radomiu, Rzeszowie, Siedlcach, Tarnobrzegu i Zamościu; Sąd Okręgowy w Poznaniu rozpoznaje sprawy z obszaru właściwości sądów okręgowych w Gorzowie Wielkopolskim, Jeleniej Górze, Kaliszu, Koninie, Legnicy, Łodzi, Sieradzu, Szczecinie, Świdnicy, we Wrocławiu i w Zielonej Górze Sąd Okręgowy w Warszawie rozpoznaje sprawy z obszaru właściwości sądów okręgowych w Białymstoku, Łomży, Ostrołęce, Piotrkowie Trybunalskim, Płocku, Suwałkach i Warszawie-Pradze w Warszawie.

skich i wystąpienia przez pracownika z roszczeniami na podstawie art. 79 prawa autorskiego pracownik powinien swój pozew skierować nie do sądu rejonowego – sądu pracy, lecz do sądu okręgowego – wydziału własności intelektualnej, przy jednoczesnym przestrzeganiu zasady ogólnej właściwości miejscowej wynikającej z art. 461 § 1 k.p.c. (sąd pozwanego lub sąd, w którego w obszarze właściwości praca jest, była lub miała być wykonywana)[23].

Powyższe uzasadnia także dotychczasowa praktyka sądowa[24]. W poprzednim stanie prawnym powództwa pracowników kierowane przeciwko pracodawcom w przedmiocie naruszenia majątkowych praw autorskich czy też zakreślające żądanie w przedmiocie wniosku o dokonanie czynności prowadzących do usunięcia skutków naruszeń praw autorskich oraz o zasądzenie odpowiedniej kwoty tytułem wynagrodzenia za korzystanie z praw autorskich, kierowane na podstawie art. 79 prawa autorskiego, były rozpoznawane przez sądy okręgowe – wydziały gospodarcze na podstawie dotychczasowego brzmienia art. 17 pkt 2 k.p.c.[25]

Na marginesie należy wspomnieć, że autorzy niniejszej publikacji wystosowali zapytanie do wszystkich wydziałów własności intelektualnej przy sądach okręgowych, czy wpłynęły do nich sprawy z tytułu naruszenia majątkowych praw autorskich na podstawie art. 12 lub art. 14 prawa autorskiego. Na dzień oddania niniejszego opracowania do wydawnictwa z uzyskanych odpowiedzi wynika, że tego typu sprawy nie były jeszcze przedmiotem rozstrzygnięć wydziałów własności intelektualnej działających przy sądach okręgowych.

3. Roszczenie pracownika o zapłatę stosownego wynagrodzenia

We wstępie wskazano, że roszczenie określone w art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b prawa autorskiego budziło i nadal budzi – pomimo dwóch już orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego[26] – szereg kontrowersji. Oceniając jeszcze projekt nowelizacji prawa autorskiego z roku 2007, J. Błeszyński poddał krytyce *ratio legis* proponowanych zmian[27]. Krytycznie o nowych wówczas zasadach przyznawania zryczałtowanego odszkodo-

23 Powództwo w sprawie z zakresu prawa pracy można wytoczyć bądź przed sąd ogólnie właściwy dla pozwanego, bądź przed sąd, w którego obszarze właściwości praca jest, była lub miała być wykonywana.

24 Wyrok SN z dnia 25 marca 2011 r., IV CSK 504/10, LEX nr 818616, oraz wyrok SN z dnia 26 lutego 2015 r., III CZ 6/15, OSNC 2016, nr 2, poz. 26.

25 Przepis ten uchylono na podstawie art. 1 pkt 1 ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 lutego 2020 roku (Dz.U. poz. 288) z uwagi na wprowadzenie przepisów działu IVG k.p.c.

26 Zob. przypis 3.

27 Zob. A. Drzewiecki, (w:) E. Ferenc-Szydełko (red.), Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, 2021, Legalis, komentarz do art. 79, pkt 57; W. Machała, R.M. Sarbiński, Z problematyki…*op. cit.*, s. 275–276.

wania wypowiedzieli się również A. Tischner oraz T. Targosz. Zdaniem tych autorów sankcja w postaci zasądzenia odszkodowania zryczałtowanego stanowiącego wielokrotność wynagrodzenia nie znajduje żadnego racjonalnego uzasadnienia. Rozwiązanie to stoi w sprzeczności z zasadami odpowiedzialności odszkodowawczej. W ich ocenie taki sposób wynagradzania szkody może prowadzić do nadmiernej kompensacji poszkodowanego i z tego powodu może naruszać zasady prawa odszkodowawczego, w szczególności zasadę pełnego wynagrodzenia szkód oraz regułę *ne quis ex damno suo lucrum faciat,* czyli zasadę, zgodnie z którą górną granicę odszkodowania wyznacza jedynie wysokość poniesionej szkody[28]. Mamy zatem do czynienia z faktycznie nieuzasadnionym wzbogaceniem się naruszyciela kosztem uprawnionego. Niejednokrotnie więc zryczałtowane odszkodowanie będzie przewyższało faktyczny rozmiar doznanej szkody[29]. Podobne stanowisko zajęli S. Sołtysiński i A. Nowicka, według których zastosowanie wielokrotności wynagrodzenia jako formy „kary cywilnej" (zwłaszcza w razie naruszenia niezawinionego) nie jest zgodne z podstawowymi zasadami prawa cywilnego[30]. Co jednak najistotniejsze, instytucja odszkodowania zryczałtowanego faktycznie doprowadziła do zmarginalizowania podstawowego roszczenia przewidzianego w art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. a prawa autorskiego, czyli naprawienia szkody na zasadach ogólnych[31].

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, iż pracownik, wobec którego pracodawca dopuścił się naruszenia majątkowych praw autorskich, nie ma obowiązku wykazywania rodzaju szkody oraz jej rozmiaru czy też faktu, że jej doznał, wystarczające jest bowiem jedynie wykazanie, iż doszło do bezprawnego naruszenia jego praw.

---

28 A. Tischner, T. Targosz, Dostosowanie polskiego prawa własności intelektualnej do wymogów prawa wspólnotowego. Uwagi na tle projektu z dnia 24 maja 2006 r. ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz o zmianie innych ustaw, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego" 2007, z. 97, s. 92 i n.

29 Zob. M. Kaliński, Czyny niedozwolone, (w:) A. Olejniczak (red.), System prawa prywatnego., t. 6: Prawo zobowiązań – część ogólna, Warszawa 2014, s. 757.

30 S. Sołtysiński, A. Nowicka, Uwagi o projekcie ustawy wdrażającej dyrektywę 2004/48/WE w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej, Warszawa 2006, s. 1069 i n.; zob. też. P. Żerański, Granica rygoryzmu roszczeń czysto majątkowych w ochronie majątkowych praw autorskich, „Przegląd Prawa Handlowego" 2009, nr 8; M. Czajkowska-Dąbrowska, Odszkodowanie z tytułu naruszenia praw autorskich – rozwój czy degradacja?, „Studia Iuridica" 2016, z. 64; krytycznie do przepisu odniósł się również Rzecznik Praw Obywatelskich w swoim stanowisku z dnia 3 września 2012 r. (sygn. pisma RPO-700485–IV–11/ST).

31 Wskazane kontrowersje wokół przyjętej regulacji znalazły również swoje odzwierciedlenie we wniosku Sądu Najwyższego do Trybunału Sprawiedliwości UE w przedmiocie wydania orzeczenia prejudycjalnego. Uzasadniając postanowienie w tym przedmiocie z dnia 15 maja 2025 roku (V CSK 41/14), sąd wskazał na powtarzające się wątpliwości w orzecznictwie SN w zakresie zgodności instrumentu odszkodowania zryczałtowanego z wyrażoną w motywie 26 dyrektywy 2004/48/WE zasadą, że środki ochronne nie powinny mieć charakteru represyjnego. W wydanym 15 maja 2015 roku orzeczeniu Trybunał Sprawiedliwości nie podzielił wątpliwości SN; zob. W. Machała, R.M. Sarbiński, Z problematyki…, *op. cit.* s. 285–286.

Co więcej, bez znaczenia jest tutaj również aspekt winy[32]. Omawiany przepis modyfikuje zatem ogólne zasady odpowiedzialności odszkodowawczej, stając się przepisem szczególnym wobec art. 415 k.c.[33] Nie ma zatem potrzeby wykazywania rozmiaru korzyści osiągniętych przez dopuszczającego się naruszenia pracodawcę. Innymi słowy, ani wielkość poniesionej przez uprawnionego szkody, ani wielkość osiągniętych przez naruszyciela korzyści nie wpływa na zasądzenie wielokrotności stosownego wynagrodzenia. Koncepcja polegająca na przyznaniu uprawnionemu ryczałtowego odszkodowania sprowadza się w zasadzie do przyjęcia, że naruszenie prawa własności intelektualnej jako takie stanowi szkodę.

Wspomniano również, że regulacja art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b prawa autorskiego, obarczona jest – obok wskazanych wyżej zarzutów natury prawnej – istotną wadą o charakterze praktycznym, która nabiera szczególnej wagi w przypadku naruszenia przez pracodawcę praw pracownika do utworu stworzonego w ramach stosunku pracy, do którego pracodawca nie nabył praw majątkowych, jednak z niego korzysta w ramach swego przedsiębiorstwa. Na tym tle należy wskazać na trzy zasadnicze problemy, które znajdują szczególne odzwierciedlenie w przypadku naruszenia autorskich praw majątkowych pracownika przez pracodawcę.

Po pierwsze, omawiany przepis nie modyfikuje ogólnej zasady rozkładu ciężaru dowodu wyrażonej w art. 6 k.c. Oznacza to dla pracownika, w pierwszej kolejności, obowiązek udowodnienia faktu naruszenia majątkowych praw autorskich oraz wskazania wysokości stosownego wynagrodzenia, którego żąda za bezprawne naruszenie jego praw. Pierwsze nie budzi większych wątpliwości i sprowadza się zasadniczo do wykazania autorstwa i wskazania, że pracodawca korzysta z utworu pracownika w sposób bezprawny. Problematyczne jest natomiast wskazanie i ustalenie wysokości żądanego stosownego wynagrodzenia – wobec obowiązku, że wskazana kwota odzwierciedla wynagrodzenie, jakie otrzymałby uprawniony, gdyby osoba, która naruszyła jego prawa majątkowe, zawarła z nim umowę o korzystanie z utworu w zakresie dokonanego naruszenia. Faktycznie wysokość tego wynagrodzenia utożsamiana jest z cenami czy stawkami rynkowymi, a ostatecznie sprowadza się do opłaty licencyjnej,

32 Zob. wyrok SN z dnia 8 marca 2012 r., V CSK 102/11, LEX nr 1213427; wyrok SN z dnia 21 października 2011 r., IV CSK 133/11, OSNC 2012, Nr 5 poz. 62.

33 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 roku, I CSK 633/10, OSNC 2012 r., nr 3, poz. 37. W. Machała jeszcze przed wspomnianą już nowelizacją prawa autorskiego z 2007 r. uważał, że przy ustalaniu grona adresatów roszczeń przewidzianych w art. 79 prawa autorskiego nie było możliwe stosowanie art. 415 k.c., ponieważ regulacja skutków naruszeń autorskich praw majątkowych ma charakter autonomiczny, a treść art. 79 wyłącza zastosowanie art. 415 k.c; W. Machała, Specyfika roszczeń odszkodowawczych z art. 79 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, „Studia Iuridica" 2007, t. XLVII, s. 192.

czyli wynagrodzenia, które zapłaciłby naruszyciel w razie legalnego zachowania się, czyli musi ono mieć charakter rynkowy[34].

Nie ulega jednak wątpliwości, że pracownik w treści pozwu wskazuje abstrakcyjne (hipotetyczne) kwoty żądanego wynagrodzenia. W przypadku utworów pracowniczych ustalenie jednak rynkowego charakteru tego wynagrodzenia może być skomplikowane i niejednoznaczne, a to z uwagi na fakt, że pracownik nie otrzymuje dodatkowego wynagrodzenia z tytułu stworzenia utworu pracowniczego i nie jest on podmiotem obrotu gospodarczego takimi utworami, ma więc bardzo ograniczoną wiedzę na temat stawek czy zasad obliczania wynagrodzenia licencyjnego. Utwory stworzone przez pracownika są faktycznie eksploatowane przez pracodawcę, który jeżeli dokonuje następnie ich zbycia czy udziela licencji, wlicza do ich wartości koszty, jakie poniósł zarówno w związku z wytworzeniem utworu, jak i zatrudnieniem pracownika. Możliwa jest również sytuacja, gdy utwór pracowniczy stanowi część, element większego projektu, który również może być utworem w rozumieniu prawa autorskiego i wówczas nie jest możliwe oszacowanie tego wynagrodzenia w stosunku do utworu pracownika, gdyż rynkowy charakter ma dopiero utwór końcowy.

Po drugie, co już zostało zaakcentowane powyżej, pracownik nie powinien, określając wysokość stosownego wynagrodzenia, uwzględniać kosztów wytworzenia utworu, ponieważ te poniósł pracodawca, co wynika z istoty stosunku pracy. Zachowanie takie nie znajduje również odzwierciedlenia w treści przepisu art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b prawa autorskiego. Ustawodawca dosyć precyzyjnie wskazał, że należy się wyłącznie wynagrodzenie za korzystanie z utworu[35]. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 25 listopada 2009 r. jednoznacznie stwierdził, że chodzi jedynie o wynagrodzenie za bezprawne korzystanie z autorskich praw majątkowych do danego utworu (w przypadku zawinionego naruszenia tych praw – w potrójnej wysokości), nie ma natomiast żadnych podstaw do obejmowania „stosownym wynagrodzeniem" także wynagrodzenia należnego twórcy za stworzenie utworu, w tym poniesionych przez niego kosztów wykonania dzieła[36]. Przedstawiony problem jest tym bardziej doniosły, że pracownik, tworząc utwór w ramach stosunku pracy, korzysta z materiałów i urządzeń pracodawcy, a więc wskazanie wysokości roszczeń uwzględniających koszt wytworzenia naruszałoby wyżej wskazany przepis i może być wyrazem nieuzasadnionego wzbo-

34 Ł. Martyniak, Ustalenie…, *op. cit.* s. 141–142; J. Barta, R. Markiewicz, Roszczenie o zapłatę wielokrotności stosownego wynagrodzenia, (w:) A. Jakubecki, J.A. Strzępka (red.), Ius et remedium. Księga jubileuszowa Profesora Mieczysława Sawczuka, Warszawa 2010, s. 43–45; zob. też R.M. Sarbiński, K. Sobczyk-Sarbińska, Ustalanie wysokości stosownego wynagrodzenia z chwili jego dochodzenia – uwagi krytyczne o stosowaniu art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, (w:) J. Barta, J. Chwalba, R. Markiewicz, P. Wasilewski (red.) , Qui bene dubitat, bene sciet. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Nowińskiej, Warszawa 2018.

35 Ł. Martyniak, Ustalenie…, *op. cit.* s. 163.

36 II CSK 259/09, LEX nr 551105.

gacenia się pracownika kosztem pracodawcy oraz zaburzenia relacji wysokości wynagrodzenia za korzystanie z utworu w stosunku do wysokości wynagrodzenia za pracę.

Po trzecie, określając wysokość stosownego wynagrodzenia, powód czy też biegły, a ostatecznie sąd, powinien uwzględnić tak czas korzystania z utworu, jak i zakres pól eksploatacji, na jakich jest on lub był wykorzystywany, przy czym nie ma znaczenia tutaj – co wskazano już wcześniej – fakt osiągnięcia ewentualnego dochodu z tytułu eksploatacji utworu przez pracodawcę. Tym samym wysokość stosownego wynagrodzenia powinna zostać oszacowana wyłącznie w oparciu o pola eksploatacji, na których nastąpiło faktycznie naruszenie[37].

Jak zatem, wobec powyższych problemów, prawidłowo wskazać wysokość żądanego wynagrodzenia? Z jednej bowiem strony pracownik wskazuje abstrakcyjne wysokości żądań, z reguły o charakterze wygórowanym, a pracodawca w następstwie inicjatywy procesowej kwestionuje kwoty wskazane przez pracownika, składając najczęściej również wniosek o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego. Istotne jest, że praktycznie taki wniosek składa często strona powodowa, z ostrożności procesowej, na wypadek właśnie kwestionowania wysokości żądanej kwoty przez pracodawcę. Takie działanie procesowe powoda w pewnym sensie może być naruszeniem zasady wyrażonej w art. 6 k.c. i prowadzić w rzeczywistości do przerzucenia ciężaru dowodowego na biegłego, a pośrednio na sąd, co jest niedopuszczalne.

Dochodzi zatem faktycznie do sytuacji, że ostatecznie to sąd dokona oceny zebranego w toku sprawy materiału dowodowego i wyda orzeczenie w sprawie oraz ewentualnie w razie uwzględnienia powództwa pracownika uzasadni fakt obniżenia lub podwyższenia podanej przez powoda wysokości żądanej kwoty wynagrodzenia, jednocześnie uwzględniając te wszystkie aspekty, o których pisaliśmy wyżej, a które są charakterystyczne dla utworów pracowniczych.

Nie ulega wątpliwości, że ten środek dowodowy w postaci opinii biegłego należy traktować z dużą dozą ostrożności, a sama opinia powinna być dowodem uzupełniającym. Jednocześnie sąd, opierając się na wnioskach biegłego, powinien krytycznie na nie spojrzeć oraz sprawdzić źródło wiedzy biegłego i w razie konieczności dokonać stosownej korekty, biorąc pod uwagę indywidualne okoliczności sprawy. Powinien szczególnie uwzględnić realne ryzyko, czy dojdzie do zaburzenia relacji wynagrodzenia za pracę w stosunku do wynagrodzenia licencyjnego i ewentualnego nieuzasadnionego wzbogacenia pracownika kosztem pracodawcy – a ryzyko takie nie jest nieuzasadnione[38].

37 Pogląd odmienny przedstawili R.M. Sarbiński i K. Sobczyk, zob. Ł. Martyniak, Ustalenie…, *op. cit.*, s. 143–144.

38 Na tym tle rysuje się jeszcze jeden problem, mianowicie brak jest faktycznie ogólnodostępnych informacji co do wysokości opłat licencyjnych funkcjonujących na danym rynku, mają one bowiem charakter umowny i stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Niewątpliwie rozwiązaniem przedstawionych trudności może być korzystanie przez pracownika jak i sąd z tabel wynagrodzeń określonych przez organizacje zbiorowego zarządzania czy zrzeszające twórców[39]. Najbardziej powszechna to „Tabela minimalnych wynagrodzeń do utworów fotograficznych", opublikowana na stronie internetowej Związku Polskich Artystów Fotografików[40]. Tabela dotyczy wszystkich utworów fotograficznych i zawiera stawki minimalne za ich korzystanie, jednak może być stosowana również w przypadku innych utworów, np. plastycznych. Co ważne, powinna ona mieć zastosowanie zarówno w przypadku twórców zawodowych, jak i amatorów. Największą jej zaletą jest precyzyjne określenie stawek wynagrodzenia z tytułu umów licencyjnych w zależności od pola eksploatacji, ilości i czasu korzystania z utworu[41]. Stosowanie tych tabel ma jeszcze jeden korzystny efekt, mianowicie pozwala wykluczyć z procesu opinię biegłego i relatywnie przyspieszyć czas trwania postępowania.

Pomocny w procesie ustalania stosownego wynagrodzenia może być również wniosek o udostępnienie przez pracodawcę odpowiedniej dokumentacji na gruncie art. 80 ust. 1 prawa autorskiego, będącej źródłem dla prawidłowego określenia wysokości stosownego wynagradzania. W ten sposób można określić cenę za utwór, gdyż ten jest przedmiotem dalszego obrotu rynkowego. Ma to o tyle doniosłe znaczenie, że z takiej dokumentacji wynika, jakie były koszty wytworzenia utworu, co pozwoli na uniknięcie wspomnianych już błędów.

Wnioski

Uregulowanie w art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b prawa autorskiego roszczenia o naprawienie szkody, spowodowanego naruszeniem praw autorskich majątkowych, przez zapłatę tzw. odszkodowania zryczałtowanego w wysokości stosownego wynagrodzenia w praktyce rodzi szereg problemów. Ujawniają je opisane już sytuacje, w których naruszycielem praw majątkowych jest pracodawca w stosunku do utworu pracownika, którego nie nabył on na podstawie art. 12 prawa autorskiego, gdyż są wykorzystywane jedynie przez pracodawcę.

Przytoczone orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego oraz Trybunału Sprawiedliwości UE wprowadziły – zdaniem autorów – jeszcze więcej wątpliwości, niemniej jednak z punktu widzenia autora będącego pracownikiem są one korzystne, szczególnie w przypadku, gdy naruszenie praw własności intelektualnej nie spowodowało szkody majątkowej po jego stronie. Gdyby bowiem należało się opierać jedynie na za-

39 T. Kałużny, Procedura zatwierdzania tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych z perspektywy nowoczesnego rozstrzygania sporów, „Białostockie Studia Prawnicze" 2015, nr 19, s. 128.

40 https://zpaf.pl/site_media/uploads/dokumenty/tabele-zpaf-04–2005n.pdf

41 Zob. też Ł. Martyniak, Ustalenie…, *op. cit*. s. 180–184.

sadach ogólnych, czyli obowiązku wykazania szkody, mogłoby dojść do uchylania się przez pracodawcę od odpowiedzialności odszkodowawczej i bezprawnym korzystaniu z autorskich praw majątkowych pracownika. Oczywiście wniosek ten nie ma odniesienia wyłącznie do relacji pracownik – pracodawca, ale również do pozostałych sytuacji, gdy autor nie jest profesjonalnym podmiotem obrotu gospodarczego.

Istnieje jednak potrzeba zapobieżenia dowolności w ustalaniu wysokości wynagrodzenia zasądzonego na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b prawa autorskiego i zastanowienia się, czy faktycznie w przypadku utworów pracowniczych posługiwanie się jedynie przesłanką rynkowości jest prawidłowe i słuszne. Niezależnie bowiem od tego, czy pracodawca legalnie nabył prawa majątkowe do utworu, czy też nie, to każdorazowo pracownik otrzymuje wynagrodzenie za swoją pracę, w tym również za wytworzenie danego utworu. W tym zakresie należy postawić postulat *de lege ferenda*, aby ustawodawca niezależnie od zgłaszanych już postulatów zmian tego przepisu[42] w pierwszej kolejności zrezygnował z instrumentu wielokrotności wynagrodzenia i jednocześnie określił zasady ustalania wysokości stosownego wynagrodzenia, ewentualnie w sposób bardziej zdecydowany zobowiązał do stosowania tabel, o których wspomnieliśmy wcześniej. Autorzy stawiają zatem wniosek, aby w pierwszej kolejności sąd miał obowiązek stosowania stawek określonych przez organizacje zbiorowego zarządzana, dopiero zaś w razie ich braku samodzielnie ustalał wysokość stosownego wynagrodzenia w oparciu o opinię biegłego oraz otrzymane przez pracownika wynagrodzenie za pracę, jeżeli do podstawowych obowiązków pracownika należało tworzenie utworów w rozumieniu prawa autorskiego. W przeciwnym razie może dojść do nieuzasadnionego wzbogacenia się pracownika kosztem pracodawcy.

Obecnie przyjęte rozwiązanie opiera się raczej na założeniu, że to jednak rynek ma kształtować wartość tego wynagrodzenia, co nie zawsze pozwala wziąć pod uwagę kryteria indywidualne, które powinny być stosowane w każdej sprawie. Postulat ten jest tym bardziej istotny, że na mocy art. 479 (93)[43] k.p.c. ustawodawca faktycznie scedował na sąd obowiązek ustalenia stosownego, rynkowego wynagrodzenia.

Na zakończenie należy podkreślić, że jeżeli sąd uwzględni powództwo pracownika, a pracodawca zapłaci stosowne odszkodowanie, to musi on mieć na uwadze, że jego zapłata nie powoduje nabycia przez niego majątkowych praw autorskich do utworu pracownika. Pracodawca zapłacił bowiem tylko za bezprawne korzystanie z utworu pracownika i przez okres wystąpienia naruszeń. Dlatego ważne jest, aby pracodawca, który chce dalej korzystać z utworu pracownika, nie narażając się na bezumowne wykorzystywanie utworu pracowniczego, porozumiał się z pracow-

42 Zob. W. Machała, R.M. Sarbiński, Z problematyki…, *op. cit.* s. 287.

43 Jeżeli w sprawie o naruszenie sąd uzna, że ścisłe udowodnienie wysokości żądania jest niemożliwe, nader utrudnione lub oczywiście niecelowe, może w wyroku zasądzić odpowiednią sumę według swojej oceny opartej na rozważeniu wszystkich okoliczności sprawy.

nikiem i zawarł z nim umowę o nabycie autorskich praw majątkowych lub umowę licencyjną.

BIBLIOGRAFIA

Barta J., Markiewicz R., (w:) J. Barta, R. Markiewicz (red.), Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, Warszawa 2011, komentarz do art. 12.

Barta J., Chwalba J., Markiewicz R., Wasilewski P., Qui bene dubitat, bene sciet. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Nowińskiej, Warszawa 2018.

Błeszyński J., Prawo autorskie do utworów stworzonych przez pracowników w trakcie wykonywania obowiązków pracowniczych, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 1994, nr 12.

Czajkowska-Dąbrowska M., Odszkodowanie z tytułu naruszenia praw autorskich – rozwój czy degradacja?, „Studia Iuridica" 2016, z. 64.

Drzewiecki A., (w:) E. Ferenc-Szydełko (red.), Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, 2021, Legalis, komentarz do art. 79, pkt 57.

Jaworski L., Twórczość pracownicza, Warszawa 2003.

Jakubecki A., Strzępka J.A., Ius et remedium. Księga jubileuszowa Profesora Mieczysława Sawczuka, Warszawa 2010.

Kaliński M., Czyny niedozwolone, (w:) A. Olejniczak (red.), System prawa prywatnego, t. 6: Prawo zobowiązań – część ogólna, Warszawa 2014.

Kałużny T., Procedura zatwierdzania tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych z perspektywy nowoczesnego rozstrzygania sporów, „Białostockie Studia Prawnicze" 2015, nr 19.

Kostański P., Podrecki P., Targosz T. (red,), Experienta Docet. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple, Warszawa 2017.

Machała W., Specyfika roszczeń odszkodowawczych z art. 79 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, „Studia Iuridica"2007, t. XLVII.

Martyniak Ł., Ustalenie kwoty stosownego wynagrodzenia za naruszenie autorskich praw majątkowych, Warszawa 2020.

Ożegalska-Trybalska J., (w:) R. Markiewicz (red.), Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, (w:) Ustawy autorskie. Komentarze, t. 1, Warszawa 2021, komentarz do art. 12.

Sołtysiński S., Nowicka A., Uwagi o projekcie ustawy wdrażającej dyrektywę 2004/48/WE w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej, Warszawa 2006.

Tischner A., Targosz T., Dostosowanie polskiego prawa własności intelektualnej do wymogów prawa wspólnotowego. Uwagi na tle projektu z dnia 24 maja 2006 r. ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz o zmianie innych ustaw, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego" 2007, z. 97.

Żerański P., Granica rygoryzmu roszczeń czysto majątkowych w ochronie majątkowych praw autorskich, „Przegląd Prawa Handlowego" 2009, nr 8.

Bialystok Legal Studies
Białostockie Studia Prawnicze
2022 vol. 27 nr 1

sciendo

DOI: 10.15290/bsp.2022.27.01.15

Received: 28.11.2021
Accepted: 28.02.2022

Krzysztof Stefański
Uniwersytet Łódzki, Polska
kstefanski@wpia.uni.lodz.pl
ORCID ID: https://orcid.org/0000–0001-6313–7387

Katarzyna Żywolewska
Uniwersytet w Białymstoku, Polska
k.zywolewska@uwb.edu.pl
ORCID ID: https://orcid.org/0000–0002-6839–4320

Ustanie stosunku pracy pracownika naukowego z powodu popełnienia plagiatu

Termination of the Employment Relationship of a Researcher Because of Plagiarism

Abstract: This article explains the concept of plagiarism and the legal regulations which result from the effects of plagiarism by a researcher. Compliance with copyright is undoubtedly a fundamental and extremely important duty of academics. The provisions of the Act on the Polish Academy of Sciences, on research institutes and on higher education and science are discussed. Depending on the basis for establishing the employment relationship and the unit in which the researcher is employed, the legislator has defined various effects in a situation where plagiarism is committed. If a researcher plagiarises, he or she may be disciplined, and the employment relationship may then be terminated. The analysis of the provisions and the relevant judgments of the courts show that the legislator has not clearly regulated these issues, hence the critical remarks and *de lege ferenda* conclusions.
Keywords: plagiarism, researchers, termination of employment
Słowa kluczowe: plagiat, pracownik naukowy, ustanie stosunku pracy

Uwagi wstępne

Działalność naukowa, ze względu na wartości, jakie ze sobą niesie, powinna być prowadzona zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi. Niewątpliwie konieczność dochowania tych standardów dla większości pracowników nauki jest naturalna i wynika z ich postawy moralnej. Są jednak także osoby, które lekceważąc

© 2022 Krzysztof Stefański, Katarzyna Żywolewska, published by Sciendo. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.

wspomniane standardy, dopuszczają się czynów określanych jako nieuczciwość lub nierzetelność badań naukowych. Do najbardziej rażących czynów należą naruszenia praw autorskich twórców, w tym popełnienie plagiatu.

Zjawisko plagiatu występowało w praktyce od dawna[1] i dotyczyło też środowiska naukowego. Pomimo że popełnianie tego rodzaju czynów, porównywalnych do kradzieży, spotykało się z ostrym sprzeciwem, to jednak przez wiele lat w takich sytuacjach groziły wyłącznie sankcje moralne[2].

Uznawano także, że dostateczne zabezpieczenie praw autorskich nastąpić może przy wykorzystaniu instrumentarium cywilnoprawnego[3]. W okresie późniejszym – wobec coraz większego znaczenia własności intelektualnej – zwyciężył pogląd, że choć podstawowe znaczenie w tym zakresie mają regulacje o charakterze cywilistycznym i administracyjnoprawnym, to jednak ograniczenie się wyłącznie do nich nie gwarantuje adekwatnego poziomu ochrony[4].

Obecnie ochrona praw autorskich może być realizowana za pomocą różnych środków, w odmiennych typach postępowań. Wybór jednej z możliwych dróg dochodzenia roszczeń: cywilnej albo karnej ma istotne znaczenie dla uprawnionego z uwagi na odmienny poziom kontradyktoryjności oraz wymaganego stopnia zaangażowania uprawnionego w prowadzenie spraw. To w procedurze, a nie w prawie materialnym, tkwią czynniki decydujące o atrakcyjności wyboru środków karnych i cywilnych[5].

1. Plagiat jako naruszenie praw autorskich

Ewolucja doktrynalnej definicji plagiatu wiąże się przede wszystkim z rozwojem technologicznym, stwarzającym możliwości pracy twórczej na polach eksplo-

1 Pojęcie „plagiat" ukształtowało się już w starożytności, przy czym przez „plagiat" rozumiano „kradzież literacką"; por. J. Sieńczyło-Chlabicz, Odpowiedzialność nauczycieli akademickich, doktorantów i studentów z tytułu popełnienia plagiatu, „Transformacje Prawa Prywatnego" 2010, nr 1, s. 133 i n. oraz podana tam przez Autorkę literatura.

2 A. Jędrzejewska, Odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych i osobistych przez popełnienie plagiatu, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej" 1987, nr 2, s. 110.

3 A. Gerecka-Żołyńska, Wybrane karnoprocesowe aspekty ścigania przestępstw przeciwko własności intelektualnej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2005, z. 1, s. 123.

4 J. Raglewski, Aktualne wyzwania prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji, (w:) J. Ożegalska-Trybalska, D. Kasprzycki (red.), Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Michałowi du Vallowi, WK 2015.

5 K. Kurosz, Ochrona praw autorskich w świetle modelu procedury cywilnej i karnej – uwagi na tle wielkiej nowelizacji kodeksu postępowania karnego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej" 2015, nr 2, s. 44; S. Stanisławska-Kloc, Kilka uwag dotyczących konsekwencji naruszenia praw własności intelektualnej w znowelizowanej ustawie o szkolnictwie wyższym, (w:) „Białostockie Studia Prawnicze" 2015, z. 19, s. 108 i n.

atacji wcześniej nieznanych[6]. Próby zdefiniowania plagiatu można znaleźć również w orzecznictwie. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego plagiatem, czyli naruszeniem praw autorskich, jest przeniesienie do utworu treści lub wyjątków z cudzego dzieła bez wyraźnego podania źródła zapożyczenia[7], a także rozpowszechnianie cudzego dzieła pod własnym nazwiskiem, bądź bez zmian, bądź ze zmianami[8]. Warto zauważyć, że pojęcie „plagiat" nie jest terminem prawnym[9]. Ustawodawca uznał plagiat za przestępstwo, jednak nie ustanowił definicji prawnej plagiatu, która abstrakcyjnie określałaby kryteria zachowania naruszającego cudze prawa autorskie[10]. W literaturze zakłada się, że w tym przypadku chodzi o bezprawne przywłaszczenie (przypisanie) autorstwa lub współautorstwa całości lub części cudzej, prawnie chronionej własności intelektualnej[11]. Dla zaistnienia plagiatu konieczne są trzy elementy. Po pierwsze, konieczne jest przejęcie z czyjegoś utworu elementów oryginalnych. Po drugie, konieczna jest rozpoznawalność przejętych elementów. Po trzecie zaś, konieczne jest oznaczenie cudzego utworu lub jego części własnym nazwiskiem[12].

W doktrynie rozróżnia się plagiat ukryty lub jawny[13]. Pierwszy polega na dokonaniu przez plagiatora większych zmian w utworze przejętym w celu ukrycia zawłaszczenia i dlatego jest trudny do wykrycia i udowodnienia, w odróżnieniu od plagiatu jawnego, gdzie plagiator podpisuje cudzy utwór lub niezmieniony jego fragment swoim nazwiskiem, wskazując jednoznacznie na innego autora niż twórca pierwowzoru[14]. Zaakceptować należy pogląd, że z plagiatem pracy naukowej mamy do czynienia wtedy, gdy praca zawiera w sobie podobne do oryginału treści, formę, wnioski, argumentację, które to zapożyczenia nie zawierają odnośników w postaci przypisów do ich autorów[15]. Z uwagi na szerokość problemu bardziej szczegółowa analiza definicji plagiatu wykracza poza ramy tego artykułu.

---

6 M. Lekston, Komentarz do art. 107–158 oraz 196–201a i 226 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, (w:) K.W. Baran (red.), Akademickie prawo pracy, WK 2015; tak też J. Szczotka, Twórczość naukowa – czy autoplagiat jest plagiatem?, „Studia Iuridica Lublinensia" 2014, nr 23, s. 25 i n.

7 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 czerwca 1989 r., III CRN 139/89, LEX nr 70836.

8 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 listopada 1938 r., I K 993/88, niepubl.

9 Więcej zob. K. Żywolewska, Rozwiązanie stosunku pracy z mianowanym pracownikiem naukowym bez wypowiedzenia, (w:) K.W. Baran, Z. Góral (red.), System Prawa Pracy, t. XI: Pragmatyki pracownicze, Warszawa 2021, s. 1083 i n.

10 J. Sarkowicz, Przestępstwo plagiatu w świetle przepisów Unii Europejskiej i polskiego prawa, „Przegląd Sądowy" 2021, nr 3, s. 63–75.

11 A. Szewc, Plagiat, „Monitor Prawniczy" 1996, nr 2, s. 44.

12 G. Mania, Plagiat muzyczny, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej" 2016, nr 33, s. 54–70.

13 E. Wojnicka, (w:) J. Barta (red.), System Prawa Prywatnego, t. 13: Prawo autorskie, Warszawa 2007, s. 245.

14 J. Sieńczyło-Chlabicz, Odpowiedzialność..., *op. cit*., s. 136–137; także H. Popławski, Przestępstwa naruszające prawa autorskie, „Problemy Praworządności" 1983, nr 11, s. 13.

15 J. Marciniak, M. Marciniak, Plagiat prac naukowych – wybrane zagadnienia, „Radca Prawny" 2012, nr 1, s. 12–16; zob. J. Sieńczyło-Chlabicz, J. Banasiuk, Czas ochrony autorskich praw ma-

Kluczowe znaczenie w odniesieniu do tematu opracowania ma regulacja zawarta w art. 115 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych[16]. Przepis ten penalizuje trzy odrębne typy przestępstw[17] – przywłaszczenie autorstwa, wprowadzenie w błąd co do autorstwa oraz rozpowszechnianie bez podania twórcy cudzego utworu. We wszystkich tych typach przestępstwo ma charakter formalny (bezskutkowy). Jak wskazuje się w literaturze, dla realizacji znamion przestępstwa bez znaczenia jest, czy pokrzywdzony wskutek działania sprawcy poniósł szkodę. Nie ma też znaczenia cel, w jakim działał sprawca[18]. Przepis ten chroni zarówno prawa osobiste jak też majątkowe twórcy[19].

Dodać warto, że przestępstwo plagiatu wywodzi się od przestępstwa przywłaszczenia cudzego mienia[20]. Nie budzi wątpliwości, że takie ulokowanie plagiatu jest właściwe, zwłaszcza z perspektywy ocen etycznych i moralnych.[21]. Istotą przestępstwa przywłaszczenia jest bezprawne, a więc niezgodne z obowiązującymi przepisami, przypisanie sobie autorstwa utworu[22].

Przestępstwo przywłaszczenia autorstwa może być popełnione jedynie z działania i z zamiarem bezpośrednim (bowiem sprawca świadomie podaje się za autora utworu lub artystycznego wykonania)[23]. Wprowadzenie w błąd może się również wyrażać w umyślnym podaniu przez sprawcę osoby trzeciej jako autora utworu. Wprowadzenie w błąd może być popełnione zarówno z zamiarem bezpośrednim, jak i ewentualnym[24] i jest czynem zabronionym, polegającym na działaniu lub zaniechaniu[25].

jątkowych do utworu jako przedmiotu prawa autorskiego, „Białostockie Studia Prawnicze" 2010, z. 7, s. 101 i n.

16 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1062).

17 Z. Ćwiąkalski, B. Górnikowska, Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, (w:) R. Markiewicz (red.), Ustawy autorskie. Komentarze, t. II, WKP 2021.

18 M. Marciniak, J. Marciniak, Plagiat..., *op. cit.*, s. 12.

19 K. Żywolewska, Rozwiązanie..., *op. cit.*, s. 1084.

20 Por. M. Mozgawa, (w:) M. Poźniak-Niedzielska (red.), Prawo autorskie i prawa pokrewne. Zarys wykładu, Bydgoszcz 2007, s. 252.

21 Por. E. Wojnicka, (w:) System Prawa Prywatnego, t. 13: Prawo autorskie, (red.) J. Barta, Warszawa 2007, s. 250–251.

22 Z. Ćwiąkalski, B. Górnikowska, Komentarz…, *op. cit.*

23 Por. m. in. Z. Ćwiąkalski, B. Górnikowska, Komentarz..., *op. cit.*; J. Raglewski, Komentarz do art. 115, (w:) D. Flisak (red.), Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, LEX 2015.

24 W. Radecki, (w:) M. Bojarski, W. Radecki, Przewodnik po pozakodeksowym prawie karnym, Wrocław 1998, s. 348–349.

25 Por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 20 lutego 2002 r., II AKa 266/01, „Prokuratura i Prawo"– wkł. 2004, nr 3, poz. 21.

2. Zakres podmiotowy

Regulacje odnoszące się do rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem naukowym z powodu plagiatu wynikają z ustawy o Polskiej Akademii Nauk[26] oraz ustawy o instytutach badawczych[27], a także ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce[28]. W zakresie odnoszącym się do osób związanych zawodowo z prowadzeniem badań naukowych zauważyć można wyraźne różnice w kształtowaniu tego rodzaju sankcji, które są uzależnione od podstawy zatrudnienia (mianowania lub umowy o pracę). Nie budzi to zdziwienia, biorąc pod uwagę charakter prawny stosunku pracy z mianowania. Jedną z najważniejszych cech tego stosunku pracy jest wzmożona trwałość zatrudnienia, przejawiająca się między innymi tym, że ustanie stosunku pracy może nastąpić wyłącznie w związku z zaistnieniem przyczyny uprzednio wskazanej w odpowiednich przepisach prawa[29]. Konstrukcja ta jest na tyle charakterystyczna, że wykorzystuje się ją jako jedno z kryteriów pozwalających odróżnić mianowanie od stosunków pracy nawiązanych na innej podstawie[30]. Pracowników naukowych PAN i instytutów badawczych na podstawie mianowania zatrudnia się jedynie na stanowiskach profesorów lub profesorów instytutów, a wymogiem *sine qua non* jest posiadanie przez kandydata tytułu profesora. Pozostali pracownicy zatrudniani są na podstawie umowy o pracę. Warto dodać, że stosunki pracy na podstawie mianowania występują także w szkolnictwie wyższym, bowiem art. 248 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce[31] zachowuje w mocy takie stosunki nawiązane na podstawie wcześniejszych przepisów.

Wydaje się, że warto dokonać analizy regulacji dotyczących rozwiązania stosunku pracy z powodu plagiatu zarówno z pracownikami zatrudnionymi na podstawie mianowania, jak i umowy o pracę, przy czym rozważania te, z natury rzeczy, muszą być dokonane oddzielnie.

---

26 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1796 ze zm.), zwana: o PAN.

27 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1383 ze zm.), zwana: o IB.

28 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.), zwana p.s.w.n.

29 Por. m.in. A. Dubowik, Wzmożona trwałość stosunku pracy z mianowania, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2007 nr 9, s. 18 i n.; Ł. Pisarczyk, T. Zieliński, (w:) L. Florek (red.), Kodeks pracy. Komentarz, wyd. VII, Warszawa 2017, s. 483 i n.

30 Ł. Pisarczyk, Ustanie stosunku pracy z mianowania, (w:) K.W. Baran (red.), System Prawa Pracy, t. IV: Indywidualne prawo pracy. Pozaumowne stosunki pracy, Warszawa 2017, s. 551.

31 Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1669 ze zm.).

3. Rozwiązanie stosunku pracy z mianowanym pracownikiem naukowym

Analiza przesłanek rozwiązania stosunku pracy z mianowanymi pracownikami wyżej wskazanych podmiotów, unormowanych w art. 101 ustawy o PAN i art. 45 ustawy o IB, skłania do stwierdzenia, iż są one tożsame. W analogiczny sposób (z niewielkim odstępstwem) regulowała tę kwestię nieobowiązująca już ustawa o szkolnictwie wyższym.

Popełnienie plagiatu lub innego oszustwa naukowego (zgodnie z art. 101 ust 3 pkt 3 ustawy o PAN i z art. 45 ust 3 pkt 3 lit. a ustawy o IB) jest przesłanką rozwiązania stosunku pracy z mianowania bez wypowiedzenia (w trybie natychmiastowym). W każdym przypadku przyczyny te stanowią jedynie przesłanki fakultatywnego rozwiązania stosunku pracy z mianowania. W doktrynie słusznie podważa się prawidłowość takiej regulacji. Na akceptację zasługuje stanowisko, zgodnie z którym odpowiedniejszą konstrukcją przepisu byłoby ustanowienie obligatoryjnego rozwiązania stosunku pracy bądź jego wygaśnięcia wobec prawomocnego wyroku sądowego lub orzeczenia komisji dyscyplinarnej[32].

Pierwszą przesłanką uzasadniającą rozwiązanie stosunku pracy jest popełnienie przestępstwa określonego w art. 115 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych[33]. Zgodnie art. 115 ust. 1 o p.a.p.p., kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3. Zgodnie z ustaloną wykładnią art. 52 § 1 pkt 2 k.p. przestępstwo musi być oczywiste, tzn. muszą istnieć niebudzące wątpliwości dowody popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary[34].

Nie budzi wątpliwości, że przestępstwo jest stwierdzone wyrokiem w przypadku wydania przez sąd wyroku skazującego. W doktrynie prawa pracy wyrażony jest pogląd, iż podobne skutki może wywoływać wyrok warunkowo umarzający postępowanie[35]. Stosownie do art. 66 k.k.[36] sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestęp-

32 Por. A. Bocheńska, Zatrudnienie i ochrona trwałości stosunku pracy nauczyciela akademickiego, LexisNexis 2014, LEX/el.; podobnie M. Bąba, Komentarz do art. 126, (w:) P. Chmielnicki, P. Stec (red.), Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, LEX/el. 2017.

33 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1062), zwana: o p.a.p.p.

34 Wyrok SN z dnia 2 lipca 2015 r., III PK 144/14, OSNP 2017/5/54.

35 A. Piszczek, Przestępstwo oczywiste lub stwierdzone prawomocnym wyrokiem w świetle art. 52 § 1 pkt 2 k.p., „Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2016, nr 11, s. 25–26.

36 Ustawa z dnia 6 czerwca1997 r., Kodeks karny (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1444, ze zm.), zwana k.k.

stwo umyślne i inne przesłanki uzasadniają przypuszczenie, że będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa. Zatem warunkowe umorzenie postępowania jest możliwe jedynie wówczas, gdy sąd dojdzie do wniosku, że nie budzi wątpliwości fakt, że istnieją wystarczające podstawy, aby oskarżonemu przypisać popełnienie przestępstwa[37]. Tym samym wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne jest wyrokiem stwierdzającym przestępstwo. Takie stanowisko, wyrażone w odniesieniu do art. 52 k.p.[38], zasługuje na akceptację także w przypadku przesłanek warunkujących możliwość rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia w wyniku plagiatu.

Przesłanką rozwiązania stosunku pracy jest także orzeczenie komisji dyscyplinarnej dotyczące plagiatu (art. 101 ust 3 pkt 3 ustawy o PAN i art. 45 ust 3 pkt 3 ustawy o IB). Analiza zawartych w tych przepisach powodów rozwiązania stosunku pracy prowadzi do wniosku, że w pewnej mierze są one tożsame z przesłankami odpowiedzialności karnej za przestępstwo z art. 115 o p.a.p.p. Podkreślić trzeba, że możliwe jest równoczesne prowadzenie postępowania karnego oraz dyscyplinarnego w tej samej sprawie. Co więcej, taka sytuacja będzie musiała zaistnieć przynajmniej w zakresie postępowania wyjaśniającego, poprzedzającego ewentualne postępowanie dyscyplinarne. Zgodnie bowiem z art. 112 ust. 3 ustawy o PAN oraz art. 56 ust. 3 ustawy o IB postępowanie wyjaśniające w takich sprawach rzecznik dyscyplinarny wszczyna z urzędu. Jednocześnie, stosownie do art. 304 § 2 k.p.k.[39], dyrektor instytutu, który dowiedział się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym organa ścigania. Warto dodać, że odrębność postępowania dyscyplinarnego od postępowania karnego przyjmuje się zarówno w orzecznictwie[40] jak i w doktrynie[41].

Dodać trzeba, że w powyższych sprawach orzeczenie komisji dyscyplinarnej obligatoryjnie musi zostać poprzedzone orzeczeniem komisji do spraw etyki w nauce PAN. Warto tu zwrócić uwagę na pewną niekonsekwencję ustawodawcy. Stosownie do art. 39 ust. 1 ustawy o PAN komisja do spraw etyki w nauce wyraża opinie w sprawach dotyczących naruszeń zasad etyki w nauce przez pracownika uczelni, jednostki naukowej Akademii oraz instytutu badawczego, w szczególności w postępowaniach prowadzonych przez komisje dyscyplinarne. Jednocześnie art. 101 ustawy o PAN oraz 45 ustawy o IB stanowi nie o opinii, lecz o orzeczeniu tej komisji. Oczywiście

37 Wyrok SN z dnia 20 października 2011 r., III KK 159/11, OSNKW 2012, z. 2, poz. 14.

38 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.), zwana k.p.

39 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r., Kodeks postępowania karnego (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 534), zwana k.p.k.

40 Wyrok TK z dnia 27 lutego 2001 r., K 22/00, OTK 2001, z. 3, poz. 48.

41 Por. E. Mazurczak-Jasińska, 23.4. Zasady postępowania dyscyplinarnego, (w:) K.W. Baran (red.), System Prawa Pracy, t. IV: Indywidualne prawo pracy. Pozaumowne stosunki pracy, Warszawa 2017, s. 705.

można przyjąć, że komisja wydaje opinie w formie orzeczeń, jednak takie stanowisko wydaje się trudne do racjonalnej obrony. Zgodnie z definicją encyklopedyczną orzeczenie to rozstrzygnięcie konkretnej sprawy przez organ działający w ramach swej kompetencji[42], czego w sposób oczywisty nie spełnia opinia. Ponadto w myśl § 14 ust. 1 rozporządzenia normującego kwestie szczegółowe dotyczące komisji do spraw etyki w nauce[43] opinie komisji są wiążące przy rozstrzyganiu spraw związanych z naruszeniem zasad etyki w nauce przez pracowników uczelni, jednostki naukowej PAN oraz instytutu badawczego. Na wiążący charakter opinii wskazuje także delegacja ustawowa do wydania tego rozporządzenia, wyrażona w art. 40 ust. 6 ustawy o PAN, a także przepisy art. 55 ust. 4 i 5 ustawy o IB oraz art. 111 ust. 4 i 5 ustawy o PAN. Takie ukształtowanie kompetencji komisji do spraw etyki w nauce budzi szereg wątpliwości, zarówno jako przejaw stosowania niedopuszczalnej w polskim systemie prawnym ustawowej (formalnej) oceny dowodów, a także jako „władcze wkroczenie w kompetencje innego organu, które wręcz może być interpretowane jako *sui generis* naruszenie wyłączności orzekania tych organów i ich niezawisłości". Można podzielić pogląd, że opinia komisji do spraw etyki w nauce nie tylko przesądza w tych sprawach o winie, ale i o meritum orzeczenia komisji dyscyplinarnej, stając się w ten sposób odrębnym, quasi-orzekającym organem dyscyplinarnym[44].

Katalog kar dyscyplinarnych w ustawie o PAN oraz ustawie o IB jest identyczny i obejmuje trzy kary: upomnienie, naganę oraz naganę z pozbawieniem prawa do pełnienia funkcji kierowniczych w instytucie na okres do 5 lat. Warto jednak podkreślić, że orzeczenie jakiejkolwiek kary dyscyplinarnej za popełnienie plagiatu lub innego oszustwa w nauce upoważnia pracodawcę do rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia. W związku z tym istnieje poważne zagrożenie zastosowania dwóch sankcji za ten sam czyn – pierwszą będzie kara dyscyplinarna orzeczona przez komisję, drugą rozwiązanie stosunku pracy przez pracodawcę. Na to zagrożenie wskazuje się w literaturze, zarówno w poprzedniej regulacji o szkolnictwie wyższym[45], jak i w odniesieniu do obu wskazanych obecnie obowiązujących ustaw[46].

Należy dodać, że ustawy te przewidują możliwość rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem mianowanym z innych ważnych przyczyn, po uzyskaniu zgody

42 Encyklopedia PWN, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/orzeczenie;3952062.html (12.11.2021).

43 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie trybu wyboru członków komisji do spraw etyki w nauce, trybu jej prac i sposobu wykorzystania wiążących opinii komisji oraz sposobu finansowania (tekst jedn. Dz.U. z 2014, poz. 215).

44 J. Paśnik, Kodeks Etyki Pracownika Nauki i jego wpływ na postępowanie dyscyplinarne wobec nauczycieli akademickich, „Przegląd Prawa Publicznego" 2013, nr 7–8, s. 172–187.

45 W. Sanetra, (w:) W. Sanetra, M. Wierzbowski (red.), Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, Warszawa 2013, art. 126.

46 Por. J. Paśnik Kodeks Etyki…, *op.cit*.

odpowiedniego organu kolegialnego (np. rady naukowej instytutu)[47]. Wprawdzie w doktrynie przyjmowano, że regulacje te odnoszą się do rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem[48], jednakże obecnie wydaje się, że nie można wykluczyć rozwiązania bezzwłocznego. Sformułowanie to stanowi klauzulę generalną, odsyłającą do kryteriów pozaprawnych i tam poszukującą oceny[49]. Można zatem rozważyć sytuację, w której pracodawca rozwiąże (za zgodą właściwego organu kolegialnego) stosunek pracy z pracownikiem naukowym, który popełnił plagiat, ale nie został ukarany karnie lub dyscyplinarnie. Z pewnością waga przesłanki będzie odpowiadała określeniu „ważna przyczyna". Problematyczna staje się tu kwestia dowodowa. Biorąc pod uwagę, iż wszczęcie postępowania wyjaśniającego jest w takich sprawach obligatoryjne, to czy brak ukarania dyscyplinarnego nie będzie jednoznaczny z oczyszczeniem pracownika z zarzutów? Jedynie błąd proceduralny rzecznika dyscyplinarnego lub komisji dyscyplinarnej, prowadzący do innego niż ukaranie zakończenia postępowania, mógłby w takim przypadku umożliwić pracodawcy rozwiązanie stosunku pracy „z innych ważnych przyczyn".

W tym miejscu nasuwa się pytanie, czy naruszenie określonych w tych ustawach obowiązków pracowników naukowych, z powodu których odpowiedzialność dyscyplinarna powinna być wszczęta, może być przyczyną uzasadniającą rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 52 k.p.? Czy też należy uznać, że kwestia rozwiązania z pracownikiem naukowym bez wypowiedzenia, z powodu naruszenia przez niego obowiązków, została odmiennie (w stosunku do przepisów Kodeksu pracy) uregulowana, więc sankcjonowanie takiego naruszenia może nastąpić tylko w opisanym wyżej trybie postępowania dyscyplinarnego?

Sąd Najwyższy[50] uznał, że naruszenie przez pracownika obowiązków, które stanowią przesłankę wszczęcia postępowania dyscyplinarnego i ewentualnego zastosowania wobec niego kary dyscyplinarnej, nie mogą być podstawą do rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, przewidzianego w art. 52 § 1 pkt 1 k.p. Obligatoryjność wszczęcia postępowania dyscyplinarnego w przypadkach wskazanych w ustawie uzasadnia twierdzenie, że sankcje dyscyplinarne nie mogą być zastąpione innymi sankcjami (w tym rozwiązaniem bez wypowiedzenia na podstawie art. 52 k.p.).

47 Por. K. Leszczyńska, Rozwiązanie stosunku pracy z „ważnych przyczyn" z mianowanym nauczycielem akademickim, „Monitor Prawa Pracy" 2009, nr 11, s. 577 i n.

48 Tak w odniesieniu do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z 2005 r. – W. Sanetra, (w:) Prawo..., *op. cit.*, a także M. Lekston, (w:) K.W. Baran (red.), Akademickie prawo pracy. Komentarz do art. 107–158 oraz 196–201a i 226 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, Warszawa 2015, s. 412 i n.

49 M. Lekston (w:) Akademickie..., *op. cit*.

50 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 marca 2008 r., II PK 193/07, LEX nr 442815. Sprawa dotyczyła członka korpusu służby cywilnej, wydaje się jednak, że w drodze analogii można stosować to rozstrzygnięcie do pracowników naukowych.

4. Rozwiązanie umownego stosunku pracy

Ze względu na wzmożoną trwałość stosunku pracy z mianowania rozważania na temat rozwiązania tego stosunku są bardziej doniosłe z teoretycznoprawnego punktu widzenia. Jednak biorąc pod uwagę znacznie szerszy zakres podmiotowy umownych stosunków pracy w instytucjach związanych z nauką, nie sposób pominąć tego wątku.

Pragmatyki, które kształtują status pracowników nauki, w niewielkim stopniu regulują kwestię rozwiązania umownego stosunku pracy, pozostawiając jego unormowanie przepisom Kodeksu pracy. Szczątkowe regulacje przesłanek wypowiedzenia nie są związane z popełnieniem przez pracownika plagiatu. Powstaje zatem pytanie o możliwość ustania umowy o pracę z pracownikiem, który dopuścił się plagiatu. Nie ma wątpliwości, że taka ewentualność istnieje i warto rozważyć tu trzy możliwości, przy czym pierwsze dwie zachodzić mogą jedynie w przypadku pracowników uczelni.

Pierwszą jest wygaśnięcie stosunku pracy pracownika naukowego na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo plagiatu określone w art. 115 o p.a.p.p.[51] Nie jest istotne w tym przypadku, jaka kara zostanie orzeczona wobec danego pracownika. Zgodnie z art. 124 pkt 1 p.s.w.n. stosunek pracy wygasa w przypadku zaprzestania spełniania wymagań, o których mowa w art. 113 tej ustawy. Z kolei ten przepis w pkt 3 przewiduje, że nauczycielem akademickim może być osoba, która spełnia wymagania, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1–3 tej ustawy. Pomijając w tym miejscu legislacyjną ułomność tego typu odesłania kaskadowego, zauważyć należy, że ze wskazanego art. 20 ust. 1 pkt 3 p.s.w.n. wynika, że nauczycielem akademickim może być osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Nie ulega wątpliwości, że przestępstwo plagiatu można popełnić jedynie umyślnie. Zatem skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo plagiatu oznaczać będzie niespełnianie przez nauczyciela akademickiego wymogu określonego w art. 20 ust. 1 pkt 3. Skutkować to będzie wygaśnięciem stosunku pracy na podstawie art. 124 w zw. z art. 113 pkt 3 w zw. z art. 20 ust. 1 pkt 3 p.s.w.n.

Druga z możliwości ustania stosunku pracy nauczyciela akademickiego, który dopuścił się plagiatu, związana jest z zastosowaniem wobec niego odpowiedzialności dyscyplinarnej[52]. Wobec nauczycieli akademickich, którzy dopuścili się czynów nieuczciwości naukowej (m.in. plagiatu), postępowanie wyjaśniające wszczyna się z urzędu. Postępowanie dyscyplinarne może zakończyć się nałożeniem kary dyscy-

51 Aktualne w tym miejscu pozostają rozważania dotyczące wyroku warunkowo umarzającego postępowanie.

52 A. Bocheńska, Uprawnienia rektora w związku z postępowaniem dyscyplinarnym wobec nauczyciela akademickiego, „Białostockie Studia Prawnicze" 2020, vol. 25, nr 1, s. 34 i n.

plinarnej. Katalog tych kar jest szeroki, jednak trzy najsurowsze spośród nich mają charakter eliminacyjny. Są to kary: wydalenia z pracy w uczelni, wydalenie z pracy w uczelni z zakazem wykonywania pracy w uczelniach na okres od 6 miesięcy do 5 lat oraz pozbawienie prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na okres 10 lat. Wszystkie one skutkują wygaśnięciem stosunku pracy, choć w oparciu o różne podstawy prawne. W przypadku pierwszej z wymienionych kar będzie to bezpośrednio art. 124 pkt 3 ustawy. W odniesieniu do dwóch pozostałych będzie to art. 124 pkt 1 w związku z art. 113 pkt 2 p.s.w.n.

Trzecią możliwość ustania stosunku pracy w przypadku popełnienia plagiatu przez pracownika nauki stanowi rozwiązanie umowy o pracę. Zastosowanie umownego stosunku pracy pracowników naukowych implikuje stosowanie powszechnych reguł rozwiązania stosunków pracy tych osób. Art. 123 p.s.w.n. w sposób wyraźny odsyła do stosowania przepisów Kodeksu pracy dotyczących wypowiedzenia umowy do nauczycieli akademickich. Jednocześnie art. 147 zawiera ogólne odesłanie do stosowania Kodeksu pracy w sprawach dotyczących stosunku pracy pracowników uczelni nieuregulowanych w ustawie. Podobne odesłania zawiera także art. 106 ustawy o PAN oraz art. 65 ustawy o IB. W przypadku popełnienia przez pracownika nauki oszustwa naukowego, na przykład plagiatu, rozważyć można dwa sposoby rozwiązania umowy o pracę. Pierwszym jest wypowiedzenie tej umowy. Pamiętać trzeba, że wypowiedzenie jest zwykłym sposobem rozwiązania umowy o pracę i wprawdzie z art. 45 § 1 k.p. wynika, że wypowiedzenie powinno być uzasadnione, to przyczyna wypowiedzenia nie musi mieć szczególnej wagi[53]. Podkreślenia wymaga fakt, iż przyczyna może nie tylko dotyczyć pracodawcy i pracownika, ale także znajdować uzasadnienie w zasadach współżycia społecznego. Oczywiste jest, że w przypadku dopuszczenia się plagiatu przyczyna będzie leżeć po stronie pracownika. Jednakże pracodawca mógłby uzasadniać wypowiedzenie także faktem, że dalsze zatrudnianie takiej osoby byłoby sprzeczne właśnie z zasadami współżycia społecznego. Dalsza praca takiego pracownika mogłaby negatywnie wpływać na pracę innych pracowników, demotywować ich, wskazywać na dopuszczanie przez pracodawcę takich praktyk etc. Mogłaby także stawiać w niekorzystnym świetle pracodawcę jako jednostkę naukową (instytut, uczelnię), która nie piętnuje czynów nieuczciwości naukowej. Drugim sposobem rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem, który dopuścił się plagiatu, jest rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jego winy na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 k.p., zgodnie z którym rozwiązanie jest możliwe w razie ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych. Warto podkreślić, że art. 115 ust. 1 p.s.w.n. jako podstawowy obowiązek nauczycieli akademickich statuuje pro-

53 Por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 stycznia 2011 r., I PK 156/10, LEX 1294154; więcej zob. Z. Góral, P. Prusinowski, K. Stefański, M. Włodarczyk, Wypowiedzenie stosunku pracy, Warszawa 2018, s. 151 i n.

wadzenie działalności naukowej[54]. Podobne obowiązki, choć w nieco innej stylistyce, formułują przepisy pozostałych ustaw przewidujących zatrudnianie pracowników nauki. Ustawa o PAN w art. 94 ust. 1 wskazuje, że podstawowym obowiązkiem pracowników naukowych jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych. Art. 44 ust. 5 ustawy o IB do obowiązków pracownika naukowego zalicza realizację zadań statutowych instytutu, w szczególności poprzez twórczą działalność naukową polegającą na rozwiązywaniu problemów naukowych. Wprawdzie z ustawy o IB nie wynika, że obowiązek ten ma charakter podstawowy, jednak przyjąć należy, że tak jest. Popełnienie plagiatu z pewnością jest naruszeniem podstawowego obowiązku. Ocena wagi tego naruszenia należy do pracodawcy, który powinien wziąć pod uwagę bezprawność czynu, stopień winy pracownika, a także zagrożenie interesów pracodawcy[55]. O ile bezprawność czynu w sytuacji plagiatu w większości przypadków będzie dość oczywista, to ocena winy pracownika nie musi być jednoznaczna. Popełnienie plagiatu, jakkolwiek naganne, ma charakter stopniowalny i z pewnością inaczej należy oceniać niewielkie, choćby nieuprawnione, zapożyczenie, inaczej przywłaszczenie sobie autorstwa całości lub znacznej części cudzego utworu. Ocena pracodawcy w tej kwestii może nie należeć do łatwych, zwłaszcza biorąc pod uwagę wysoką specjalizację badań prowadzonych przez naukowców. Pracodawca ma prawo wystąpienia do komisji do spraw etyki w nauce PAN o opinię w sprawie danego czynu (oszustwa naukowego), chociaż z pewnością opinia nie jest wiążąca. Skoro rektor lub dyrektor instytutu nie musi występować o taką opinię, trudno byłoby przyjąć, że jeśli o nią wystąpi, będzie związany jej treścią. Ponadto wiążący charakter opinii w istotny sposób ograniczałby prawo pracodawcy do decydowania o trwaniu bądź rozwiązaniu stosunku pracy.

Rozważania dotyczące możliwości rozwiązania umowy z pracownikiem nauki z powodu plagiatu warto odnieść do wymogu wszczęcia postępowania wyjaśniającego w przypadku stwierdzenia oszustwa naukowego. Jak wskazano wcześniej, postępowanie takie wszczyna się z urzędu, co więcej, ustawodawca zdecydował o braku terminu przedawnienia w przypadku takich czynów[56]. Powstaje zatem pytanie o dopuszczalność rozwiązania umowy z takim pracownikiem w zależności od orzeczenia komisji dyscyplinarnej. Jeśli komisja orzeknie o uniewinnieniu pracownika, wówczas, jak się wydaje, pracodawca nie będzie mógł samodzielnie uznać winy i zdecydować o rozwiązaniu stosunku pracy z takim pracownikiem. Jeśli natomiast komisja wyda orzeczenie o ukaraniu pracownika karą, która nie będzie powodować wyga-

54 Nie dotyczy to pracowników dydaktycznych.

55 Więcej zob. A. Piszczek, K. Stefański, Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, Warszawa 2017 s. 47 i n.

56 Brak przedawnienia wszczęcia postępowania dyscyplinarnego w przypadku oszustw naukowych jest krytykowany w doktrynie; por. m.in. D. Skupień, Skutki popełnienia plagiatu lub autoplagiatu przez nauczyciela akademickiego w świetle prawa pracy, (w:) W. Sanetra (red.), Zatrudnienie nauczycieli akademickich, Warszawa 2015, s. 497–498.

śnięcia stosunku pracy, swoboda rozwiązania takiego stosunku przez pracodawcę też wydaje się ograniczona. Pracownik w takim przypadku zostałby ukarany dwukrotnie – pierwszą sankcją byłaby kara dyscyplinarna, drugą rozwiązanie stosunku pracy przez pracodawcę. Nie wydaje się to właściwe, stąd warto postulować zmianę przepisów w tym zakresie. Można także zadać pytanie o możliwość rozwiązania umowy o pracę w trakcie trwania postępowania dyscyplinarnego. W tym przypadku aktualność zachowują zaprezentowane wyżej rozważania odnoszące się do rozwiązania stosunku pracy z mianowania.

Uwagi końcowe

Plagiat należy z pewnością do najbardziej godnych napiętnowania czynów nieuczciwości naukowej. Nie ma wątpliwości, że pracownik naukowy, który popełnia tego typu oszustwo naukowe, powinien ponieść konsekwencje, a waga tego czynu może dyskwalifikować taką osobę. Pracodawca musi mieć możliwość właściwej reakcji na tego typu zachowania, włącznie z rozwiązaniem stosunku pracy. Jak wynika z analizy poszczególnych przepisów, usunięcie takiej osoby z grona pracowników jest możliwe. Nie oznacza to jednak, że obecna regulacja jest pozbawiona wad. Wydaje się, że podstawową metodą powinno być wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przeciwko takiemu pracownikowi. Charakter takiego postępowania daje gwarancje wszechstronnego wyjaśnienia wszelkich okoliczności sprawy. Orzeczenie komisji dyscyplinarnej z natury rzeczy jest bardziej obiektywne i obarczone znacznie mniejszym ryzykiem pomyłki niż decyzja pracodawcy. Dotyczy to wszystkich pracowników, bez względu na podstawę zatrudnienia, jednakże szczególnego znaczenia nabiera w przypadku pracowników mianowanych. W odniesieniu do pracowników PAN oraz instytutów badawczych istnieje tu poważna wątpliwość, biorąc pod uwagę, iż katalog kar dyscyplinarnych nie obejmuje kar eliminacyjnych, których orzeczenie powoduje ustanie stosunku pracy. Rozwiązanie stosunku pracy takich pracowników po ich ukaraniu dyscyplinarnym oznacza stosowanie podwójnej sankcji za ten sam czyn. Taką sytuację w sposób wyraźny dopuszcza ustawodawca, kształtując przesłanki rozwiązania stosunku pracy z mianowanymi pracownikami PAN i instytutów. Stąd – jak się wydaje – warto *de lege ferend*a postulować zmianę regulacji tych ustaw, w szczególności w zakresie poszerzenia katalogu kar dyscyplinarnych. W szczególności katalog kar powinien obejmować, podobnie jak jest to w przypadku nauczycieli akademickich, kary wydalenia z PAN lub instytutu, a także kary wydalenia z zakazem wykonywania pracy w tych instytucjach. Orzeczenie tego typu kary powinno skutkować wygaśnięciem stosunku pracy bądź obligatoryjnym rozwiązaniem tego stosunku przez pracodawcę bez wypowiedzenia. Takie unormowanie umożliwiłoby usunięcie osób dopuszczających się plagiatu z grona pracowników danej instytucji. Jednocześnie pozwoliłoby to uniknąć zarzutu o stosowaniu podwójnej sankcji wobec takich

osób. W odniesieniu do nauczycieli akademickich w doktrynie wskazuje się także na potrzebę rozszerzenia katalogu kar poprzez dodanie kary dożywotniego pozbawienia prawa do wykonywania zawodu[57]. Postulat ten wydaje się słuszny – nie tylko wobec nauczycieli akademickich, ale wszystkich pracowników naukowych. Oczywiste jest, że orzeczenie takie zapadałoby jedynie wobec sprawców oszustw naukowych szczególnie zasługujących na potępienie. Jednakże w takich wyjątkowych przypadkach usunięcie takich osób z pewnością służyłoby oczyszczeniu polskiego środowiska naukowego.

Zdziwienie i niepokój budzą także unormowania wyposażające pracodawcę w możliwość rozwiązania stosunku pracy w przypadku popełnienia przez pracownika przestępstwa określonego w art. 115 o p.a.p.p., stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądu. W takim przypadku ustawodawca powinien wprowadzić obligatoryjne ustanie stosunku pracy. Analiza przepisów wskazuje także na potrzebę ponownej refleksji normotwórczej w odniesieniu do roli komisji do spraw etyki w nauce w przypadku naruszenia praw autorskich przez pracowników nauki. Obecna regulacja wydaje się daleka od doskonałości i pozostawia wrażenie, że ustawodawca unikał podjęcia jednoznacznej decyzji, czy ma być to rola opiniodawcza, czy stanowiąca.

BIBLIOGRAFIA

Bąba M., Komentarz do art. 126, (w:) P. Chmielnicki, P. Stec (red.), Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, LEX/el. 2017.

Bocheńska A., Zatrudnienie i ochrona trwałości stosunku pracy nauczyciela akademickiego, LexisNexis 2014, LEX/el.

Bocheńska A., Uprawnienia rektora w związku z postępowaniem dyscyplinarnym wobec nauczyciela akademickiego, „Białostockie Studia Prawnicze" 2020, vol. 25, nr 1.

Ćwiąkalski Z., Górnikowska B., Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, (w:) R. Markiewicz (red.), Ustawy autorskie. Komentarze, t. II, WKP 2021.

Dubowik A., Wzmożona trwałość stosunku pracy z mianowania, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2007, nr 9.

Encyklopedia PWN, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/orzeczenie;3952062.html.

Gerecka-Żołyńska A., Wybrane karnoprocesowe aspekty ścigania przestępstw przeciwko własności intelektualnej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2005, z. 1.

Giedrewicz-Niewińska A., Ukaranie nauczyciela akademickiego karą dyscyplinarną pozbawienia prawa wykonywania zawodu jako podstawa ustania stosunku pracy, (w:) W. Sanetra (red.) Zatrudnienie nauczycieli akademickich, Warszawa 2015.

Góral Z., Prusinowski P., Stefański K., Włodarczyk M., Wypowiedzenie stosunku pracy, Warszawa 2018.

57 A. Giedrewicz-Niewińska, Ukaranie nauczyciela akademickiego karą dyscyplinarną pozbawienia prawa wykonywania zawodu jako podstawa ustania stosunku pracy, (w:) W. Sanetra (red.) Zatrudnienie nauczycieli akademickich, Warszawa 2015, s.524.

Jędrzejewska A., Odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych i osobistych przez popełnienie plagiatu, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej" 1987, nr 2.

Kurosz K., Ochrona praw autorskich w świetle modelu procedury cywilnej i karnej – uwagi na tle wielkiej nowelizacji kodeksu postępowania karnego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej" 2015, nr 2.

Lekston M., Komentarz do art. 107–158 oraz 196–201a i 226 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, (w:) K.W. Baran (red.), Akademickie prawo pracy, WK 2015.

Mania G., Plagiat muzyczny, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej" 2016, nr 33.

Marciniak J., Marciniak M., Plagiat prac naukowych – wybrane zagadnienia, „Radca Prawny" 2012, nr 1.

Mazurczak-Jasińska E., 23.4. Zasady postępowania dyscyplinarnego, (w:) K.W. Baran (red.), System Prawa Pracy, t. IV: Indywidualne prawo pracy. Pozaumowne stosunki pracy, Warszawa 2017.

Mozgawa M., (w:) M. Poźniak-Niedzielska (red.), Prawo autorskie i prawa pokrewne. Zarys wykładu, Bydgoszcz 2007.

Mozgawa M., Radoniewicz J., Przepisy karne w prawie autorskim. Zagadnienia teorii i praktyki, „Prokuratura i Prawo" 1997, nr 7–8.

Paśnik J., Kodeks Etyki Pracownika Nauki i jego wpływ na postępowanie dyscyplinarne wobec nauczycieli akademickich, „Przegląd Prawa Publicznego" 2013, nr 7–8.

Pisarczyk Ł., Ustanie stosunku pracy z mianowania, (w:) K.W. Baran (red.), System Prawa Pracy, t. IV: Indywidualne prawo pracy. Pozaumowne stosunki pracy, Warszawa 2017.

Pisarczyk Ł., Zieliński T., (w:) L. Florek (red.), Kodeks pracy. Komentarz, wyd. VII, Warszawa 2017.

Piszczek A., Przestępstwo oczywiste lub stwierdzone prawomocnym wyrokiem w świetle art. 52 § 1 pkt 2 k.p., „Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2016, nr 11.

Piszczek A., Stefański K., Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, Warszawa 2017.

Popławski H., Przestępstwa naruszające prawa autorskie, „Problemy Praworządności" 1983, nr 11.

Radecki W., (w:) M. Bojarski, W. Radecki, Przewodnik po pozakodeksowym prawie karnym, Wrocław 1998.

Raglewski J., (w:) D. Flisak (red.) Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Warszawa 2015, LEX/el.

Raglewski J., Aktualne wyzwania prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji, (w:) J. Ożegalska -Trybalska, D. Kasprzycki (red.), Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Michałowi du Vallowi, WK 2015.

Sanetra W., (w:) W. Sanetra, M. Wierzbowski (red.), Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, Warszawa 2013, LEX/el.

Sarkowicz J., Przestępstwo plagiatu w świetle przepisów Unii Europejskiej i polskiego prawa, „Przegląd Sądowy" 2021, nr 3.

Sieńczyło-Chlabicz J., Odpowiedzialność nauczycieli akademickich, doktorantów i studentów z tytułu popełnienia plagiatu, „Transformacje Prawa Prywatnego" 2010, nr 1,

Sieńczyło-Chlabicz J., Banasiuk J., Czas ochrony autorskich praw majątkowych do utworu jako przedmiotu prawa autorskiego, „Białostockie Studia Prawnicze" 2010, z. 7.

Skupień D., Skutki popełnienia plagiatu lub autoplagiatu przez nauczyciela akademickiego w świetle prawa pracy, (w:) W. Sanetra (red.) Zatrudnienie nauczycieli akademickich, Warszawa 2015.

Stanisławska-Kloc S., Kilka uwag dotyczących konsekwencji naruszenia praw własności intelektualnej w znowelizowanej ustawie o szkolnictwie wyższym, „Białostockie Studia Prawnicze" 2015, z. 19.

Szczotka J., Twórczość naukowa – czy autoplagiat jest plagiatem?, „Studia Iuridica Lublinensia" 2014, nr 23.

Szewc A., Plagiat, „Monitor Prawniczy" 1996, nr 2.

Wojnicka E., (w:) J. Barta (red.), System Prawa Prywatnego, t. 13: Prawo autorskie, Warszawa 2007.

Żywolewska K., Rozwiązanie stosunku pracy z mianowanym pracownikiem naukowym bez wypowiedzenia, (w:) K.W. Baran, Z. Góral (red.), System Prawa Pracy, t. XI: Pragmatyki pracownicze, Warszawa 2021.

Noty o autorach

Nicholas Ghazal – doktor, asystent w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Marcin Grzybowski – doktor, adiunkt w Wyższej Szkole Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Magdalena Knapp – doktor, asystent w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej, Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

Sebastian Kwiecień – doktor habilitowany, adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, radca prawny.

Michał Markiewicz – doktor, asystent w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Andrzej Matlak – profesor zwyczajny, kierownik Katedry Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Adrian Niewęgłowski – doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Unii Europejskiej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Vito Rubino – profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie East Piedmont we Włoszech.

Magdalena Rutkowska-Sowa – doktor, adiunkt w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej, Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, rzecznik patentowy.

Joanna Sieńczyło-Chlabicz – profesor zwyczajny, kierownik Katedry Prawa Własności Intelektualnej, Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Joanna Sitko – doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny w Katedrze Organizacji Przedsiębiorstwa Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej, rzecznik patentowy; pełnomocnik w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej.

Krzysztof Stefański – doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Pracy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, koordynator Zespołu AI Work Team, kierownik Studiów Podyplomowych Ochrony Danych Osobowych.

Karolina Sztobryn – doktor, adiunkt w Katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, rzecznik patentowy, pełnomocnik w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej.

Piotr Ślęzak – profesor zwyczajny, pracownik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, arbiter Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, radca prawny.

Filip Tereszkiewicz – doktor, adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.

Marcin Trzebiatowski – profesor zwyczajny, pracownik Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, radca prawny, rzecznik patentowy, arbiter Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji oraz Sądu Arbitrażowego przy RP Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan", prezes Instytutu Ekspertyz Własności Intelektualnej i Dóbr Niematerialnych w Gdańsku, biegły sądowy.

Wioletta Witoszko – doktor habilitowany, adiunkt w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej, Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, koordynator Centrum Praktyk Sądowych, mediator sądowy.

Katarzyna Żywolewska – doktor, adiunkt w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej, Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

Contributors

Nicholas Ghazal, PhD, is Assistant in the Department of Intellectual Property Law, Faculty of Law and Administration, Jagiellonian University, Poland.

Marcin Grzybowski, PhD, is Assistant Professor in the College of Economy and Public Administration, University of Economics, Kraków, Poland.

Magdalena Knapp, PhD, is Assistant in the Department of Intellectual Property Law, Public Economic Law and Labour Law, Faculty of Law, University of Bialystok, Poland.

Sebastian Kwiecień, Dr. hab., is Assistant Professor in the Department of Labour Law and Social Insurance Law, Faculty of Law, Canon Law and Administration, John Paul II Catholic University of Lublin, Poland, and an attorney-at-law.

Michał Markiewicz, PhD, is Assistant in the Department of Intellectual Property Law, Faculty of Law and Administration, Jagiellonian University, Poland.

Andrzej Matlak is Professor and Head of the Department of Intellectual Property Law, Faculty of Law and Administration, Jagiellonian University, Poland.

Adrian Niewęgłowski is Associate Professor in the Department of European Union Law, Faculty of Law and Administration, Maria Curie-Sklodowska University, Poland.

Vito Rubino is Associate Professor at the University of East Piedmont, Italy.

Magdalena Rutkowska-Sowa, PhD, is Assistant Professor in the Department of Intellectual Property Law, Public Economic Law and Labour Law, Faculty of Law, University of Bialystok, Poland, and a patent attorney.

Joanna Sieńczyło-Chlabicz is Professor and Head of the Department of Intellectual Property Law, Public Economic Law and Labour Law, Faculty of Law, University of Bialystok, Poland, and a judge of the Supreme Administrative Court.

Joanna Sitko is Associate Professor in the Department of Enterprise Organisation, Faculty of Management, Lublin University of Technology, Poland, and a patent attorney; a representative at the European Union Intellectual Property Office.

Krzysztof Stefański is Associate Professor in the Department of Labour Law, Faculty of Law and Administration, University of Lodz, Poland, as well as coordinator of the AI Work Team and Head of Postgraduate Studies in Personal Data Protection.

Karolina Sztobryn, PhD, is Assistant Professor in the Department of European Economic Law, Faculty of Law and Administration, University of Lodz, Poland, a patent attorney and a representative at the European Union Intellectual Property Office.

Piotr Ślęzak is a professor at the University of Silesia in Katowice, Poland, an arbitrator of the Court of Conciliation for Internet Domains at the Polish Chamber of Information Technology and Telecommunications, and an attorney-at-law.

Filip Tereszkiewicz is Assistant Professor in the Institute of Political Sciences and Administration, University of Opole, Poland.

Marcin Trzebiatowski is a professor at the John Paul II Catholic University of Lublin, Poland, an attorney-at-law, a patent attorney, an arbitrator at the Arbitration Court for Internet Domains at the Polish Chamber of Information Technology and Telecommunications and at the Court of Arbitration at the Polish Confederation 'Lewiatan' of private employers, president of the Institute of Intellectual Property Expertise and Intangible Goods in Gdańsk, and a court expert.

Wioletta Witoszko, Dr. hab., is Assistant Professor in the Department of Intellectual Property Law, Public Economic Law and Labour Law, Faculty of Law, University of Bialystok, Poland, as well as a coordinator at the Centre of Judicial Practices and a court mediator.

Katarzyna Żywolewska, PhD, is Assistant Professor in the Department of Intellectual Property Law, Public Economic Law and Labour Law, Faculty of Law, University of Bialystok, Poland.